

***DIRECTRICES RELATIVAS AL EXAMEN
QUE LA OFICINA DE ARMONIZACIÓN DEL
MERCADO INTERIOR (MARCAS, DIBUJOS Y
MODELOS) HABRÁ DE LLEVAR A CABO
SOBRE LAS MARCAS COMUNITARIAS***

PARTE B

EXAMEN

SECCIÓN 4

MOTIVOS DE DENEGACIÓN ABSOLUTOS

Índice

1	Principios generales.....	4
1.1	Objeción motivada	4
1.2	Diálogo con el solicitante	4
1.3	Criterios europeos.....	5
1.4	Criterios no pertinentes	6
1.4.1	Término no utilizado	6
1.4.2	Imperativo de disponibilidad.....	6
1.4.3	Monopolio de hecho	6
1.4.4	Doble significado	7
1.5	Alcance de las objeciones a los productos y servicios.....	7
1.6	Plazo para formular objeciones.....	8
1.7	Declaraciones de renuncia a reivindicar derechos exclusivos («disclaimers»)	8
1.8	Relación entre los diferentes motivos de denegación.....	9
2	Motivos absolutos (artículo 7, del RMC).....	9
2.1	Artículo 7, apartado 1, letra a), del RMC	9
2.1.1	Observaciones generales.....	9
2.1.2	Ejemplos de solicitudes de marca denegadas o aceptadas con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra a)	11
2.1.3	Relación con otras disposiciones del RMC	15
2.2	Carácter distintivo (artículo 7, apartado 1, letra b), del RMC)	15
2.2.1	Observaciones generales.....	15
2.2.2	Elementos verbales	16
2.2.3	Títulos de libros	17
2.2.4	Colores	18
2.2.5	Letras únicas	20
2.2.6	Eslóganes: apreciación del carácter distintivo	22
2.2.7	Elementos figurativos simples	25
2.2.8	Elementos figurativos comunes.....	26
2.2.9	Signos tipográficos	27
2.2.10	Pictogramas.....	27
2.2.11	Etiquetas comunes o no distintivas	28
2.2.12	Marcas tridimensionales	30
2.2.13	Marcas de motivo	35
2.2.14	Marcas de posición.....	39
2.3	Carácter descriptivo (artículo 7, apartado 1, letra c), del RMC)	40
2.3.1	Observaciones generales.....	40
2.3.2	Marcas denominativas.....	44
2.3.3	Marcas figurativas	60
2.3.4	Umbral figurativo	61
2.4	Signos o indicaciones habituales (artículo 7, apartado 1, letra d), del RMC).....	72

2.4.1	Observaciones generales.....	72
2.4.2	Fecha en que un término se ha convertido en usual	73
2.4.3	Apreciación de los términos habituales.....	73
2.4.4	Aplicabilidad del artículo 7, apartado 1, letra d), del RMC a nombres de variedades vegetales.....	74
2.5	Formas con una función esencialmente técnica, valor estético significativo o impuestas por la naturaleza del producto (artículo 7, apartado 1, letra e) del RMC	75
2.5.1	Observaciones generales.....	75
2.5.2	Forma impuesta por la naturaleza de los productos	77
2.5.3	Forma de los productos necesaria para obtener un resultado técnico	77
2.5.4	Forma que afecta al valor intrínseco del producto	81
2.6	Carácter distintivo adquirido.....	84
2.6.1	Introducción	84
2.6.2	Solicitud	85
2.6.3	Fecha a la que deben referirse las pruebas	85
2.6.4	Consumidor	85
2.6.5	Productos y servicios.....	86
2.6.6	Aspectos territoriales	86
2.6.7	Qué debe demostrarse.....	89
2.6.8	Las pruebas y su evaluación	90
2.6.9	Consecuencias del carácter distintivo adquirido	95

1 Principios generales

1.1 Objeción motivada

Cuando el examinador considere que existen motivos de denegación absolutos, deberá formular una objeción motivada en la que indicará cada uno de los motivos que justifican la denegación y argumentará una motivación clara y específica para cada uno de ellos por separado, evitando la fragmentación o la comunicación gradual de las objeciones. En otras palabras, cada uno de los motivos de denegación deberá ir acompañado de su propia motivación. En numerosos casos se solapan varios motivos de denegación, como por ejemplo el carácter distintivo o el carácter descriptivo. Pero aun en estos casos, cada motivo de denegación deberá fundamentarse por separado. Por ejemplo, cuando se considere que una marca denominativa tiene un significado semántico capaz de suscitar objeciones, con arreglo al artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del RMC, la notificación de los motivos de denegación deberá abordar cada uno de estos motivos por separado. En ese caso, es preciso mencionar claramente si la falta de carácter distintivo se deriva de consideraciones idénticas o diferentes de las que hubieran llevado a considerar la marca como descriptiva.

Para denegar el registro de una marca comunitaria basta con que concurra uno de los motivos recogidos en el artículo 7, del RMC en una sola parte de la Unión Europea. No obstante, se recomienda a los examinadores que indiquen en esta fase todos los motivos de denegación aplicables.

En ocasiones, determinados argumentos del solicitante o una limitación (retirada parcial) de la lista de productos y servicios llevarán aparejada la aplicación de otros motivos de denegación. Se recuerda a los examinadores que si la denegación de la marca comunitaria solicitada se basase en nuevos motivos de denegación o en nuevos argumentos, deberá concedérsele a la parte la posibilidad de presentar sus observaciones al respecto.

1.2 Diálogo con el solicitante

Durante el procedimiento de examen, se invitará al examinador a mantener el diálogo con el solicitante.

En todas las fases del procedimiento, el examinador debe analizar minuciosamente las observaciones presentadas por el solicitante, a la vez que deberá tener en cuenta, de oficio, los nuevos hechos o argumentos existentes que aboguen en favor de la aceptación de la marca. Ello se debe a que la solicitud únicamente puede denegarse si en el momento en que se adopta la resolución el examinador está convencido de que la objeción está bien fundada.

Si el solicitante no ha presentado observaciones y el examinador no ha encontrado, de oficio, motivos que justifiquen un cambio de opinión, se denegará la solicitud mediante una notificación en la que figurará el contenido de la objeción original, declarando que se deniega la solicitud e indicando la posibilidad de presentar un recurso. No es aceptable limitar la resolución final a una denegación «por los motivos expuestos en la objeción».

Si el solicitante se opone a la motivación expuesta en la notificación original, la notificación de la denegación deberá indicar en primer lugar la motivación aportada inicialmente y, a continuación, responder a las alegaciones del solicitante. Cuando el

examinador deba invocar nuevos hechos o alegaciones que sustenten una resolución de denegación, deberá ofrecerse al solicitante la posibilidad de presentar sus observaciones al respecto antes de adoptar una resolución definitiva.

Si el solicitante intenta eludir las objeciones limitando la lista de productos y servicios, puede ocurrir que esta limitación dé lugar a un nuevo motivo de denegación, (por ejemplo, que, además del carácter descriptivo, la marca induce al público a error). En este caso, el examinador deberá emitir una nueva notificación de objeción, a fin de conceder al solicitante la oportunidad de presentar sus observaciones, en particular los motivos de denegación que considere pertinentes.

No se aceptarán especificaciones de productos o servicios limitadas por la condición de que dichos productos o servicios no poseen una característica determinada (véase la sentencia de 12/02/2004, C-363/99, «Postkantoor», apartado 114). Por ejemplo, respecto de la marca “Teatro”, una lista que especifica *libros, con excepción de los libros sobre teatro* no deberá aceptarse. Por el contrario, limitaciones formuladas de forma positiva pueden normalmente ser aceptables, como “libros sobre química”.

En lo que se refiere a la prueba del carácter distintivo adquirido por la marca (artículo 7, apartado 3), el solicitante podrá reivindicar que su marca ha adquirido carácter distintivo en virtud de su uso y presentar pruebas del uso correspondiente. El solicitante deberá aportar pruebas del uso después de que se hubiera emitido la notificación de objeción y antes de que el examinador adopte una resolución definitiva. A este respecto, el solicitante podrá solicitar la prórroga de los plazos tras la emisión de la notificación de objeción, de conformidad con lo dispuesto en la regla 71, del REMC. Si el examinador tuviese intención de aceptar la marca sobre la base del artículo 7, apartado 3, no deberá remitirse ninguna notificación de denegación. Si pese a la prueba del uso aportada el examinador considera que la marca comunitaria sigue comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 7, apartado 1, porque la prueba del uso no es convincente, la notificación de denegación deberá incluir información sobre la posibilidad de presentar un recurso ante las Salas. También deberá incluir los motivos por los que la marca se encuentra comprendida en uno de los motivos previstos en el artículo 7, apartado 1 y una motivación por separado de las razones por las que la reivindicación del carácter distintivo adquirido presentada por el solicitante carece de fundamento.

1.3 Criterios europeos

El artículo 7, apartado 1, del RMC es una disposición europea y debe interpretarse como una norma común europea. No sería correcto aplicar diferentes normas relativas al carácter distintivo en función de las diversas tradiciones nacionales o diferentes normas (es decir, más o menos estrictas), de protección del orden público o las buenas costumbres dependiendo del país de que se trate.

No obstante, el artículo 7, apartado 2, del RMC, especifica que se denegará el registro incluso si los motivos de denegación sólo existiesen en una parte de la Unión Europea.

Esto significa que el hecho de que la marca sea descriptiva o carezca de carácter distintivo en un idioma oficial de la UE es suficiente para denegar el registro. En relación a otros idiomas, se formulará un rechazo si la marca incurre en el Artículo 7, apartado 1 respecto de una lengua comprendida por una parte significativa del público relevante en al menos una parte de la Unión Europea (véase *infra*, en el

apartado 2.3.1.2, La base de referencia, y la sentencia de 13/09/2012, T-72/11, «Espetec», apartados 35 y 36).

Cuando la objeción no se funde en el significado semántico de una palabra, el motivo de denegación remitirá por lo general a la Comunidad en su conjunto. No obstante, la percepción del signo por parte del público destinatario, las prácticas comerciales o el uso de los productos y servicios reivindicados pueden ser distintos en algunas partes de la Unión Europea.

1.4 Criterios no pertinentes

A menudo los solicitantes presentan alegaciones que los tribunales ya han declarado no pertinentes. En consecuencia, deberán desestimarse dichos argumentos citando los extractos correspondientes de las sentencias en cuestión.

1.4.1 Término no utilizado

El hecho de que no pueda verificarse una utilización descriptiva del término objeto de solicitud es irrelevante. El examen de aplicabilidad del artículo 7, apartado 1, letra c), del RMC se apoya en previsiones (partiendo de que la marca se utilizará en relación con los productos y servicios reivindicados). Del texto del artículo 7, apartado 1, letra c), del RMC se desprende claramente que basta con que la marca «pueda servir» para designar las características de los productos y servicios (véase la sentencia de 23 de octubre de 2003, C-191/01, «Doublemint», apartado 33).

1.4.2 Imperativo de disponibilidad

A menudo se alega que otros operadores no necesitan el término que es objeto de solicitud, pueden utilizar indicaciones más directas o tienen a su disposición sinónimos para describir las características de los productos. Se impone desestimar estas alegaciones por no pertinentes.

Aunque existe un interés público subyacente al artículo 7, apartado 1, letra c), del RMC, consistente en que no se registren como marcas términos descriptivos a los que deben tener acceso todos los competidores, la Oficina no está obligada a demostrar que exista una necesidad o interés concreto presentes o futuros por parte de terceros en relación con el uso del término descriptivo objeto de la solicitud («Freihaltebedürfnis» no concreto). (Véanse las sentencias de 04/05/1999, C-108/97, «Chiemsee», apartado 35 y de 12/02/2004, C-363/99, «Postkantoor», apartado 61).

Por consiguiente, la existencia o no de sinónimos u otros métodos más habituales de expresar el significado descriptivo de un signo, resulta irrelevante (véase la sentencia de 12/02/2004, C-265/00, «Biomild», apartado 42).

1.4.3 Monopolio de hecho

El hecho de que el solicitante sea el único operador que ofrece los productos y servicios en relación con los cuales la marca resulta descriptiva no es pertinente a efectos del artículo 7, apartado 1, letra c), del RMC. No obstante, en este caso,

resultará más factible que la marca pueda registrarse sobre la base del carácter distintivo adquirido.

1.4.4 Doble significado

El argumento frecuentemente aducido por los solicitantes, según el cual los términos objeto de la solicitud poseen más de un significado y uno de ellos no es descriptivo en relación con los productos/servicios, deberá ser desestimado. Para denegar el registro con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c), del RMC, basta con que al menos uno de los posibles significados del término sea descriptivo en relación con los productos y servicios de que se trate (véase la sentencia de 23/10/2003, C-191/01, «Doublemint», apartado 32, confirmada por la sentencia de 12/02/2004, C-363/99, «Postkantoor», apartado 97).

Dado que el examen debe centrarse en los productos/servicios objeto de la solicitud, los argumentos relativos a otros posibles significados de la(s) palabra(s) que configuran la marca solicitada (que no guardan relación con los productos/servicios pertinentes) carecen de relevancia. Asimismo, cuando la marca solicitada sea una marca denominativa compuesta, lo importante a efectos del examen es el significado que pueda atribuirse, en su caso, al signo considerado como un todo y no los posibles significados de los componentes analizados por separado (véase la sentencia de 08/06/2005, T-315/03, «ROCKBASS», apartado 56).

1.5 Alcance de las objeciones a los productos y servicios

Casi todos los motivos de denegación absolutos y, en particular, los más pertinentes, como la falta de carácter distintivo, el carácter descriptivo, el carácter genérico y la posibilidad de inducir a error, se deben examinar en relación con los productos y servicios que se reivindican. Si tiene alguna objeción, el examinador deberá indicar expresamente qué motivo (o motivos) de denegación se aplican a la marca de que se trata, en relación con cada producto o servicio reivindicado. Es suficiente que un motivo de denegación sea aplicable a una única categoría homogénea de productos y/o servicios. Por categoría homogénea se entiende un grupo de productos y/o servicios que presenten entre sí un vínculo suficientemente directo y concreto (sentencia de 02/04/2009, T-118/06, «ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP», apartado 28). Cuando se hacen valer el o los mismos motivos de denegación para una categoría o un grupo de productos o servicios, podrá efectuarse una motivación global para todos los productos y/o servicios de que se trate (sentencia de 15/02/2007, C-239/05, «Kitchen company», apartado 38).

En lo que respecta al carácter descriptivo, la objeción se aplica no sólo a aquellos productos/servicios para los que el/los término(s) que componen la marca solicitada resulta(n) directamente descriptivo(s), sino también a la categoría más amplia que contenga (al menos de forma potencial) una subcategoría identificable o productos y/o servicios concretos para los que la marca solicitada sea directamente descriptiva. Si el solicitante no ha establecido una limitación adecuada, la objeción relativa al carácter descriptivo afectará necesariamente a la categoría más amplia como tal. Por ejemplo, «EuroHealth» se debe denegar para los «seguros» en su conjunto y no sólo para los seguros sanitarios (véase la sentencia de 07/06/2001, T-359/99, «EuroHealth», apartado 33).

También surgen objeciones en el caso de los productos y servicios que están directamente vinculados a aquellos a los que se aplica el significado descriptivo. Por

añadidura, si el significado descriptivo se refiere a una actividad que lleve aparejado el uso de diferentes productos o servicios mencionados de forma separada en la descripción, la objeción se refiere a todos ellos (véase la sentencia de 20/03/2002, T-359/99, «TELE AID», para una serie de productos y servicios relativos o aplicados a la oferta de asistencia a distancia a los conductores de vehículos).

Es posible reivindicar productos y servicios denominados auxiliares cuyo uso es complementario al de los productos o servicios principales. El papel con el que se embalan los productos o las instrucciones de uso o la publicidad de los productos, así como los servicios de reparación conexos, constituyen un ejemplo típico de lo que se acaba de exponer. En estos casos, los productos auxiliares están, por definición, destinados a ser utilizados y vendidos junto con el producto principal (p.ej., vehículos y manuales de instrucciones). En consecuencia, si la MC se considera descriptiva para los productos principales, también lo es lógicamente para los productos auxiliares que están relacionados de forma tan estrecha.

1.6 Plazo para formular objeciones

Las objeciones deben formularse en el plazo más breve y de la manera más detallada posible. Sin embargo, en casos excepcionales, la Oficina procederá a reabrir de oficio el procedimiento de examen cuando resulte evidente que la marca hubiese sido aceptada erróneamente o si, conforme a la nueva jurisprudencia, análoga conclusión fuese aplicable a una marca registrada con anterioridad (sentencia de 08/07/2004, T-289/02, «TELEPHARMACY SOLUTIONS»). Por lo que se refiere a las solicitudes de marca comunitaria, esto puede ocurrir en cualquier momento con anterioridad al registro, incluso tras la publicación. En el caso de registros internacionales que designen a la UE, esta circunstancia puede producirse siempre que no hubiera dado inicio el plazo de oposición (seis meses tras la nueva publicación) (regla 112, apartado 5, del REMC) y pueda revocarse una declaración de situación provisional anteriormente remitida. La Oficina también podrá reabrir el procedimiento de examen como resultado de las observaciones presentadas por terceros (artículo 40, del RMC).

1.7 Declaraciones de renuncia a reivindicar derechos exclusivos («disclaimers»)

El artículo 37, apartado 2, del RMC permite al examinador solicitar, como condición para el registro, la renuncia a alegar derecho exclusivo alguno sobre un elemento de la marca carente de carácter distintivo. En la práctica, los examinadores no suelen recurrir a esta disposición. Siempre que se considere que la marca no es exclusivamente descriptiva y que no carece de carácter distintivo se aceptará, con carácter general, sin necesidad de una declaración de renuncia. Por lo general, una declaración de renuncia no permitirá salvar una objeción basada en motivos de denegación absolutos.

Si una marca consiste en una combinación de elementos que por separado carecen inequívocamente de carácter distintivo, no es necesario declarar que se renuncia a reivindicar derechos exclusivos sobre cada uno de ellos. Por ejemplo, si la marca de una publicación periódica es «Noticias locales e internacionales de Alicante», no es necesario que los elementos individuales que la componen sean objeto de una declaración de renuncia.

Si la declaración del solicitante no salva los motivos para la denegación del registro o si el solicitante no acepta la condición impuesta, se denegará la solicitud en la medida en que sea necesario.

Si el solicitante declara que renuncia a invocar derechos exclusivos sobre algún elemento no distintivo de la marca en la solicitud, la declaración se mantendrá aunque el examinador no la considere necesaria. **El examinador debe rechazar las declaraciones de renuncia relativas a elementos distintivos**, pues implicarían que el ámbito de protección de la marca no quedaría claro.

1.8 Relación entre los diferentes motivos de denegación

La objeción y, en su caso, la denegación incluirán todos los motivos de denegación pertinentes. Cada motivo de denegación será objeto de una motivación por separado. En particular, para evitar confusión sobre si la denegación del registro se basa en el artículo 7, apartado 1, letra b), o en el artículo 7, apartado 1, letra c), del RMC, o en ambos, cada uno de estos motivos de denegación deberá ser abordado en epígrafes por separado. Si el solicitante modifica la lista de productos y servicios reivindicados de modo que surja un nuevo motivo de denegación, éste deberá ser planteado. Puede darse este caso, por ejemplo, cuando el solicitante limita la lista de productos o servicios de tal modo que la marca pueda inducir a error. Si se plantean varios motivos de denegación, el solicitante deberá superarlos todos, pues la denegación puede basarse en un único motivo de denegación (sentencia de 19/09/2002, C-104/00 P, «Companyline», apartado 28).

En los siguientes puntos de las presentes Directrices se abordará de manera independiente cada letra del artículo 7, apartado 1, del RMC por orden alfabético, comenzando por el artículo 7, apartado 1, letra a), del RMC y concluyendo con el artículo 7, apartado 1, letra k). A continuación figura un punto relativo al carácter distintivo adquirido con arreglo al artículo 7, apartado 3, y un punto final que hace referencia a las marcas colectivas.

2 Motivos absolutos (artículo 7, del RMC)

2.1 Artículo 7, apartado 1, letra a), del RMC

2.1.1 Observaciones generales

El artículo 7, apartado 1, letra a) recoge la obligación que incumbe a la OAMI de denegar signos que no se ajustan a los requisitos del artículo 4, del RMC. Según dicho artículo, podrán constituir marcas comunitarias todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica y, en particular, las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación, con la condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas. Estipula que, para poder constituir una marca con arreglo al artículo 4, del RMC, el asunto de una solicitud debe satisfacer tres requisitos: a) ser un signo, b) poder ser representado gráficamente, y c) distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras empresas (sentencia de 25/01/2007, C-321/03, «Receptáculo o compartimento de recogida transparente», apartado 28).

a) Signo

De conformidad con el artículo 4, del RMC, una marca puede consistir en cualquier signo que cumpla ciertas condiciones. Aunque los ejemplos concretos que se citan en esta disposición son todos de tipo bidimensional o tridimensional y pueden percibirse visualmente, la lista no es exhaustiva. Por tanto, el objeto no se limita a los signos que pueden ser percibidos visualmente.

Por otra parte, para no vaciar de contenido al artículo 4, del RMC, esta disposición no puede interpretarse en un sentido tan amplio que permita que cualquier objeto no específico pueda aceptarse como signo. Por consiguiente, las ideas y conceptos abstractos o las características generales de los productos no son suficientemente específicos para poder considerarse signos, ya que podrían aplicarse a diversas manifestaciones diferentes (véase sentencia de 21/04/2010, T-7/09, «Spannfutter», apartado 25). Por este motivo, el Tribunal rechazó, por ejemplo, una solicitud para un «receptáculo o compartimento de recogida transparente que forma parte de la superficie externa de una aspiradora», dado que el objeto no era un tipo particular de compartimento de recogida, sino, con carácter general y abstracto, todas las formas imaginables de un compartimento de recogida de esta índole (sentencia de 25/01/2007, C-321/03, «Receptáculo o compartimento de recogida transparente», apartados 35 y 37).

b) Representación gráfica

Los signos que no puedan ser objeto de una representación gráfica no podrán registrarse como marca comunitaria de conformidad con el artículo 7, apartado 1, letra a), del RMC.

La función del requisito de la representación gráfica es definir la propia marca, a fin de determinar el objeto exacto de la protección que la marca registrada confiere a su titular. La jurisprudencia ha establecido claramente que una representación gráfica en el sentido del artículo 2 de la Directiva sobre marcas, que se corresponde con el artículo 4, del RMC, debe facilitar que el signo sea representado visualmente, en particular por medio de figuras, líneas o caracteres, y que la representación sea clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva (sentencias de 12/12/2002, C-273/00, «Sieckmann», apartados 46 a 55, y de 06/05/2003, «Libertel», C-104/01, apartados 28 y 29). El requisito relativo a la «objetividad» significa que un signo debe poder percibirse siempre de manera inequívoca y coherente a lo largo del tiempo para que funcione como garantía de la indicación del origen. El objeto de la representación es precisamente excluir todo elemento de subjetividad en el proceso de identificación y percepción del signo. Por consiguiente, el medio de la representación gráfica debe ser inequívoco y objetivo.

c) Carácter distintivo

El artículo 4, del RMC hace referencia a la capacidad **abstracta** de un signo para distinguir los productos de una empresa de los de otra. A diferencia del artículo 7, apartado 1, letra b), del RMC, que atañe al carácter distintivo real de una marca en relación con productos o servicios específicos, el artículo 4, del RMC se refiere exclusivamente a la capacidad teórica de un signo para servir como indicación del origen, con independencia de los productos o servicios. Sólo en circunstancias muy excepcionales un signo podría no tener la capacidad abstracta para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otra. En la práctica, un signo que ni siquiera

tenga un carácter distintivo no superaría el proceso de examen de los requisitos formales y no se sometería al examen posterior correspondiente al objeto que se formula en el artículo 7, apartado 1, letra a), del RMC.

2.1.2 Ejemplos de solicitudes de marca denegadas o aceptadas con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra a)

La lista de ejemplos que consta a continuación no es exhaustiva. Se pueden consultar más ejemplos y orientaciones sobre el registro con arreglo al artículo 4, del RMC en las Directrices, Parte B, Sección 2, Examen de formalidades, Capítulos 9.4 a 9.8, Tipo de marca.

2.1.2.1 Marcas olfativas

Actualmente no existe ningún medio para representar gráficamente los olores de forma satisfactoria. Por lo que se refiere a la fórmula química, pocas personas serían capaces de reconocer, en una fórmula de ese tipo, el olor en cuestión. Además, el depósito de una muestra de un olor no constituye una representación gráfica a efectos del artículo 4, del RMC, puesto que una muestra de un olor no es lo suficientemente estable ni duradera. En otras palabras, el requisito de la representación gráfica no se cumple mediante una fórmula química, una descripción con palabras escritas, el depósito de una muestra del olor en cuestión ni una combinación de dichos elementos (véase la sentencia de 12/12/2002, C-273/00, «Sieckmann», apartados 69 a 73).

No existe en la actualidad una clasificación internacional de olores generalmente admitida que permita, al igual que en el caso de los códigos internacionales de colores o de escritura musical, identificar de manera objetiva y precisa un signo olfativo mediante la asignación de una denominación o de un código concreto e individualizado a cada olor (sentencia de 27/10/2005, T-305/04, «Olor a fresa madura», apartado 34). Si bien, como se desprende de la sentencia «Sieckmann», una descripción no puede representar gráficamente signos olfativos que pueden ser objeto de multitud de descripciones, no puede excluirse, sin embargo, que un signo olfativo pueda ser objeto en el futuro de una descripción que cumpla todos los requisitos del artículo 4, del RMC, tal como ha sido interpretado por la jurisprudencia (sentencia de 27/10/2005, T-305/04, «Olor a fresa madura», apartado 28).

En el asunto antes citado ni la representación gráfica (de una fresa roja) ni la descripción en palabras («olor de fresa madura») se consideraron aceptables para cumplir los requisitos establecidos. El olor a fresa difiere de unas variedades a otras y la descripción «olor a fresa madura» puede referirse a diversas variedades y, por ende, a varios olores distintos. Se consideró que la descripción no era unívoca ni precisa y que no permitía eliminar todo elemento de subjetividad en el proceso de identificación y percepción del signo solicitado. La imagen de una fresa únicamente representa el fruto del que se desprende un olor supuestamente idéntico al signo olfativo de que se trata, y no el olor cuyo registro se solicita, y, por consiguiente no constituye una representación gráfica del signo olfativo.

2.1.2.2 Marcas gustativas

Los argumentos expuestos *supra* en el apartado 2.1.2.1 también son aplicables a las marcas gustativas (véase la resolución de 04/08/2003, R 0120/2001-2, «Sabor a fresa artificial»).

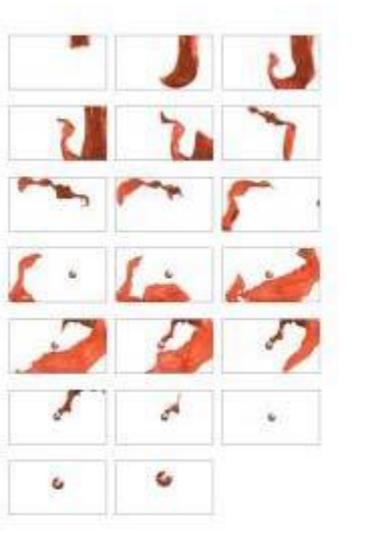
2.1.2.3 Marcas sonoras

Si una marca sonora consiste en música, la Oficina aceptará como representación gráfica del sonido objeto de la solicitud la notación musical tradicional (de conformidad con los criterios establecidos en la sentencia de 27/11/2003, C-283/01, «Shield Mark»). Cuando la marca consiste en sonidos no musicales, no basta con la descripción del sonido con palabras (véase sentencia de 27/09/2014, R 708/2006-4, «TARZAN YELL»). En tales casos se acepta como representación gráfica un oscilograma o sonograma siempre que se acompañe del correspondiente archivo de audio presentado por medios electrónicos (véase la decisión del Presidente nº EX-05-3 de 10 de octubre de 2005).

Ejemplos de marcas sonoras aceptables	
<p>Marca comunitaria 9 199 134</p> <p>Sonograma acompañado de un archivo de sonido</p>	
<p>Marca comunitaria 1 637 859</p> <p>Notación musical</p>	

2.1.2.4 Marcas animadas

Las marcas animadas también deben cumplir el requisito de la representación gráfica. La representación de la marca debe ir acompañada de una descripción que explique con claridad el movimiento para el que se solicita protección. En su resolución de 23/09/2010, R 443/2010-2, «RED LIQUID FLOWING IN SEQUENCE OF STILLS (MOVEMENT MARK)», la Segunda Sala de Recurso declaró que cuando un signo se defina mediante una representación gráfica y una descripción de texto, para que la representación sea, entre otras cosas, clara, precisa, inteligible y objetiva, la descripción debe coincidir con lo que puede percibirse en la representación gráfica. En dicho asunto, el examinador opinaba que las imágenes fijas facilitadas en la representación, junto con la descripción, no indicaban claramente el movimiento, en particular porque no quedaba suficientemente aclarado cómo progresaba el movimiento entre las distintas imágenes fijas:



No obstante, la Sala segunda consideró a este respecto que la representación gráfica y la descripción verbal del signo eran perfectamente compatibles y complementarias. El solicitante había facilitado un número suficiente de imágenes fijas para representar claramente el flujo del movimiento junto con una descripción de texto precisa y detallada de su progresión, de modo que no cabía duda sobre el concepto de la marca animada. Según los principios establecidos por la Sala segunda, sólo puede denegarse una marca animada con arreglo a lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, letra a), del RMC cuando una «persona razonablemente observadora deba realizar un esfuerzo intelectual particularmente intenso para comprender en qué consiste la marca animada».

No se ha establecido ningún límite y el número de imágenes fijas dependerá del movimiento de que se trate siempre que se cumplan los requisitos formales. En cuanto a la descripción de la marca, su contenido debe ser exacto y acorde al contenido y complejidad del movimiento para describirlo adecuada y eficazmente.

Ejemplo de marca animada aceptable	
<p style="text-align: center;">Marca comunitaria 5 338 629</p> <p><u>Descripción:</u> La marca es una secuencia animada con dos segmentos llameantes que se unen en la parte superior derecha de la marca. Durante la secuencia animada, un objeto geométrico se eleva junto al primer segmento y después desciende junto al segundo segmento, mientras unas cuerdas individuales dentro de cada segmento pasan de estar oscuras a estar iluminadas. El punteado que se muestra en la marca es solamente para el sombreado. La secuencia animada completa tiene una duración de entre uno y dos segundos.</p>	 <p><u>Representaciones:</u> Representación de la marca en blanco y negro y sombras solo en gris; sin indicación de color.</p>

2.1.2.5 Combinación de dos o más colores «en cualquier configuración» sin forma ni contorno

La combinación de dos o más colores «en cualquier configuración» sin forma ni contorno no cumple los requisitos establecidos en las sentencias «Sieckmann» y «Libertel» sobre claridad y constancia de la representación gráfica, condición para que el signo pueda utilizarse como marca (véase asimismo la resolución de 27/07/2004, R 0730/2001-4, «AMARILLO/AZUL/VERDE»).

La mera yuxtaposición de dos o más colores sin forma ni contornos o la mención de dos o más colores “en todas las formas imaginables” no reúne los requisitos de precisión y de permanencia exigidos por el artículo 4, del RMC (sentencia de 24/06/2004, C-49/02, «Colores azul y amarillo», apartado 34).

Además, dichas representaciones permiten un gran número de combinaciones distintas, por lo que el consumidor no podría percibir y recordar una combinación en particular que le permitiese repetir de forma certera la experiencia de una compra al igual que tampoco permite a las autoridades competentes ni a los operadores económicos conocer el alcance de la protección conferida al titular de la marca. Por consiguiente, una representación gráfica consistente en dos o más colores designados de forma abstracta y sin contornos debe configurarse sistemáticamente asociando los colores de que se trata de una forma predeterminada y uniforme (sentencia de 14/06/2012, T-293/10, «Color per se», apartado 50).

2.1.2.6 Descripciones ambiguas y contradictorias, incoherentes con la naturaleza del signo

Las descripciones ambiguas y contradictorias no son aceptables. Además, la descripción debe ser coherente con la naturaleza del signo. En su sentencia de 14/06/2012, T-293/10, «SIETE CUADRADOS DE DIFERENTES COLORES», el Tribunal General consideró que la descripción de la marca («seis superficies geoméricamente dispuestas en tres pares de superficies paralelas, estando cada par dispuesto de forma perpendicular con respecto a los otros dos pares, caracterizada por: (i) dos superficies adyacentes cualesquiera de diferentes colores y (ii) cada superficie constando de una estructura de cuadrícula formada por bordes negros que dividen la superficie en nueve segmentos iguales») era demasiado difícil de comprender:



Un signo definido en estos términos no es una marca de color en sí misma sino una marca tridimensional o gráfica que se corresponde con la apariencia externa de un objeto en particular que tiene una forma específica, un cubo cubierto por cuadrados dispuestos por colores de una forma en particular. Incluso en caso de que la descripción hubiera sido clara y fácilmente inteligible – lo que no era el caso– habría contenido una contradicción incoherente en cuanto a la auténtica naturaleza del signo (apartados 64 y 66).

2.1.3 Relación con otras disposiciones del RMC

Cuando una marca suscite objeciones con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra a), del RMC, no es necesario analizar la marca a la luz de los demás motivos de denegación posibles, como los previstos en el artículo 7, apartado 1, letra b) o en el artículo 7, apartado 1, letra c), del RMC.

Según el artículo 7, apartado 3, del RMC, los motivos de denegación absolutos previstos en el artículo 7, apartado 1, letra a), del RMC no pueden salvarse en virtud del carácter distintivo que la marca hubiera adquirido como consecuencia de su uso.

2.2 Carácter distintivo (artículo 7, apartado 1, letra b), del RMC)

2.2.1 Observaciones generales

Según jurisprudencia reiterada, el carácter distintivo de una marca en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del RMC significa que dicho signo permite identificar el producto y/o los servicios para los que se solicita el registro atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada y, por consiguiente, distinguir este producto de los de otras empresas (sentencias de 29/04/2001, C-468/01 P a C-472/01 P, apartado 32; de 21/10/2004, C-64/02 P, apartado 42; de 08/05/2008, C-304/06 P, apartado 66, y de 21/01/2010, C-398/08 P, «Audi v OAMI», apartado 33). Conforme a reiterada jurisprudencia, dicho carácter distintivo sólo debe apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se solicita el registro y, por otra, con la percepción que el público destinatario tiene de dicho signo (sentencias de 29/04/2001, en los asuntos acumulados C-468/01 P a C-472/01 P, apartado 33; sentencia de 08/05/2008, C-304/06 P, apartado 67 y de 21/01/2010, C-398/08 P, «Audi/OAMI», apartado 34) (sentencias de 14/06/2012, T-293/10, «Color en sí mismo», y de 12/07/2012, C-311/11 P, «WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH», apartado 23).

Aunque en general se da por aceptado que basta con que la marca presente un mínimo grado de carácter distintivo, también es necesario tomar en consideración el hecho de que, para ser distintiva como marca comunitaria, la marca debe tener un carácter distintivo en toda la Unión Europea.

Según la jurisprudencia de los tribunales europeos, una marca denominativa que es descriptiva de las características de ciertos productos o servicios, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra c), del RMC, carece necesariamente, como consecuencia de ello, de carácter distintivo con respecto a esos mismos productos o servicios, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del RMC (véase la sentencia de 12/06/2007, T-190/05, «TWIST & POUR», apartado 39).

En el mismo sentido, aun cuando una determinada palabra no sea claramente descriptiva con respecto a los productos o servicios de que se trata, de modo que no pueda ser objeto de objeciones con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c), del RMC, podría suscitar objeciones de conformidad con el artículo 7, apartado 1, letra b), del RMC por el motivo de que el público destinatario percibiría que sólo facilita información sobre la naturaleza de los productos y/o servicios de que se trata y no indica su procedencia. Ese fue el caso de la palabra «medi», sobre la que se consideró que únicamente facilitaba información al público destinatario sobre la finalidad médica o terapéutica de los productos o sobre su pertenencia genérica al ámbito médico (sentencia de 12/07/2012, T-470/09, «Medi», apartado 22).

También podría suscitarse una objeción con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra b), del RMC en aquellos casos en los que la estructura léxica empleada, aunque no sea gramaticalmente correcta, puede considerarse habitual en el lenguaje publicitario y en el ámbito empresarial controvertido. Así sucedió con la combinación «ECO PRO», en la que el elemento laudatorio PRO se coloca después del elemento descriptivo ECO, y que el público destinatario percibiría como indicación de que los productos designados están destinados a «profesionales ecológicos» o que «propugnan la ecología» (sentencia de 25/04/2013, T-145/12, «ECO PRO», apartados 29 a 32).

2.2.2 Elementos verbales

Las palabras no tienen carácter distintivo o no pueden transmitir ese carácter a un signo complejo si se utilizan con tanta frecuencia que han perdido su capacidad de distinguir productos y servicios. Los términos que se indican a continuación, de forma aislada o en combinación con otros elementos no registrables, están comprendidos en el ámbito de aplicación de esta disposición.

Los términos que únicamente denoten **una calidad o función positiva o atractiva** de los productos y servicios deben rechazarse cuando se soliciten de forma individual o conjuntamente con términos descriptivos:

- **ECO** con el significado de «ecológico» (sentencias de 24/04/2012, T-328/11, «EcoPerfect», apartado 25, y de 15/01/2013, T-625/11, «ecoDoor», apartado 21);
- **MEDI** referido a «médico» (sentencia de 12/07/2012, T-470/09, «medi»);
- **MULTI** referido a «mucho, varios, más de uno» (resoluciones de 21/07/1999, R 0099/1999-1, «MULTI 2 'n 1»; y de 17/11/2005, R 904/2004-2, «MULTI»);
- **MINI** con el significado de «muy pequeño» o «minúsculo» (resolución de 17/12/1999, R 62/1999-2, «MINIRISC»);
- **Premium/PREMIUM** por referencia a «mejor calidad» (sentencias de 22/05/2012, T-60/11, apartados 46 a 49, 56 y 58, y de 17/01/2013, T-582/11 y T-583/11, «Premium L», «Premium XL», apartado 26);
- **PLUS**, en el sentido de «adicional, añadido, de calidad superior, excelente en su clase» (resolución de 15 de diciembre de 1999, R 329/1999-1, «PLATINUM PLUS»);
- **ULTRA**¹ con el significado de «extremadamente» (resolución de 09/12/2002, R 0333/2002-1, «ULTRAFLEX»);
- **UNIVERSAL** referido a productos que son aptos para uso general o universal (sentencia de 02/05/2012, T-435/11, «UniversalPHOLED», apartados 22 y 28).

Los sufijos de **dominios de nivel superior**, como «.com», sólo señalan el lugar en el que se puede obtener información en Internet, por lo que no pueden tornar registrable

¹ Modificado el 23 de junio de 2010.

una marca descriptiva susceptible de cualquier otro tipo de objeción. Por consiguiente, www.libros.com suscita las mismas objeciones para el material impreso que el término aislado «libros». Así lo ha confirmado el Tribunal General en su sentencia de 21/11/2012, T-338/11, «photos.com», apartado 22, en la que declaró que el elemento «.com» es un término técnico y genérico cuyo uso es obligatorio en una estructura normal de una dirección de un sitio comercial de Internet. Asimismo, también puede indicar que los productos y servicios cubiertos por la solicitud de marca pueden obtenerse o examinarse en línea o están relacionados con Internet. Por consiguiente, también debe entenderse que el elemento de que se trata carece de carácter distintivo en relación con los productos o servicios en cuestión.

La abreviatura de la forma jurídica de una sociedad como Ltd. o GmbH no añade carácter distintivo a un signo.

Asimismo, los términos que indican el **grupo de personas** que producen los productos o prestan los servicios no son registrables, como «empresa, gente» (en el caso de centros de trabajo) o «club». Por ejemplo, «Kitchen Company» no es registrable para *cocinas*. Sin embargo, lo anterior no se aplica cuando el signo en su conjunto no se refiere simplemente a los productos y servicios de forma abstracta, sino que crea la impresión general de que se trata de una entidad concreta e identificable. Ejemplos: «Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals», «International Trade Mark Association» serían marcas registrables.

Los nombres de personas suelen tener carácter distintivo, independientemente de la frecuencia del nombre e incluso cuando se trata de apellidos tan corrientes como Smith o García. Remítase a la sentencia de 16 de septiembre de 2004, C-404/02, «Nichols», apartados 26 y 30. Lo mismo se aplica a los nombres de personas destacadas, incluidos los jefes de Estado.

2.2.3 Títulos de libros

Las marcas que consisten exclusivamente en el título de una historia o libro famoso pueden no tener carácter distintivo en virtud del artículo 7, apartado 1, letra b), en relación con productos y servicios que tengan por objeto dicha historia. El motivo es que algunas historias (y sus títulos) están tan establecidas o son tan conocidas que han pasado a «formar parte del lenguaje» y no se les puede adscribir más significado que el de una historia en particular.

Por ejemplo, «Peter Pan», «Cenicienta» o «La Iliada» pueden ser perfectamente marcas distintivas para (por ejemplo) pintura, prendas de vestir o lápices. Sin embargo, no desempeñarán una función distintiva en relación con (por ejemplo) libros o películas, porque los consumidores pensarán simplemente que dichos productos hacen referencia a la historia de Peter Pan o Cenicienta, y ese será el único significado que se atribuya a tales términos.

En tal caso sólo se podrán plantear objeciones cuando el título en cuestión sea lo suficientemente famoso como para que pueda ser realmente conocido por el consumidor relevante y cuando pueda percibirse que la marca, en el contexto de los productos/servicios de que se trate, se refiere principalmente a una historia famosa o al título de un libro. Será más probable que se declare la falta de carácter distintivo a este respecto cuando pueda acreditarse que se ha publicado un gran número de versiones de la historia y/o que existen muchas adaptaciones para la televisión, el teatro o el cine que hayan llegado a un público numeroso.

En función de la naturaleza de la marca de que se trate, podrán suscitarse objeciones en relación con material impreso, películas, grabaciones, obras de teatro y espectáculos (esta lista no es exhaustiva).

2.2.4 Colores

En este apartado se abordan los colores aislados o las combinaciones de colores como tal («color *per se*»).

Cuando se solicita el registro de colores o combinaciones de colores *per se*, el criterio de examen adecuado consiste en que si son distintivos, tanto si se aplican a los productos como a sus envases, o si se utilizan en el marco de la prestación de servicios. La ausencia de carácter distintivo de la marca en cualquiera de tales situaciones basta para denegar su registro. En lo que se refiere a las combinaciones de colores, el examen del carácter distintivo se debe basar en la presunción de que la combinación de colores, tal como se solicita, aparece en los productos o sus envases, o bien en la publicidad o en el material publicitario de los servicios.

2.2.4.1 Colores únicos

Tal como ha confirmado el Tribunal de Justicia, los consumidores no están acostumbrados a deducir el origen de los productos sobre la base de su color o el de su envase, al margen de todo elemento gráfico o textual, puesto que, en principio, un color por sí solo no se emplea, en la práctica comercial actual, como medio de identificación (sentencia de 06/05/2003, C-104/01, «Libertel»). Un color por sí solo carece normalmente de la propiedad inherente de distinguir los productos de una determinada empresa (apartado 65). Por consiguiente, un color aislado no tiene carácter distintivo para ningún producto o servicio excepto en circunstancias muy especiales.

Tales circunstancias especiales requieren que el solicitante demuestre que la marca es absolutamente inusual y resulta llamativa en relación con los productos específicos. Estos casos serán extremadamente raros, por ejemplo, el caso del color negro aplicado a la leche. Para denegar el registro no es necesario que exista uno de los factores enumerados en el apartado 2.2.4.2 *infra*, pero si éste es el caso, se debe utilizar como un argumento más para apoyar la denegación. Si se determina que el color aislado se utiliza comúnmente en los sectores de que se trata y/o tiene un fin decorativo o funcional, deberá denegarse su registro. Según el Tribunal de Justicia, el interés público constituye un obstáculo a la monopolización de un color aislado, al margen de que el ámbito de interés forme parte de un mercado muy específico (sentencia de 13/09/2010, T-97/08, «Tono del color naranja», apartados 44 a 47).

2.2.4.2 Combinaciones de colores

Cuando se solicita el registro de una combinación de colores *per se*, la representación gráfica presentada debe delinear espacialmente dichos colores para determinar el alcance del derecho solicitado (lo que se ve es lo que se obtiene). La representación gráfica debe indicar claramente la proporción y la posición de los diferentes colores mediante una disposición sistemática que asocie los colores de que se trata de manera predeterminada y permanente (sentencias de 24/06/2004, C-49/02, «Azul y amarillo», apartado 33, y de 14/06/2012, T-293/10, «Color *per se*», apartado 50).

Por ejemplo, una marca que se componga de una pequeña línea amarilla encima del rojo es diferente de una marca en la que el rojo y el amarillo aparecen en proporciones iguales y el rojo está a la izquierda. Una reivindicación abstracta, concretamente de dos colores que aparecen «en cualquier combinación posible» o «en cualquier proporción» no es registrable y conduce a una objeción con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra a), del RMC (resolución de 27/07/2004, R 0730/2001-4, «GELB/BLAU/ROT», apartado 34). Debe distinguirse lo expuesto de la indicación del modo en que la combinación de colores aparecerá en el producto, algo que no resulta necesario, pues lo importante es el objeto del registro y no el modo en que aparece o puede utilizarse en el producto.

En cuanto a las combinaciones de colores, la denegación se debe fundamentar exclusivamente en hechos o argumentos específicos y, cuando éstos no se puedan demostrar, se debe aceptar el registro de la marca. Si uno de los dos colores es el color habitual o natural del producto, es decir, cuando se añade un único color al color usual o natural del producto, se puede formular una objeción del mismo modo que si se tratase únicamente de un solo color. Ejemplos: el gris es el color habitual del mango de las herramientas de jardinería y el blanco es el color natural de las pastillas detergentes. Por consiguiente, el caso de una pastilla detergente blanca con una capa roja ha de considerarse como un caso que supone la adición de un color.

Las situaciones en las que, no obstante, el registro de una combinación de dos colores debe denegarse comprenden principalmente las siguientes:

- En muchos casos un color constituirá simplemente un elemento decorativo de los productos o respondería a la demanda de los consumidores (como, por ejemplo, los colores de los automóviles o las camisetas), independientemente del número de colores en cuestión.
- Un color puede constituir la naturaleza de los productos (como en el caso de los tintes).
- Un color puede ser técnicamente funcional (ejemplo: el color rojo para los extintores de incendios o varios colores utilizados en los cables eléctricos).
- Un color también puede ser usual o genérico (por ejemplo, de nuevo el rojo para los extintores o el amarillo para los servicios postales).
- Un color puede indicar una característica especial de los productos, como el sabor (amarillo para el sabor a limón, el rosa para el sabor a fresa).
- El registro de una combinación de colores también se debe denegar si puede probarse que la combinación ya existe en el mercado, especialmente si la utilizan diversos competidores (por ejemplo, hemos podido demostrar que diferentes empresas utilizan la combinación de rojo y amarillo para las latas de cerveza o refrescos).

En todos estos casos cabría formular una objeción al registro de la marca, pero siempre a la luz del análisis detenido de los productos y servicios en cuestión y su situación en el mercado.

El criterio para apreciar el carácter distintivo de una marca de color que designe servicios no debe diferir del aplicable a las marcas de color que designan productos (como el Tribunal General recordó en su sentencia de 12/11/2010, T-404/09, «Gris y rojo»). En dicho asunto, se consideró que la combinación de colores objeto de la solicitud no difería de forma perceptible para el consumidor pertinente de los colores habitualmente utilizados para el servicio de que se trataba. El Tribunal General concluyó que la combinación de colores objeto de la solicitud era muy parecida a la combinación «blanco/rojo» utilizada en los pasos a nivel de los trenes y en las señales asociadas al tráfico ferroviario y que el signo, considerado en su totalidad, sería percibido por el público destinatario como un elemento funcional o decorativo y no como una indicación de la procedencia empresarial de los servicios.

Cuanto mayor es el número de colores, menos probable es que exista un carácter distintivo, debido a la dificultad de memorizar un número elevado de colores diferentes y el orden en que se presentan.

En cuanto a los nombres de los colores, véase el apartado 2.3.2.9.

2.2.5 Letras únicas²

2.2.5.1 Consideraciones generales

En su sentencia de 09/09/2010, C-265/09 P, «α», el Tribunal de Justicia declaró que, en el caso de marcas consistentes en letras únicas representadas con caracteres estándar sin alteración gráfica, es preciso apreciar si el signo de que se trata puede distinguir los diferentes productos y servicios en el marco de un examen concreto que tenga por objeto tales productos o servicios (apartado 39).

El Tribunal de Justicia recordó que, según el artículo 4, del RMC, las letras se encuentran entre las clases de signos que pueden constituir marcas comunitarias siempre que sean apropiadas para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas (apartado 28) y subrayó que el registro de un signo como marca no exige un grado determinado de creatividad o de imaginación lingüística o artística por parte del solicitante.

Pese a reconocer que es legítimo tener en cuenta las dificultades para acreditar el carácter distintivo de determinados tipos de marcas por su propia naturaleza y que puede ser más difícil establecer el carácter distintivo de una marca consistente en una letra única que respecto a otras marcas denominativas (apartado 39), el Tribunal de Justicia declaró claramente que tales circunstancias no justifican que se fijen criterios específicos que sustituyan o establezcan excepciones al criterio del carácter distintivo tal y como ha sido interpretado en la jurisprudencia (apartados 33 a 39).

En cuanto a la carga de la prueba, el Tribunal de Justicia declaró que, a la hora de examinar los motivos de denegación absolutos, la Oficina está obligada con arreglo al artículo 76, apartado 1, del RMC, a examinar de oficio los hechos pertinentes que puedan llevarla a formular una objeción al amparo del artículo 7, apartado 1, del RMC y que dicha exigencia no puede relativizarse ni invertirse en detrimento del solicitante de la marca comunitaria (apartados 55 a 58). Por consiguiente, corresponderá a la

² Esta parte versa sobre las letras únicas con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra b). Para las letras únicas de acuerdo con el artículo 7, apartado 1, letra c), véase el apartado 2.3.2.8

Oficina explicar, de forma motivada, por qué una marca consistente en una letra única representada en caracteres estándar está desprovista de carácter distintivo.

Por lo tanto, es preciso efectuar un minucioso examen basado en las circunstancias de hecho específicas del caso para apreciar si una letra única representada en caracteres estándar puede funcionar como una marca para los productos/servicios de que se trata. Esta necesidad de apreciación de los hechos entraña que no podrá partirse de presunciones (como que los consumidores no están habituados con carácter general a ver letras únicas como marcas).

En consecuencia, cuando se examine una marca consistente en una letra única, deberán evitarse los argumentos genéricos carentes de fundamento como los relativos a la disponibilidad de los signos, dado el limitado número de letras. La Oficina debe determinar, sobre la base de una apreciación de los hechos, el motivo por el que cabría plantear objeciones a la marca solicitada.

Así pues, está claro que el examen de marcas compuestas por una letra única debe ser riguroso y restrictivo y que cada caso exige que se analice cuidadosamente si una letra determinada puede considerarse distintiva de forma inherente en relación con los productos y/o servicios en cuestión.

2.2.5.2 Ejemplos

Por ejemplo, en los ámbitos técnicos, como los relacionados con ordenadores, máquinas, motores y herramientas, es más probable que las letras aisladas se perciban como referencias técnicas, de modelo o de catálogo, en lugar de como indicadores de procedencia, pese a que así se desprenda de un análisis de los hechos.

En función del resultado del examen previo, una marca consistente en una única letra representada en caracteres estándar puede suscitar objeciones en virtud del artículo 7, apartado 1, letra b), del RMC por estar desprovista de carácter distintivo en relación con los productos y/o servicios de que se trate o con parte de ellos.

Tal sería el caso, por ejemplo, de una marca consistente en la letra «C» para «zumos de frutas», pues esta letra suele utilizarse designar la vitamina C. El público destinatario no lo percibiría como un signo que distingue el origen comercial de los productos en cuestión.

Como ejemplos adicionales de falta de carácter distintivo cabe mencionar las marcas consistentes en una letra aislada solicitadas para cubos de juguete, que suelen utilizarse para enseñar a los niños a construir palabras combinando las letras que figuran en los propios cubos, sin describir, no obstante, el producto como tal, o las letras aisladas solicitadas como marca en relación con servicios de lotería, servicios en los que las letras suelen utilizarse para indicar distintas series de números.

Pese a que en los supuestos anteriores no existe una relación descriptiva directa entre la letras y los productos/servicios, una marca consistente en una única letra carecería de carácter distintivo, porque los consumidores están más habituados, en lo que respecta a los cubos de juguete y a la lotería, a ver letras aisladas como elementos que tienen una connotación funcional o utilitaria y no como indicadores de una procedencia empresarial.

Por otra parte, si no puede acreditarse que una determinada letra aislada carece de carácter distintivo en relación con los productos/servicios de que se trata, deberá aceptarse, aunque esté representada mediante caracteres estándar o de un modo bastante básico.

W

Por ejemplo, se admitió el registro de la letra *W* para *transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías; organización de viajes* correspondientes a la clase 39 y *servicios de suministro de comidas y bebidas; alojamiento temporal* para la clase 43 (véase la resolución de 30/09/2010, R 1008/2010-2, apartados 12 a 21).

Para más ejemplos, véase el apartado 2.3.2.8 *infra*.

2.2.6 Eslóganes: apreciación del carácter distintivo

El Tribunal de Justicia ha declarado que, para apreciar el carácter distintivo de los eslóganes, no procede aplicar criterios más severos que los aplicables a otros signos (sentencia de 12/07/2012, C-311/11 P, «WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH» y la jurisprudencia citada).

Los eslóganes publicitarios podrán suscitar objeciones con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra b), del RMC cuando el público destinatario los perciba exclusivamente como una fórmula puramente publicitaria. Sin embargo, se considerará que tienen carácter distintivo si, al margen de su función promocional, el público los entiende como una indicación de la procedencia empresarial de los productos o servicios de que se trata.

El Tribunal de Justicia ha fijado los siguientes criterios que deben aplicarse a la hora de apreciar el carácter distintivo de un eslogan (sentencias de 21/01/2010, C-398/08 P, «Vorsprung durch Technik», apartado 47 y de 13/04/2011, T-523/09, «WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH», apartado 37).

Un eslogan publicitario tendrá carácter distintivo cuando parezca ser más que un mero mensaje publicitario que ensalce las cualidades de los productos o servicios en cuestión cuando:

- tenga varios significados y/o
- constituya un juego de palabras y/o
- introduzca elementos de intriga o sorpresa de forma que pueda ser percibido como de fantasía, sorprendente o inesperado y/o
- posea una cierta originalidad o fuerza y/o
- desencadene un proceso cognoscitivo en el público destinatario o requiera un mínimo de esfuerzo de interpretación.

Además de lo anterior, las siguientes características de un eslogan pueden contribuir a que se aprecie su carácter distintivo:

- Estructuras sintácticas inusuales
- La utilización de recursos lingüísticos o estilísticos como aliteraciones, metáforas, rimas, oxímoron, etc.

Sin embargo, el uso de formas gramaticales no ortodoxas debe apreciarse cuidadosamente porque, a menudo, los eslóganes publicitarios se suelen escribir de forma simplificada para hacerlos más concisos y directos (véase, entre otras, la sentencia de 24/01/2008, T-88/06, «SAFETY 1ST», apartado 40). Esto significa que la falta de elementos gramaticales como artículos definidos o pronombres (E/LA/LOS/LAS, etc.), conjunciones (O, Y, etc.) o preposiciones (DE, PARA, etc.) puede no bastar para que un eslogan resulte distintivo. En el asunto «SAFETY 1ST», el Tribunal General consideró que la utilización de «1ST» en lugar de «FIRST» (primero) no era suficientemente heterodoxo como para añadir carácter distintivo a la marca.

Es probable que un eslogan cuyo significado sea impreciso e impenetrable o cuya interpretación exija un esfuerzo mental considerable por parte del consumidor de que se trata sea distintivo, pues los consumidores no serán capaces de establecer un vínculo claro y directo con los productos y servicios reivindicados.

El hecho de que el público destinatario sea un público especializado y que su grado de atención sea más elevado que el del consumidor medio no puede influir en los criterios jurídicos para apreciar el carácter distintivo de un signo. Tal y como señaló el Tribunal de Justicia, «no por ello se deduce necesariamente que basta un menor carácter distintivo cuando el público pertinente es especializado» (sentencia de 12/07/2012, C-311/11 P, «WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH», apartado 48).

A continuación se incluyen varios ejemplos de las distintas finalidades que pueden tener los eslóganes y de los argumentos que pueden servir de base a una objeción con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra b), del RMC.

Marca comunitaria	Finalidad principal	Asunto
<p>Marca comunitaria nº 5 904 438 MORE THAN JUST A CARD para la clase 36 <i>(banca, servicios de tarjetas de crédito y de débito)</i></p>	Declaración de servicios al cliente	R 1608/2007-4
<p>Sujeto a objeción con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra b), del RMC.</p> <p>Este eslogan únicamente transmite información sobre los productos y servicios objeto de la solicitud. Es el tipo de expresión que un anglófono utilizaría para describir una tarjeta bancaria que es un poco distinta a lo habitual. Transmite el concepto de que la tarjeta incluye características que no resultan evidentes a primera vista. El hecho de que el eslogan deje abierta la cuestión de cuáles son las características de que se trata, es decir, que la marca no describa un servicio o característica específica de la «tarjeta» no otorga carácter distintivo a la marca.</p>		
Marca comunitaria	Finalidad principal	Asunto
<p>Marca comunitaria nº 7 394 414 WE PUT YOU FIRST. AND KEEP YOU AHEAD para la clase 40</p>	Declaración de servicios al cliente	-
<p>Sujeto a objeción con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra b), del RMC.</p> <p>La marca es un mensaje publicitario laudatorio que subraya los aspectos positivos de los servicios, en particular, que ayudan a obtener la mejor posición en el sector y a mantenerla en el futuro.</p>		

Marca comunitaria	Finalidad principal	Asunto
Marca comunitaria nº 6 173 249 SAVE OUR EARTH NOW para las clases 3, 17, 18, 20, 22, 24, 25 y 28	Manifestación de valores o eslogan político	R 1198/2008-4
<p>Sujeto a objeción con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra b), del RMC.</p> <p>Este signo es una llamada simple y directa a tomar medidas y contribuir al bienestar de la tierra favoreciendo la adquisición de productos respetuosos con el medio ambiente. A diferencia de lo que alegó el solicitante de que la palabra «now» (ahora) constituye un elemento original, pues nadie creará que al comprar los productos pertinentes estarán literalmente salvando la tierra ahora, la palabra «NOW» es una palabra enfática muy utilizada en marketing para incitar a los consumidores a consumir, a obtener lo que desean sin esperar, es una llamada a la acción. El consumidor pertinente reconocería y percibiría inmediatamente el signo como una expresión publicitaria laudatoria que indica que los productos constituyen una alternativa respetuosa con el medio ambiente con respecto a otros productos del mismo tipo y no como una indicación de su procedencia empresarial.</p>		
Marca comunitaria	Finalidad principal	Asunto
Marca comunitaria nº 4885323 DRINK WATER, NOT SUGAR para las clases 32 y 33	Declaración inspiradora o motivadora	R 718/2007-2
<p>Sujeto a objeción con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra b), del RMC.</p> <p>La marca es un eslogan banal, que simplemente transmite la idea de que el consumidor beberá agua de verdad y no una bebida azucarada. La marca no tienen ningún sentido secundario o escondido, no incluye elementos de fantasía y su mensaje al consumidor es sencillo, directo e inequívoco. Por estos motivos, es poco probable que se perciba como un signo de procedencia empresarial. Es evidente que la marca consiste exclusivamente en un buen consejo, es decir, que es mejor para la salud beber agua que no ha sido azucarada. ¿Qué mejor forma de promocionar dichos productos que con una expresión como «DRINK WATER, NOT SUGAR» (beba agua, no azúcar)? Los consumidores leerán con aprobación este eslogan, pero buscarán la marca en otro lugar del producto.</p>		
Marca comunitaria	Función principal	Asunto
VALORES DE FUTURO Para clase 41	Manifestación de valores	Sentencia de 06/06/2013, T-428/12
<p>Sujeto a objeción con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra b), del RMC</p> <p>Cuando el público destinatario vea la expresión VALORES DE FUTURO percibirá un mensaje elogioso cuyo único objetivo es dar una imagen positiva de los servicios en cuestión.</p>		

Algunos ejemplos de eslóganes aceptados:

- DEFINING TOMORROW, TODAY, resolución de 07/02/2012, R 1264/2011-2, marca comunitaria nº 9 694 431, para productos y servicios de las clases 9, 10, 16, 35, 41, 44 y 45.
- SITEINSIGHTS, resolución de la Sala de Recurso de 08/11/2011, R 879/2011-2, marca comunitaria nº 9 284 597, para productos y servicios de las clases 9 y 42.
- THE PHYSICIAN DRIVEN IMAGING SOLUTION, Registro Internacional nº W 01 096 100, para productos y servicios de las clases 9, 16 y 42.
- UNMASKING THE SOCIAL NETWORK OF FRAUD, marca comunitaria nº 10 477 941, para productos y servicios de las clases 9, 36 y 45.

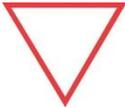
Un eslogan suscitará objeciones con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c), del RMC si transmite de forma directa información sobre el tipo, calidad, destino u otras características de los productos o servicios (véase el apartado 2.3.2.5 *infra*).

2.2.7 Elementos figurativos simples

Las formas geométricas simples como círculos, líneas, rectángulos o pentágonos comunes no permiten transmitir un mensaje que los consumidores puedan recordar y, por consiguiente, no los verán como una marca.

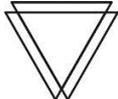
Como ha afirmado el Tribunal, un signo extremadamente simple, consistente en una forma geométrica simple, como un círculo, una línea, un rectángulo o un pentágono no es susceptible, como tal, de transmitir un mensaje que los consumidores puedan recordar, de forma que no lo considerarán como una marca (véase el asunto T-304/05, apartado 22).

Ejemplos de marcas denegadas

Signo	Productos y servicios	Justificación	Asunto
	Clase 33	El signo simplemente consiste en un pentágono normal, una figura geométrica simple. Se percibiría que la forma geométrica, en caso de que fuera la forma de la etiqueta, únicamente tiene un fin estético o funcional y no una función de origen.	Sentencia de 12/09/2007, T-304/05, «Pentágono»
	Clases 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 35-39, 41-45	El signo se percibiría como una forma geométrica excesivamente simple, básicamente un paralelogramo. Para cumplir la función identificativa de una marca, el paralelogramo debería contener elementos que lo singularicen con respecto a otras representaciones de paralelogramos. Las dos características del signo son que está ligeramente inclinado hacia la derecha y que su base está ligeramente redondeada y alargada hacia la izquierda. El consumidor general no percibiría estos matices.	Sentencia de 13/04/2011, T-159/10, «Paralelogramo»
	Clases 14, 18, 25	El signo no presenta ningún aspecto que pueda recordar fácil e inmediatamente un público destinatario atento. Será percibido exclusivamente como un elemento decorativo, tanto si se trata de productos de la clase 14 como de los comprendidos en las clases 18 y 25.	Sentencia de 29/09/2009, T-139/08, «Representación de la mitad de una sonrisa de smiley»
	Clase 9	El signo consiste en un triángulo equilátero básico. La configuración invertida y el reborde en rojo del triángulo no le otorgan carácter distintivo. La impresión general que produce el signo es la de una mera figura geométrica que no transmite el mensaje de una marca a primera vista.	Registro internacional nº W01 091 415

Signo	Productos y servicios	Justificación	Asunto
	Clases 3, 18, 24, 43, 44	El signo se compone exclusivamente de una figura geométrica simple en color verde. Este color en concreto se utiliza de manera general y frecuente en publicidad y para la comercialización de productos y servicios debido a su capacidad para atraer sin transmitir ningún mensaje específico.	Sentencia de 09/12/2010, T-282/09, «Cuadrado verde»

Ejemplo de una marca aceptada

Signo	Productos y servicios	Justificación	Asunto
	Clases 35, 41	El signo es un diseño que presenta elementos triangulares yuxtapuestos. La impresión general que producen es mucho más compleja que la de una simple figura geométrica.	Marca comunitaria nº 10 948 222

2.2.8 Elementos figurativos comunes

La siguiente representación de una hoja de parra no resulta distintiva para el vino:



Asimismo, la siguiente representación de una vaca para productos lácteos no es distintiva:



Marca comunitaria nº 11 345 998, reivindicada para las clases 29 (leche, productos lácteos, etc.) y 35.

El signo anterior fue denegado, pues es común que se utilicen representaciones de vacas en relación con leche y productos lácteos. El hecho de que la marca consistiese en una fotografía «aérea» de una vaca no basta para conferir carácter distintivo al signo, pues las pequeñas alteraciones de un signo común no lo hacen distintivo. El mismo razonamiento podría aplicarse asimismo a productos relacionados como la «leche con cacao».

2.2.9 Signos tipográficos

Los signos tipográficos como el punto, la coma, el punto y coma, las comillas o el signo de exclamación no serán considerados por el público como una indicación de origen. Los consumidores los percibirán como un signo destinado a captar la atención del consumidor, pero no como un signo que indique un origen comercial. Análogo razonamiento es aplicable a los símbolos de monedas comunes, como €, £, \$. En función de los productos de que se trate, estos signos solo informan al consumidor de que un producto o servicio concreto se comercializa en dicha moneda.

Las siguientes marcas suscitaron objeciones:

Signo	Productos y servicios	Justificación	Asunto
	Clases 14, 18 y 25	El Tribunal General confirmó la conclusión de la Sala de Recurso en el sentido de que la marca solicitada carecía del grado suficiente de carácter distintivo. Simplemente consiste en un signo de puntuación sin características adicionales especiales que resulten inmediatamente perceptibles para los consumidores y se trata de un signo común frecuentemente utilizado en el mundo empresarial o en la publicidad. Dada la frecuencia de su uso, el consumidor pertinente percibirá el signo de exclamación como una publicidad de carácter meramente laudatorio o como algo para captar la atención (véase la sentencia de 30/09/2009, T-75/08, «!»).	Marca comunitaria nº 5 332 184
	Clases 29, 30, 31 y 32	El signo solicitado fue denegado, porque en el caso de los productos reivindicados (alimentos y bebidas), los porcentajes resultan particularmente importantes en relación con el precio. Por ejemplo, el signo de porcentaje indica claramente que existe una relación favorable coste/beneficio, porque el precio se ha reducido en un porcentaje determinado con respecto al precio habitual. Dicho signo porcentual en un círculo rojo también se emplea a menudo en rebajas, ofertas especiales, liquidaciones de inventario o productos sin marca baratos, etc. El consumidor considerará que el signo constituye un pictograma que transmite la información de que los productos reivindicados se venden a un precio rebajado (véase la resolución de 16/10/2008, R 998/2008-1, «Prozentzeichen»).	Marca comunitaria nº 5 649 256

2.2.10 Pictogramas

Los pictogramas son signos y símbolos básicos y sin ornamento, que se considera que tienen un valor puramente informativo o explicativo con respecto a los productos o servicios pertinentes. Ejemplo de ello son los signos que indican la forma de uso (como un dibujo de un teléfono en relación con servicios de entrega de pizzas a domicilio) o que transmiten un mensaje universalmente comprensible (como un tenedor y un cuchillo en relación con el suministro de comida).

Los pictogramas habitualmente utilizados, por ejemplo, una «P» blanca sobre un fondo azul para designar una plaza de aparcamiento (que podría suscitar objeciones con

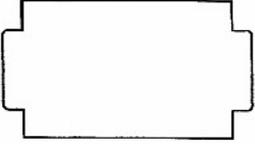
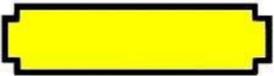
arreglo al artículo 7, apartado 1, letra d)), o el dibujo de un helado para indicar que se vende helado en las cercanías, no tienen carácter distintivo en relación con los productos o servicios para los que se usan.

Signo	Justificación	Asunto
	<p>Habida cuenta del tipo de productos y servicios solicitados para las clases 9, 35, 36, 38 y 42 (por ejemplo, cajeros automáticos, servicios bancarios), el público percibirá el signo como una indicación útil o como flechas indicativas que muestran donde debe insertarse la tarjeta magnética en el cajero. La asociación de los triángulos y de los demás elementos de la marca solicitada entrañará que el público los perciba como flechas que indican una orientación. El consumidor se ve confrontado cotidianamente a este tipo de información práctica en todo tipo de lugares, como bancos, supermercados, estaciones, aeropuertos, aparcamientos, cabinas telefónicas, etc. (apartados 37 a 42).</p>	<p>Sentencia de 02/07/2009, T-414/07, «Una mano que sostiene una tarjeta con tres triángulos»</p>
 <p>Marca comunitaria nº 9 894 528 para productos de la clase 9</p>	<p>Este signo fue rechazado porque es idéntico al símbolo básico internacional de seguridad conocido como «alto voltaje» o «peligro, riesgo de electrocución». Fue inicialmente definido como tal por la norma ISO 3864 como símbolo estándar de alto voltaje, en el que el signo solicitado está contenido en un triángulo lo que denota que es un símbolo de peligro. Dado que dicho signo coincide con el signo internacional habitual que indica el riesgo de alto voltaje, fue denegado con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra b), del RMC.</p>	<p>Resolución de 21/09/2012, R 2124/2011-5, «Motivo de un rayo»</p>

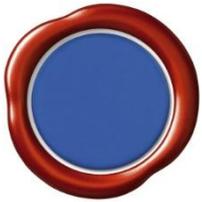
2.2.11 Etiquetas comunes o no distintivas

Un signo figurativo puede constar de formas, dibujos o figuras que el público destinatario puede percibir como etiquetas desprovistas de carácter distintivo. También en ese caso, la motivación de la denegación radica en que dichos elementos figurativos no son aptos para causar una impresión en la mente del consumidor, pues son excesivamente simples y/o se usan habitualmente en relación con los productos y servicios reivindicados.

Véanse los siguientes ejemplos:

Signo	Justificación	Asunto
 <p>Marca comunitaria nº 4 373 403, solicitada como marca tridimensional que reivindicaba productos de la clase 16 (etiquetas adhesivas; etiquetas adhesivas para su uso con dispositivos de etiquetado manuales; y etiquetas (que no sean de material textil))</p>	<p>La marca solicitada «carece de carácter distintivo» y fue denegada con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra b), del RMC, pues es banal y ordinaria dado que puede relacionarse con las etiquetas adhesivas. El signo dice mucho sobre la naturaleza de los productos y muy poco o incluso nada sobre la identidad del fabricante (apartado 11).</p>	<p>Resolución de 22/05/2006, R 1146/2005-2</p>
 <p>Marca comunitaria nº 9 715 319 para productos de las clases 6, 7, 8, 9 y 20</p>	<p>La marca fue denegada, pues su silueta básica exclusivamente combinada con un color amarillo brillante no puede llevar a que los profesionales pertinentes y el público en general identifiquen los productos objeto de solicitud como procedentes de una empresa en particular. En este caso, el color amarillo puede percibirse como un adorno de los productos o como un medio para atraer la atención hacia dichos productos, sin aportar información específica o transmitir un mensaje concreto sobre la procedencia empresarial de los productos. Asimismo, como es sabido, el color amarillo brillante suele utilizarse comúnmente de forma funcional para una gran variedad de productos, por ejemplo, entre otras cosas, para incrementar la visibilidad de los objetos, subrayar algo o advertir. Por estos motivos, los consumidores pertinentes no reconocerán este color como una marca, sino que lo percibirán por su función decorativa o como una advertencia.</p>	<p>Resolución de 15/01/2013, R 444/2012-2, «Imagen de una etiqueta en color amarillo»</p>

Asimismo, las siguientes marcas también fueron denegadas:

 <p>Marca comunitaria nº 11 177 912 que reivindica productos de las clases 29, 30 y 31</p>	 <p>Marca comunitaria nº 11 171 279 que reivindica productos de las clases 29, 30 y 31</p>	 <p>Marca comunitaria nº 10 776 599 que reivindica, entre otros, productos de las clases 32 y 33</p>
---	---	---

En estos tres casos, tanto el color como la silueta de las etiquetas son bastante comunes. El mismo razonamiento se aplica a la representación estilizada de las frutas en el último de los tres casos. Asimismo, el citado elemento figurativo representa o al

menos alude claramente a los ingredientes de algunos de los productos reivindicados como, por ejemplo, zumos de frutas.

2.2.12 Marcas tridimensionales

2.2.12.1 Observaciones preliminares

El artículo 7, apartado 1, letra b), del RMC no distingue entre diferentes tipos de marcas a la hora de determinar si una marca puede distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras empresas (véase la sentencia de 05/03/2003, T-194/01, «Tableta ovoide», apartado 44). A efectos de la aplicación de dicho criterio uniforme a los distintos tipos de marcas debe efectuarse una distinción en función de la percepción del consumidor y de las condiciones del mercado.

Para los signos consistentes en la forma del propio producto no deben aplicarse criterios más estrictos de los aplicables a otros tipos de marcas, pero puede ser más difícil llegar a la conclusión de que tienen carácter distintivo, pues la percepción que el público destinatario tiene de dichas marcas no es necesariamente la misma que en el caso de una marca denominativa o figurativa (véase la sentencia de 07/10/2004, C-136/02 P, «Maglite», apartado 30).

Las marcas tridimensionales se pueden agrupar en tres categorías:

- formas que no guardan relación con los productos y servicios propiamente dichos;
- formas que consisten en la forma de los propios productos o de una parte de los productos;
- la forma del embalaje o del envase.

2.2.12.2 Formas que no guardan relación con los propios productos o servicios

Las formas que no guardan relación con los propios productos o servicios (por ejemplo, el hombrecillo de Michelin) suelen tener carácter distintivo.

2.2.12.3 Forma de los propios productos o formas relacionadas con los productos y servicios

La jurisprudencia desarrollada en relación con las marcas tridimensionales consistentes en la representación de la forma del propio producto también resulta pertinente para las marcas figurativas consistentes en representaciones bidimensionales del producto o de sus elementos (véase la sentencia de 14/09/2009, T-152/07, «Representación de un reloj»).

Cuando la forma coincide con la forma o con el envase de los productos objeto de solicitud, el examen debe efectuarse de acuerdo a las tres siguientes fases.

Primera fase: Análisis con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra e), del RMC

En principio, el examinador debe comprobar en primer lugar si existe uno de los motivos de denegación con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra e), del RMC, ya que

éstos no se pueden obviar a través del carácter distintivo adquirido. En lo que respecta a esta primera etapa, véase *infra* el apartado 2.5 «Formas con una función técnica esencial, un valor sustancialmente estético o derivada de la naturaleza de los productos».

Segunda fase: Identificación de los elementos de la marca tridimensional

En la segunda fase, el examinador debe comprobar si la representación de la marca tridimensional contiene **otros elementos**, como palabras o etiquetas, que doten de carácter distintivo a la marca. Con carácter general, cualquier elemento que sea distintivo por sí mismo dotará a la marca tridimensional de carácter distintivo siempre que sea perceptible en el momento de utilizar normalmente el producto. Ejemplos típicos son las palabras o los elementos figurativos, o las combinaciones de los mismos, que aparecen en la parte exterior de la forma y que permanecen claramente visibles, como las etiquetas de las botellas. Por consiguiente, incluso la forma habitual de un producto se puede registrar como marca tridimensional si sobre ella aparece una marca denominativa o una etiqueta que sean distintivas.

Sin embargo, elementos no distintivos o puramente descriptivos combinados con una forma habitual no otorgarán carácter distintivo a dicha forma (sentencia de 18/01/2013, T-137/12, «Forma de un vibrador», apartados 34 y 36).

Tercera fase: Criterios para determinar el carácter distintivo de la propia forma

Por último, debe comprobarse que se cumplan los criterios del **carácter distintivo de la propia forma**. El criterio básico es si la forma difiere tan significativamente de las formas básicas, comunes o esperadas que permite al consumidor identificar los productos únicamente por su forma y adquirir el mismo artículo otra vez si ha tenido una experiencia positiva con el producto. Un buen ejemplo de ellos son las verduras congeladas con forma de cocodrilo.

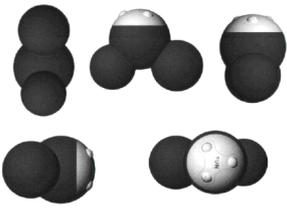
Se utilizarán los siguientes criterios al examinar el carácter distintivo de las marcas tridimensionales compuestas exclusivamente por la forma de los productos a los que se refieren:

- Una forma no posee carácter distintivo si se trata de una forma geométrica básica (véase la sentencia de 19/09/2001, T-30/00, «Pastillas rectangulares/rojo/blanco») o de una combinación de formas geométricas básicas (véase la resolución de 13/04/2000, R-263/1999-3).
- Para tener carácter distintivo, la forma debe diferir significativamente de la que espera el consumidor y de la norma o de los usos del ramo. Cuanto más se acerque la forma a la forma más probable que tendría el producto en cuestión, más verosímil será que dicha forma carezca de carácter distintivo (véase la sentencia de 08/04/2002, C-136/02 P, «Maglite», apartado 31).
- No basta con que la forma sea sólo una variante de una forma común o una variante de varias formas habituales en un campo en el que existe una enorme variedad de diseños (véanse las sentencias de 08/04/2002, C-136/02 P, «Maglite», apartado 32, y de 07/02/2002, T-88/00, «Maglite», apartado 37).
- El consumidor percibirá de este modo las formas funcionales o los rasgos de una marca tridimensional. Por ejemplo, en el caso de las pastillas detergentes,

las esquinas redondeadas evitan estropear la colada y las capas de otro color representan la presencia de diferentes ingredientes activos.

Aunque el público está acostumbrado a percibir una marca tridimensional como un signo identificador de la procedencia del producto, no ocurre necesariamente lo mismo cuando el signo es indiferenciable del propio producto. De ello se desprende que la apreciación del carácter distintivo no puede conducir a resultados diferentes en el caso de una marca tridimensional constituida por el aspecto del propio producto y en el de una marca figurativa constituida por la representación, fiel a la realidad, del mismo producto (sentencia de 19/09/2001, T-30/00, «Pastillas rectangulares/rojo/blanco», apartado 49).

A continuación se recoge una lista de formas de productos solicitadas y su análisis.

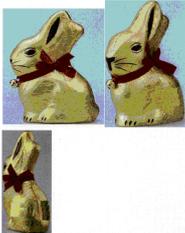
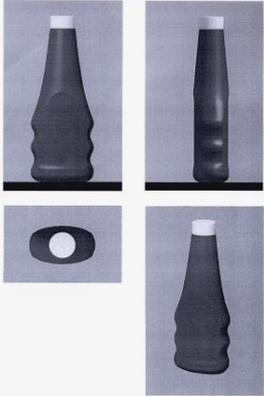
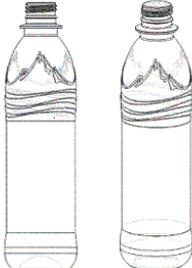
Signo	Justificación	Asunto
	<p>Las marcas figurativas que muestran una representación gráfica de una reproducción realista de los propios productos no son distintivas en relación con dichos productos. La representación de una pastilla para «productos para la colada y la vajilla en forma de pastillas» fue denegada. La forma, a saber, una pastilla rectangular, figura entre las formas geométricas de base y es evidente para un producto para lavadoras o para lavavajillas. Las esquinas ligeramente redondeadas de la pastilla no son percibidas por el consumidor medio como una particularidad de la forma de que se trata (sentencia de 19/09/2001, T-30/00, «Pastillas cuadradas/rojo/blanco», apartados 44 y 53). Ese mismo planteamiento ha sido confirmado en varias sentencias, incluida la sentencia de 04/10/2007, C-144/06 P, «Pastillas».</p>	<p>Sentencia de 19/09/2001, T-30/00, «Pastillas rectangulares/rojo/blanco»</p>
	<p>Esta forma fue denegada porque constituye una simple variante de una forma habitual para este tipo de productos, a saber, una linterna (apartado 31).</p>	<p>Sentencia de 08/04/2002, C-136/02 P, «Maglite»</p>
	<p>Esta forma fue denegada porque no difiere de manera significativa de la norma o de los usos del ramo. Aunque por norma general los productos de esta clase suelen ser alargados, existen en el mercado otras formas esféricas o redondeadas (apartado 29). La inclusión del elemento textual en letra pequeña «fun factory» no permite obviar que la forma global carece de carácter distintivo (apartado 36).</p>	<p>Sentencia de 18/01/2013, T-137/12, «Forma de un vibrador».</p>

Signo	Justificación	Asunto
	<p>El Tribunal de Justicia confirmó la denegación de este signo tridimensional, pues no era lo suficientemente diferente de las formas y colores utilizados habitualmente en el sector de los dulces y bombones. La combinación de elementos figurativos no lleva a aplicar los criterios de las marcas bidimensionales.</p>	<p>Sentencia de 06/09/2012, C-96/11 P, «Ratones de chocolate»</p>
	<p>Esta marca tridimensional consistente en un mango, solicitada para productos de la clase 8 (herramientas impulsadas manualmente utilizadas en agricultura, horticultura y silvicultura, incluidas tijeras de podar, podadoras, tijeras de setos, cizallas (herramientas manuales), fue denegada.</p>	<p>Sentencia de 16/09/2009, T-391/07, «Mango»</p>
Signo	Justificación	Asunto
	<p>El Tribunal confirmó la jurisprudencia sobre el carácter no distintivo de las marcas tridimensionales en la forma del producto o de su presentación. Aunque la forma ovalada tiene una compleja oquedad en la superficie, no puede considerarse una diferencia significativa con respecto a las formas de los productos de confitería disponibles en el mercado.</p>	<p>Sentencia de 12/12/2013, T-156/12 «Forma oval»</p>

Se aplican unos criterios análogos, *mutatis mutandis*, a las formas relacionadas con los servicios, por ejemplo, el dibujo de una lavadora para servicios de lavandería.

2.2.12.4 Forma del envase

La forma de las botellas o envases de los productos sigue los mismos criterios. La forma cuyo registro se solicita debe ser sustancialmente diferente de una combinación de elementos básicos o comunes y debe ser llamativa. También en lo que respecta a los envases, se deben tomar en consideración las características funcionales de un determinado elemento. Como en el ámbito de los envases y botellas los usos comerciales podrían ser diferentes para diversos tipos de productos, se recomienda efectuar una búsqueda de las formas que se encuentran en el mercado y elegir una categoría lo suficientemente amplia de los productos pertinentes (para apreciar el carácter distintivo de un envase de leche, debe efectuarse la búsqueda en relación con los envases de bebidas en general, véanse las conclusiones del Abogado General en el asunto C-173/04, «Standbeutel»).

Signo	Justificación	Asunto
	<p>La forma objeto de solicitud fue denegada porque se consideró que la forma del conejo de chocolate y el envoltorio dorado son fenómenos corrientes en el mercado que responden a los usos del sector en cuestión. Tras analizar los elementos individuales, es decir, la forma de un conejo, la lámina dorada y el lazo rojo con una campanilla, se consideró que tales elementos considerados separada o conjuntamente, carecían de carácter distintivo (apartados 44 a 47).</p>	<p>Sentencia de 24/05/2012, C-98/11 P, «Forma de un conejo de chocolate con lazo rojo»</p>
	<p>Se denegó el registro de esta marca, la representación de un envoltorio retorcido de caramelos (y no el propio producto) porque es «una forma de envoltorio de caramelos normal y tradicional y que hay numerosos caramelos acondicionados de esta forma en el mercado. Lo mismo se puede decir en relación con el color del envoltorio de que se trata, que es el marrón claro (caramelo) (apartado 56)». Este color no es infrecuente por sí mismo, y tampoco es infrecuente su uso para los envoltorios de caramelos (apartado 56). En consecuencia, el consumidor medio no percibirá que dicho envoltorio es, en sí mismo, una indicación del origen comercial del producto, sino que es un envoltorio de caramelo.</p>	<p>Sentencia de 10/11/2004, T-402/02, «Envoltorio de caramelo»</p>
	<p>El Tribunal General confirmó la denegación de la forma objeto de solicitud. El cuello alargado y el cuerpo aplanado de la botella no la alejan de la forma habitual de las botellas que se utilizan para los productos amparados por la marca solicitada, en particular, productos alimenticios, incluidos zumos, condimentos y productos lácteos. Asimismo, ni la largura del cuello y su diámetro ni la proporción entre la anchura y el espesor de la botella la singularizan de modo alguno (apartado 50). Por otro lado, aun cuando las curvas a los lados de la botella puedan considerarse distintivas, no bastan para modificar por sí solas la impresión de conjunto que produce la forma solicitada para alejarla de modo significativo de la norma o de los usos del ramo (apartado 53).</p>	<p>Sentencia de 15/03/2006, T-129/04, «Forma de una botella de plástico»</p>
Signo	Justificación	Asunto
	<p>Es habitual que las botellas tengan líneas y pliegues. El relieve superior no es suficientemente llamativo, pero se percibirá como un mero elemento decorativo. En conjunto, la combinación de los elementos no tiene un carácter suficientemente distintivo. El consumidor medio de los productos de la clase 32 no consideraría la forma como indicador del origen de los productos.</p>	<p>Sentencia de 19/04/2013 «Forma de una botella»</p>

Se aceptaron las formas que figuran a continuación:



Resolución de la Sala de Recurso de 04/08/1999, R 139/1999-1, «Botella Granini»



Sentencia de 24/11/2004, T-393/02, «Forma de frasco blanco y transparente»

El Tribunal General consideró que la botella que figura *supra* era inusual y permitía distinguir los productos reivindicados, a saber, *preparaciones para la colada y recipientes de plástico para productos líquidos*, de los que tienen otro origen comercial (apartado 47). El Tribunal General subrayó tres rasgos del frasco. En primer lugar, el recipiente es particularmente anguloso y sus ángulos, aristas y superficies le dan la apariencia de un cristal. En segundo lugar, el recipiente da una impresión monolítica dado que su tapón se integra en la imagen global. Por último, el recipiente es particularmente plano, lo que confiere al frasco una apariencia particular e inusual (apartado 40).

2.2.13 Marcas de motivo

Una marca figurativa puede considerarse una marca «de motivo» cuando se compone de un conjunto de elementos que se repiten periódicamente.

Las marcas de motivo pueden amparar todo tipo de productos y servicios. Sin embargo, en la práctica suelen solicitarse con mayor frecuencia en relación con productos como papel, telas, prendas de vestir, artículos de cuero, joyas, papel para empapelar, muebles, azulejos, neumáticos, productos para la construcción, etc., es decir, para productos que suelen reproducir motivos. En estos casos, el diseño no es más que la apariencia externa de los productos. A este respecto, procede señalar que aunque los patrones se representen en forma de etiquetas cuadradas o rectangulares, deben apreciarse como si cubrieran toda la superficie de los productos que son objeto de la solicitud.

También debe tenerse en cuenta que, cuando una marca de motivo reivindica productos tales como bebidas o sustancias líquidas en general, es decir, productos que suelen distribuirse y comercializarse en recipientes, la apreciación del dibujo debe efectuarse como si éste cubriera la superficie exterior del propio recipiente/envase.

De lo anterior se desprende que, por regla general, al analizar el carácter distintivo de un motivo, el examinador debe aplicar los mismos criterios que para las marcas tridimensionales constituidas por la apariencia del propio producto (véase la sentencia de 19/09/2012, T-329/10, «Motivo a cuadros negro, gris, beige y rojo oscuro»).

En cuanto a los servicios, los examinadores deben tener en cuenta que las marcas de motivo se utilizarán, en la práctica, en el papel con membrete y en la correspondencia, en las facturas, en las páginas web, publicidad, rótulos, etc.

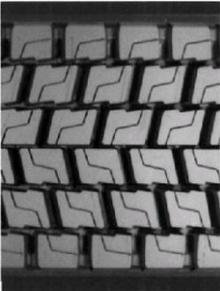
En principio, si un motivo es común, tradicional y/o típico, carecerá de carácter distintivo. Además, los motivos consistentes en dibujos básicos o simples también suelen estar desprovistos de carácter distintivo. El motivo de denegación radica en que dichos patrones o motivos no transmiten ningún «mensaje» que pueda contribuir a que éste sea recordado fácilmente por los consumidores. Paradójicamente, lo mismo sucede con los patrones compuestos por dibujos extraordinariamente complejos. En estos casos, la complejidad global del motivo no permite retener los detalles específicos de ese motivo (sentencia de 09/10/2002, T-36/01, «Textura de superficie de cristal», apartado 28). En efecto, en muchos casos el público objetivo percibirá el motivo como un elemento meramente decorativo.

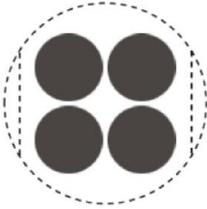
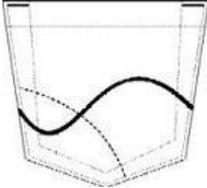
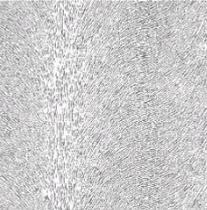
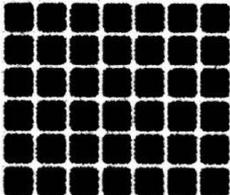
A este respecto, procede señalar que el consumidor medio no suele observar los objetos de forma analítica. Por consiguiente, la marca debe permitir al consumidor medio de los productos o servicios en cuestión, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, distinguir el producto en cuestión de los de otras empresas, sin efectuar un análisis o una comparación y sin prestar una atención especial (sentencias del Tribunal de Justicia de 12/02/2004, C-218/01, «Botella Perwoll», apartado 53, y de 12/01/2006, C-173/04, «Bolsas que se tienen en pie», apartado 29).

El hecho de que el motivo también pueda tener otras funciones y/o efectos constituye un argumento adicional para concluir que carece de carácter distintivo. Por el contrario, si un motivo es de fantasía, inusual o arbitrario, se aleja de la norma o de los usos del ramo o, con carácter general, puede ser fácilmente memorizado por los consumidores objetivo, suele ser merecedor de protección como marca comunitaria.

Como se ha señalado *supra*, el carácter distintivo de las marcas de motivo debe apreciarse en general en relación con los productos. No obstante, si se ha considerado que una marca de motivo carece de carácter distintivo para los productos que ampara, también estará desprovista de dicho carácter en relación con servicios que estén estrechamente vinculados a esos productos. Por ejemplo, un motivo de pespunte que carece de carácter distintivo para prendas de vestir y artículos de cuero también carecerá de carácter distintivo para los servicios minoristas relativos a dichos productos (véase, por analogía, la resolución de 29/07/2010, R 0868/2009-4, «Motivo de un bolsillo»). Las mismas consideraciones se aplicarían al motivo de una tela en relación con servicios como la *fabricación de telas*.

A continuación se incluye una lista no exhaustiva de ejemplos de marcas demotivo.

Signo	Justificación	Asunto
 <p>Marca comunitaria nº 8 423 841, solicitada como marca figurativa para las clases 18, 24 y 25</p>	<p>Los criterios aplicables a las marcas tridimensionales constituidas por la forma del propio producto también son aplicables a las marcas figurativas constituidas por la apariencia del propio producto. En general, una marca consistente en un motivo decorativo simple y común no contiene ningún elemento que pueda atraer la atención del consumidor y no basta para indicar la procedencia u origen comercial de los productos o servicios. Esta marca de motivo se aplicaba a textiles y, por consiguiente, se consideró que incluía la apariencia del propio producto, dado que la marca se solicitó para las clases 18, 24 y 25.</p>	<p>Sentencia de 19/09/2012, T-326/10, «Motivo a cuadros en gris claro, gris oscuro, beige, rojo oscuro y marrón», apartados 47 y 48</p>
 <p>Marca comunitaria nº 8 423 501, solicitada como marca figurativa para las clases 18, 24 y 25</p>	<p>En este caso, al igual que en el anterior, el Tribunal General confirmó la denegación de la marca.</p>	<p>Sentencia de 19/09/2012, T-329/10, «Motivo a cuadros en negro, gris, beige y rojo oscuro».</p>
 <p>Marca comunitaria nº 5 066 535 solicitada como marca figurativa para la clase 12</p>	<p>Cuando la marca consista en una representación estilizada de los productos o servicios, el consumidor pertinente percibirá a primera vista únicamente una representación de una parte concreta o de la totalidad del producto. En este caso en el que la solicitud se refería a neumáticos, el consumidor pertinente percibirá la marca como una mera representación de los surcos del neumático y no como una indicación de la procedencia u origen comercial. El motivo es banal y la marca no puede cumplir su función de indicador de origen.</p>	<p>Marca comunitaria nº 5 066 535 registrada como marca figurativa en la clase 12 (neumáticos)-</p>
 <p>Marca comunitaria nº 9 526 261, solicitada como marca figurativa (serie de letras «V» estilizadas),</p>	<p>La marca fue denegada para las clases 18 y 25. Fue aceptada para la clase 16. Pese a que el signo estaba descrito como una «serie de letras 'V' estilizadas», lo más probable es que el público destinatario perciba el signo como una serie de pespuntos en zigzag o como una serie de figuras geométricas romboidales. En cualquier caso, el motivo es bastante banal, por lo que carece de todo carácter distintivo.</p>	<p>CMarca comunitaria nº 9 526 261, solicitada como marca figurativa (serie de letras «V» estilizadas), , que reivindicaba productos de las clases 16, 18, 25-</p>

Signo	Justificación	Asunto
 <p>Marca comunitaria nº 9 589 219, solicitada como marca figurativa para productos de la clase 9</p>	<p>El signo, solicitado para «placas multipocillo que pueden utilizarse en análisis químicos o biológicos que utilizan electroquimioluminiscencia para uso científico, en laboratorio o para investigación médica», fue denegado, pues no permite indicar la procedencia. La solicitud describía la marca como el motivo contenido en la parte inferior de los productos, y se consideró que el examinador estaba en lo cierto al declarar que, como no presentaba características llamativas, el consumidor no sería capaz de percibirlo más que como un mero adorno de los productos.</p>	<p>Resolución de 09/10/2012, R 412/2012-2, «Motivo de cuatro círculos del mismo tamaño»</p>
 <p>Marca comunitaria nº 6 900 898, que reivindica productos de las clases 18 y 25</p>	<p>Esta marca fue denegada, pues los respuntes en los bolsillos son comunes en el sector de la moda y este motivo en particular no contiene ninguna característica fácil de recordar o llamativa que pueda conferir un mínimo grado de carácter distintivo que permita al consumidor percibirla como algo más que un mero elemento decorativo.</p>	<p>Sentencia de 28/09/2010, T-388/09, apartados 19 a 27</p>
 <p>Marca comunitaria nº 3183068, solicitada como marca figurativa, que reivindica productos de las clases 19 y 21</p>	<p>La marca, que debía aplicarse a superficies de cristal, fue denegada con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra b), del RMC. Se alegó que el consumidor pertinente no estaba habituado a percibir motivos aplicados a superficies de cristal como una indicación del origen comercial y que el motivo se apreciaría como un medio funcional para garantizar la opacidad del cristal. Además, la complejidad y fantasía del motivo no bastan para conferirle carácter distintivo, son imputables a la naturaleza estética o decorativa del acabado y no permiten que los detalles del motivo puedan ser memorizados o retenidos sin percibir al mismo tiempo las características intrínsecas del producto.</p>	<p>Sentencia de 09/10/2002, T-36/01, «Superficie de una placa de cristal», apartados 26 a 28</p>
 <p>Marca comunitaria nº 10 144 848, solicitada como marca figurativa que reivindica productos de las clases 3, 5, 6, 10, 11, 12, 16, 18, 20 y 21</p>	<p>La marca fue denegada porque está compuesta de elementos muy simples y constituye, en conjunto, un signo básico y banal. Para los productos reivindicados, como <i>paños de limpieza</i> y <i>toallitas antisépticas</i>, el signo solicitado puede representar su apariencia, en el sentido de que el material empleado puede tener esta estructura. El signo consiste en una mera repetición de cuadrados idénticos que no muestra ningún elemento o variación perceptible, en particular, en cuanto a la fantasía o en lo que respecta al modo de combinar los elementos, que permitirían distinguirlo de la representación habitual de otro motivo regular consistente en un cierto número de cuadrados. Ni la forma de cada cuadrado en particular ni la forma en la que están combinados constituyen rasgos inmediatamente perceptibles que llamarían la atención del consumidor y que le llevarían a considerar que este signo es distintivo.</p>	<p>Resolución de 14/11/2012, R 2600/2011-1, «Motivo de un patrón en blanco y negro»</p>

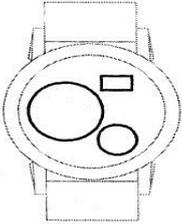
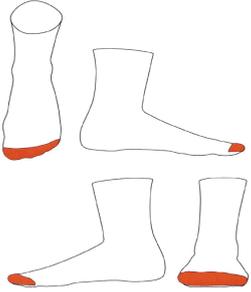
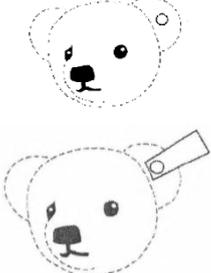
2.2.14 Marcas de posición

Las solicitudes de marcas de posición pretenden obtener protección efectiva para un signo consistente en elementos (figurativos, de color, etc.), colocados en una parte concreta de un producto y que guardan una proporción particular con respecto al tamaño del producto. La representación de la marca solicitada debe ir acompañada de una descripción que indique la naturaleza exacta del derecho de que se trata.

Los factores que deben ser tomados en consideración para examinar las marcas tridimensionales también resultan pertinentes para las marcas de posición. En particular, el examinador debe analizar si el consumidor pertinente será capaz de identificar un signo que sea diferente de la apariencia normal de los propios productos. Otra consideración importante a la hora de apreciar marcas de posición es si la colocación de la marca en los productos puede entenderse como una indicación de marca.

Procede tener en cuenta que, aunque se admita que el público destinatario puede prestar atención a los distintos detalles estéticos de un producto, ello no supone automáticamente que los perciban como una marca. En determinados contextos, y a la luz de la norma o de los usos de determinados ramos, una marca de posición puede llamar la atención como una característica independiente que se distingue del propio producto y que transmite un mensaje sobre la marca.

A continuación se incluyen ejemplos de la apreciación de marcas de posición:

Signo	Justificación	Asunto
	<p>En este asunto, el Tribunal General admitió a trámite una objeción con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra b), del RMC. La descripción de la marca indicaba que «La marca consiste en la posición de campos geométricos y rectangulares en la esfera de un reloj». El Tribunal consideró que la marca no era independiente ni podía distinguirse de la forma o del diseño del propio producto y que los elementos posicionados no diferían de forma significativa de otros diseños existentes en el mercado.</p>	<p>Sentencia de 14/09/2009, T-152/07, «Representación de un reloj»</p>
	<p>En este asunto sobre calcetería que versaba sobre una coloración naranja en la puntera, el Tribunal General consideró que no existían pruebas que demostraran que la coloración en dicha parte del producto sería percibida con carácter general como una marca. Por el contrario, se entendió que este rasgo sería probablemente percibido como un adorno habitual en la norma o en los usos del ramo. Por consiguiente, se ratificó la objeción con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra b), del RMC.</p>	<p>Sentencia de 15/06/2010, T-547/08, «Coloración naranja de la puntera de un calcetín»</p>
	<p>Los botones son elementos decorativos comunes en los muñecos de peluche. Un botón es una forma geométrica simple que no se desvía de la norma o las costumbres del sector. No es extraño colocar broches, anillos, cintas, lazos y bordados en las orejas de un peluche. En consecuencia, el público destinatario percibirá los dos signos objeto de la solicitud como elementos ornamentales, no como indicaciones del origen comercial.</p>	<p>Sentencias de 16/01/2014 T-433/12 y T-434/12</p>

2.3 Carácter descriptivo (artículo 7, apartado 1, letra c), del RMC)

2.3.1 Observaciones generales

2.3.1.1 Concepto de carácter descriptivo

Deberá denegarse el registro de un signo por considerarlo descriptivo cuando tenga un significado que el público pertinente perciba como información sobre los productos y servicios objeto de la solicitud. Es el caso, en particular, cuando el signo aporta información, entre otras cosas, sobre la calidad, la cantidad, las características, el destino, el tipo y/o el tamaño de los productos o servicios. La relación entre el término y los productos y servicios debe ser suficientemente directa y concreta (sentencias de 20/07/2004, T-311/02, «LIMO», apartado 30 y de 30/11/2004, T-173/03, «NURSERYROOM», apartado 20), y concreta, directa e inmediata (sentencia de 26/10/2000, T-345/99, «TRUSTEDLINK», apartado 35). Si una marca es descriptiva, también es no-distintiva.

El artículo 7, apartado 1, letra c), del RMC no se aplica a los términos que únicamente resultan sugerentes o alusivos en relación con determinadas características de los productos y/o servicios. A veces éstos se consideran referencias vagas o indirectas a los productos y/o servicios (sentencia de 31/01/2001, T-135/99, «CINE ACTION», apartado 29).

El interés público que subyace al artículo 7, apartado 1, letra c), del RMC, consiste en no crear derechos exclusivos sobre términos meramente descriptivos cuya utilización también podrían desear otros comerciantes. No obstante, no es necesario que el examinador demuestre que el solicitante o sus competidores ya utilizan el término de manera descriptiva. Por consiguiente, el número de competidores que podría verse afectado es completamente irrelevante. La consecuencia de lo anterior es que si una palabra es descriptiva en su significado común y corriente, no se podrá superar este motivo de denegación demostrando que el solicitante es la única persona que produce o es capaz de producir los productos en cuestión.

2.3.1.2 La base de referencia

La **base de referencia** es el significado corriente que el público destinatario atribuye a la palabra en cuestión. Tal significado podrá corroborarse con ayuda de **diccionarios**, ejemplos de uso descriptivo del término en sitios de **Internet** o deducirse claramente del **significado común** del término.

Para denegar el registro del signo, el examinador no deberá demostrar que la palabra como tal se encuentra en los diccionarios. En concreto, los diccionarios no recogen todas las posibles combinaciones relativas a un término compuesto. Lo importante es el significado normal y corriente. Asimismo, los términos utilizados en el ámbito de una terminología especializada para designar las características pertinentes de los productos y servicios se considerarán descriptivos. En tales casos, no es necesario probar que el significado del término resulta inmediatamente perceptible por los consumidores destinatarios de los productos y servicios. Basta con que el término se pretenda utilizar o pueda ser entendido por una parte del público destinatario como una descripción de los productos o servicios o como una característica de éstos (véase la sentencia de 17/09/2008, T-226/07, «PRANAHAUS», apartado 36).

En lo que respecta a las referencias de base, idiomáticas o contenidas en diccionarios, se aplicarán los siguientes principios:

- Se denegará el signo si es descriptivo en cualquiera de las lenguas oficiales de la Unión Europea, independientemente del tamaño o de la población del país en cuestión.
- Sólo se efectúan comprobaciones sistemáticas de idiomas para las lenguas oficiales de la Unión Europea. Sin embargo, si existen pruebas convincentes de que un determinado término tiene un significado en una lengua que no sea una lengua oficial de la Unión, que comprenda una proporción significativa del público destinatario en al menos una parte de la Unión Europea, dicho término también deberá ser denegado, con arreglo al artículo 7, apartado 2, del RMC (véase la sentencia de 13/09/2012, T-72/11, «Espetec», apartados 35 y 36). Por ejemplo, el término HELLIM es la traducción al turco de la palabra «Halloumi», que es un tipo de queso. Dado que el turco es lengua oficial en Chipre, es un idioma que parte de la población de Chipre comprende y habla y, por consiguiente, el consumidor medio chipriota podría entender que HELLIM es un término descriptivo para queso (véase la sentencia de 13/06/2012, T-534/10, «HELLIM/HALLOUMI»).

Los elementos de prueba pueden proceder de los conocimientos personales de un examinador en particular, o constar en observaciones de terceros o estar incluidos en la documentación aportada en apoyo de solicitudes de anulación.

- Una búsqueda en Internet también es un medio de prueba válido del significado descriptivo, especialmente en el caso de neologismos, tecnicismos o términos de jerga, pero se deben valorar cuidadosamente las pruebas para averiguar si la palabra se usa realmente de forma descriptiva, ya que a menudo la diferencia entre el uso descriptivo y el uso de la marca en Internet resulta vaga e Internet contiene una enorme cantidad de información que carece de estructura y que no está contrastada.
- La objeción debe explicar de forma inequívoca a qué lengua o lenguas se refiere, qué hace aplicable el motivo de denegación al menos al Estado miembro en el que esta lengua sea la lengua oficial o una de las lenguas oficiales, y excluye la aceptación de la solicitud de transformación en relación con dicho Estado miembro (véase la regla 45, apartado 4, del REMC).

El artículo 7, apartado 1, letra c), se aplica también a las transliteraciones. En particular, las transliteraciones en caracteres latinos de palabras griegas deben tratarse, a efectos de examinar los motivos de denegación absolutos, igual que las palabras escritas en caracteres griegos, y viceversa (sentencia de 16 de diciembre de 2010, T-281/09, «CHROMA», apartado 34). Esto se debe a que los consumidores hablantes de griego conocen el alfabeto latino. Lo mismo cabe decir del alfabeto cirílico, utilizado en la UE por los búlgaros, familiarizados también con los caracteres latinos.

2.3.1.3 Características mencionadas en el artículo 7, apartado 1, letra c), del RMC

Especie de productos y servicios

Incluye los propios productos o servicios, es decir, su tipo o su naturaleza. Por ejemplo, «banco» para servicios financieros, «Perlé» para vinos y vinos espumosos (sentencia de 01/02/2013, T-104/11, «Perle») o «Universaltelefonbuch» para guías telefónicas internacionales (sentencias de 14/06/2001, T-357/99 y T-358/99, «Universaltelefonbuch») o partes integrantes o componentes de los productos (sentencia de 15/01/2013, T-0625/11, «ecoDoor», apartado 26).

Calidad

Incluye tanto términos laudatorios, que se refieren a una calidad superior de los correspondientes productos, como a la calidad intrínseca de los mismos. Abarca términos como «light», «extra», «fresh» o «hyper light» para productos de muy bajo contenido en calorías (resolución de 27/06/2001, R 1215/00-3, «HYPERLITE»). Asimismo, algunas cifras pueden aludir a la calidad de un producto, como «2000» se refiere al tamaño de un motor o «75» a la potencia (kW) del motor.

Cantidad

Incluye indicaciones sobre la cantidad en la que se venden normalmente los productos, como «caja de seis» para la cerveza, «un litro» para las bebidas, «100» (gramos) para las barras de chocolate. Sólo cuentan las medidas de cantidad que tengan alguna relevancia comercial y no todas las hipotéticamente posibles. Por ejemplo, sería aceptable 99.999 para plátanos.

Destino

El destino es la función de un producto o servicio, el resultado que se espera de su uso o, en términos más generales, el uso para el que está previsto el producto o servicio. Un ejemplo es «Trustedlink» para los productos y servicios del sector informático que tienen por objeto garantizar la seguridad (fiabilidad) de un enlace (sentencia de 26/10/2000, T-345/99, «Trustedlink»). Entre los ejemplos de marcas desestimadas por este motivo está «THERAPY» para los instrumentos de masaje (resolución de 08/09/1999, R 0144/1999-3, «THERAPY»), y «SLIM BELLY» para aparatos de mantenimiento físico, actividades deportivas, servicios médicos y de cuidado y belleza corporal (sentencia de 30/04/2013, T-61/12, «Slim belly»). Esta objeción también se aplica a los accesorios: Un término que describe el tipo de productos también describe el destino que se da a los accesorios relacionados con tales productos. Por consiguiente, «New Born Baby» suscita una objeción para los accesorios de muñecas y «Rockbass» (bajo de rock») para los accesorios de guitarras de rock (sentencia de 08/06/2005, T-315/03, «Rockbass» (recurso C-301/05 P sobreseído)).

Valor

Abarca tanto el precio (elevado o reducido) como el valor en términos de calidad. Por consiguiente, incluye no sólo expresiones como «extra» o «top», sino también

expresiones como «barato» o «más por su dinero». También se refiere a las expresiones que indican, en el lenguaje común, productos de calidad superior.

Origen geográfico

Véase el apartado 2.3.2.6 *infra* titulado Apreciación de los términos geográficos.

Época de obtención del producto o de la prestación del servicio

Abarca expresiones relativas a la época en que se prestan los servicios, tanto expresamente («noticias de la tarde» o «24 horas») como de forma habitual (24/7). También incluye el momento en que se obtienen los productos, si ello reviste alguna importancia para los mismos (como vendimia tardía para el vino). Para el vino, la cifra «1998» indicaría la cosecha y, por consiguiente, sería pertinente, pero no para el chocolate.

Otras características

Cubre otras características de los productos o servicios e indica simplemente que la lista anterior de subcategorías con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c), del RMC, se ofrece únicamente a modo de ejemplo. En principio, cualquier característica relativa a los productos y servicios debe conducir a la denegación del registro con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c), del RMC. Carece de pertinencia que las características de los productos o servicios que puedan describirse sean esenciales o accesorias desde el punto de vista comercial o que existan sinónimos que permitan describir las mismas características (sentencias de 12/02/2004, C-363/99, «Postkantoor», apartado 102 y de 24/04/2012, T-328/11, «EcoPerfect», apartado 41).

Ejemplos de «otras características»

- el contenido de los productos o servicios reivindicados: véase el apartado 2.3.2.7 *infra* titulado Productos o servicios que pueden referirse a contenido);
- la identificación del consumidor final: «*children*» o «ellos» (sentencia de 27/02/2002, T-219/00, «Ellos») para *prendas de vestir*.

Además, un término puede ser objeto de denegación con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c), cuando las características que indica el signo implican valoraciones subjetivas (por ejemplo, la palabra DELICIOSO referida a alimentos) o requieren mayor concreción.

Como estableció el Abogado General Jacobs:

Puede pensarse inmediatamente en muchos otros ejemplos de características generales que pueden necesitar una mayor concreción antes de que el consumidor pueda saber con certeza a qué se está haciendo referencia, pero que, no obstante, constituyen claramente características del producto en cuestión. Por ejemplo, el hecho de calificar un producto de natural designa ciertamente una de sus características, pero el consumidor tendrá dudas en cuanto a la naturaleza exacta de tal característica, a menos que se den más detalles. En realidad, es relativamente difícil encontrar

indicaciones que puedan servir para designar características que, en alguna medida, no requieran una mayor concreción (resaltado añadido).

(Véanse, por ejemplo, las Conclusiones del Abogado General Jacobs de 10/04/2003, C-191/01 P, «Doublemint», apartado 43.)

2.3.2 Marcas denominativas

2.3.2.1 Una palabra

Los términos descriptivos son aquellos que consisten meramente en información sobre las características de los productos y servicios. Esto significa que los términos descriptivos no pueden desempeñar la función de marca. En consecuencia, el motivo de denegación se aplica independientemente de si un término ya es utilizado por otros competidores de modo descriptivo en relación con los productos y servicios en cuestión.

En particular, una palabra es descriptiva si, tanto para el público en general (si los productos se dirigen a este último) como para un público especializado (independientemente del hecho de que los productos también se dirijan al público en general), la marca tiene un significado descriptivo:

- El término «RESTORE», resulta descriptivo para *instrumentos y aparatos quirúrgicos y médicos, stents, catéteres y cables guía* (sentencia de 17/01/2013, C-21/12 P, «Restore»).
- «CONTINENTAL» es descriptivo para *animales vivos, en particular, perros y para cuidado y cría de perros, en particular, cachorros y animales de cría*. En efecto, la palabra «Continental» indica una raza de bulldog (sentencia de 17/04/2013, T-383/10, «Continental»).

Por otra parte, como ya se ha visto, también suscitan objeciones los términos que describen características deseables de los productos y servicios.

No obstante, es importante distinguir los términos laudatorios que describen, aunque de forma general, características deseables de los productos y servicios, como ser baratos, prácticos, de calidad superior, etc., que están excluidos del registro, de los términos laudatorios en un sentido más amplio, es decir, que se refieren a connotaciones positivas o al comprador o al productor de los productos sin referirse específicamente a los productos y servicios en cuestión.

No es descriptiva:

- «Bravo», pues no está claro quién dice «Bravo» a quién ni lo que se elogia (sentencia de 04/10/2001, C-517/99).

2.3.2.2 Combinaciones de palabras

Por regla general, la mera combinación de elementos, descriptivos de las características de los productos o servicios, es a su vez descriptiva de dichas

características. El mero hecho de unir tales elementos sin introducir ninguna modificación inusual, en particular de tipo sintáctico o semántico, sólo puede dar como resultado una marca descriptiva. No obstante, si debido al carácter inusual de la combinación en relación con dichos productos o servicios, una combinación crea una impresión suficientemente distante de la producida por la mera unión de las indicaciones suministradas por los elementos que lo componen, se considerará que dicha combinación prevalece sobre la suma de dichos elementos (sentencia de 12/02/2004, C-265/00, «BIOMILD», apartados 39 y 43). Los conceptos «carácter inusual de la combinación», «impresión suficientemente distante» y «de forma que prevalezca sobre la suma de dichos elementos» han de interpretarse en el sentido de que el artículo 7, apartado 1, letra c), del RMC, no es de aplicación cuando los dos elementos descriptivos se combinan de forma imaginativa.

Se denegó el registro en los siguientes casos:

- «BIOMILD» para yogur suave y orgánico (sentencia de 12/02/2004, C-265/00).
- «Companyline» para seguros y cuestiones financieras (sentencia de 19/09/2002, C-104/00 P).
- «Trustedlink» para software para comercio electrónico, servicios de consultoría empresarial, servicios de integración de software y servicios de formación sobre tecnologías y servicios de comercio electrónico (sentencia de 26/10/2000, T-345/99).
- «CINE COMEDY» para la difusión de programas de radio y de televisión, producción, exhibición y alquiler de películas, cesión, transmisión, alquiler y otros derechos de explotación sobre películas (sentencia de 31/01/2001, T-136/99).
- «TELE AID» para dispositivos electrónicos que transmiten voz y datos, servicios de reparación para automóviles y vehículos, explotación de una red de telecomunicaciones, servicios de grúa y de salvamento y servicios electrónicos empleados para determinar la posición de vehículos (sentencia de 20/03/2002, T-355/00).
- «QUICK-GRIP» para herramientas manuales, abrazaderas y partes y piezas para todos esos productos (auto de 27/05/2004, T-61/03).
- «TWIST & POUR» para recipientes portátiles de plástico vendidos como parte integral de una pintura líquida con un dispositivo de almacenamiento y aplicación (sentencia de 12/06/2007, T-190/05).
- «CLEARWIFI» para servicios de telecomunicaciones, concretamente acceso de gran velocidad a redes informáticas y de telecomunicaciones (sentencia de 19/11/2009, T-399/08).
- «STEAM GLIDE» para planchas eléctricas, planchas planas eléctricas, planchas eléctricas para la ropa, piezas y accesorios de esos productos (sentencia de 16/01/2013, T-544/11).
- «GREEN CARBON» para caucho regenerado, en particular, materiales carbonosos reciclados, en particular materiales rellenos de plástico, elastómero o caucho obtenidos de neumáticos pirolizados o compuestos de caucho en los que se han utilizado tales materiales de relleno (sentencia de 11/04/2013, T-294/10).

Del mismo modo, las combinaciones del prefijo «EURO» con términos puramente descriptivos debe denegarse cuando el elemento «EURO» refuerza el carácter descriptivo de la marca en su conjunto o cuando existe un vínculo razonable entre este término y los productos o servicios en cuestión. Lo expuesto se ajusta a la sentencia de 07/06/2001, T-359/99, «EUROHEALTH».

El incumplimiento de las reglas gramaticales no impide que una combinación de palabras pueda considerarse una indicación descriptiva (sentencia de 16/12/2008, T-335/07 «PATENTCONSULT», apartado 22).

Para combinaciones formadas por sustantivos y adjetivos, se debe examinar si el significado de la combinación cambia en caso de invertirse el orden de sus elementos. Por ejemplo, «Vacations direct» (no registrable, resolución de 23/01/2001, R 33/2000-3) es equivalente a «Direct vacations», mientras que «BestPartner» no es lo mismo que «PartnerBest».

El mismo razonamiento se aplica a las palabras formadas por la combinación de un adjetivo y un verbo. En consecuencia, la palabra «ULTRAPROTECT» debe considerarse descriptiva para los preparados esterilizantes y sanitarios, aunque esté formada por la combinación (incorrecta desde el punto de vista gramatical) de un adjetivo (ULTRA) y un verbo (PROTECT), ya que su significado sigue entendiéndose con claridad (resolución de 03/06/2013, R 1595/2012-1).

Además, debe tenerse en cuenta que en el mundo de la publicidad, los artículos definidos y los pronombres (EL, LA, TE, etc.), las conjunciones (O, Y, etc.) o las preposiciones (DE, PARA, etc.) suelen omitirse. Por tanto, la ausencia de estos elementos gramaticales puede no ser siempre suficiente para que la marca tenga un carácter distintivo.

Por último, las combinaciones compuestas por palabras de dos lenguas diferentes pueden suscitar objeciones, siempre que los consumidores comprendan el significado de ambos términos sin gran dificultad.

2.3.2.3 Escritura incorrecta y omisiones

Una escritura incorrecta no modifica necesariamente el carácter descriptivo de un signo. En primer lugar, es posible que las palabras se escriban de forma incorrecta debido a la influencia de otro idioma o de la ortografía de una palabra en territorios ajenos a la Unión Europea, como el inglés americano, las jergas o el deseo de hacerlas más modernas. Ejemplos de signos que han sido denegados:

- «XTRA» (resolución de 27/05/1998, R 0020/1997-1)
- «XPERT» (resolución de 27/07/1999, R 0230/1998-3)
- «EASI-CASH» (resolución de 20/11/1998, R 0096/1998-1)
- «LITE» (sentencia de 27/02/2002, T-79/00)
- «RELY-ABLE» (sentencia de 30/04/2013, T-640/11).

Asimismo, los consumidores comprenderán, sin mayor esfuerzo mental, la «@» como una letra «a» y el signo «€» como una letra «e». Los consumidores sustituirán los números concretos por palabras, por ejemplo «2» como «to» (*por*) y «4» como «for» (*para*).

Por otra parte, si la escritura incorrecta resulta simplemente imaginativa y/o llamativa o cambia el significado de la palabra (aceptado: «MINUTE MAID», marca comunitaria nº 2091262, (en lugar de «Minute made»)), el signo puede registrarse.

Por regla general, la escritura incorrecta atribuye al signo un grado suficiente de carácter distintivo cuando:

- es sorprendente, inesperada, inusual, arbitraria y/o
- puede modificar el significado del elemento verbal o requiere un mínimo de esfuerzo de interpretación por parte del consumidor para relacionarla de forma directa e inmediata con el término al que presuntamente hace referencia.

Se denegaron las siguientes marcas.

Signo	Justificación	Asunto
<p>ACTIVMOTION SENSOR</p> <p>Marca comunitaria nº 10 282 614 que reivindica productos de la clase 7 (equipos de limpieza de piscinas y spas, en particular, barredoras, aspiradores y sus piezas)</p>	<p>La marca simplemente consiste en «ACTIV» una escritura claramente incorrecta de la palabra «ACTIVE», «MOTION» y «SENSOR». Combinadas, las palabras forman una combinación perfectamente comprensible y llanamente descriptiva, y por consiguiente fue denegada.</p>	<p>Resolución de 06/08/2012, R 716/2012-4, «ACTIV MOTION SENSOR», apartado 11.</p>
<p>XTRAORDINARIO</p> <p>Registro Internacional que designa la UE nº 930 778, que reivindica productos de la clase 33 (tequila)</p>	<p>Este término no existe pero se asemeja mucho al adjetivo en español «extraordinario». Los consumidores españoles y portugueses percibirían el signo como una escritura incorrecta de una palabra que significa «notable», «especial», «espectacular», «soberbio» o «maravilloso» y, como tal, atribuirían un significado descriptivo al signo.</p>	<p>Resolución de 08/03/2012, R 2297/2011-5, «Xtraordinario», apartados 11 y 12.</p>

Por otra parte, las siguientes marcas fueron **registradas**:

Signo	Justificación	Asunto
<p>LINQ</p> <p>Marca comunitaria nº 1 419 415 que comprende productos y servicios de las clases 9 y 38</p>	<p>Esta palabra es un término inventado que no figura en ningún diccionario conocido, y no se acreditó que dicha palabra constituyera una escritura incorrecta habitual de un término que se utilizase en los círculos comerciales de interés del solicitante. Por otra parte, dado que la palabra es corta, la letra final «Q» se percibirá como peculiar de modo que la escritura de fantasía resulta evidente.</p>	<p>Resolución de 04/02/2002, R 9/2001-1, «LINQ», apartado 13.</p>

Signo	Justificación	Asunto
<p style="text-align: center;">LIQID</p> <p>Marca comunitaria nº 5 330 832 que inicialmente cubría productos de las clases 3, 5 y 32</p>	<p>En esta marca denominativa, la combinación «QI» es muy común en la lengua inglesa, pues la letra «Q» suele ir seguida de una «U». La impactante escritura incorrecta de la palabra «liquid» permite, incluso a un consumidor apresurado, percibir la peculiaridad de la palabra «LIQID». Además, esta escritura no sólo afectaría a la impresión visual producida por el signo, sino también a la auditiva, pues el signo solicitado se pronunciaría de forma distinta a la palabra «liquid».</p>	<p>Resolución de 22/02/2008, R 1769/2007-2, «LIQID», apartado 25.</p>

2.3.2.4 Abreviaturas y acrónimos

Las abreviaturas de términos descriptivos son en sí mismas descriptivas si se han utilizado realmente de ese modo y el público pertinente, general o especializado, las identifica con el término descriptivo completo. El mero hecho de que una abreviatura se derive de un término descriptivo no basta.

Los siguientes signos fueron denegados porque el significado descriptivo para el público pertinente podía demostrarse claramente:

- «SnTEM» (sentencia de 12/01/2005, T-367/02 a T-369/02)
- «TDI» (sentencia de 03/12/2003, T-16/02 (recurso C-82/04 P admitido))
- «LIMO» (sentencia de 20/07/2004, T-311/02)
- «BioID» (sentencia de 05/12/2002, T-91/01 (mediante el recurso C-37/03 P se anuló la sentencia del Tribunal General y la resolución de la segunda Sala de Recurso)).

Es preciso tener en cuenta que las bases de datos de Internet, como «Acronym Finder» se deben utilizar como base de referencia con gran cautela. Es preferible utilizar libros técnicos de referencia o las obras científicas de divulgación, por ejemplo, en el ámbito de la informática. Por otra parte, el uso de la abreviatura por un determinado número de operadores en el sector de que se trata en Internet basta para acreditar el uso efectivo de dicha abreviatura.

Los signos compuestos por un acrónimo independiente y no descriptivo que precede o sigue una combinación de elementos verbales descriptivos suscitarán objeciones por ser descriptiva cuando el público destinatario los perciba simplemente como una expresión combinada con una abreviatura de dicha combinación de palabras, por ejemplo «Multi Markets Fund MMF». Ello se debe a que el acrónimo y la combinación de palabras sirven para explicitarse recíprocamente y para subrayar el vínculo que existe entre los mismos (sentencias de 15/03/2012, C-90/11 y C-91/11, «Natur-Aktien-Index / Multi Markets Fund», apartados 32 y 40). Será así incluso cuando el acrónimo no refleje los meros «elementos accesorios» de la combinación de palabras, como artículos, preposiciones, signos de puntuación, como por ejemplo en los siguientes casos:

- «NAI – Der Natur-Aktien-Index»
- «The Statistical Analysis Corporation – SAC»

Aunque la norma anterior abarca la mayoría de los casos, no todos los supuestos de combinaciones de elementos verbales descriptivos yuxtapuestos a una abreviatura de

dicha combinación se considerarán descriptivos en su conjunto. Ejemplo de ello son los casos en los que el público destinatario no percibe de forma inmediata el acrónimo como una abreviatura de la combinación de elementos verbales descriptiva, sino como un elemento distintivo que hará del signo en su conjunto más que la suma de sus partes, como en el siguiente ejemplo:

- «The Organic Red Tomato Soup Company – ORTS».

2.3.2.5 Eslóganes

Un eslogan suscitará objeciones con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c), del RMC si transmite de forma directa información sobre el tipo, calidad, destino u otras características de los productos o servicios.

Los criterios establecidos en la jurisprudencia para apreciar si un eslogan es o no descriptivo son idénticos a los aplicados a las marcas denominativas que únicamente contienen un elemento (sentencia de 06/11/2007, T-28/06, «VOM URSPRUNG HER VOLLKOMMEN», apartado 21). No es adecuado aplicar a los eslóganes criterios más estrictos que los aplicados a otro tipo de signos, en particular, teniendo en cuenta que el término «eslogan» no se refiere a una subcategoría especial de signos (sentencia de 12/07/2012, C-311/11 P, «WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH», apartados 26 y 40).

Ejemplo de un eslogan descriptivo

- Una solicitud referida a la clase 9 (*sistemas de navegación por satélite, etc.*) para «FIND YOUR WAY», (resolución de 18/07/2007, R 1184/2006-4) suscitó objeciones con arreglo al artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del RMC. La expresión FIND YOUR WAY en relación con los productos objeto de solicitud de la clase 9 tiene el claro propósito de informar al consumidor pertinente de que los productos de la parte recurrente ayudan a los consumidores a identificar ubicaciones geográficas para encontrar su camino. El mensaje que transmite el signo solicitado se refiere de forma directa al hecho de que los consumidores encontrarán el trayecto para viajar de un lugar a otro cuando utilicen los productos de que se trata.
- «BUILT TO RESIST» sólo puede tener un único significado en relación con *papel, artículos de papelería y artículos de oficina* de la clase 16, *cuero, cuero de imitación, artículos de viaje no incluidos en otras clases y guarnicionería* de la clase 18 y *prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería* de la clase 25, en particular, que los productos se han fabricado para durar y que, por consiguiente, son resistentes al uso y desgaste (sentencia de 16/09/2009, T-80/07, «BUILT TO RESIST», apartados 27 y 28).

2.3.2.6 Indicaciones geográficas

Un término geográfico se refiere a cualquier nombre de un lugar, por ejemplo un país, región, ciudad, lago o río. Esta lista no es exhaustiva. Las formas adjetivadas no difieren lo suficiente del término geográfico original como para que el público destinatario piense en otra cosa que en el término geográfico (sentencia de 15/10/2003, T-295/01, «OLDENBURGER», apartado 39). Por ejemplo, «alemán» se percibirá como referido a Alemania y «francés» seguirá percibiéndose como referido a

Francia. Asimismo, los términos anticuados como «Ceilán», «Bombay» o «Birmania» entran dentro del ámbito de este concepto sólo en caso de que se usen aún de forma habitual o los consumidores los entiendan como una designación de origen.

En este apartado el concepto «término geográfico» se emplea de manera que abarca **cualquier** indicación geográfica de una solicitud de marca comunitaria, mientras que las expresiones «indicación geográfica protegida» y «denominación de origen» o «indicación de procedencia» se utilizan **exclusivamente** en el contexto de la legislación específica que las protege.

Si la marca contiene otros elementos no descriptivos o distintivos, se deberá examinar si la combinación (de la marca en su conjunto) es registrable del mismo modo que en otros casos en que se unen elementos descriptivos y elementos distintivos o no descriptivos (véase *infra* en el apartado 2.3.4, Carácter figurativo mínimo).

Las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas protegidas por los Reglamentos UE específicos en la materia se tratan en la sección relativa al Artículo 7, apartado 1, letras j) y k).

Apreciación de los términos geográficos

Como en el caso de todos los demás términos descriptivos, el criterio es si el término geográfico describe características objetivas de los productos y servicios. La apreciación debe realizarse en relación con los productos y servicios que se reivindican y a la percepción del público interesado. El carácter descriptivo del término geográfico puede referirse a:

- el lugar de producción de los productos;
- el contenido del producto (por ejemplo, la ciudad o la región sobre la que versa una guía de viajes);
- el lugar en que se prestan los servicios,
- el tipo de cocina (para restaurantes).

El primer paso para analizar el término geográfico consiste en determinar si el público destinatario lo entiende como tal. En la mayoría de los casos, esta noción se determinará tomando como base a un consumidor normalmente informado y con conocimientos suficientes que no sea un especialista en geografía.

El segundo paso es determinar si el término geográfico objeto de solicitud designa un lugar que presenta actualmente, para el público destinatario, un vínculo con los productos o servicios reivindicados, o si es *razonable contar con que, en el futuro, pueda crearse tal vínculo* (sentencia de 04/05/1999, C-108/97 y C-109/97, «Chiemsee», apartado 31). En otras palabras, el término geográfico no sólo debe entenderse como término sugerente o de fantasía. Por ejemplo, aunque Polo Norte y Mont Blanc son términos geográficos conocidos, en el contexto de los helados o de los coches deportivos, ninguno de los dos términos se podría entender como un posible lugar de producción, sino meramente como un término sugerente o de fantasía. Lo mismo ocurre con los nombres de ciudades de moda para productos y servicios, que no tienen nada que ver con el motivo por el que tales ciudades son conocidas («Hollywood» para *chicle*), o los nombres de algunos barrios de moda o calles comerciales («Champs Élysées» para *agua embotellada*, «Manhattan» para *tomates*, «Denver» para *equipos de iluminación* o «Port Louis» para *textiles*).

Por otra parte, existen algunos términos geográficos que pueden denegarse exclusivamente debido a su amplio renombre y fama por la elevada calidad de sus productos o servicios. En tal caso no es preciso efectuar un análisis detallado de ese vínculo (sentencia de 15/12/2011, T-377/09, «*Passionately Swiss*», apartados 43 a 45). Por ejemplo, «Milano» debería rechazarse para *ropa*, «Zürich» para *servicios financieros* e Islas Canarias para *servicios turísticos*.

En lo que respecta a *posibilidad futura de vinculación*, la denegación del registro con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c), del RMC no puede basarse exclusivamente en el hecho de que los productos o servicios puedan producirse o prestarse teóricamente en el lugar designado por el término geográfico objeto de solicitud (sentencia de 08/07/2009, T-226/2008, «ALASKA»).

Por el contrario, debe evaluarse el grado de familiaridad del público destinatario con el término geográfico, las características del lugar que designa y la categoría de productos o servicios (sentencia de 4 de mayo de 1999, C-108/97 y C-109/97 «Chiemsee», apartados 32 y 37).

En particular, la evaluación debe tener en cuenta la relevancia del origen geográfico de los productos de que se trata, los usos del ramo en la utilización de nombres geográficos para indicar el origen de los productos o referirse a determinados criterios cualitativos y objetivos de los productos.

Para los productos agrícolas o las bebidas (agua mineral, cerveza), los nombres geográficos a menudo suelen referirse al lugar de producción. No obstante, éste puede no ser el caso en todos los Estados miembros y dependerá del tamaño del lugar o la zona (sentencia de 15/10/2003, T-295/01, «OLDENBURGER»). En este apartado, los nombres geográficos mencionados no son indicaciones geográficas protegidas ni denominaciones de origen protegidas.

En lo que se refiere a los productos textiles y de cuidado corporal, conviene determinar si existe una producción real de tales productos y si este hecho es conocido por el público destinatario a escala nacional o internacional. No obstante, este requisito no debe confundirse con el renombre de una indicación geográfica como tal y no cumple necesariamente la condición de que exista un vínculo entre el término geográfico y los productos o servicios de que se trata (sentencia de 15/10/2008, T-230/06, «Port Louis», apartados 28 a 35).

En caso de duda es recomendable consultar a un nacional del Estado miembro respectivo.

Los principios anteriores se aplican también a los nombres de países.

Por último, el mero hecho de que un término geográfico sea utilizado por un solo productor no basta para obviar la objeción, aunque será un argumento importante que habrá que tomar en consideración para el examen del carácter distintivo adquirido.

2.3.2.7 Términos que describen el contenido de productos o servicios.

Cuando una marca consista exclusivamente en una palabra que describa lo que puede ser la esencia o el contenido de los productos o servicios de que se trate, suscitará objeciones con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c), del RMC. Los términos

comúnmente conocidos y susceptibles de ser asociados por el público destinatario con una cosa, producto o actividad en particular describen contenido.

Lo esencial es si el signo objeto de solicitud **puede utilizarse en el sector en cuestión en relación con los productos o servicios objeto de la solicitud** de un modo que el público destinatario perciba inevitablemente como descriptivo del contenido de los productos o servicios reivindicados, por lo que debe mantenerse disponible para otros operadores.

Por ejemplo, un nombre muy conocido como «Vivaldi» suscitará inmediatamente un vínculo con el famoso compositor, al igual que el término «esquí» se asociará automáticamente con el deporte de esquí. Aunque la clase 16 (libros) es un ejemplo básico de una categoría de productos que incluye contenido u objeto, es posible que una objeción formulada en virtud de este apartado también se suscite en relación con otros productos o servicios como soportes de datos, DVD, CD ROM o servicios editoriales. En este apartado se utilizarán indistintamente las expresiones «contenido» y «objeto». Véase asimismo el apartado 2.2.3 sobre «Títulos de libros».

Los nombres de personas famosas (en particular, músicos o compositores) pueden indicar la categoría de los productos si, debido a su uso generalizado, el plazo temporal, la fecha del fallecimiento, o su popularidad, reconocimiento, el hecho de ser interpretado por múltiples artistas, o por la formación musical, el público los puede considerar genéricos. Ese sería el caso de «Vivaldi», cuya música es interpretada por orquestas de todo el mundo por lo que la marca «Vivaldi» no se entendería como un indicador de origen de la música.

Las objeciones basadas en los criterios anteriores:

- únicamente serán aplicables a productos (por ejemplo, libros) o servicios (por ejemplo, educación) que incluyan contenido sobre otras cosas, productos o actividades (por ejemplo, un libro sobre historia o un curso de historia);
- cuando la marca conste exclusivamente de la palabra que identifica dicho contenido (por ejemplo, «VEHÍCULOS» o «HISTORIA»), y
- se formularán caso por caso, previa apreciación de múltiples factores (véase *infra*).

Productos o servicios que pueden referirse a contenido

En la mayoría de los casos, los productos o servicios que incluyan o puedan referirse a contenido susceptible de suscitar una objeción son los siguientes:

- Clase 9: *Soportes de datos magnéticos, software, discos registradores, publicaciones electrónicas descargables.*
 - Suscitan objeciones
 - STATISTICAL ANALYSIS para *software*
 - ROCK MUSIC para *CDs*
- Clase 16: *Productos de imprenta, fotografías y material didáctico, siempre que incluya productos de imprenta.*

- Suscitan objeciones
 - HISTORY para *libros*
 - PARIS para *guías de viajes*
 - CAR para *revistas*
 - ANIMALS para *fotografías*
 - MEDITACIÓN TRASCENDENTAL para *material de instrucción y de enseñanza*
- Clase 28: *Juegos de mesa*
 - Suscitan objeciones
 - MEMORY (véase auto de 05/03/2011, C-369/10)
- Clase 35: *Ferias, publicidad, servicios de ventas al por menor.*
 - Suscitan objeciones
 - ELECTRONICA para *ferias relacionadas con productos electrónicos* (sentencia de 05/12/2000, T-32/00, «Electrónica», apartados 42 a 44)
 - LIVE CONCERT para *servicios de publicidad*
 - CLOTHING para *servicios de ventas al por menor*
- Clase 38: *Telecomunicaciones*
 - Suscitan objeciones
 - NEWS para *telecomunicaciones*
 - MATH para *foros en línea*
- Clase 41: *Educación, formación, esparcimiento, publicaciones electrónicas en línea no descargables.*
 - Suscitan objeciones
 - GERMAN para *cursos de idiomas*
 - HISTORY para *educación*
 - COMEDY para *programas de televisión*
 - MEDITACIÓN TRASCENDENTAL para *servicios de formación*

La anterior lista de las clases de Niza no es exhaustiva aunque resultará aplicable a la gran mayoría de los casos. Por consiguiente, las objeciones basadas en contenido descriptivo deberán formularse prioritariamente en el marco de los productos o servicios arriba indicados.

Cuando la marca consista en un término descriptivo de una característica particular de los productos o servicios, una designación de productos o servicios que excluya la característica particular que describe el signo objeto de solicitud no se salvará de una objeción basada en el contenido. Ello se debe a que no se permite que el solicitante reivindique productos o servicios con la condición de que éstos no posean una

característica en particular (véase la sentencia de 12/02/2004, C-363/99, «Postkantoor», apartados 114 a 116). A continuación se incluyen varios ejemplos inventados para ilustrar las designaciones de productos o servicios que no evitarán una objeción:

- COMEDY (comedia) para transmisiones televisivas excepto para *programas* de comedia
- PENGUINS (pingüinos, en plural) para libros, excepto libros sobre *pingüinos*
- TECHNOLOGY (tecnología) para clases, excepto clases de informática y sobre *tecnología*.

Distintos de los ejemplos anteriores son las reivindicaciones positivas de productos o servicios, con arreglo a las cuales es imposible que el signo solicitado describa objeto o contenido. Por ejemplo, los siguientes ejemplos inventados no suscitarán objeciones, al menos en lo que a descripción de contenido se refiere:

- COMEDY para transmisiones televisivas sobre economía, política y tecnología
- PENGUIN para libros de humor sobre *temas* del oeste, medievales y de la Roma clásica
- TECHNOLOGY para clases sobre *escritura* creativa de ficción

2.3.2.8 Letras únicas y cifras

Letras únicas³

Consideraciones generales

El Tribunal de Justicia declaró que, a la hora de examinar los motivos de denegación absolutos, la Oficina está obligada con arreglo al artículo 76, apartado 1, del RMC, a examinar de oficio los hechos relevantes que puedan llevarla a formular una objeción al amparo del artículo 7, apartado 1, del RMC y que dicha exigencia no puede relativizarse ni invertirse en detrimento del solicitante de la marca comunitaria (apartados 55 a 58). Por consiguiente, corresponderá a la Oficina explicar, de forma motivada, por qué una marca que consiste en una única letra representada en caracteres estándar es descriptiva.

En consecuencia, cuando se examine una marca consistente en una letra única, deberán evitarse los argumentos genéricos carentes de fundamento como los relativos a la disponibilidad de los signos, dado el limitado número de letras. Tampoco es apropiado basar una objeción en una motivación especulativa sobre los distintos significados que dicho signo pueda tener. La Oficina debe determinar, sobre la base de una apreciación de los hechos, el motivo por el que cabría plantear objeciones a la marca solicitada.

Así pues, está claro que el examen de marcas compuestas por una letra única debe ser riguroso y restrictivo y que cada caso exige un cuidadoso análisis.

³ Esta parte versa sobre las letras únicas con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c). Para las letras únicas al amparo del artículo 7, apartado 1, letra b), véase apartado 2.2.5

Ejemplos

Por ejemplo, en los ámbitos técnicos, como los relacionados con ordenadores, maquinaria, motores y herramientas, es más probable que las letras aisladas tengan una connotación descriptiva si transmiten información suficientemente precisa sobre los productos y/o servicios en cuestión.

Asimismo, se consideró que la letra «E» era descriptiva en relación con *plantas de generación de energía eólica y sus partes, generadores, cuchillas de rotores para plantas de generación de energía eólica, rotores para plantas de generación de energía eólica* de la clase 7; *interruptores de control para plantas de generación de energía eólica, transformadores de frecuencia, aparatos de medidas, de señalización y de control (inspección)* de la clase 9 y *torres para plantas de generación de energía eólica* de la clase 19, porque puede entenderse como una referencia a «energía» o «electricidad» (sentencia de 21/05/2008, T-329/06, «E», apartados 24 a 31 y resolución de 08/09/2006, R 394/2006-1, apartados 22 a 26).

También es posible que una objeción esté justificada para productos y/o servicios destinados a un público más general. Por ejemplo, las letras «S», «M» o «L» en relación con las prendas de vestir suscitarían objeciones, pues dichas letras se utilizan para describir una talla particular de ropa, especialmente como abreviaturas de «Small» (pequeño), «Medium» (mediano) o «Large» (grande).

Por otra parte, si no puede acreditarse que una determinada letra aislada es descriptiva para los productos y/o servicios en cuestión, y siempre que la marca solicitada no suscite ninguna objeción con arreglo a otra letra del artículo 7, apartado 1, del RMC, deberá aceptarse.

Véase el apartado 2.2.5.2 *supra* para otros ejemplos.

Cifras

En su sentencia de 10/03/2011, C-51/10 P, «1000», el Tribunal de Justicia resolvió que los signos compuestos exclusivamente por cifras sin modificaciones gráficas pueden ser registrados como marcas (apartados 29 y 30).

El Tribunal de Justicia se remitió, por analogía, a su anterior sentencia de 09/09/2010, C-265/09 P, «α» en relación con las letras únicas (apartado 31) y puso de manifiesto que las marcas compuestas por cifras deben examinarse expresamente en relación con los productos y/o servicios específicos de que se trata (apartado 32).

Por consiguiente, una cifra únicamente podrá registrarse como marca comunitaria si resulta distintiva en relación con los productos o servicios comprendidos en la solicitud de registro (apartado 32) y no es meramente descriptiva o está desprovista de carácter distintivo por otros motivos en relación con tales productos o servicios.

Por ejemplo, la Sala confirmó la denegación de la marca «15» solicitada para *prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería* de la clase 25, alegando que la cifra «15» estaba directa y específicamente relacionada con dichos productos, pues contenía información evidente y directa sobre la talla. La Sala también confirmó la denegación de dicho signo para «cervezas» de la clase 32, pues se demostró que, en el ámbito de la comercialización de los productos de que se trataba, en la que se basó el examinador, existían en el mercado comunitario varias cervezas muy fuertes con un

contenido alcohólico del 15% vol. (resolución de 12/05/2009, R 0072/2009-2, apartados 15 a 22).

Es sabido que las cifras se suelen utilizar para transmitir información pertinente sobre los productos y/o servicios en cuestión. Por ejemplo, en los siguientes supuestos se suscitara una objeción porque el signo solicitado resultaría descriptivo al referirse a:

- la **fecha** de fabricación de los productos/de la prestación de los servicios, cuando dicho factor resulte pertinente en relación con los productos/servicios en cuestión. Por ejemplo, 1996 o 2000 para «vinos» suscitarían objeciones, pues la edad del vino es un factor muy importante para la elección de compra;
- el **tamaño**: 1600 para automóviles, 185/65 para neumáticos, talla 10 para ropa femenina en el Reino Unido, y talla 32 en Francia,
- la **cantidad**: 200 para cigarrillos;
- **prefijos telefónicos**: 0800 o 0500 en Reino Unido, 800 en Italia, 902 en España, etc.;
- la **fecha** de la prestación de los servicios: 24/7;
- la **potencia** de los productos: 115 para motores o vehículos;
- el **contenido alcohólico**: 4,5 para cervezas, 13 para vino;
- el **número de piezas**: 1 000 para rompecabezas.

Por otra parte, cuando la cifra no parezca tener ningún significado posible en relación con los productos o servicios, será aceptada, por ejemplo «77» para servicios financieros o «333» para *prendas de vestir*.

2.3.2.9 Nombres de colores

Un signo compuesto exclusivamente por el nombre de un color suscitará objeciones con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c), del RMC cuando la solicitud reivindique cualquier producto con respecto al cual el público pueda percibir razonablemente el color como una descripción de una de sus características. Por ejemplo, el nombre del color AZUL en relación con el queso, describe un tipo específico de queso, el color VERDE un tipo concreto de té. El nombre del color MARRÓN en relación con el azúcar describe el color y el tipo de azúcar. Esta norma se aplica principalmente a los colores comunes, por ejemplo colores primarios o el PLATA y ORO. Cuando los productos reivindicados hagan referencia a colorantes como pintura, tinta, tinte, productos cosméticos, etc., el nombre de los colores puede describir el color real de los productos y los signos que consistan exclusivamente en un color suscitarán objeciones con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c), del RMC. En estos casos, los nombres de los colores no se entenderán como marcas comerciales, sino únicamente como elementos que describen la característica principal de los productos.

Con carácter general, se aplicarán las siguientes directrices.

- Cuando el color constituya una de las características básicas de los productos y sea pertinente para la elección del consumidor, como en el caso de prendas de vestir y automóviles, nombres de colores como ESMERALDA o ALBARICOQUE, que, aunque tienen un significado alternativo, se reconocen por tener una fuerte connotación con colores concretos, suscitarán objeciones;
- Palabras como ZAFIRO o FLAMENCO no tienen una connotación de color suficientemente fuerte como para eclipsar el otro significado no referido a un color, por lo que, con carácter general, no se formularán objeciones al respecto siempre que no sea probable que se perciban según su significado de color en relación con los productos o servicios reivindicados.

Los nombres de colores combinados con otras palabras podrán registrarse si el signo en su conjunto es distintivo: CAFÉ HELADO, HELADO DE VANILLA, AZUL BRUMOSO. Las combinaciones descriptivas como AZUL PROFUNDO no deberán aceptarse. Las palabras que figuren en el diccionario y resulten descriptivas, pero tengan un significado oculto y que es poco probable que otras personas utilicen pueden ser aceptadas: LUNA (nombre empleado por los alquimistas para plata) y CORNIOLA (un nombre alternativo para CORNALINA, una piedra semipreciosa roja menos conocida).

2.3.2.10 Denominaciones de variedades vegetales

Las denominaciones de variedades vegetales incluyen las variedades o subespecies de plantas vivas o semillas agrícolas. Como tales, no serán percibidas como marcas.

Esta parte se refiere únicamente a las denominaciones de variedades vegetales que se utilizan en el comercio y que no se encuentran simultáneamente registradas por la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales de acuerdo con el Reglamento N° 2100/94. El examen de las solicitudes de MC que contienen o consisten en denominaciones registradas de variedades vegetales se explica en la parte de estas Directrices correspondiente al Artículo 7, apartado 1, letra f), del RMC (véase el apartado 2.6.1.2).

Los criterios para apreciar el carácter descriptivo de una marca para plantas no difieren de los aplicables a otras categorías de marcas. Lo dispuesto en la legislación sobre marcas se aplica a las plantas del mismo modo que a otras categorías de productos. De lo anterior se desprende que el nombre de una variedad vegetal deberá denegarse con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c), del RMC salvo que haya adquirido carácter distintivo conforme a lo dispuesto en el artículo 7, apartado 3, del RMC.

Cuando la marca comunitaria solicitada consista en términos referidos a plantas vivas, semillas agrícolas, frutas frescas, verduras frescas y otros términos similares, el examinador comprobará, mediante una búsqueda en Internet, si el término en cuestión coincide con la denominación de una variedad vegetal utilizada en el comercio.

Si en el marco de esta comprobación se detecta que el término en cuestión se utiliza en el comercio, en la UE o en otra parte, el examinador formulará una objeción en virtud del Artículo 7, apartado 1, letra c), alegando que el término en cuestión describe la naturaleza de los productos.

Dependiendo de las circunstancias del caso, y siempre que las pruebas encontradas demuestren que el término en cuestión se ha utilizado hasta el punto de que se ha convertido en habitual en el comercio en la UE, se formulará una objeción en virtud del Artículo 7, apartado 1, letras c) y d) (véase también el apartado 2.4.4).

Por ejemplo, en su resolución de 01/03/2012, R 1095/2011-5, «SHARBATI», la Quinta Sala de Recurso confirmó la denegación de la marca «SHARBATI» solicitada para *arroz, harina y preparados a base de cereales, pan, galletas y confitería* de la clase 30, dado que es descriptiva de estos productos: Sharbati es un tipo de arroz así como un tipo de cereal que confiere su nombre a una determinada harina conocida en India.

Aunque la mayor parte de las pruebas demostraban que procedía de la India, una parte se refería al negocio de la exportación en los mercados de materias primas. Por consiguiente, el hecho de que una palabra determinada sea la denominación de una variedad de arroz en la India, ya era un indicador claro de que el producto iba a ser distribuido en la Unión Europea.

Sin embargo, la Sala consideró que no había pruebas suficientes que acreditaran que el término SHARBATI se había convertido en genérico en la Unión Europea. Pese a que se demostró que se había ofrecido arroz sharbati o harina de sharbati a operadores en la Unión Europea, que efectivamente se había importado a la Unión Europea y de que no había ninguna otra denominación concreta para dicho producto, no se disponía de pruebas suficientes de que en la fecha de presentación de la solicitud de la marca comunitaria, los productos fueran conocidos en la medida en que lo exige el artículo 7, apartado 1, letra d), del RMC.

También deberán formularse objeciones cuando la marca solicitada sólo constituya una **ligera variación** (es decir, que incluya diferencias menores que no modifiquen la impresión visual y auditiva del signo) de la denominación de variedad utilizada en el comercio, de modo que pueda inducir a los consumidores a pensar que se encuentran ante la denominación descriptiva o genérica de una variedad vegetal.

Un ejemplo de lo anterior puede hallarse en la resolución de 03/12/2009, R 1743/2007-1, «VESUVIA». La Sala consideró que las pruebas que apuntaban a que procedían de Estados Unidos y Canadá, bastaban para concluir que la denominación «Vesuvius» de una variedad de rosas, podría convertirse en una indicación descriptiva en la Unión Europea en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra c), del RMC y que la marca solicitada «VESUVIA» se parecía mucho. La Sala justificó su denegación alegando que habitualmente se hace referencia a las rosas en femenino.

Por último, procede señalar que deberá formularse una objeción no sólo en relación con la marca solicitada que sea idéntica (o presente ligeras variaciones) a la denominación de una variedad vegetal que se utiliza en el mercado como denominación genérica de una variedad vegetal, sino también en relación con los productos y/o servicios que puedan vincularse directamente a la variedad vegetal en cuestión (por ejemplo, importación-exportación de la variedad vegetal en cuestión).

2.3.2.11 Nombres de bancos y periódicos/revistas

En el ámbito de los bancos, los periódicos y las revistas, los consumidores están acostumbrados a reconocer combinaciones descriptivas de términos como indicaciones de origen. Esto se debe a:

- la entidad pertinente se identifica como la única con derecho a usar la combinación de que se trate (véase, por ejemplo, «BANK OF ENGLAND» o «BANCO DE ESPAÑA» u otros nombres de bancos centrales), o
- una presencia intensa y prolongada en el mercado (véase, por ejemplo, «IL GIORNALE» [periódico] en Italia), o
- la combinación sigue identificándose con una entidad específica (véase, por ejemplo, «COSTA BLANCA NEWS» o «BANCO DE ALICANTE»)

En estos casos no deben formularse objeciones. No obstante, las combinaciones descriptivas como «ONLINEBANK», «E-BANK» o «INTERNETNEWS» siguen suscitando objeciones, dado que no producen, al menos *prima facie*, la impresión de una entidad claramente identificable.

2.3.2.12 Nombres de hoteles

En el sector hotelero, los nombres de los establecimientos suelen constar de una combinación de la palabra «HOTEL» con un término geográfico (es decir, el nombre de una isla, una ciudad, un país, etc.). Suelen indicar establecimientos específicos que no guardan relación alguna con el término geográfico al que hacen referencia, dado que no están situados en ese lugar concreto. En consecuencia, estos hábitos del sector han hecho que los consumidores no perciban expresiones como «HOTEL BALI», «HOTEL BENIDORM» u «HOTEL INGLATERRA» como indicaciones descriptivas (en alusión a que los servicios se prestan en un hotel situado en la localidad en cuestión), sino más bien como indicaciones de origen. En realidad, tales expresiones no son equivalentes a expresiones correctas desde el punto de vista gramatical como «HOTEL EN BALI», «HOTEL DE BENIDORM» u «HOTEL EN INGLATERRA», que pueden suscitar claras objeciones. Y esto es aún más cierto en los casos en los que el nombre del hotel consta de los nombres de dos ciudades (o de dos términos geográficos en general), por ejemplo, «HOTEL LONDRES SAN SEBASTIÁN». En realidad, en este caso la presencia de las palabras SAN SEBASTIÁN (ciudad del norte de España) indica con claridad que «HOTEL LONDRES» debe considerarse una expresión imaginativa. Por consiguiente, no deberían formularse objeciones. Sin embargo, en los casos en los que el término geográfico precede a la palabra «HOTEL», la situación podría cambiar según las distintas lenguas. Por ejemplo, en inglés, los términos «BALI HOTEL» se percibirían como una expresión referida a cualquier hotel ubicado en la isla de Bali, lo que suscita evidentes objeciones. En consecuencia, cada caso debe evaluarse por sus propias características. Por último, las combinaciones descriptivas como «LEADING HOTELS» siguen suscitando objeciones, ya que no producen, al menos *prima facie*, la impresión de una entidad claramente identificable.

2.3.2.12 Combinaciones de nombres de países/ciudades con un número de año

Las marcas que constan de una combinación del nombre de un país/ciudad con un número de año deben rechazarse en virtud del artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del RMC para todos los productos y servicios reivindicados. A modo de ejemplo, la marca «GERMANY 2006» se ha considerado una indicación descriptiva para una extensa lista de productos y servicios que abarcan desde *películas no impresionadas*, pertenecientes a la clase 1, a *mantenimiento de vehículos*, perteneciente a la clase 37. En particular, la resolución del asunto R 1467/2005-1 de 21/07/2008 estableció que esta marca:

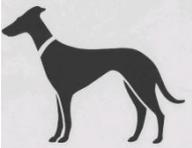
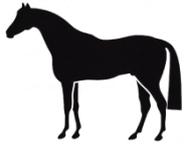
- describe el tipo y el contenido de los servicios que consisten en «preparar, organizar y promover un evento en Alemania en 2006» (*ibídem*, apartado 29, en referencia a la organización de acontecimientos deportivos relacionados o asociados con campeonatos de fútbol, etc.);
- describe la «finalidad y, por tanto, en parte el nivel de calidad de los productos o servicios durante tales campeonatos celebrados en Alemania en 2006, y los presenta como adecuados para competiciones del más alto nivel o que han sido utilizados satisfactoriamente en el contexto de tales competiciones» (*ibídem*, apartado 30, en referencia a instrumental médico, pelotas de fútbol, etc.);
- califica los productos de «*souvenirs*» (*ibídem*, apartado 31, en referencia a artículos como *pegatinas, confeti, pijamas*, etc.).

En relación con los *souvenirs*, la Sala subrayó que «los artículos promocionales y las marcas compartidas no se limitan a los tradicionales artículos de «souvenir». Es de dominio público que hay una tendencia a encontrar nuevos mercados mediante la combinación de diversos productos con la marca de un evento o un nombre famosos no relacionados con aquéllos (*ibídem*, apartado 34, en referencia a productos como *gafas, televisores, papel higiénico*, etc., todos relacionados o asociados con campeonatos de fútbol).

2.3.3 Marcas figurativas

Los signos representados en idiomas que no sean el latín, el griego o el cirílico se consideran, a efectos formales, marcas figurativas. Ahora bien, ello no significa que el contenido semántico de dichos signos no deba ser tenido en consideración a los efectos del artículo 7, apartado 1, letra c).

Cuando una marca figurativa consista exclusivamente en una forma básica natural que no difiera de forma significativa de una estampa realista que sirva para indicar el tipo o destino, u otra característica, de los productos o servicios, deberá formularse una objeción en virtud del artículo 7, apartado 1, letra c), del RMC en el sentido de que resulta descriptiva de una característica de los productos o servicios en cuestión.

Signo	Asunto
	Sentencia de 08/07/2010, T-385/08 «Representación de un perro»
	Sentencia de 08/07/2010, T-386/08 «Representación de un caballo»

En estos casos, el Tribunal General consideró que, con respecto a los productos de las clases 18 y 31, el dibujo de un perro y un caballo, respectivamente, servía para indicar el tipo de animal al que estaban destinados los productos.

En el primer caso, el Tribunal señaló que los productos de la clase 18 se fabricaban especialmente para perros, como correas, collares y otros accesorios para perros incluidos bolsos. En el sector de los accesorios para animales, resulta habitual utilizar figuras de animales fieles a la realidad o estilizados pero realistas para indicar el tipo de animal de que se trata. Por consiguiente, para los productos de la clase 18 el público destinatario percibirá inmediatamente el mensaje visual de que dichos productos están destinados a perros, sin más esfuerzo intelectual. La efigie de un perro, por lo tanto, se refiere a una característica esencial de los productos de que se trata. En consecuencia, el signo solicitado es descriptivo (apartados 25 a 28).

Lo mismo sucede con la clase 31. Dado que los alimentos para animales domésticos incluyen comida para perros, la marca solicitada es una indicación descriptiva de los productos de que se trata y será inmediatamente comprendida por el público destinatario (apartado 29).

En el segundo caso, el Tribunal entendió que, con respecto a *prendas de vestir, artículos de sombrerería y cinturones* de la clase 25, la figura de un caballo resultaba descriptiva para el tipo o el destino de los productos, en particular, que tales productos se han desarrollado o son especialmente adecuados para montar a caballo. Puesto que el público destinatario establecería un vínculo directo entre el caballo y la equitación, el Tribunal sostenía que existía un vínculo directo y concreto entre la representación de un caballo y los productos en cuestión (apartados 35 a 38).

Por ejemplo, se consideró que el signo que consta *infra* era lo suficientemente estilizado como para alejarse de forma significativa de una imagen real que sirva para indicar el tipo o el destino de los productos y servicios, por lo que fue registrado.

Signo	Marca comunitaria nº	Productos y servicios
	<p>Marca comunitaria nº 844</p>	<p>Clases 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 28, 31, 41, 42</p>

2.3.4 Umbral figurativo⁴

2.3.4.1 Observaciones preliminares

Los términos o signos que no sean distintivos o resulten descriptivos o genéricos pueden excluirse del ámbito de aplicación de una denegación basada en el artículo 7, apartado 1, letras b), c) o d), del RMC si se combinan con otros que pueden hacer el signo distintivo en su conjunto. En otras palabras, no podrán denegarse sobre la base del artículo 7, apartado 1, letras b), c) y/o d), signos consistentes en un elemento no distintivo, descriptivo o genérico combinado con elementos que hace que el signo en su conjunto supere un determinado grado de carácter distintivo.

En la práctica, ello supone que una de las principales preguntas que deben formularse en su trabajo diario los examinadores es si la marca es lo suficientemente figurativa

⁴ Nota: Esta parte se actualizará de acuerdo con la evolución del Programa de Convergencia 3 (CP3). Algunos ejemplos ya acordados en el CP3 se han incorporado al texto.

como para alcanzar el carácter distintivo mínimo necesario que se exige para poder registrarla.

La presencia de elementos figurativos puede otorgar carácter distintivo a un signo consistente en un elemento verbal descriptivo y/o no distintivo de modo que éste pueda ser registrado como marca comunitaria. Por consiguiente, lo que el examinador debe analizar es si la estilización y/o los elementos gráficos de un signo bastan para que éste pueda servir como marca.

A los efectos del presente documento, por la expresión «elemento figurativo» se entenderá cualquier elemento gráfico / estilización que figure en el signo, como el tipo de letra, el tamaño de letra, los colores y la disposición/colocación de las palabras o letras. También incluye las formas geométricas, las etiquetas, los motivos y los símbolos, al igual que cualquier combinación de los elementos anteriores.

Por regla general, cuando un elemento figurativo que es distintivo por sí solo va acompañado por una palabra descriptiva y/o que no tiene carácter distintivo, la marca puede registrarse siempre y cuando el elemento figurativo sea claramente reconocible en la marca a raíz de su tamaño y posición.

Signo	Marca comunitaria nº	Productos y servicios
	Marca comunitaria nº 11 418 605	Clase 24
Esta marca suscitó objeciones porque los caracteres tipográficos no son distintivos, ya que no difiere de forma significativa de los caracteres tipográficos que se suelen utilizar en el mercado y debido a que el motivo en rojo que figura en la letra «i» es casi imperceptible.		

Incluso cuando el elemento figurativo cumpla los requisitos arriba indicados sigue siendo preciso analizar la marca en su conjunto en relación con los productos y servicios reivindicados.

En efecto, es preciso tener en cuenta que cuando el elemento verbal sea descriptivo/no distintivo, debe comprobarse en particular si el elemento figurativo es:

- llamativo y/o sorprendente, y/o inesperado, y/o inusual, y/o arbitrario;
- capaz de generar en la mente del consumidor un recuerdo inmediato y persistente del signo desviando la atención del mensaje descriptivo/no distintivo que transmite el elemento verbal;
- de una naturaleza tal que requiera un esfuerzo de interpretación por parte del público destinatario para entender el significado del elemento verbal.

Signo	Marca comunitaria nº	Productos y servicios
	Marca comunitaria nº 11 595 601	Productos de la clase 3 (signo en fase de examen)
La marca solicitada que figura <i>supra</i> suscitó objeciones, ya que es claramente descriptiva (y carece de carácter distintivo) en relación con los productos reivindicados de la clase 3. El contenido descriptivo de la palabra prevalece sobre la inclusión figurativa de la letra «L», aun cuando la letra figurativa «L» podría registrarse para esos mismos productos y servicios.		

Por último, el hecho de que una marca contenga elementos figurativos no impide que pueda inducir a error, que sea contraria al orden público o que esté comprendida en el ámbito de aplicación de otros motivos de denegación, como los previstos en el artículo 7, apartado 1, letras h), i), j) y k), del RMC.

2.3.4.2 Elementos verbales estilizados

Por lo general, los elementos verbales descriptivos o no distintivos que figuren en caracteres tipográficos estándar o básicos, con o sin efecto, como «negrita» o «cursiva» no son registrables. Cuanto más legibles y/o comunes sean los caracteres tipográficos, menos distintivo será el signo. El mismo razonamiento se aplica a los caracteres tipográficos manuscritos. Los caracteres tipográficos manuscritos que sean fácilmente legibles y/o habituales suelen carecer de carácter distintivo. En otras palabras, para conferir carácter distintivo a un signo, la estilización de los caracteres tipográficos debe ser tal que exija un esfuerzo mental por parte de los consumidores para comprender el sentido del elemento verbal en relación con los productos y servicios reivindicados.

- Minúsculas y mayúsculas

Signo	Marca comunitaria nº	Productos y servicios
CyberDOCS	Marca comunitaria nº 310 888	Clases 9 y 16
«El uso de letras mayúsculas para la sílaba final de «CyberDOCS» no refuerza el carácter distintivo de la marca. La Oficina trata, justificadamente, cualquier signo como una marca denominativa si está escrito en caracteres normalizados, con independencia de si son minúsculas o mayúsculas. Una marca descriptiva no deja de serlo sólo porque parte de sus letras estén escritas en mayúscula y parte en minúscula» (véase la resolución R 133/1999-1, apartado 14).		

- Caracteres tipográficos estándar + cursiva

Signo	Marca comunitaria nº	Productos y servicios
	Marca comunitaria nº 4 651 683	Entre otros, productos de las clases 1, 7 y 22.
El signo anterior fue denegado. En este caso, «Foam» figura escrito en un carácter tipográfico estándar y «plus» consta simplemente en cursiva. Dado que ninguna de estas formas es llamativa o extraordinaria en modo alguno, el público no considerará que los elementos visuales confieren al signo la función de indicador de origen (resolución de 07/05/2008, R 655/2007-1, «Foamplus», apartado 16).		

- Caracteres tipográficos especiales

Signo	Marca comunitaria nº	Productos y servicios
<i>Superleggera</i>	Marca comunitaria nº 5 456 207	Clases 12, 25 y 28
<p>El término «Superleggera» significa «Súper ligero» en español y la denegación de esta marca fue confirmada por el Tribunal General (véase la sentencia de 19/05/2010, T-464/08, «Superleggera», apartados 33 y 34). El TG señaló que aunque el tipo de letra es algo peculiar, su estilo no puede generar un recuerdo inmediato y persistente en el público destinatario ni distinguir los productos del solicitante de los de otros proveedores presentes en el mercado. Ello se debe a que la forma de las letras manuscritas es común en el comercio. Por consiguiente, los consumidores y, en este caso, el público destinatario las perciben como bastante normales. En cuanto al argumento del solicitante en el sentido de que la utilización de la «S» mayúscula al principio modifica la forma en la que se percibe la expresión «Superleggera», el TG señaló que el uso de mayúsculas no trae como consecuencia que la expresión deje de percibirse en el sentido de informar al público sobre los productos en cuestión.</p>		

Signo	Marca comunitaria nº	Productos y servicios
<i>Bollywood macht glücklich!</i>	Ejemplo tomado de CP3	<i>obras cinematográficas en soportes de imagen u otros soportes de datos; material impreso; organización de grandes eventos; entretenimiento</i>
<p>La marca significa: <i>Bollywood te hace feliz</i></p>		

- Color

La mera «adición» de un color o de una combinación de colores que sea básica y/o que se suela utilizar en el mercado no basta para que pueda registrarse un elemento verbal descriptivo y/o no distintivo. Como ejemplo, véase la siguiente marca que fue denegada a pesar de incluir un color.

Signo	Marca comunitaria nº	Productos y servicios
<i>intelligent ideas</i>	Marca comunitaria nº 7 147 689	Productos y servicios de las clases 9 y 38

- Carácter tipográfico, tamaño de fuente o disposición de las palabras y/o letras

La forma en que estén dispuestos los elementos verbales puede conferir carácter distintivo a un signo siempre que afecte a la percepción que tiene el consumidor del significado de los elementos verbales. En otras palabras, la disposición debe ser de naturaleza tal que exija un esfuerzo mental por parte del consumidor para percibir la conexión existente entre las palabras y los productos y servicios reivindicados. Por lo general, el hecho de que las palabras estén dispuestas en sentido vertical, invertido o en una, dos o más líneas no basta para conferir al signo el carácter distintivo mínimo que se requiere para su registro.

Signo	Marca comunitaria nº	Productos y servicios
	Marca comunitaria nº 8 294 233	Productos de la clase 3
<p>La marca anterior solicitada para <i>cosméticos y productos para el cuidado del cuerpo</i> fue denegada porque los caracteres tipográficos son banales y la presentación de las dos palabras, una por encima de la otra, no puede considerarse inusual. El hecho de que la «b» sea más grande que el resto de las letras de la palabra «beauty» es prácticamente imperceptible. Estas circunstancias por sí solas no pueden conferir carácter distintivo a la marca solicitada (sentencia de 11/06/2012, T-559/10, «natural beauty», apartado 26).</p>		

Las siguientes marcas se consideraron aceptables.

Signo	Marca comunitaria nº	Productos y servicios
	Marca comunitaria nº 2 795 771	Productos y servicios de las clases 9 y 38.
<p>El acrónimo «DVB» significa «Digital Video Broadcasting», una expresión referida a un tipo de tecnología de radiodifusión. Sin conocer con carácter previo el acrónimo «DVB», es preciso realizar un esfuerzo mental y aplicar cierto grado de interpretación para comprender el significado del signo representado <i>supra</i>. Las letras que componen el signo no son claramente identificables por separado, ya que el signo puede representar «DV3», «D13», «DVB» o incluso «LV3» o «LVB» de forma estilizada. Asimismo, los caracteres tipográficos no difieren significativamente de los que resultan habituales. Dado que posee, al menos, un mínimo grado de carácter distintivo, el signo anterior puede actuar como una marca (resolución de 09/10/2008, R 1641/2007-2, apartados 23 a 25).</p>		

Signo		Productos y servicios
	Ejemplo tomado de CP3	<i>servicios de perfumería de un diseñador de moda; ropa</i>

2.3.4.3 Elementos verbales combinados con otros elementos figurativos

Elementos verbales combinados con figuras o dibujos banales

Las formas y figuras básicas incluyen puntos, líneas, segmentos de líneas, círculos y polígonos como triángulos, cuadrados, rectángulos, paralelogramos, pentágonos, hexágonos, etc. Ha de tenerse presente que existen formas, figuras y dibujos que, pese a no ser «geométricos», son demasiado simples o banales como para atribuir carácter distintivo a un signo.

Es improbable que se acepten elementos verbales descriptivos o no distintivos que estén combinados con formas/figuras/dibujos básicos/simples/banales, sean éstos geométricos o no. Se debe a lo siguiente:

- cuando los consumidores miran la marca, es el elemento verbal el que, con carácter general, más probablemente reconocerán los consumidores y más fácilmente memorizarán;

- dichas formas/figuras no transmiten ningún «mensaje» a los consumidores por lo que no son aptas para desviar su atención del significado descriptivo/no distintivo del elemento verbal.

La utilización de un color básico y/o utilizado con frecuencia en el mercado no confiere a la marca un grado suficiente de carácter distintivo.

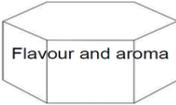
Las siguientes marcas suscitaron objeciones:

Signo	Marca comunitaria nº	Productos y servicios
	Marca comunitaria nº 6 039 119	Productos de la clase 24

Signo		Productos y servicios
	Ejemplo tomado de CP3	<i>edición de libros y revistas</i>

Signo		Productos y servicios
	Ejemplo tomado de CP3	<i>café</i>

Por otro lado, formas, figuras y dibujos complejos pueden añadir carácter distintivo a un signo. Por regla general, cuanto más complejas sean las formas/figuras/dibujos, más distintivos serán. A continuación se ofrece un ejemplo de un signo con carácter distintivo (se da por supuesto que la forma geométrica no es una representación del envase de los productos).

Signo		Productos y servicios
	Ejemplo tomado de CP3	<i>café</i>

Sin embargo, para que se llegue a la conclusión de que el signo es lo suficientemente distintivo, es preciso tener en cuenta también otros factores, como los siguientes:

- la forma/figura/dibujo no debe consistir en una combinación no distintiva de formas/figuras/dibujos básicos/simples/banales, geométricos o no. En estos casos, es necesario apreciar adecuadamente el «impacto visual» del elemento figurativo en relación con el del elemento verbal;
- la forma/figura/dibujo no debe ser una etiqueta común/no distintiva;
- la forma/figura/dibujo no debe utilizarse habitualmente en el mercado en relación con los productos y servicios reivindicados;
- la forma/figura/dibujo no debe ser un motivo que no pueda ser fácilmente memorizado por el público destinatario;
- la forma/figura/dibujo no debe poseer características que sean meramente decorativas/funcionales;
- la forma/figura/dibujo no debe consistir en una representación bidimensional descriptiva/no distintiva de los productos y/o servicios (o de una parte de ellos) ni reforzar el mensaje descriptivo y/o publicitario que transmite el elemento verbal;
- la forma/figura/dibujo no debe ser una representación bidimensional no distintiva del envase/embalaje de los productos reivindicados;
- la forma/figura/dibujo no puede ser una representación no distintiva de la apariencia externa/silueta de los productos o de una parte de los mismos;
- la forma/figura/dibujo no debe consistir en una representación bidimensional no distintiva del lugar/espacio/ubicación en el que se vendan/suministren/distribuyan/exhiban los productos/servicios reivindicados.

Estas «características» pueden yuxtaponerse y estar presentes simultáneamente en el mismo signo.

A continuación se incluye una lista de algunos ejemplos de elementos figurativos que pertenecen a algunas de las categorías mencionadas *supra*.

Elementos figurativos consistentes en una representación descriptiva/no distintiva de los productos o servicios o de una parte de los mismos

En algunos casos, el elemento figurativo consiste en una representación de los productos o servicios reivindicados (o de una parte de ellos). En principio, la representación se considera descriptiva y/o desprovista de carácter distintivo cuando:

- se trata de una representación «fiel» o «realista» de los productos y servicios;
- es una representación simbólica/estilizada, si bien realista, de los productos y servicios.

En ambos casos, para suscitar objeciones, la representación de los productos/servicios no debe diferir de forma significativa de las que se utilizan por lo general en el mercado. Los siguientes signos no tienen carácter distintivo.

Signo		Productos y servicios
 Fresh Sardine	Ejemplo tomado de CP3	<i>pescado</i>

Signo		Productos y servicios
 Fresh Sardine	Ejemplo tomado de CP3	<i>pescado</i>

Elementos figurativos que refuerzan el «mensaje» descriptivo y/o promocional que transmite el elemento verbal.

El elemento figurativo se considera asimismo descriptivo y/o carente de carácter distintivo cuando se limita a reforzar el mensaje descriptivo y/o promocional que transmite el elemento verbal.

Signo	Marca comunitaria nº	Productos y servicios
	Registro internacional que designa a la UE nº 1 131 046	Clases 36 (<i>servicios de recaudación de fondos para obras benéficas</i>), clases 42 y 45.
El elemento figurativo se limita a reforzar el mensaje que transmiten los elementos verbales, es decir, que se puede hacer una donación con un solo clic.		

Signo	Marca comunitaria nº	Productos y servicios
	Marca comunitaria nº 1 088 576	Clase 29
«fra Danmark» significa «de Dinamarca». El elemento figurativo (aunque no es una imitación heráldica de la bandera danesa) refuerza claramente el mensaje de que los productos reivindicados proceden de Dinamarca. La resolución ha sido confirmada por la Sala (véase la resolución de 05/12/2013, R 469/2013-1).		

Signo	Marca comunitaria nº	Productos y servicios
 Hunde sport	Marca comunitaria nº 10 909 109	Clases 5, 18, 21, 25, 28 y 31
«Hundesport» significa «deporte para perros/caninos»		

Signo	Marca comunitaria nº	Productos y servicios
	Marca comunitaria nº 9 117 219	entre otros, <i>café</i> en la clase 30
<p>La palabra MOCA indica un tipo de café en algunas lenguas europeas, por ejemplo, el italiano, español y portugués. El elemento figurativo que hay entre las letras «MO» y «CA» consta de los colores de la bandera italiana. Aunque se pueden formular objeciones al registro de la marca solicitada en virtud del artículo 7, apartado 1, letra h), del RMC, este elemento no añade ningún carácter distintivo al signo, dado que indica claramente a los consumidores el origen/destino geográfico de los productos</p>		

Elementos figurativos de uso común en el comercio en relación con los productos o servicios

Por regla general, los elementos figurativos de uso común en el comercio en relación con los productos y/o servicios reivindicados no añaden carácter distintivo al signo en su conjunto. Véanse las siguientes marcas.

Signo	Nº de la marca	Productos y servicios
	Registro internacional que designa a la UE nº 1116291	Productos y servicios de las clases 29, 30, 31 y 43
<p>La expresión en alemán «Einfach Gut!» que consta en la marca anterior significa «simplemente bueno» en español. El corazón rojo es una forma de uso común en el comercio en relación con productos y servicios, sobre todo con alimentos como el chocolate y los dulces en general, y en particular en ocasiones especiales como San Valentín. Por consiguiente, se denegó el registro de esta marca.</p>		
Signo	Asunto	
	Sentencia de 15/09/2005, C-37/03 P, «BioID»	
<p>La marca anterior fue denegada para los productos y servicios reivindicados de las clases 9, 38 y 42 relativos a gestión de contraseñas y características de seguridad para software y telecomunicaciones. El público destinatario entenderá que el signo significa, en su conjunto, «identificación biométrica», que no puede distinguirse de los productos y servicios reivindicados y que no posee ningún carácter que garantice al usuario final la identidad de origen del producto o del servicio designado por la marca desde el punto de vista del público destinatario (apartado 70). Además, la falta de cualquier elemento distintivo particular y los caracteres en letra «Arial» y de diferentes grosores no permiten que la marca solicitada sirva como un indicador de origen (apartado 71).</p>		

Elementos figurativos consistentes en motivos

Por norma, los motivos no añaden carácter distintivo a los signos que están compuestos por elementos verbales descriptivos/no distintivos cuando el público destinatario los percibe como meros elementos decorativos. En efecto, en tales

supuestos no transmiten ningún «mensaje» que pueda ser fácilmente recordado por los consumidores.

Combinaciones de elementos figurativos no distintivos y/o banales

En general, las combinaciones de elementos figurativos banales (geométricos o no) no añaden carácter distintivo a los signos compuestos por elementos verbales cuando no son aptas para desviar la atención del consumidor del significado descriptivo/no distintivo de mensaje que transmite el elemento verbal. En estos casos es preciso apreciar adecuadamente el «impacto visual» del elemento figurativo en relación con el del elemento verbal.

Véanse, a título de ejemplo, las siguientes marcas denegadas:

Signo	Marca comunitaria nº	Productos y servicios
	Marca comunitaria nº 11 439 932	Para servicios de las clases 39 y 41 (incluidos servicios prestados por clubes automovilísticos) Retirada
En este caso el «destello» no basta para conferir carácter distintivo a la marca. En efecto, no es llamativo, perceptible ni fácil de recordar y tampoco resulta dominante con respecto a los demás elementos verbales y figurativos. Además, el destello (al igual que los demás elementos figurativos, por ejemplo, los caracteres tipográficos, los colores y la etiqueta) no son aptos para desviar la atención del consumidor del mensaje claramente descriptivo/no distintivo que transmite la expresión «SUPERCAR EXPERIENCE».		

Cabe aplicar un razonamiento similar, *mutatis mutandis*, al elemento figurativo del siguiente signo:

Signo	Marca comunitaria nº	Productos y servicios
	Marca comunitaria nº 11 387 941	Clases 9, 35 y 41

Por otro lado, las siguientes marcas fueron registradas:

Signo	Marca comunitaria nº	Productos y servicios
	Marca comunitaria nº 10 894 996	Productos y servicios de las clases 12, 35 y 36 (registrada)
	Marca comunitaria nº 10 834 299	Productos y servicios de las clases 9, 38 y 42 (registrada)

En ambos casos algunos de los elementos figurativos (el signo antes de la palabra «Specialized» y los cinco rectángulos dispuestos en forma circular colocados a la derecha de la palabra «ECO») provocan un impacto visual autónomo, con el mismo grado de influencia en la impresión general del signo que el elemento verbal, por lo que son aptos para atraer la atención del consumidor.

Elementos verbales combinados con etiquetas comunes/no distintivas

En ocasiones, elementos verbales descriptivos y/o no distintivos se combinan con motivos que, aunque no constituyen simples formas geométricas, son pese a todo etiquetas comunes/no distintivas. Dichas etiquetas no son capaces de imprimirse en la mente del consumidor porque son demasiado simples y/o de uso común en el comercio en relación con los productos/servicios reivindicados. Véase el siguiente ejemplo:

Signo	Marca comunitaria nº	Productos y servicios
	Marca comunitaria nº 116 434	Clase 32 (denegada)
Signo	Marca comunitaria nº	Productos y servicios
	Marca comunitaria nº 1 166 164	Servicios de las clases 35, 37 y 42

Por lo que respecta a la percepción, por el público pertinente, de la forma y del color de la etiqueta, las etiquetas de precios de colores se utilizan corrientemente en el comercio para todo tipo de productos y servicios. Por consiguiente, el hecho de que la etiqueta de la marca pueda atraer la atención del público no influye en el significado de los elementos denominativos predominantes. Además, este elemento gráfico tiende a reforzar el carácter publicitario de los elementos denominativos en la percepción del público pertinente (sentencia de 03/07/2003, T-122/01, «BEST BUY», apartados 33 y 37).

Tampoco en dichos casos, la inclusión de colores «comunes» (o de una combinación de colores) añade carácter distintivo al signo. Ello es aún más cierto cuando el color reivindicado posee funciones distintas de un mero carácter decorativo.

Véase, a título de ejemplo, la siguiente marca:

Signo	Marca comunitaria nº	Productos y servicios
	<p>Marca comunitaria nº 10 849 263</p>	<p>Servicios de las clases 35, 36, 38, 41, 42, 43, 44 y 45 (denegada).</p>

La circunstancia de que este tipo de etiquetas se utilicen habitualmente en productos (como licores, turrón, etc.) no basta para otorgar al signo un grado suficiente de carácter distintivo en relación con servicios.

2.4 Signos o indicaciones habituales (artículo 7, apartado 1, letra d), del RMC)

2.4.1 Observaciones generales

El artículo 7, apartado 1, letra d), del RMC excluye del registro a los signos que se compongan exclusivamente de términos o indicaciones que se hayan convertido en habituales en el lenguaje común o en el contexto de las costumbres leales y constantes del comercio en el momento pertinente (véase el apartado 2.4.2 *infra*). En este contexto, la naturaleza habitual del signo suele referirse a algo diferente de las propiedades o características de los propios productos o servicios.

Aunque hay un claro solapamiento entre el ámbito de aplicación del artículo 7, apartado 1, letra d) y el artículo 7, apartado 1, letra c), del RMC, los signos que contempla el artículo 7, apartado 1, letra d), del RMC se excluyen del registro no por ser descriptivos, sino por su uso vigente en los sectores comerciales que cubren los productos o servicios para los que se solicita la marca (sentencia de 04/10/2001, C-517/99, «Bravo», apartado 35).

Además, los signos o las indicaciones que se han convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio para designar los productos o servicios que cubre ese signo no tienen la capacidad de distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras empresas y, por tanto, no cumplen la función esencial de una marca (sentencia de 16/03/2006, T-322/03, «WEISSE SEITEN», apartado 52).

Este motivo de denegación también abarca palabras que inicialmente no tenían significado o que tenían un significado diferente, por ejemplo, «weiße Seiten» (= «páginas blancas»). También incluye determinadas abreviaturas que han pasado a formar parte del lenguaje informal o de la jerga y, por consiguiente, se han convertido en habituales en el comercio.

Asimismo, una denegación basada en el artículo 7, apartado 1, letra d), del RMC también abarca los elementos figurativos que o bien usaron a menudo pictogramas o indicaciones similares o que se han convertido en la designación normal de productos

o servicios, como una «P» blanca sobre fondo azul para las plazas de aparcamiento, el báculo de Esculapio para las farmacias, o la silueta de un cuchillo y un tenedor para los servicios de los restaurantes. .

Signo	Justificación	Asunto
 <p>Marca comunitaria nº 9 894 528, que cubre productos de la clase 9</p>	<p>«Este dispositivo es idéntico al símbolo internacionalmente conocido como “de alta tensión” o “precaución: riesgo de descarga eléctrica”. La ISO 3864 lo ha definido como el símbolo normalizado para indicar alta tensión, mientras que el dispositivo para el que se solicita registro está dentro del triángulo, lo que denota que es un símbolo de peligro [...] En consecuencia, dado que coincide esencialmente con el símbolo internacional utilizado para indicar que existe riesgo de alta tensión, la Sala considera que no se puede admitir su registro como marca comunitaria de conformidad con el artículo 7, apartado 1, letra d), del RMC (apartado 20).</p>	<p><u>R 2124/2011-5</u></p>

2.4.2 Fecha en que un término se ha convertido en usual

El carácter usual debe examinarse en relación con la fecha de presentación de la solicitud de la marca comunitaria (sentencias de 05/03/2003, T-237/01, «BSS», apartado 46, y de 05/10/2004, C-192/03, apartados 39-40). La cuestión de si un término o un elemento figurativo carecía de carácter descriptivo o era distintivo mucho tiempo antes de esa fecha, o en el momento en que se adoptó por primera vez, será en la mayoría de los casos irrelevante, dado que no demuestra necesariamente que el signo en cuestión no se hubiera convertido en usual en la fecha de presentación de la solicitud (sentencia de 05/03/2003, T-237/01, «BSS», apartado 47).

En algunos casos, un signo objeto de solicitud puede convertirse en usual a partir de la fecha de presentación de la solicitud. Los cambios de significado de un signo que lleven a que se convierta en usual tras la fecha de presentación de la solicitud no conllevan una declaración de nulidad *ex tunc* de conformidad con el artículo 52, apartado 1, letra a), del RMC, sino que pueden llevar a una declaración de caducidad con efecto *ex nunc* de conformidad con el artículo 51, apartado 1, letra b), del RMC. Por ejemplo, la marca comunitaria registrada «STIMULATION» fue anulada porque se había convertido en un término de uso habitual en relación con bebidas energéticas.

2.4.3 Apreciación de los términos habituales

La cuestión de si una marca es habitual debe examinarse, en primer lugar, mediante la referencia a los productos o servicios en relación con los que se solicita el registro y, en segundo lugar, sobre la base de la percepción que tiene de la marca el público destinatario (sentencia de 07/06/2011, T-507/08, «16PF», apartado 53).

Por lo que respecta al público pertinente, el carácter habitual debe examinarse teniendo en cuenta las expectativas que se espera que tenga el consumidor medio, a quien se considera normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, en

relación con el tipo de productos en cuestión (sentencia de 16/03/2006, T-322/03, «Weisse Seiten», apartado 50).

No obstante, en los casos en los que participan intermediarios en la distribución al consumidor o usuario final de un producto, el público pertinente que ha de tenerse en cuenta al determinar el carácter habitual del signo comprende no sólo a todos los consumidores y usuarios finales, en función de las características del mercado que se trate, todas las partes del sector que se dedican a la comercialización del producto en cuestión (sentencias de 29/04/2004, C-371/02, «Bostongurka», apartado 26, y sentencia de 06/03/2014, C-409/12, «Kornspitz», apartado 27).

El Tribunal General ha declarado que el artículo 7, apartado 1, letra d), del RMC no es aplicable cuando el signo en el mercado lo utiliza un solo operador (distinto del solicitante de la marca comunitaria) (sentencia de 07/06/2011, T-507/08, «16PF»). En otras palabras, una marca no se considerará usual sólo por el mero hecho de que un competidor del solicitante de la marca comunitaria utiliza también el signo en cuestión. Para demostrar el carácter usual es preciso que el examinador aporte pruebas (que suelen provenir de Internet) de que el consumidor pertinente ha visto la marca en un contexto ajeno al de las marcas y que, como consecuencia, reconocerá su sentido usual en relación con los productos y servicios reivindicados.

Por lo que respecta a la relación con los productos y servicios para los que se solicita registro, el artículo 7, apartado 1, letra d), del RMC no será de aplicación cuando la marca consista en un término laudatorio más general que no guarde ninguna relación particular con los productos y servicios de que se trata (véase la sentencia de 04/10/2001, C-517/99, «Bravo», apartados 27 y 31).

2.4.4 Aplicabilidad del artículo 7, apartado 1, letra d), del RMC a nombres de variedades vegetales

La cuestión del carácter genérico puede suscitarse con ocasión del examen de marcas que consistan exclusivamente en el nombre de una variedad vegetal que no esté registrada de manera simultánea en la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales, con arreglo al Reglamento nº 2100/94. En este caso, la marca podría suscitar objeciones de conformidad con el artículo 7, apartado 1, letra f), del RMC. Por consiguiente, si las pruebas disponibles demuestran que un determinado nombre de variedad vegetal se ha convertido en usual en la Unión Europea como denominación genérica de la variedad de que se trate, los examinadores – además de formular una objeción a la marca solicitada con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c) y b), del RMC sobre la base de que la marca solicitada es descriptiva – también deberán formular una objeción con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra d), del RMC basándose en el motivo adicional de que la marca consiste exclusivamente en un término que se ha convertido en genérico en el sector comercial de que se trate de la Unión Europea. Véanse los apartados 2.3.2.10 y 2.6.1.2, Denominaciones de variedades vegetales.

2.5 Formas con una función esencialmente técnica, valor estético significativo o impuestas por la naturaleza del producto (artículo 7, apartado 1, letra e) del RMC

2.5.1 Observaciones generales

El artículo 7, apartado 1, letra e), del RMC excluye del registro los signos constituidos exclusivamente por: (i) la forma impuesta por la naturaleza del propio producto, (ii) la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico, o (iii) la forma que afecte al valor intrínseco del producto.

Del texto de esta disposición se deduce que no es de aplicación a los signos para los que se solicita registro en relación con los servicios.

Procede tener presente que no está justificado formular una objeción al amparo del artículo 7, apartado 1, letra e), del RMC cuando el signo solicitado consiste en una forma combinada con elementos adicionales distintivos (ya sean verbales o figurativos), pues el signo en su conjunto ya no estaría constituido exclusivamente por una forma.

Sin embargo, el artículo 7, apartado 1, letra e), del RMC no establece el tipo de signos que deben considerarse formas en el sentido de dicha disposición. No distingue entre formas tridimensionales, formas bidimensionales o representaciones bidimensionales de formas tridimensionales. Por consiguiente, el artículo 7, apartado 1, letra e), del RMC debe considerarse aplicable a las marcas que reproducen formas, al margen de la dimensión en la que figuren (sentencia de 08/05/2012, T-331/10, «superficie con lunares negros», apartado 24). Por lo tanto, la aplicabilidad del artículo 7, apartado 1, letra e), del RMC no se circunscribe a las formas tridimensionales.

Es preciso señalar a este respecto que, conforme a reiterada jurisprudencia, la clasificación de una marca como «figurativa» no excluye en todo caso la aplicabilidad de los motivos de denegación previstos en el artículo 7, apartado 1, letra e), del RMC. El Tribunal de Justicia y el Tribunal General han declarado que la jurisprudencia desarrollada en relación con marcas tridimensionales constituidas por el aspecto del propio producto, también se aplica a marcas «figurativas» constituidas por la representación bidimensional del producto (sentencias de 22/06/2006, C-25/05 P, «Envoltorio de caramelo», apartado 29 y de 04/10/2007, C-144/06, «Pastillas», apartado 38).

El artículo 7, apartado 3, del RMC establece claramente que las formas impuestas por la naturaleza del propio producto (existentes en la naturaleza o fabricadas), las formas esencialmente funcionales o aquellas que afectan al valor intrínseco del producto no pueden salvar una objeción formulada al amparo del artículo 7, apartado 1, letra e), del RMC demostrando que han adquirido carácter distintivo. Por consiguiente, la protección de marca quedará excluida cuando una forma esté comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 7, apartado 1, letra e), del RMC, al margen de que dicha forma en particular haya adquirido efectivamente carácter distintivo en el mercado.

A este respecto, ha de señalarse que el Tribunal de Justicia, en su sentencia de 20/09/2007, C-371/06, «BENETTON», relativa a la interpretación del artículo 3, apartado 1, letra e), tercer guión, de la Primera Directiva 89/104 (Directiva sobre marcas) (idéntico al artículo 7, apartado 1, letra e), del RMC) declaró que la forma de un producto que dé un valor sustancial a éste no puede constituir una marca con

arreglo al artículo 3, apartado 3, de la Directiva (idéntico al artículo 7, apartado 3, del RMC) incluso cuando, antes de la solicitud de registro, haya adquirido una fuerza atractiva por el hecho de su notoriedad como signo distintivo, a raíz de campañas publicitarias que pongan de manifiesto las características concretas del producto de que se trate.

Asimismo, el Tribunal de Justicia, en su sentencia de 08/04/2003, C-53/01, C-54/04 y C-55/01, «Linde», apartado 44, declaró que dado que el artículo 3, apartado 1, letra e), de la Directiva es un obstáculo preliminar que puede impedir que se registre un signo constituido exclusivamente por la forma de un producto, se desprende de él que, si se cumple uno solo de los criterios mencionados en dicha disposición, no puede registrarse como marca un signo de este tipo.

El Tribunal también señaló que, si se supera este obstáculo preliminar, sigue siendo necesario comprobar si debe denegarse el registro del signo tridimensional constituido por la forma de un producto en virtud de una o varias de las causas de denegación contenidas en el artículo 3, apartado 1, letras b) a d) (sentencias C-53/01, C-54/04 y C-55/01, «Linde», apartado 45).

Si el examen de un signo con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra e), del RMC lleva a la conclusión de que se cumple uno de los requisitos establecidos en dicha disposición, ya no será necesario analizar si el signo ha adquirido carácter distintivo por el uso, dado que una objeción formulada con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra e), del RMC no puede salvarse invocando el artículo 7, apartado 3, del RMC (sentencia de 6 de octubre de 2011, T-508/08, «Representación de un altavoz», apartado 44). Ello explica la **ventaja que entraña realizar un examen previo del signo con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra e), del RMC cuando resulten aplicables varios motivos de denegación absolutos previstos en el artículo 7, apartado 1, del RMC.**

En consecuencia, para lograr una gestión sólida y eficiente, y una economía procesal, se solicita a los examinadores que formulen todas las objeciones al registro del signo con arreglo al artículo 7, apartado 1, del RMC, incluido el artículo 7, apartado 1, letra e), del RMC, tan pronto como consideren que procede aplicarlo.

Por consiguiente, cuando el signo para el que se solicita registro esté constituido por una forma que el público destinatario pueda considerar meramente funcional y que no se aleja de manera significativa de los usos del ramo, el examinador debe plantear una objeción con arreglo al artículo 7, apartado 1, letras e) y b), del RMC, aunque las pruebas relativas a la falta de carácter distintivo tengan más peso que las referidas al carácter funcional.

No obstante, también podría suceder que, tras una objeción inicial formulada exclusivamente de conformidad con el artículo 7, apartado 1, letras b) y/o c), del RMC, las pruebas presentadas por el solicitante demuestren que las características esenciales de la forma de que se trate tienen un fin técnico o que la forma da un valor intrínseco a los productos. En dichos casos, deberá formularse también otra objeción de acuerdo con el artículo 7, apartado 1, letra e), incisos ii) o iii), para que el solicitante pueda presentar observaciones al respecto. En dichos supuestos, el solicitante sólo podrá intentar salvar la objeción con argumentos, pues las pruebas del carácter distintivo adquirido no serán tomadas en consideración en el marco de una objeción al amparo del artículo 7, apartado 1, letra e), del RMC.

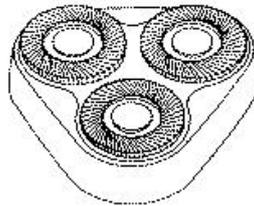
2.5.2 Forma impuesta por la naturaleza de los productos

Conforme al artículo 7, apartado 1, letra e), inciso i), del RMC, no pueden registrarse los signos constituidos exclusivamente por la forma impuesta por la naturaleza del propio producto.

Este motivo de denegación sólo se aplicará cuando la marca solicitada, ya sea bidimensional o tridimensional, esté constituida exclusivamente por la única forma natural posible para los productos (fabricados o existentes en la naturaleza), por ejemplo, la representación realista que se muestra a continuación de un plátano para plátanos:



Ha de señalarse que cuando un determinado producto pueda adoptar varias formas, no es adecuado plantear una objeción con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra e), inciso i), del RMC, pues no existe una sola forma posible natural para los productos. Por ejemplo, sería inadecuado aplicar este motivo de denegación a la forma que consta a continuación del cabezal de una maquinilla de afeitar eléctrica cuando la especificación se refiera a «maquinillas de afeitar eléctricas», pues no todas ellas deben fabricarse forzosamente con esta configuración:



No obstante, es posible que puedan aplicarse otros motivos de denegación como, en este caso, una objeción con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del RMC, porque la forma en cuestión es funcional en sus características básicas (sentencia de 18/06/2002, C-299/99, «Philips»).

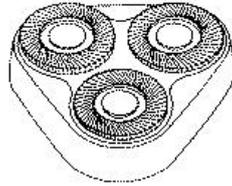
En todos los casos en los que la marca comunitaria solicitada esté constituida exclusivamente por la forma de los productos impuesta por su naturaleza, también podrá formularse una objeción de conformidad con el artículo 7, apartado 1, letra c), del RMC, alegando que la forma de que se trata es descriptiva de la naturaleza de los productos.

2.5.3 Forma de los productos necesaria para obtener un resultado técnico

El artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del RMC excluye del registro los signos constituidos exclusivamente por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico.

El Tribunal de Justicia ha dictado dos sentencias principales en relación con las formas esencialmente funcionales que brindan orientación para examinar las marcas

constituidas exclusivamente por formas funcionales (sentencias de 18/06/2002, C-299/99, «Philips», y de 14/09/2010, C-48/09 P, «Bloque de Lego rojo»), en las que interpreta, entre otros, los artículos 3, apartado 1 de la Directiva, idéntico al artículo 7, apartado 1), del RMC.



Por lo que respecta al signo anterior, el Tribunal de Justicia declaró que en cuanto a los signos constituidos exclusivamente por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico, el objetivo del artículo 3, apartado 1, letra e), segundo guión, de la Directiva es denegar el registro de formas cuyas **características esenciales respondan a una función técnica**, porque la exclusividad inherente al derecho de marca obstaculizaría la posibilidad de que los competidores ofrecieran un producto que incorporase esa función o, al menos, eligiesen libremente la solución técnica que desearan adoptar para incorporar dicha función en su producto (sentencia de 18/06/2002, C-299/99, «Philips», apartado 79).

Procede señalar que el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del RMC, al referirse a los signos constituidos «exclusivamente» por la forma del producto «necesaria» para obtener un resultado técnico, tiene por objeto garantizar que únicamente se deniegue el registro de las formas de producto que no hacen sino incorporar una solución técnica y cuyo registro como marca obstaculizaría realmente, por ello, la utilización de esa solución técnica por otras empresas (sentencia de 14/09/2010, C-48/09 P, «Bloque de Lego rojo», apartado 48).

Un signo estará constituido «exclusivamente» por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico cuando todas las características esenciales de la forma responden a una función técnica, sin que tenga pertinencia, a estos efectos, la inclusión de características no esenciales sin función técnica (sentencia de 14/09/2010, C-48/09 P, «Bloque de Lego rojo», apartado 51). El hecho de que puedan existir formas alternativas, que tengan otras dimensiones u otro diseño y que permitan obtener el mismo resultado técnico, no trae como consecuencia excluir la aplicación de esta disposición (sentencia de 14/09/2010, C-48/09 P, «Bloque de Lego rojo», apartados 53 a 58).

Sin embargo, el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii) no puede aplicarse si la forma de los productos incorpora un elemento no funcional importante, como un elemento ornamental o de fantasía que desempeña un papel importante en esa forma (sentencia de 14/09/2010, C-48/09 P, «Bloque de Lego rojo», apartado 52).

Por el contrario, la presencia de uno o de algunos elementos arbitrarios menores en un signo tridimensional cuyos elementos esenciales están dictados en su totalidad por la solución técnica a la que ese signo da expresión no influye en la apreciación de que dicho signo está constituido exclusivamente por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico (sentencia de 14/09/2010, C-48/09 P, «Bloque de Lego rojo», apartado 52).

Una aplicación correcta del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del RMC implica que se identifiquen debidamente las características esenciales del signo tridimensional

de que se trate. La expresión «características esenciales» debe entenderse en el sentido de que se refiere a los elementos más importantes del signo (sentencia de 14/09/2010, C-48/09 P, «Bloque de Lego rojo», apartados 68 y 69).

La identificación de dichas características esenciales debe efectuarse caso por caso. Además, el examinador puede basar su apreciación directamente en la impresión global ofrecida por el signo, o bien proceder, en un primer momento, a un examen consecutivo de cada uno de los elementos constitutivos del signo (sentencia de 14/09/2010, C-48/09 P, «Bloque de Lego rojo», apartado 70).

A diferencia de la situación que cubre el artículo 7, apartado 1, letra b), del RMC, el modo en que se considera que el consumidor medio percibirá el signo no es un elemento decisivo al aplicar el motivo de denegación con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del RMC, sino que, *como máximo*, puede constituir un criterio de apreciación pertinente para el examinador cuando éste identifique las características esenciales del signo (sentencia de 14/09/2010, C-48/09 P, «Bloque de Lego rojo», apartado 76).

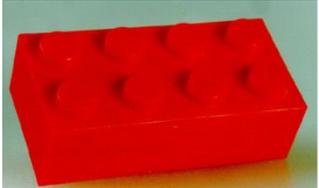
Una vez identificadas las características esenciales del signo, corresponde aún a la autoridad competente comprobar si todas estas características responden a la función técnica del producto en cuestión (sentencia de 14/09/2010, C-48/09 P, «Bloque de Lego rojo», apartado 72).

A la hora de examinar una solicitud de marca comunitaria en virtud del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), debe tomarse en consideración el significado de la expresión «resultado técnico». Dicha expresión debe interpretarse en sentido amplio y comprenderá, por ejemplo, formas que:

- encajen en otro artículo
- otorguen la máxima fuerza
- utilicen el menor material posible
- faciliten el almacenamiento y transporte cómodo.

Uno de los asuntos más importantes en relación con formas esencialmente funcionales tuvo que ver con la forma de un bloque de construcción de un juguete.

En este caso, después de un procedimiento de anulación, dos instancias de la Oficina (en primer lugar la División de Anulación y en segundo lugar la Gran Sala) anulaban la marca comunitaria nº 107 029 para el signo tridimensional que figura *infra* en relación con «juegos de construcción» comprendidos en la clase 28:

Signo	Marca comunitaria nº	Productos y servicios
	Marca comunitaria nº 107 029	Clase 28 (juegos de construcción)

En particular, la Gran Sala consideró que todas las distintas características del «Bloque Lego rojo» cumplen funciones técnicas concretas, es decir: (i) *las proyecciones [tacos]*: su altura y diámetro afectan a la capacidad de agarre; su número

afecta a la versatilidad de la fijación; su diseño afecta a la disposición de la fijación; (ii) *las proyecciones secundarias*: su capacidad de agarre; su número permite obtener la capacidad de agarre óptima en todas las posiciones; el grosor de la pared actúa como un resorte; (iii) *lados*: se conectan a los lados de otros bloques para formar una pared; (iv) *bordes huecos*: se engranan con las proyecciones y proporcionan fijación para la capacidad de agarre; y (v) *forma general*: forma de bloque para construcción; tamaño correcto para la mano de un niño (resolución de 10/07/2006, R 856/2004-G, apartado 54).

El Tribunal General desestimó el recurso contra la anterior resolución, confirmó las conclusiones de la Gran Sala y declaró que ésta había aplicado correctamente el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del RMC (sentencia de 12/11/2008, T-270/06, «Bloque de Lego rojo»).

En virtud de un recurso, el Tribunal de Justicia, en su sentencia de 14/09/2010, C-48/09 P, «Bloque de Lego rojo», confirmó la sentencia del Tribunal General, y señaló que

[...] la solución incorporada en la forma del producto examinada es la técnicamente preferible para la categoría de productos de que se trata. Si el signo tridimensional constituido por tal forma se registrara como marca sería difícil que los competidores del titular de ésta comercializaran formas de producto que fueran verdaderas alternativas, es decir, formas que no fueran similares y que, no obstante, fueran interesantes desde el punto de vista funcional para el consumidor (apartado 60).

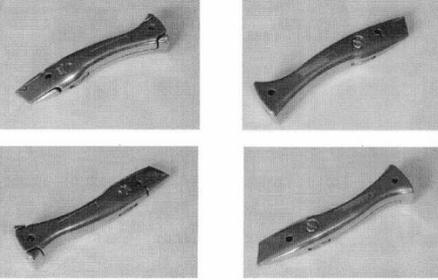
Lo que es más importante, el Tribunal de Justicia aclaró que las características esenciales de una forma deben identificarse del modo más objetivo posible con el fin de aplicar el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del RMC. El Tribunal de Justicia añadió que dicha identificación puede realizarse, según el caso y a la luz de su grado de complejidad, mediante un simple análisis visual de ese signo o, por el contrario, fundarse en un examen minucioso en el que se tengan en cuenta elementos útiles para la apreciación, como investigaciones y peritajes, o incluso datos relativos a los derechos de propiedad intelectual conferidos anteriormente en relación con el producto de que se trate (apartado 71).

Asimismo, el Tribunal de Justicia declaró que

[I]a funcionalidad técnica de las características de una forma puede apreciarse, en particular, teniendo en cuenta la documentación relativa a las patentes anteriores que describe los elementos funcionales de la forma de que se trate (apartado 85).

Por consiguiente, el hecho de que la forma de que se trata sea o haya sido objeto de una reivindicación en una patente concedida o en una solicitud de patente constituye una prueba *prima facie* de que los aspectos de la forma considerados funcionales en la reivindicación de patente son necesarios para obtener un resultado técnico (las Salas de recurso han adoptado este enfoque, por ejemplo, en su resolución de 17/10/2013 en el asunto R 42/2013-1).

Un asunto relativo a la siguiente forma objeto de solicitud para «cuchillos y mangos de cuchillos» constituye un ejemplo de cómo identificar las características esenciales de una forma y cómo apreciar si todas ellas desempeñan una función técnica:

Signo	Asunto
	<p data-bbox="898 495 1278 551">Sentencia de 19/09/2012, T-164/11 «Forma de mango de cuchillo»</p>

En este caso, la forma objeto de solicitud se describió en los siguientes términos

[...] un mango de cuchillo ligeramente curvado caracterizado por un pequeño ángulo de entre 5 a 10 grados entre la lama del cuchillo y el eje longitudinal de la empuñadura, que contiene una parte central ligeramente redondeada en la sección transversal que se ensancha hacia un tope final estrecho. El mango también incluye en la empuñadura del cuchillo un tornillo moleteado.

El Tribunal declaró que

de la patente [que invoca el solicitante de anulación] se desprende claramente que el efecto técnico del ángulo existente entre la lama del cuchillo y el eje longitudinal del mango de madreperla consiste en facilitar el corte. La sección intermedia es particularmente importante para realizar cortes largos. Los hace más precisos y permite imprimir mayor presión. Por último, el tornillo moleteado permite abrir la empuñadura y cambiar las lamas del cuchillo sin utilizar otras herramientas y sin obstaculizar la manipulación del cuchillo durante su uso (apartado 30).

Asimismo, concluyó que los elementos más importantes del signo, que constituyen sus características esenciales, eran exclusivamente funcionales (apartado 33).

2.5.4 Forma que afecta al valor intrínseco del producto

En virtud del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso iii), del RMC, los signos que estén constituidos exclusivamente por la forma que afecta al valor intrínseco de los productos no pueden ser registrados y, de serlo, pueden ser anulados.

Aunque la misma forma puede estar protegida, en principio, como un dibujo o modelo y como una marca, procede señalar que el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso iii), del RMC únicamente deniega la protección de marca a formas en determinados casos concretos, en particular, cuando el signo esté constituido exclusivamente por una forma que afecte al valor intrínseco del producto.

El concepto de «valor» debe interpretarse no sólo desde el punto de vista comercial (económico), sino también desde el de su «capacidad de atracción», es decir, la posibilidad de que los productos se compren *fundamentalmente debido a* su forma particular. No obstante, el concepto no debe interpretarse en el sentido de «reputación», ya que la aplicación de este motivo de denegación absoluto se justifica exclusivamente por el efecto que tiene en el valor que añade a los productos *la forma* y no otros factores, como la reputación de la marca denominativa que se utiliza también para identificar los productos en cuestión (véase a este respecto la resolución de 16/01/2013 en el asunto R 2520/2011-5, apartado 19).

Como reiteró el Tribunal, el fin próximo de la prohibición de acceso al registro de las formas que otorgan un valor sustancial al producto es el mismo que en el caso de las formas meramente funcionales, es decir, evitar que el derecho exclusivo y permanente que proporciona una marca pueda servir para prolongar la vigencia de otros derechos que el legislador ha querido sujetar a «plazos de caducidad» (sentencia de 6 de octubre de 2011, T-508/08, «Representación de un altavoz», apartado 65).

Hasta la fecha, el asunto principal en relación con el valor intrínseco que confieren las formas a los productos versa sobre la representación tridimensional de un altavoz que figura *infra*.

Signo	Asunto	Productos
	<p>Resolución de 10/09/2008, R 497/2005-1</p> <p>Sentencia de 06/10/2011, T-508/08,</p> <p>«Representación de un altavoz»</p>	<p>Además de altavoces, otros aparatos para la recepción, el tratamiento, la reproducción, la regulación o la distribución de señales sonoras comprendidos en la clase 9, así como el mobiliario para equipos de alta fidelidad de la clase 20.</p>

El Tribunal General, en su sentencia de 06/10/2011, T-508/08, «Representación de un altavoz», confirmó la resolución de la Sala por la que se consideraba que el signo en cuestión quedaba incluido en el ámbito de aplicación del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso iii), del RMC. Esta ha sido, hasta el momento, la única sentencia de los órganos jurisdiccionales europeos en la que se aborda el fondo de la cuestión de la forma ornamental que afecta al valor intrínseco de los productos.

El Tribunal consideró que para productos como los enumerados *supra*, el diseño constituía un elemento de gran importancia en la elección del consumidor, aunque éste tomara igualmente en consideración otras características del referido producto. Tras declarar que la forma para la que se había solicitado el registro había revelado un diseño muy especial que era un elemento esencial de la estrategia de marca del solicitante y que hacía que el producto en cuestión fuera más atractivo, y por consiguiente, que aumentara su valor, el Tribunal señaló que de los documentos que obraban en autos, es decir, de los extractos de sitios de Internet de distribuidores, de subastas o de venta de productos de segunda mano, se desprendía que ante todo se destacan las características estéticas de dicha forma y que tal forma se percibía como un tipo de escultura pura, alargada e intemporal para la reproducción de música, lo cual, en realidad, la convertía en un elemento esencial como argumento para la promoción de ventas (apartado 75). Por consiguiente, el Tribunal concluyó que,

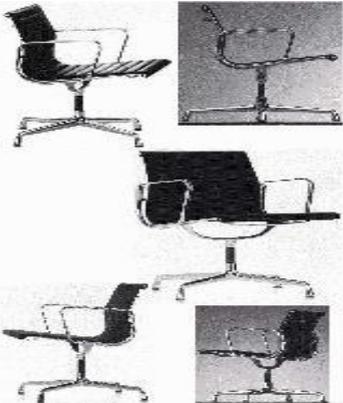
independientemente de las demás características del producto en cuestión, la forma para la que se solicitó el registro confería valor intrínseco a dicho producto.

De la sentencia anterior se desprende que es importante determinar si el valor estético de una forma puede determinar, por sí solo, el valor comercial del producto y la elección en sentido amplio del consumidor. Carece de importancia que el valor total del producto también se vea afectado por otros factores, siempre que el valor que aporta la forma sea sustancial en sí mismo.

En la práctica, **este motivo de denegación se aplicará principalmente en relación con productos en los que la forma del objeto de que se trata es el factor principal, aunque no necesariamente exclusivo, que determina la decisión de compra**. Así sucederá, por ejemplo, con obras de arte y artículos como joyería, jarrones y otros objetos adquiridos principalmente por su valor estético asociado a su forma.

Por otra parte, el hecho de que la forma sea agradable o atractiva no basta para excluir su registro. En tal caso, sería prácticamente imposible imaginar una marca de una forma, dado que en la actividad comercial moderna no existe ningún producto de utilidad industrial que no haya sido objeto de un estudio, investigación y diseño industrial antes de su eventual comercialización (resolución de 03/05/2000, R 0395/1999-3, «Gancino quadrato singolo», apartados 1 y 2 y 22 a 36).

Por ejemplo, la Sala consideró que la siguiente forma no afecta al valor intrínseco de los productos:

Signo	Asunto
	<p data-bbox="858 1288 1316 1348">Resolución de 14/12/2010, R 0486/2010-2 «Forma de una silla»</p>

La Sala consideró que, pese a que la forma anterior era estéticamente agradable y atractiva a la vista, no se alejaba suficientemente de los usos de presentación de sillas en vigor en la fecha de presentación de la solicitud. Asimismo entendió que la silla también se adquiriría para sentarse en ella y para ser usada como una pieza de mobiliario de oficina cómoda en casa o en el lugar de trabajo. Distinguió este caso del citado caso «Altavoz», poniendo de manifiesto que características tales como el hecho de que el respaldo estuviera curvado y ofreciera apoyo lumbar y que los reposabrazos también incrementasen el confort al igual que las cuatro ruedas de las patas, eran visibles en esta forma, a diferencia de las características técnicas del altavoz, en la sentencia «Altavoz».

La Sala consideró que la circunstancia de ser un «icono del diseño» invocada por el titular de la marca comunitaria con respecto a la silla arriba indicada no demostraba automáticamente que el valor del producto radicaba en primer lugar en su forma, sino que era el resultado de que la silla tenía un diseño sólido, cómodo y ergonómico que se ha hecho famoso, en particular, a raíz de importantes esfuerzos de marketing realizados a lo largo de los años.

La Sala también señaló que el titular de la marca comunitaria no había alegado que el valor de la forma radicase en su atractivo visual y que el solicitante de la anulación no había aportado pruebas que demostrasen que los vendedores publicitasen la silla en cuestión basándose principalmente en su aspecto estético (apartados 21 a 23).

Para examinar este tipo de marcas es preciso realizar un análisis caso por caso. En la mayoría de ellos, sólo será posible efectuar un examen apropiado cuando, a raíz de la documentación e información aportada por el solicitante (o un tercero), existan pruebas de que el valor estético de la forma puede determinar, por sí solo, el valor comercial del producto y la elección en sentido amplio del consumidor. Así sucedió precisamente en los dos asuntos arriba indicados: en el asunto «Altavoz», la Sala solo formuló una objeción en este sentido tras analizar cuidadosamente las pruebas presentadas por el solicitante y en el asunto mencionado inmediatamente *supra*, las pruebas fueron aportadas por el solicitante de anulación pero resultaron insuficientes.

2.6 Carácter distintivo adquirido

2.6.1 Introducción

De conformidad con el artículo 7, apartado 3, del RMC, una marca podrá registrarse en cualquier caso aunque incumpla lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, letras b), c) y d), del RMC, siempre que «la marca hubiere adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicite el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma».

El artículo 7, apartado 3, del RMC constituye una excepción a la norma establecida en el artículo 7, apartado 1, letras b), c) o d), del RMC, con arreglo a las cuales, deberá denegarse el registro de las marcas que, *per se*, carezcan de carácter distintivo, de las marcas descriptivas, y de las marcas que consistan exclusivamente en indicaciones que se hayan convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio.

El carácter distintivo adquirido mediante el uso significa que, aunque el signo *ab initio* carezca de tal carácter distintivo inherente respecto a los productos y servicios reivindicados, a causa del uso que se hace del mismo en el mercado, el público pertinente ha pasado a percibir dicho signo como un elemento identificativo de los productos y servicios objeto de la solicitud de MC como procedentes de una determinada empresa. De este modo, el signo ha adquirido la capacidad de distinguir ciertos productos y servicios de los de otras empresas, porque se perciben como originarios de una empresa concreta. En este sentido, un signo en principio no susceptible de ser registrado con arreglo al artículo 7, apartado 1, letras b), c) o d), del RMC puede adquirir una nueva importancia, y su connotación, que deja de ser meramente descriptiva o no distintiva, le permite superar tales motivos absolutos de denegación del registro como marca que, de otro modo, se habrían aplicado.

2.6.2 Solicitud

La Oficina examinará el carácter distintivo adquirido si media una solicitud al respecto del solicitante de la marca comunitaria, que podrá formularse en cualquier momento durante el procedimiento de examen.

2.6.3 Fecha a la que deben referirse las pruebas

Las pruebas deberán demostrar que tal carácter distintivo a través del uso se adquirió previamente a la fecha de presentación de la solicitud de MC. En el caso de un RI, la fecha pertinente es la de registro por parte de la Oficina Internacional. Cuando se reivindique prioridad, la fecha considerada será la fecha de prioridad. En lo sucesivo, se aludirá a todas estas fechas como la «fecha de presentación».

2.6.3.1 Procedimientos de examen

Puesto que una marca disfruta de protección desde su fecha de presentación, y dado que la fecha de presentación de la solicitud de registro determina la prioridad de una marca sobre otra, una marca deberá ser registrable en tal fecha. En consecuencia, el solicitante deberá demostrar que el carácter distintivo se ha adquirido mediante el uso de la marca previamente a la fecha de solicitud del registro (sentencia de 11/06/2009, C-542/07P, «PURE DIGITAL», apartados 49 y 51; y sentencia de 07/09/2006, C-108/05, «EUROPOLIS», apartado 22). Los datos que acrediten el uso de la marca con posterioridad a tal fecha no deberán descartarse automáticamente, en la medida en que puedan proporcionar información indicativa respecto a la situación previa a la fecha de solicitud (sentencia de 28/10/2009, T-137/08, «GREEN/YELLOW», apartado 49).

2.6.3.2 Procedimientos de anulación

En los procedimientos de anulación aunque una marca se hubiera registrado contraviniendo lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, letras b), c) o d), del RMC, no podrá ser declarada nula si, por el uso que se haya hecho de ella, hubiera adquirido después de su registro un carácter distintivo respecto a los productos o servicios para los cuales esté registrada (artículo 52, apartado 2, del RMC).

La finalidad precisa de esta norma consiste en mantener el registro de las marcas que, debido al uso que se ha hecho de ellas, han adquirido entretanto (es decir, después de su registro) un carácter distintivo respecto a los productos o los servicios para los cuáles se registraron, a pesar del hecho de que, cuando se efectuó el registro, este contravenía el artículo 7, del RMC (sentencia de 14/12/2011, T-237/10, «Louis Vuitton», apartado 86; y sentencia de 15/10/2008, T-405/05, «MANPOWER», apartado 127).

2.6.4 Consumidor

El carácter distintivo de un signo, incluido el adquirido mediante el uso, debe evaluarse en relación con la supuesta percepción del consumidor medio de la categoría de productos o servicios en cuestión. Estos consumidores se consideran razonablemente bien informados, atentos y perspicaces. La definición del público destinatario está

vinculada al examen de los destinatarios de los productos o servicios de que se trate, puesto que la marca debe desempeñar su función esencial en relación con ellos. En consecuencia, tal definición debe efectuarse a la luz de la función esencial de las marcas, es decir, garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o servicio designado por la marca, permitiéndole distinguir sin confusión posible ese producto o servicio de los que tienen otra procedencia (sentencia de 29/09/2010, T-378/07, «ROJO/NEGRO/GRIS (Superficies exteriores de un tractor)», apartados 33, 38).

Por tanto, el consumidor destinatario incluye no solo a las personas que han adquirido efectivamente los productos y servicios, sino también a toda persona potencialmente interesada, en el sentido estricto de futuros compradores (sentencia de 29/9/2010, T-378/07, «ROJO/NEGRO/GRIS (Superficies exteriores de un tractor)», apartados 41 y siguientes).

Los futuros compradores se definen con arreglo al producto o servicio concreto para el que se procura el registro. Si los productos o servicios reivindicados son generales (por ejemplo, bolsos o relojes), es irrelevante que los productos ofrecidos de manera concreta bajo el signo en cuestión sean artículos de lujo extremadamente caros; el público incluirá a todos los futuros compradores de los productos reivindicados en la solicitud de MC, incluidos los que no sean de lujo y los de menor precio si la reivindicación se refiere a la categoría general.

2.6.5 Productos y servicios

Puesto que una de las funciones principales de una marca es garantizar el origen de los productos y los servicios, el carácter distintivo adquirido debe evaluarse respecto a los productos y servicios de que se trate. En consecuencia, las pruebas del solicitante deberán demostrar la existencia de un vínculo entre el signo y los productos y servicios para los que se solicita dicho signo, estableciendo que los sectores interesados, o al menos una parte significativa de estos, identifican, gracias a la marca, el producto atribuyéndole una procedencia empresarial determinada (sentencia de 04/05/1999, C-108/97 y C-109/97, «CHIEMSEE», apartado 52; y sentencia de 19/05/2009, T-211/06, «CYBERCREDIT *et al.*», apartado 51).

2.6.6 Aspectos territoriales

En virtud del artículo 1, del RMC, una marca comunitaria tiene un carácter unitario y produce los mismos efectos en el conjunto de la Unión Europea. El artículo 7, apartado 2, del RMC establece que el registro de una marca deberá denegarse si los motivos absolutos solo existieren en una parte de la Unión Europea.

Como consecuencia lógica de lo referido, el carácter distintivo adquirido deberá establecerse en todo el territorio en el que la marca, *ab initio*, carecía de tal carácter (sentencia de 22/6/2006, C-25/05P, «Envoltorio de caramelo», apartados 83 y 86; y sentencia de 29/09/2010, T-378/07, «ROJO/NEGRO/GRIS (Superficies exteriores de un tractor)», apartado 30).

Esto se debe a que el carácter unitario de la marca comunitaria exige que un signo posea carácter distintivo, inherente o adquirido por el uso, en toda la Unión Europea (sentencia de 17/05/2011, T-7/10, «υγεία», apartado 40). Resultaría paradójico aceptar, por un lado, en virtud del artículo 3, apartado 1, letra b), de la DM, que un Estado miembro tenga que denegar el registro como marca nacional de un signo

privado de todo carácter distintivo en su territorio y, por otro, que ese mismo Estado miembro deba respetar una marca comunitaria relativa a tal signo por el único motivo de que este ha adquirido un carácter distintivo en el territorio de otro Estado miembro (sentencia de 14/12/2011, T-237/10, «Louis Vuitton», apartado 100).

2.6.6.1 Disposiciones especiales respecto a la adhesión de nuevos Estados miembros

De conformidad con lo dispuesto en los Tratados de Adhesión de la UE, una MC solicitada antes de la fecha de adhesión de un determinado Estado miembro solo podrá denegarse por motivos que ya existían con anterioridad a tal fecha. En este sentido, en los procedimientos de examen de la Oficina, el carácter distintivo adquirido deberá demostrarse únicamente respecto a los Estados miembros de la UE en la fecha de la solicitud de la MC, y no a aquellos que se hayan incorporado a la UE con posterioridad.

2.6.6.2 Marcas en 3D, colores *per se* y marcas figurativas

Si existe una objeción formulada en toda la Unión Europea, como suele suceder en el caso de las marcas en 3D, los colores *per se* y las marcas figurativas que consisten exclusivamente en la representación de los productos en cuestión, el carácter distintivo adquirido deberá demostrarse en el conjunto de la Unión Europea. Respecto a la posibilidad de extrapolar las pruebas, véase más adelante el apartado 2.12.8.7.

2.6.6.3 Zona lingüística

En los casos en los que la MC solicitada se deniegue en relación con su significado en una lengua determinada, el carácter distintivo por el uso deberá demostrarse al menos con respecto a los Estados miembros en los que tal lengua sea oficial.

Deberá actuarse con especial precaución cuando una lengua sea oficial en varios Estados miembros de la UE. En tales casos, al tramitar una objeción por motivos absolutos basada en el significado de los términos en una lengua determinada, el carácter distintivo por el uso deberá demostrarse para cada uno de los Estados miembros en los que tal lengua sea oficial (así como en cualquier otro Estado miembro o mercado en el que dichos términos serán entendidos).

(a) Entre los ejemplos de lenguas oficiales en más de un Estado miembro de la UE figuran:

- Alemán

El alemán es lengua oficial en Alemania y Austria, así como en Luxemburgo y Bélgica. Toda reivindicación de que el carácter distintivo adquirido por el uso permite que el signo solicitado salve una objeción por motivos absolutos basada en el significado de los términos en alemán deberá examinarse automáticamente respecto a todos esos países.

- Griego

El griego es lengua oficial no solo en Grecia, sino también en Chipre. Toda reivindicación de que el carácter distintivo adquirido por el uso permite que el signo solicitado salve una objeción por motivos absolutos basada en el significado de los términos en griego deberá examinarse automáticamente respecto a esos dos países.

- Inglés

El inglés es lengua oficial en el Reino Unido, Irlanda y Malta. Toda reivindicación de que el carácter distintivo adquirido por el uso permite que el signo solicitado salve una objeción por motivos absolutos basada en el significado de los términos en inglés deberá examinarse automáticamente respecto a todos esos países.

- Francés

El francés es lengua oficial no solo en Francia, sino también en Bélgica y Luxemburgo. Toda reivindicación de que el carácter distintivo adquirido por el uso permite que el signo solicitado salve una objeción por motivos absolutos basada en el significado de los términos en francés deberá examinarse automáticamente respecto a todos esos países.

- Neerlandés

El neerlandés es lengua oficial no solo en los Países Bajos, sino también en Bélgica. Toda reivindicación de que el carácter distintivo adquirido por el uso permite que el signo solicitado salve una objeción por motivos absolutos basada en el significado de los términos en neerlandés deberá examinarse automáticamente respecto a esos dos países.

- Sueco

El sueco es lengua oficial no solo en Suecia, sino también en Finlandia. Toda reivindicación de que el carácter distintivo adquirido por el uso permite que el signo solicitado salve una objeción por motivos absolutos basada en el significado de los términos en sueco deberá examinarse automáticamente respecto a esos dos países.

(b) Comprensión de la lengua de un Estado miembro en Estados miembros en los que no es oficial

Además de los Estados miembros donde la lengua de los términos de un signo es oficial en la UE, deberá considerarse asimismo si una determinada lengua oficial de la Unión se comprende en otros Estados miembros en los que no es oficial. Tal situación puede darse porque, dependiendo de los productos y servicios designados en la solicitud de MC, el público pertinente en el Estado miembro en cuestión cuente con un conocimiento elemental de la lengua de que se trate, o porque el público pertinente consiste en especialistas que comprenden ciertos términos técnicos en la lengua oficial de otro Estado miembro de la UE. En tal caso, el carácter distintivo adquirido deberá demostrarse respecto al público pertinente en esos otros Estados miembros, y no solo en aquellos en los que la lengua en cuestión es oficial.

Por ejemplo, el TG determinó que una proporción muy elevada de consumidores y profesionales europeos cuenta con un conocimiento elemental del inglés (sentencia de 26/09/2012, T-301/09, «CITIGATE», apartado 41). En consecuencia, dependiendo del consumidor destinatario de los productos y servicios en cuestión, y de si el signo consiste en un término elemental en inglés o no, es posible que el carácter distintivo adquirido tenga que evaluarse asimismo respecto a otros Estados miembros.

Pasando del público general a otro más especializado para productos y servicios, el TG determinó que ciertos términos ingleses en los ámbitos médico (sentencia de 29/03/2012, T-242/11, «3D eXam», apartado 26), técnico (sentencia de 09/03/2012, T-172/10, «BASE-SEAL», apartado 54) y financiero (sentencia de 26/09/2012, T-301/09, «CITIGATE», apartado 41), serán comprendidos por los profesionales correspondientes en toda la Unión Europea, ya que el inglés es la lengua profesional utilizada comúnmente en tales ámbitos.

Por otro lado, puesto que la comprensión de las lenguas no se encuentra limitada estrictamente por las fronteras geográficas, es perfectamente posible que por razones históricas, culturales o de mercados transfronterizos, cierto vocabulario (normalmente elemental) de una lengua determinada se extienda y pueda ser entendido de manera amplia por el público general de otro Estado miembro, y en particular, de aquéllos con fronteras terrestres en común. Por ejemplo, el alemán y el francés se utilizan habitualmente en las regiones italianas del Trentino-Alto Adigio y del Valle de Aosta, respectivamente.

2.6.7 Qué debe demostrarse

El Tribunal de Justicia ha establecido directrices relativas a las condiciones que deben dar lugar a la determinación de que una marca ha adquirido un carácter distintivo por el uso: «la autoridad competente estima que, gracias a la marca, una parte significativa de los sectores interesados identifica el producto atribuyéndole una procedencia empresarial determinada, dicha autoridad debe extraer la conclusión, en todo caso, de que la condición exigida para el registro de la marca se cumple.» (Véase sentencia de 04/05/1999, C-108/97 y C-109/97, «CHIEMSEE», apartado 45 y siguientes).

En este sentido, las pruebas deben demostrar que una proporción significativa del público destinatario de los productos y servicios reivindicados en el territorio en cuestión percibe la marca como un elemento identificativo de dichos productos o servicios de una empresa determinada; en otras palabras, que el uso dado a la marca ha generado un vínculo en la mente del público pertinente con los productos o servicios de una empresa concreta, con independencia de que los términos en cuestión carezcan del carácter distintivo para crear tal vínculo si tal uso no hubiera tenido lugar.

En lo que atañe al alcance de la penetración en el mercado y el reconocimiento del público destinatario que una marca debe lograr para que se establezca que ha adquirido un carácter distintivo por el uso, en cuanto que se ha convertido en un elemento identificativo de los productos y servicios de una determinada empresa frente a los de otras para el público destinatario, la jurisprudencia no prescribe porcentajes fijos de reconocimiento del mercado para dicho público. En lugar de utilizar un porcentaje fijo del público destinatario en un mercado determinado, las pruebas deben demostrar que una proporción significativa del público percibe la marca como un elemento identificativo de productos o servicios específicos.

Por último, las pruebas deberán referirse a cada uno de los productos o servicios designados en la solicitud de MC. Tras una objeción inicial por motivos absolutos con arreglo al artículo 7, apartado 1, letras b), c) o d), del RMC, únicamente los productos o servicios designados en la solicitud respecto a los que se haya demostrado su carácter distintivo adquirido por el uso serán registrables.

2.6.8 Las pruebas y su evaluación

Para establecer el carácter distintivo adquirido, podrán tenerse en cuenta las pruebas de los elementos que siguen: la cuota de mercado que posee la marca; la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de la marca; la importancia de las inversiones realizadas por la empresa para promocionarla; la proporción de los sectores interesados que identifica el producto o servicio atribuyéndole una procedencia empresarial determinada gracias a la marca, así como las declaraciones de cámaras de comercio e industria o de otras asociaciones profesionales (sentencia de 04/05/1999, C-108/97 y C-109/97, «CHIEMSEE», apartado 31; y sentencia de 29/09/2010, T-378/07, «ROJO/NEGRO/GRIS (Superficies exteriores de un tractor)», apartado 32).

La Oficina no está obligada a examinar los hechos que puedan conferir a la marca solicitada un carácter distintivo adquirido por el uso en el sentido del artículo 7, apartado 3, salvo que el solicitante los haya invocado (sentencia de 12/12/2002, T-247/01, «ECOPY», apartado 47).

2.6.8.1 Tipo de pruebas que pueden presentarse

Entre los ejemplos de pruebas que pueden utilizarse para indicar algunos o la totalidad de los factores anteriores, que pueden poner de relieve el carácter distintivo adquirido, figuran elementos como folletos de ventas, catálogos, listas de precios, facturas, informes anuales, cifras de volumen de negocio, cifras e informes de inversión en publicidad, anuncios publicitarios (recortes de prensa, carteles en vallas publicitarias, anuncios en televisión), junto con pruebas de su intensidad y alcance, así como encuestas a clientes o estudios de mercado.

Los solicitantes deberán prestar especial atención en para asegurarse de que las pruebas demuestren no solo el uso de la marca solicitada, sino también que resultan suficientes para identificar las fechas de tal uso y el territorio geográfico específico de la utilización en la UE. Normalmente, las pruebas no fechadas resultarán insuficientes para demostrar que el carácter distintivo se adquirió antes de la fecha de presentación, y las pruebas de uso fuera de la UE no pueden demostrar el reconocimiento del mercado requerido por parte del público destinatario de la Unión. Además, si las pruebas combinan materiales relativos a territorios de la UE, y a otros no pertenecientes a esta, y no permiten a la Oficina identificar el alcance concreto del uso específico en la UE, carecerán igualmente de valor probatorio para el público destinatario de la Unión.

En el artículo 78, del RMC figura una relación no exhaustiva de las diligencias de instrucción en los procedimientos ante la Oficina, que puede servir para la orientación de los solicitantes.

2.6.8.2 Evaluación de pruebas en su conjunto

Puesto que la Oficina debe evaluar las pruebas en su conjunto (R 0159/2005-4, «Metavit/MEXA-VIT C *et al.*», apartado 7), no es necesario que ninguna de ellas por separado pueda demostrar el asunto en cuestión. Tal demostración puede derivarse de una evaluación conjunta de todos los elementos de prueba presentados (sentencia de 07/06/2005, T-303/03, «SALVITA», apartado 42; y resolución de 08/03/2006, R 0358/2004-4, «MediQi/MEDICE», apartado 34). Para evaluar el valor probatorio de un documento, debe considerarse su credibilidad. También es necesario tener en cuenta el origen del documento, las circunstancias en las que se llevó a cabo, la persona a la que se dirigió y si el documento parece ser sólido y digno de crédito (sentencia de 07/06/2005, T-303/03, «SALVITA», apartado 42; y sentencia de 16/12/2008, T-86/07, «DEITECH» [marca figurativa], apartados 46 y siguientes).

2.6.8.3 Cuota de mercado

La cuota de mercado de la marca puede resultar relevante para evaluar si esta ha adquirido un carácter distintivo por el uso, en la medida en que tal penetración en el mercado puede capacitar a la Oficina para inferir si el público destinatario reconocería la marca como un elemento identificativo de los productos o servicios de una empresa concreta, distinguiendo estos así de los de otras empresas.

El volumen de publicidad en el mercado correspondiente de los productos o servicios reivindicados (representado por la inversión en publicidad para la promoción de una marca) también puede ser relevante para evaluar si la marca en cuestión ha adquirido un carácter distintivo por el uso (sentencia de 22/06/2006, C-25/05P, «Envoltorio de caramelo», apartados 76 y siguientes). No obstante, muchos intentos de demostrar el carácter distintivo adquirido por el uso fracasan porque las pruebas del solicitante no son suficientes para establecer la existencia de un vínculo entre la cuota de mercado y la publicidad, por un lado, y la percepción del consumidor, por el otro.

2.6.8.4 Encuestas y sondeos de opinión

Las encuestas relativas al nivel de reconocimiento de la marca por el público destinatario en el mercado del que se trate, si se realizan debidamente, pueden constituir uno de los tipos de prueba más directos, ya que sirven para demostrar la percepción real de dicho público. No obstante, no es tarea fácil formular y efectuar de manera correcta una encuesta, de forma que pueda percibirse como un elemento auténticamente neutral y representativo. Las preguntas que sugieren la respuesta, las muestras de población poco representativas y la modificación indebida de las contestaciones deben evitarse, ya que estas prácticas pueden aminorar el valor probativo de tales encuestas.

El TG ha determinado que, en principio, no es inconcebible que una encuesta efectuada poco antes o después de la fecha de presentación pueda contener indicaciones de utilidad, aunque no cabe duda de que su valor probatorio variará probablemente en función de si el período comprendido es cercano o no a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de marca en cuestión. Asimismo, su valor probatorio dependerá del método de encuesta utilizado (sentencia de 12/07/2006, T-277/04, «VITACOAT», apartados 38 y 39).

En este sentido, toda prueba derivada de una encuesta de opinión deberá evaluarse con cautela. Es importante que las preguntas formuladas sean pertinentes y no sugieran la respuesta. Los criterios para la selección del público entrevistado deberán

examinarse con detenimiento. La muestra ha de ser indicativa del público destinatario en su conjunto y, en este sentido, deberá seleccionarse aleatoriamente.

También deberán examinarse las pruebas procedentes de asociaciones comerciales independientes, organizaciones de consumidores y competidores. En general, a las pruebas aportadas por proveedores o distribuidores deberá otorgárseles menor peso, puesto que es menos probable que dichas pruebas se faciliten desde la perspectiva de un tercero independiente. En este sentido, el grado de independencia de tales terceros influirá en el peso que deberá otorgarse a dichas pruebas por parte de la Oficina (sentencia de 28/10/2009, T-137/08, «GREEN/YELLOW»).

2.6.8.5 Volumen de negocios y publicidad

La información relativa al volumen de negocios es una de las formas de prueba a las que las empresas pueden acceder con mayor facilidad. Lo mismo ocurre en el caso de los gastos de publicidad.

Estas cifras pueden ejercer un efecto significativo en la evaluación de las pruebas, pero, en la gran mayoría de los casos, no son suficientes por sí solas para demostrar la cuestión del carácter distintivo adquirido por el uso de una marca. Tal insuficiencia obedece a que el volumen de negocios y los costes de publicidad por sí solos, sin otros datos corroborativos adicionales, son con frecuencia demasiado generales para extraer conclusiones concretas acerca del uso de una marca en particular: ha de ser posible identificar con precisión las cifras de facturación y publicidad y las pruebas relativas a la marca solicitada, y los productos o servicios en cuestión también deben ser identificables.

A menudo, los productos y servicios se comercializan bajo varias marcas, lo que dificulta la tarea de determinar cuál es la percepción del cliente destinatario respecto a la marca solicitada en concreto, y la facturación o la publicidad pueden incluir con frecuencia cifras de venta o promoción de otras marcas, o de formas significativamente diferentes de la marca en cuestión (por ejemplo, marcas figurativas en lugar de marcas denominativas, o elementos escritos distintos en una marca figurativa), o son demasiado generales para permitir la identificación de los mercados específicos objeto de consideración. En consecuencia, puede que las cifras de facturación o publicidad consolidadas de manera general no basten para probar si el público pertinente percibe la marca en cuestión como una indicación del origen o no.

Cuando se aportan cifras de facturación o publicidad, estas deben corresponder no sólo a la marca cuyo registro se procura, sino también específicamente a los productos o servicios designados por tal marca. Sería conveniente que las cifras de facturación se presenten divididas por años y por mercados. Los períodos específicos de uso (incluidos los datos pormenorizados relativos a la fecha de comienzo de tal uso) deben demostrarse mediante pruebas, de modo que la Oficina pueda cerciorarse de que estas prueban que la marca adquirió un carácter distintivo antes de la fecha de presentación.

2.6.8.6 Pruebas de uso indirectas

Las pruebas podrán contener o consistir en registros obtenidos en un Estado miembro sobre la base de la adquisición del carácter distintivo.

La fecha a la que se refieren las pruebas presentadas a escala nacional suele diferir de la fecha de presentación de la solicitud de MC. Tales registros podrán tenerse en cuenta, aunque no son vinculantes, cuando el examinador pueda evaluar las pruebas que se aportaron a la oficina nacional de la PI.

2.6.8.7 Extrapolación

Otra cuestión importante en la evaluación de las pruebas es si la Oficina puede servirse de la extrapolación basada en una cierta selección de las mismas para extraer conclusiones más amplias. A tal efecto, es relevante la medida en que las pruebas que demuestran el carácter distintivo adquirido por el uso en ciertos Estados miembros pueden utilizarse para sacar conclusiones respecto a la situación del mercado en otros Estados miembros no considerados en tales pruebas.

Extrapolar de este modo para extraer conclusiones más generales reviste especial importancia para una Unión Europea ampliada que comprende numerosos Estados miembros, ya que es muy poco probable que una parte pueda aportar pruebas relativas a la Unión Europea en su conjunto, y tenderá más bien a concentrarse en determinadas áreas.

La extrapolación es posible en los casos en los que el mercado es homogéneo y si se aportan al menos algunas pruebas. Las condiciones de los mercados y los hábitos de los consumidores han de ser comparables. En consecuencia, reviste especial importancia que el solicitante presente datos relativos al tamaño del mercado, a la cuota de mercado propia, y, si es posible, a la de sus principales competidores, así como a sus gastos de comercialización. Únicamente si todos los datos son comparables, la Oficina podrá extrapolar los resultados de un territorio a otro. Por ejemplo, si la MC se utiliza en todo el territorio en cuestión, pero las pruebas se refieren únicamente a una parte del mismo, la inferencia es posible si las circunstancias son comparables. Sin embargo, si la MC sólo se utiliza en parte del territorio en cuestión (y las pruebas se refieren a este), normalmente resultará difícil extrapolar tales datos a otras partes del territorio.

2.6.8.8 Modo de uso

Las pruebas deben ofrecer ejemplos del modo en que se usa la marca (en folletos, embalajes, muestras de los productos etc.). No se debe conceder peso alguno al uso de una marca sustancialmente diferente.

A veces se da el caso de que el uso mostrado corresponde a un signo que, aunque similar a la marca cuyo registro se solicita, es en sí mismo distinto. En estos casos tales pruebas se deben desestimar. El carácter distintivo adquirido debe demostrarse respecto al signo solicitado. No obstante, de conformidad con el artículo 15, apartado 1, letra a), del RMC, podrán permitirse las modificaciones de menor importancia del signo que no alteren el carácter distintivo del mismo (resolución de 15/01/2010, R 0735/2009-2, «PLAYNOW», y resolución de 09/02/2010, R 1291/2009-2, «EUROFLORIST»).

Es posible demostrar el carácter distintivo adquirido de un signo que se ha utilizado junto con otras marcas (sentencia de 28/10/2009, T-137/08, «Green/Yellow», apartado 27), siempre que el consumidor destinatario atribuya al signo en cuestión la función de identificación (sentencia de 07/07/2005, C-353/03, «HAVE A BREAK»);

sentencia de 30/09/2009 T-75/08, «!» [marca figurativa], apartado 43; y sentencia de 28/10/2009, T-137/08, «GREEN/YELLOW», apartado 46).

2.6.8.9 Duración del uso

Las pruebas deben indicar cuándo comenzó el uso y han de demostrar asimismo que este fue continuo, o indicar los motivos si existieron interrupciones en el período de uso.

Por regla general, es probable que el uso prolongado de la marca sea un importante factor de persuasión en el establecimiento del carácter distintivo adquirido. Cuanto más tiempo hayan visto los clientes y posibles clientes la marca, mayor probabilidad habrá de que la vinculen con una fuente particular en el mercado.

No obstante, habida cuenta de que la duración del uso es sólo uno de los factores que deben tenerse en consideración, puede haber situaciones en las que estarían justificadas las excepciones a la regla anterior, en particular si intervienen otros factores que compensan la brevedad del uso. Por ejemplo, si los productos o servicios son objeto de una campaña publicitaria importante y/o el signo para el que se ha solicitado registro es una mera variante de un signo con un uso prolongado, podría suceder que el carácter distintivo adquirido se lograra con rapidez.

Podría ser el caso de la salida al mercado de la nueva versión de un sistema operativo para equipos informáticos de uso muy generalizado, en la que se reprodujera esencialmente la estructura y/o los contenidos de la marca aplicados en las versiones previas del producto. La marca para un producto de estas características podría alcanzar un carácter distintivo adquirido muy amplio en un plazo bastante corto, sólo porque todos los usuarios existentes sabrían de inmediato que el signo aplicado se refiere a la nueva versión del producto.

Del mismo modo, hay determinados acontecimientos deportivos importantes que, por naturaleza, se celebran a intervalos regulares y suscitan un interés intenso y amplio entre millones de personas. Aunque su fecha de inicio se conoce, la decisión del lugar en el que se desarrolla genera mucha expectación e interés en los lugares nominados. Por tanto, es razonable suponer que en el momento en que se anuncia la asignación de un torneo o unos juegos en particular a una ciudad o país determinados, prácticamente todos los consumidores pertinentes interesados en el deporte o los deportes de que se trate, o los profesionales del sector, lo conozcan. Esto puede permitir que una marca relacionada con los eventos en cuestión logre un carácter distintivo adquirido de manera rápida o incluso instantánea, en particular cuando el signo reproduce la estructura de marcas utilizadas previamente, ya que el público percibe de inmediato el nuevo evento como una secuela de una serie de eventos consolidados.

La evaluación de ese posible carácter distintivo adquirido instantáneo seguirá criterios generales relativos a, por ejemplo, la magnitud del uso, el territorio, la fecha pertinente o el público destinatario, para los que se aplican normas generales, así como criterios relativos a la responsabilidad del solicitante de aportar las pruebas correspondientes. La única particularidad se refiere a la duración del uso y la posibilidad de que, en determinadas circunstancias, el logro de un carácter distintivo adquirido pueda ocurrir de manera muy rápida e incluso instantánea. Como sucede con cualquier otra reivindicación de carácter distintivo adquirido, es responsabilidad del solicitante demostrar que el público puede percibir la marca en cuestión como un signo distintivo.

2.6.8.10 Pruebas posteriores a la fecha de presentación

Las pruebas deben demostrar que, previamente a la fecha de presentación, la marca había adquirido un carácter distintivo por el uso.

No obstante, las pruebas no pueden rechazarse únicamente porque su fecha sea posterior a la de presentación, ya que pueden proporcionar indicaciones relativas a la situación anterior a esta última fecha. En consecuencia, tales pruebas deberán evaluarse, y habrá que otorgarles el peso que corresponda.

Por ejemplo, una marca que disfrute de un reconocimiento particularmente relevante en el mercado o que posea una cuota de mercado significativa unos meses después de la fecha de presentación puede contar con un carácter distintivo adquirido también en dicha fecha.

2.6.9 Consecuencias del carácter distintivo adquirido

Una marca registrada de conformidad con el artículo 7, apartado 3, del RMC disfruta de la misma protección que cualquier otra que haya sido considerada registrable de manera inherente tras su examen.

Si la solicitud de MC se acepta con arreglo al artículo 7, apartado 3, del RMC, esta información se publica en el Boletín de Marcas Comunitarias, utilizando el código INID 521.