

Documento de Práctica

CARÁCTER DISTINTIVO:

Marcas mixtas que contienen términos descriptivos/carentes de carácter distintivo

**Dirección Nacional de la Propiedad Industrial
Ministerio de Industria, Energía y Minería
Uruguay**

Informativa de la Oficina:

Este documento de Práctica ha sido preparado sobre la base de la Comunicación Común que refleja la Práctica Común de Marcas desarrollada por la Red de la Unión Europea de Propiedad Intelectual (EUIPN) y cuyo objetivo es ofrecer orientación sobre los procedimientos de examen en cuanto a cómo una marca mixta* que contienen palabras exclusivamente descriptivas carentes de carácter distintivo supera los motivos absolutos de denegación debido a que sus elementos figurativos le conceden un carácter distintivo suficiente.

Este documento ha sido adaptado a las especificidades de Uruguay, proporcionará una visión general de los estándares de calidad de la Oficina para las solicitudes recibidas.

Este documento de práctica, adoptado a nivel nacional, se hace público con el fin de aumentar aún más la transparencia, la seguridad jurídica y la previsibilidad en beneficio de los examinadores y usuarios por igual.

**Nota aclaratoria: distinta terminología aplica en Uruguay y en la Unión Europea en relación al tipo de marca objeto de esta práctica, esto es, en el caso de Uruguay, la denominada marca mixta (consecuentemente terminología usada en este Documento de Práctica), y en el caso de la Unión Europea, la denominada marca figurativa (terminología utilizada en la Comunicación Común referida arriba y que refleja la Práctica Común de Marcas desarrollada por la EUIPN).*

A efectos de este documento de práctica, todas las marcas incluidas son consideradas marcas mixtas.

1. ANTECEDENTES

Esta Práctica es sobre los casos en los que una marca mixta que contiene términos puramente descriptivos o carentes de carácter distintivo supera el examen de motivos de denegación absolutos porque el elemento figurativo proporciona un carácter distintivo suficiente.

Esta Práctica se hará pública a través de este Documento de Práctica, con el propósito darle una amplia difusión de manera que ofrezca una explicación clara y completa de los principios en que se basa la Práctica, incrementando la transparencia, la seguridad jurídica y la previsibilidad de los examinadores y usuarios por igual.

Las siguientes cuestiones quedan fuera del alcance de la práctica:

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

2. LA PRÁCTICA

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

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

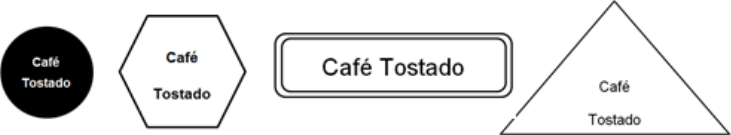
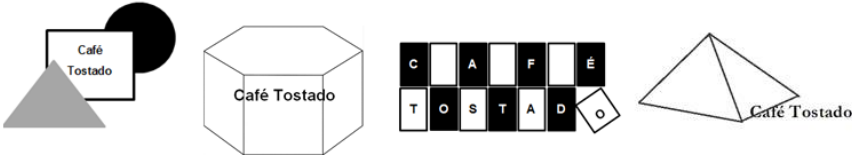


Nota: los signos que contienen los términos «Café Tostado» se destinan a la protección del **café en la clase 30; los signos que contienen los términos «Sardina fresca» y «Sardinas» se destinan a la protección de las **sardin**as en la clase 29; el signo que contiene el término «DIY» se destina a la protección de los **kits de piezas para el montaje de muebles** en la clase 20; los signos que contienen los términos «Servicios de control de plagas» se destinan a la protección de los **servicios de control de plagas** en la clase 37; y el signo que contiene los términos «Servicios de asesoramiento legal» se destina a la protección de los **servicios jurídicos** en la clase 45.*












CON RESPECTO A LOS ELEMENTOS DENOMINATIVOS DE LA MARCA

Criterio	<i>Tipo de letra y fuente</i>
Práctica	<ul style="list-style-type: none"> En general, los elementos denominativos descriptivos/carentes de carácter distintivo que figuren en caracteres tipográficos básicos o estándar, o con un estilo de rotulación o de letra escrita a mano, con o sin efectos de fuente (negrita, cursiva), no pueden registrarse. <u>Ejemplos de ausencia de carácter distintivo:</u> <p>Sardina Fresca <i>Sardina Fresca</i> SaRdina FrESca</p> <p><i>Café Tostado</i> <i>Café Tostado</i> Café Tostado</p> <ul style="list-style-type: none"> Si los tipos de letra normales incorporan elementos de diseño gráfico como parte del texto, dichos elementos deben tener un efecto suficiente en la marca en su conjunto para concederle un carácter distintivo. Si estos elementos son suficientes para distraer la atención del consumidor del significado descriptivo del elemento denominativo o pueden producir una impresión duradera de la marca, esta puede registrarse. <u>Ejemplos de carácter distintivo:</u> <p><i>Café Tostado</i> CAFE TOSTADO DIY</p>
Criterio	<i>Combinación con colores</i>
Práctica	<ul style="list-style-type: none"> La mera «adición» de un solo color a un elemento denominativo descriptivo carente de carácter distintivo, ya sea a las letras o en forma de fondo, no será suficiente para otorgar carácter distintivo a la marca. El uso de colores es habitual en el comercio y no se consideraría una indicación de procedencia. Sin embargo, no puede excluirse la posibilidad de que una composición especial de colores poco habitual y que el consumidor interesado pueda recordar fácilmente otorgue carácter distintivo a la marca. <u>Ejemplos de ausencia de carácter distintivo:</u> <p>Café Tostado Café Tostado Café Tostado Café Tostado</p>
Criterio	<i>Combinación con signos de puntuación y otros símbolos</i>
Práctica	<ul style="list-style-type: none"> ➤ En general, la adición de signos de puntuación u otros símbolos utilizados habitualmente en el comercio no añade carácter distintivo a un signo formado por elementos denominativos descriptivos carentes de carácter distintivo. <u>Ejemplos de ausencia de carácter distintivo:</u> <p>“Café Tostado” SardinaFresca.™</p>

Criterio	<i>Posición de los elementos denominativos (a los lados, invertidos, etc.)</i>
Práctica	<ul style="list-style-type: none"> En general, el hecho de que los elementos denominativos se encuentren en posición vertical, invertidos o en una o más líneas, no es suficiente para conceder al signo el grado mínimo de carácter distintivo que es necesario para su registro. <u>Ejemplos de ausencia de carácter distintivo:</u> <div data-bbox="501 465 1031 703" data-label="Image"> </div> No obstante, el modo en que se ubiquen los elementos denominativos puede añadir carácter distintivo a un signo en los casos en los que la disposición sea de tal naturaleza que el consumidor medio se centre en ella, en lugar de percibir de inmediato el mensaje descriptivo. <u>Ejemplos de carácter distintivo:</u> <div data-bbox="662 974 1244 1182" data-label="Image"> </div>

CON RESPECTO A LOS ELEMENTOS FIGURATIVOS DE LA MARCA

Criterio	<i>Uso de formas geométricas simples</i>
Práctica	<ul style="list-style-type: none"> Es poco probable que los elementos denominativos descriptivos o carentes de carácter distintivo combinados con formas geométricas simples, como puntos, líneas, segmentos, círculos, triángulos, cuadrados, rectángulos, paralelogramos, pentágonos, hexágonos, trapecios y elipses puedan aceptarse, en particular si las formas antes mencionados se usan como marco o borde. <u>Ejemplos de ausencia de carácter distintivo:</u> <div style="text-align: center;">  </div> <ul style="list-style-type: none"> Por otra parte, las formas geométricas pueden añadir carácter distintivo a un signo si su presentación, configuración o combinación con otros elementos produce una impresión general suficientemente distintiva. <u>Ejemplos de carácter distintivo:</u> <div style="text-align: center;">  </div>
Criterio	<i>La posición y proporción (tamaño) del elemento figurativo respecto al elemento denominativo</i>
Práctica	<ul style="list-style-type: none"> En general, si se añade un elemento figurativo distintivo por sí mismo a un elemento denominativo descriptivo o carente de carácter distintivo, la marca puede registrarse, a condición de que dicho elemento figurativo pueda reconocerse claramente en el signo debido a su tamaño y posición. <u>Ejemplos de ausencia de carácter distintivo:</u> <div style="text-align: center;">  </div> <p><u>Ejemplo de carácter distintivo:</u></p> <div style="text-align: center;">  </div>

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

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

Cómo influyen las combinaciones de los criterios en el carácter distintivo.	
Práctica	<ul style="list-style-type: none"> En general, una combinación de elementos figurativos y denominativos que, examinados de forma individual, carecen de carácter distintivo, no da lugar a una marca distintiva. No obstante, una combinación de dichos elementos, examinada en su conjunto, puede percibirse como una indicación de procedencia, como consecuencia de la presentación y composición del signo. Así ocurrirá cuando la combinación dé lugar a una impresión global que resulte lo suficientemente apartada del mensaje descriptivo o sin carácter distintivo que transmite el elemento denominativo. <p><u>Ejemplos:</u> Para que un signo pueda registrarse, debe poseer un nivel mínimo de carácter distintivo. La finalidad de la escala es ilustrar dónde se sitúa dicho nivel. Los ejemplos que figuran a continuación contienen elementos con un impacto cada vez mayor (de izquierda a derecha) en el carácter distintivo de las marcas, lo que da lugar a marcas sin carácter distintivo en su totalidad (columna roja) o con carácter distintivo en su totalidad (columna verde).</p>
1.	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> </div> <div style="width: 45%; background-color: #008000; color: white; text-align: center;"> CaFé 7oStAdO Ca!é TostadO </div> </div>
2.	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> </div> <div style="width: 45%; background-color: #008000; color: white; text-align: center;"> </div> </div>
3.	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> </div> <div style="width: 45%; background-color: #008000; color: white; text-align: center;"> </div> </div>

Cabe destacar que un solicitante no obtendrá derechos exclusivos sobre términos descriptivos o carentes de carácter distintivo cuando sea el elemento figurativo el que otorga a la marca el carácter distintivo en su conjunto. El alcance de protección se limita a la composición global de la marca.



Práctica

Carácter distintivo - Marcas mixtas que contienen términos descriptivos y no distintivos

Índice

1	INTRODUCCIÓN.....	1
2	ALCANCE	1
3	LA PRÁCTICA	2
3.1.	Palabras descriptivas sin carácter distintivo	2
3.2.	¿Cuáles son los umbrales figurativos para superar los motivos absolutos de denegación?.....	3
A.	En relación con los elementos denominativos de la marca.....	3
A.1.	Tipo de letra y fuente.	3
A.2.	Combinación con colores.....	6
A.3.	Combinación con signos de puntuación y otros símbolos	7
A.4.	Posición de los elementos denominativos (a los lados, invertidos, etc.).....	8
B.	En relación con los elementos figurativos de la marca.	9
B.1.	Uso de formas geométricas simples	9
B.2.	La posición y proporción (tamaño) del elemento figurativo respecto al elemento denominativo.....	11
B.3.	El elemento figurativo es una representación de los productos y servicios, o tiene una relación directa con ellos.....	12
B.4.	El elemento figurativo es de uso común en el comercio para los productos y servicios solicitados.....	16
C.	¿Cómo influyen las combinaciones de estos criterios sobre el carácter distintivo?	18

1. INTRODUCCIÓN

Este es un documento de consulta dirigido a las oficinas de la PI, las asociaciones de usuarios, los solicitantes y los representantes, respecto a la Práctica que determina los casos en los que una marca mixta que contiene términos puramente descriptivos o carentes de carácter distintivo supera el examen de motivos de denegación absolutos porque el elemento figurativo proporciona un carácter distintivo suficiente. Se le dará una amplia difusión y será fácilmente accesible, de manera que ofrezca **una explicación clara y completa de los principios en que se basa la Práctica**. Estos principios se aplicarán con carácter general y tratan de abarcar la mayor parte de los casos.

2. ALCANCE

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

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

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

Las siguientes cuestiones quedan fuera del alcance de la práctica:

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

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

- En relación con los elementos **denominativos** de la marca:
 - Tipo de letra y fuente
 - Combinación con colores
 - Combinación con signos de puntuación y otros símbolos
 - Posición de los elementos denominativos (a los lados, invertidos, etc.)

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

3. LA PRÁCTICA

3.1. Palabras descriptivas sin carácter distintivo

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

Para que una marca posea **carácter distintivo**, debe poder cumplir su **función esencial**, a saber, **garantizar la identidad de la procedencia comercial** de los productos y servicios de la marca **para el consumidor o usuario final**, a fin de permitirles, sin posibilidad alguna de confusión, **distinguir los productos y servicios de otros que tienen otra procedencia**, y de este modo repetir la experiencia si resultó positiva, o evitarla si fue negativa.

La capacidad de una marca para **cumplir su función esencial** es indisociable del interés general a efectos de garantizar que los signos **descriptivos** o **indicaciones relativas a las características** de los productos o servicios para los que se solicita el registro puedan ser **utilizados libremente por todos** los operadores que ofrecen dichos productos y servicios, a fin de evitar que estos signos e indicaciones se reserven para una sola empresa por el solo hecho de haber sido registradas como marcas.

El carácter distintivo debe examinarse en primer lugar en relación con los productos y servicios para los que se solicita el registro, y en segundo lugar, en relación con la percepción del público interesado.

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

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

Sin embargo, el carácter distintivo de una marca que contiene elementos denominativos descriptivos carentes de carácter distintivo no puede basarse en elementos figurativos mínimos o que no tienen carácter distintivo por sí mismos, a menos que la combinación resultante sea distintiva en su conjunto.

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

A. En relación con los elementos denominativos de la marca.

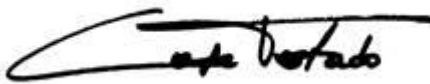

A.1. Tipo de letra y fuente.

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

Ejemplos

Sin carácter distintivo		
Justificación	Signo	Productos y servicios
<i>Tipos de letra básicos, con o sin efectos de fuente (negrita, cursivas)</i>	<p> Café Tostado CaféTostado Café Tostado Café Tostado CAFÉ TOSTADO Café Tostado Café Tostado </p>	Clase 30: Café.
<i>Ligeras variaciones de fuente (p.ej., palabra en negrita)</i>	<p> Café Tostado Café Tostado </p>	Clase 30: Café.
<i>Letra manuscrita y tipos de letra manuscrita</i>	<p> <i>Café Tostado</i> <i>Café Tostado</i> <i>Café Tostado</i> </p> <p> <i>Café Tostado</i> <i>Sardina Fresca</i> </p> <p> <i>Café Tostado</i> <i>Sardina Fresca</i> </p>	<p>Clase 30: Café.</p> <p>Clase 30: Café.</p> <p>Clase 29: Sardinas.</p> <p>Clase 30: Café.</p> <p>Clase 29: Sardinas.</p>
<i>Letras minúsculas y mayúsculas</i>	SardinaFRESCA	Clase 29: Sardinas.
<i>Tipo de letra normal y cursivas</i>	Sardinafresca	Clase 29: Sardinas.

<i>Letras mayúsculas dentro de la palabra que no afectan al significado del elemento denominativo</i>	SaRdina FrEsca	Clase 29: Sardinas.
<i>Tipo de letra con alguna peculiaridad, pero mayoritariamente normal</i>	Café Tostado Sardina Fresca	Clase 30: Café. Clase 29: Sardinas.

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

A.2. Combinación con colores

- Es preciso recordar que, si bien los colores son apropiados para transmitir determinadas asociaciones de ideas y para suscitar sentimientos, en cambio, por su propia naturaleza, resultan poco adecuados para comunicar información precisa. Tanto menos cuanto que se emplean ampliamente y de forma habitual en la publicidad y en la comercialización de los productos y servicios por su capacidad de atracción, sin ningún mensaje preciso.
- Salvo en circunstancias excepcionales, los colores no tienen un carácter distintivo «ab initio».
- La mera «adición» de un solo color a un elemento denominativo descriptivo carente de carácter distintivo, ya sea a las letras o en forma de fondo, no será suficiente para otorgar carácter distintivo a la marca.
- El uso de colores es habitual en el comercio y no se consideraría una indicación de procedencia. Sin embargo, no puede excluirse la posibilidad de que una composición especial de colores poco habitual y que el consumidor interesado pueda recordar fácilmente otorgue carácter distintivo a la marca.

Ejemplos

Sin carácter distintivo		
Justificación	Signo	Productos y servicios
<i>Adición de un único color a un tipo de letra básico o normal (letras de colores).</i>		Clase 30: Café.
<i>Adición de un único color a un tipo de letra básico o normal (fondo o marco de colores).</i>		Clase 30: Café.
		Clase 30: Café.

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

A.3. Combinación con signos de puntuación y otros símbolos

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

Ejemplos


Sin carácter distintivo		
Justificación	Signo	Productos y servicios
<i>Adición de un punto al signo de una marca o el signo de “marca registrada” no añade carácter distintivo a dicho signo.</i>		Clase 29: Sardinas.
<i>La adición de comillas no añade carácter distintivo al signo.</i>		Clase 30: Café.

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

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

Ejemplos

Sin carácter distintivo		
Justificación	Signo	Productos y servicios
<i>Texto en dos o más líneas, que se lee de izquierda a derecha.</i>	Café Tostado	Clase 30: Café.
<i>Todo el texto está invertido verticalmente.</i>	oTsdáC Café	Clase 30: Café.
<i>Todo el texto es vertical.</i>	c a f é T o s t a d o	Clase 30: Café.

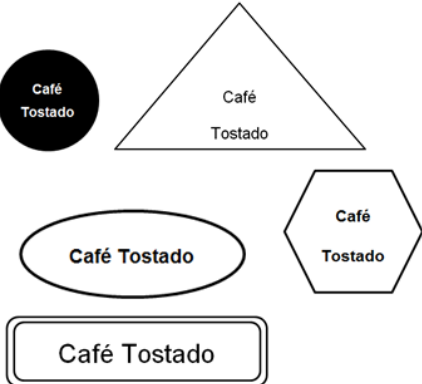
Con carácter distintivo		
Justificación	Signo	Productos y servicios
<p><i>El texto se presenta de forma original. Su configuración puede afectar a la percepción de los elementos denominativos por parte del consumidor.</i></p>		<p>Clase 30: Café.</p>

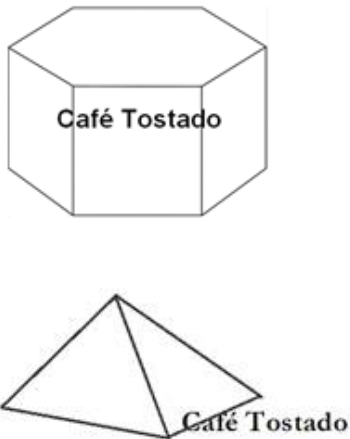
B. En relación con los elementos figurativos de la marca.

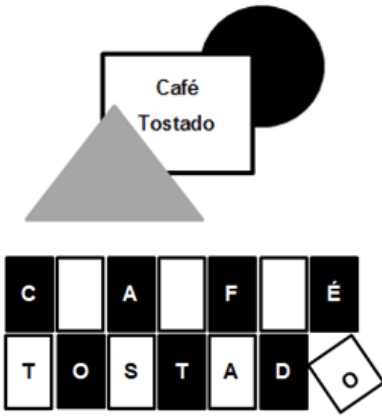
B.1. Uso de formas geométricas simples

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

Ejemplos

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

Con carácter distintivo		
Justificación	Signo	Productos y servicios
<p><i>Ejemplos de una configuración específica de elementos denominativos carentes de carácter distintivo con una forma geométrica simple que hace que la marca sea aceptable en su totalidad debido a la disposición especial de los términos que se solapan con las formas geométricas simples, así como al tamaño relativamente grande de las formas en comparación con los términos, de modo que la forma no se percibe</i></p>		<p>Clase 30: Café.</p>

<p><i>únicamente como un elemento que subraya, destaca o rodea las palabras, y se crea una impresión global con un carácter suficientemente distintivo. Se entiende que los elementos figurativos no son una representación del embalaje.</i></p>		
<p><i>Ejemplos de combinaciones especiales de formas geométricas con palabras descriptivas, que hacen que cada una de las marcas posea carácter distintivo en su conjunto.</i></p>		<p>Clase 30: Café.</p>

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

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

Ejemplos

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

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

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

Por regla general, la mera combinación de elementos descriptivos de las características de los productos o servicios que se pretenden registrar, sin introducir ninguna modificación inusual, es en sí misma descriptiva y no puede dar lugar sino a una marca que conste de signos e indicaciones que puede servir, en el comercio, para designar características de los productos o servicios en cuestión.

No obstante, dicha combinación puede no ser descriptiva, siempre que produzca una impresión suficientemente alejada de la que produce la simple combinación de estos elementos, de modo que sea algo más que la suma de sus partes.



- En algunos casos, el elemento figurativo consiste en una representación de los productos y servicios reivindicados. En principio, dicha representación se considera descriptiva o carente de carácter distintivo cuando:
 - consista en una representación fiel del producto o servicio;
 - consiste en una reproducción simbólica o estilizada de los productos y servicios que no se aleja de forma significativa de la representación habitual de estos;


En otros casos, el elemento figurativo puede no representar los productos y servicios, pero puede mantener una relación directa con las características de estos. En tales casos se considerará que el signo carece de carácter distintivo, a menos que esté suficientemente estilizado.

Ejemplos


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

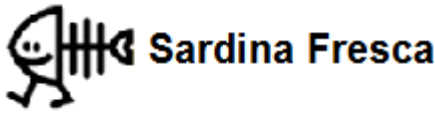
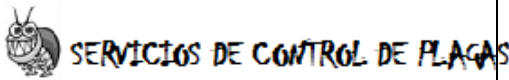
El resultado será el mismo, independientemente de que los elementos figurativos y denominativos se consideren descriptivos y sin carácter distintivo.

Sin carácter distintivo		
Justificación	Signo	Productos y servicios
<p>Elemento figurativo descriptivo más elemento denominativo descriptivo.</p> <p><i>El elemento figurativo muestra la imagen de una sardina y, por ende, una representación fiel de los productos. Ni el tipo de letra (básico/normal), la posición de los elementos denominativos, la composición general de la marca o los demás elementos otorgan a la marca el grado mínimo de carácter distintivo.</i></p>	 Sardina Fresca	Clase 29: Sardinas.
<p>Elemento figurativo descriptivo más elemento denominativo sin carácter distintivo.</p> <p><i>El elemento figurativo muestra la imagen de una sardina y, por ende, una representación fiel de los productos. Ni el tipo de letra (básico/normal), la posición de los elementos denominativos, la composición general de la marca o los demás elementos otorgan a la marca el grado mínimo de carácter distintivo.</i></p>	 Del mar a tu plato	Clase 29: Sardinas.

<p>Elemento figurativo sin carácter distintivo más elemento denominativo sin carácter distintivo.</p> <p><i>El elemento figurativo muestra una típica lata de sardinas que se usa habitualmente en el comercio como envase para sardinas, por lo que consiste en una representación simbólica o estilizada de los productos que no se aleja de forma significativa de la representación habitual de dichos productos. Ni el tipo de letra (básico/normal), la posición de los elementos denominativos, la composición general de la marca o los demás elementos otorgan a la marca el grado mínimo de carácter distintivo.</i></p>	 Del mar a tu plato	<p>Clase 29: Sardinas.</p>
<p>Elemento figurativo sin carácter distintivo más elemento denominativo descriptivo.</p> <p><i>El elemento figurativo muestra una típica lata de sardinas que se usa habitualmente en el comercio como envase para sardinas, por lo que consiste en una representación simbólica o estilizada de los productos que no se aleja de forma significativa de la representación habitual de dichos productos. Ni el tipo de letra (básico/normal), la posición de los elementos denominativos, la composición general de la marca o los demás elementos otorgan a la marca el grado mínimo de carácter distintivo.</i></p>	 Sardinas	<p>Clase 29: Sardinas.</p>

<i>El elemento figurativo no representa los servicios, pero sigue manteniendo una relación directa con las características de estos. El signo no está suficientemente estilizado.</i>		Clase 37: Servicios de control de plagas.
---	--	---



Con carácter distintivo		
Justificación	Signo	Productos y servicios
<p><i>Excepción: una combinación o composición especial (carácter distintivo general de dos elementos descriptivos o sin carácter distintivo juntos).</i></p> <p><i>Al usar sardinas para representar las letras «F» e «i», este signo produce una impresión suficientemente alejada de la que produce la simple combinación de elementos figurativos y denominativos descriptivos o sin carácter distintivo, por lo que es algo más que la suma de sus partes.</i></p>		Clase 29: Sardinas.

<p><i>Elemento figurativo con carácter distintivo más elemento denominativo descriptivo.</i></p> <p><i>El elemento figurativo está formado por un esqueleto de pescado que camina y, por ello, es una representación simbólica o estilizada de los productos, que se aleja de forma significativa de la representación habitual de dichos productos.</i></p>		<p>Clase 29: Sardinas.</p>
<p><i>El elemento figurativo mantiene una relación directa de las características de los servicios, pero el signo está suficientemente estilizado.</i></p>		<p>Clase 37: Servicios de control de plagas.</p>

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

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

Ejemplos

Sin carácter distintivo		
Justificación	Signo	Productos y servicios
<p><i>El público pertinente puede considerar que la marca solicitada constituye una indicación clara y directa de la calidad y no de la procedencia de los productos.</i></p> <p><i>Los elementos figurativos carecen de características llamativas, poco habituales u originales, y el consumidor medio la considerará simplemente una etiqueta común sin carácter distintivo.</i></p>		Clase 30: Café.
<p><i>Las etiquetas de precio de colores se utilizan habitualmente en el comercio para todo tipo de productos, y la combinación con elementos denominativos descriptivos no es suficiente para conceder a la marca carácter distintivo.</i></p>		Clase 29: Sardinias.
<p><i>Las etiquetas de precio se utilizan habitualmente en el comercio para todo tipo de productos.</i></p>		Clase 30: Café.
<p><i>La «balanza de la justicia» se utiliza habitualmente en el comercio para servicios jurídicos.</i></p>	<p>SERVICIO DE ASESORAMIENTO LEGAL</p> 	Clase 45: Servicios jurídicos.

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

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

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

Ejemplos:

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

<p>1.</p> <p><i>Café Tostado</i> <i>Café Tostado</i> <i>Café Tostado</i> <i>Café Tostado</i></p>	<p>CaFé 7oStAdO</p> <p><u><i>Ca!é TostadO</i></u></p>
<p>2.</p> <p>Café Tostado</p> <p>Café Tostado</p> <p>Café Tostado</p> <p>Ca fé Tos tado</p>	<p>Café Tostado</p> <p>Café Tostado</p> <p>Café Tostado</p>
<p>3.</p> <p>Sardina fresca</p> <p>Sardina Fresca</p> <p>Sardina Fresca</p> <p>SARDINA FRESCA</p>	<p>Sardina fresca</p> <p>Sardina Fresca</p> <p>SARDINA FRESCA</p>

Fila 1:

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

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

Fila 2:

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

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

Fila 3:

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

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

Documento de Práctica