

EL CARÁCTER DISTINTIVO DE LOS SIGNOS FIGURATIVOS COMO MARCA

(Comentario a la Decisión de la Cuarta Sala de Apelación
de la EUIPO de 19 de mayo de 2021)

THE DISTINCTIVE CHARACTER OF THE FIGURATIVE SIGNS AS TRADEMARK

(Comment on the Decision of the Fourth Board Appeal
of the EUIPO of 10 May 2021)

MANUEL JOSÉ BOTANA AGRA*

RESUMEN

Según el artículo 7.1.b) RMUE no puede registrarse como marca un signo que carezca de carácter distintivo. La idea que subyace en este precepto coincide con la función esencial de la marca, esto es, garantizar a los consumidores la identidad del origen empresarial en relación con los bienes o servicios designados por la marca. En la Decisión que se comenta, la Cuarta Sala de Apelación de la EUIPO analiza si la imagen de la cara o rostro de una mujer, representada en sus trazos naturales, en colores y contornos comunes, es apta para que el público relevante identifique el origen de los servicios en cuestión.

Palabras clave: marca figurativa, carácter distintivo, función esencial de la marca.

ABSTRACT

Under article 7.1.b) EUTMR trademark which are devoid of any distinctive character are not to be registered. The idea underlying in this article coincides with the essential function of trademark, which is to guarantee the identity of origin to the consumer in relation to this goods and services covered by the trademark. In the Decision commented, the Fourth Board of Appeal of the EUIPO analyse if the image of a woman's had/face represented of the natural faithful, in common colours and on a common background, will is perceived for the relevant public as an identifier of the origin of the services in question.

Keywords: figurative trademark, distinctive character, essential function of the trademark.

* Catedrático. Profesor *ad honorem*. Universidad de Santiago de Compostela. Dirección de correo electrónico: manuel.botana@usc.es. Esta publicación es parte del proyecto de I+D+i PID2020-112707GB-I00, MODA Y BIENES INMATERIALES, financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033.

SUMARIO: I. ANTECEDENTES.—II. COMENTARIO.—1. Preliminar.—2. La carencia de carácter distintivo como motivo de denegación absoluto del registro de un signo como marca.—2.1. Observaciones generales.—2.2. El carácter distintivo y la función esencial de la marca.—2.3. La necesaria concurrencia de carácter distintivo en el signo solicitado como marca.—2.4. Criterios de usual aplicación para la determinación del carácter distintivo.—2.4.1. La presencia de elementos singulares en el signo.—2.4.2. La contemplación del signo en su totalidad.—2.4.3. La percepción del signo por el público.—2.4.4. La naturaleza de los productos o servicios.—2.4.4.1. El uso o destino de los productos o servicios.—2.4.4.2. El nivel de concurrencia entre productos o servicios en el mercado.—2.5. El carácter distintivo en el ámbito de las marcas figurativas.—3. Epílogo.—III. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I. ANTECEDENTS.—II. COMMENTARY.—1. Preliminary.—2. The lack of the distinctive character as absolute motive of the refuse of the register of a sign as trademark.—2.1. General remarks.—2.2. The distinctive character and the essential function of the trademark.—2.3. The necessary concurrence of the distinctive character in the sign solicited as trademark.—2.4. Judgements of usual application to the determination of the distinctive character.—2.4.1. The presence of singular elements in the sign.—2.4.2. Contemplation of the sign as a whole.—2.4.3. The perception of the sign by the public.—2.4.4. The nature of the products or services.—2.4.4.1. The use or destination of the products or services.—2.4.4.2. The level of competition between products or services in the market.—2.5. The distinctive character in the field of the figurative trademarks.—3. Epilogue.—III. BIBLIOGRAPHY.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha de 16 de octubre de 2017, Rozanne Verduin holding B.V. (empresa holandesa) solicitó una marca UE, formada por la imagen (fotografía) del rostro o cara de una mujer joven para designar servicios de la Clase 35 (servicios de maniqués y foto-modelos para publicidad y promoción de ventas) y de la Clase 41 (modelos y maniqués para entretenimiento o actividades recreativas) del Nomenclátor Internacional de Niza. Sometido el signo solicitado como marca a un examen inicial, el 1 de marzo de 2018 el Examinador de la EUIPO informó a la empresa solicitante que, por aplicación de lo establecido en el artículo 7.1.b) del RMUE [*Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la Marca de la Unión Europea (Versión codificada)*], procedía denegar el registro solicitado, toda vez que el signo constitutivo de la marca solicitada carecía de carácter distintivo en relación con los servicios que con el mismo se pretendían designar. No conforme con este juicio preliminar la entidad solicitante persistió en su petición, lo que llevó al Examinador a dictar ya en forma y con fecha de 11 de enero de 2021, la Resolución denegatoria del registro pretendido. En su Resolución el Examinador se reafirmó en su apreciación inicial de que el concreto signo (imagen fiel y completa de la cabeza, cara o rostro de una mujer joven) constitutivo de la marca solicitada, carece del mínimo carácter distintivo con respecto a los servicios señalados en la solicitud, incumpliendo así lo dispuesto en la letra b) del artículo 7.1 del RMUE. A juicio del Examinador el signo está desprovisto del carácter distintivo necesario para que el público en general y el especializado sea capaz de identificar el origen empresarial de los correspondientes servicios diferenciándolos de servicios idénticos o similares de distinto origen empresarial. Por lo demás, entiende el Examinador que la entidad solicitante no aporta indicios suficientes para poder acogerse al remedio contemplado en el artículo 7.3 del RMUE (distintividad sobrevenida o *Secondary meaning*).

2. Disconforme con la decisión del Examinador, el 19 de febrero de 2021 la entidad solicitante interpuso el pertinente recurso de apelación; recurso que la Sala Cuarta de Apelación de la EUIPO resolvió y estimó en su Decisión de 19 de mayo de 2021. En las líneas que siguen se da cuenta, en sus

trazos nucleares, del razonamiento en que la citada Sala de Apelación apoya su Decisión estimatoria.

A) El fundamento básico de la prohibición absoluta contemplada en el artículo 7.1.b) del RMUE, es coincidente con la función esencial que el Derecho tiene asignada a la marca como derecho de propiedad industrial, a saber, la función de identificar el origen empresarial de los productos y servicios designados por la marca; identificación que comporta y presupone la existencia, en el signo constitutivo de la marca, de aptitud o capacidad para garantizar que el consumidor pueda asignar a los correspondientes productos o servicios un concreto origen empresarial, diferenciándolos de productos o servicios idénticos o similares que tengan un origen empresarial distinto del de aquellos. En otras palabras, cuando el signo que forma la marca solicitada ofrece suficientes indicios de que es capaz de cumplir la señalada esencial función, ha de atribuirse a ese signo el denominado *carácter distintivo* y, en consecuencia, habrá de descartarse la inclusión del mismo en el ámbito de aplicación de la prohibición absoluta de registro de ese signo como marca, contemplada en el artículo 7.1.b) RMUE.

B) Para la determinación de si en el signo que se pretende registrar como marca concurre la nota de la distintividad o carácter distintivo, ha de contemplarse aquel en relación con los correspondientes bienes o servicios nominados en la pertinente solicitud. La jurisprudencia de los tribunales de la UE viene sosteniendo y reafirmando que los criterios o parámetros para tener en cuenta son de ámbito general o comunes a cualquier categoría de signo (denominativo, figurativo, tridimensional etc.), si bien su aplicación en casos concretos puede no ser de igual encaje según que el signo en cuestión se incluya en una u otra categoría de marca. En particular —y sin acertar del todo en el porqué de ello— goza de buena acogida la idea de que la determinación del carácter distintivo resulta especialmente problemática con respecto a los signos figurativos consistentes en representaciones fieles y naturales de caras o rostros de personas (fotografías, pinturas al natural), sin la presencia de elementos que los singularicen o los excepcionen de lo que se considera normal u ordinario. Con apoyo seguramente en estas consideraciones, el Examinador denegó el registro solicitado para el signo formado por la fotografía o representación fiel de la cabeza (cara, rostro) de una mujer joven.

C) Por contraste con el parecer del Examinador, la Sala de Apelación estima que la representación de la cara o rostro de una persona, aunque sea una representación fiel y al natural (la mera fotografía sin aditamentos de singularidad o de excepcionalidad), suele ser un medio ampliamente utilizado para la identificación personal (pasaporte, DNI) por lo que, siendo esto así, es perfectamente posible que un signo consistente en una representación fiel y natural de la cara de una persona sirva y sea apto también para identificar en el mercado el origen empresarial de concretos productos y servicios, facilitando al consumidor distinguirlos (a efectos de su elección o rechazo) de bienes y servicios que tienen un origen empresarial diverso.

D) Sobre la base de lo que antecede, la Sala de Apelación muestra su desacuerdo con el juicio del Examinador de que el signo que constituye la marca solicitada carece de carácter o fuerza suficiente para identificar y distinguir los servicios designados en la solicitud de registro. Según la Sala no hay duda de que dicho signo, considerado tanto en sí mismo (*in se ipso sumpto*) como en relación con tales servicios, está dotado de la aptitud o capacidad mínima para cumplir la función esencial de la marca.

E) En el apartado 17 de la Decisión, la Sala respalda sus apreciaciones en precedentes Decisiones en las que se acoge la tesis mantenida con respecto al caso enjuiciado (se citan, entre otras, las Decisiones de 16 de noviembre de 2017 y de 23 de octubre de 2019, R. 2574/2018-1).

F) No es infrecuente observar en el mercado el uso de marcas constituidas por representaciones o imágenes fieles y *tal cual* de personas para distinguir servicios en los campos de la moda y diseño, así como de la publicidad y comercialización.

G) Con base en el argumentario que desarrolla en su Decisión de 19 de mayo de 2021, la Sala Cuarta de Apelación de la EUIPO resolvió estimar el recurso interpuesto contra la Resolución del Examinador (de 11 de enero de 2021), y ha concluido que el signo solicitado como marca por R. V. Holding B.V para designar servicios incluidos en las Clases 35 y 41 del Nomenclátor Internacional, no está incurso en el ámbito de aplicación del motivo de denegación absoluto formulado en el artículo 7.1.b) RMUE.

II. COMENTARIO

1. Preliminar

En términos generales puede afirmarse que, en el trasfondo de los sistemas legales de prohibiciones absolutas en el ámbito del Derecho de marcas, late en mayor o menor medida la necesidad de preservar la libertad de competencia como pieza angular del sistema de economía de mercado. Con la previsión de tales prohibiciones se trata, en efecto, de sustraer de la monopolización que implica el reconocimiento de derechos de propiedad industrial, a una variada gama de signos que se estiman social y económicamente inapropiables y, por tanto, de libre disponibilidad por parte de los diversos operadores que participan en el mercado. Mas, aceptado esto, es también innegable que la incardinación de derechos de propiedad industrial (derechos de exclusiva) en el sistema económico de mercado, obliga a buscar vías de convivencia y de equilibrio entre los postulados de dicho sistema y los de estos derechos. Así las cosas, corresponde fundamentalmente a los cuerpos normativos diseñar los trazos que aseguren que esa convivencia sea lo más pacífica y equilibrada posible. Se comprende de este modo que las Leyes de marcas (nacionales y regionales), tras mostrarse abiertas y generosas a la admisión de pluriformes signos para desempeñar la función de marcas (en su condición de derechos de exclusiva), se ocupen, al propio tiempo, de establecer determinadas líneas rojas que comportan recortes al ámbito de esa admisión. Y entre esas líneas —con trazos más o menos intensos— se encuentra el catálogo de motivos de denegación absolutos de acceso de determinados signos al registro oficial de marcas.

Ahora bien, reconociendo como meritorio el esfuerzo de los legisladores por acotar y sistematizar los diversos supuestos o tipos de motivos de denegación absolutos, en la realidad se observa y comprueba que el grado de litigiosidad que entre los operadores económicos interesados genera la aplicación práctica (ceñida a cada caso) de esos motivos, adquiere niveles nada desdeñables. Sin poder ahondar aquí en las causas de los desajustes que produce dicha aplicación, acaso no sea del todo erróneo entender que en ello puede tener algo que ver la cimentación un tanto movediza y artificiosa de la elevación de la marca al rango de derecho de propiedad industrial.

En todo caso, y con las cautelas con que procede transitar por este resbaladizo y pedregoso terreno, el presente comentario pretende ser solo un intento de acotamiento de algunas de las pautas o criterios que pueden contribuir a la aplicación a pie de tajo de la prohibición absoluta de registro consistente en la carencia de carácter distintivo en el signo que se solicita como marca.

2. La carencia de carácter distintivo como motivo de denegación absoluto del registro de un signo como marca

2.1. Observaciones generales

Bien sabido es que el artículo 7, apartado 1, letra *b*) del RMUE [Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (versión codificada) = *DOUE*, L 154, de 16 de junio de 2017] dispone que «se denegará el registro de *b*) las marcas que carezcan de carácter distintivo».

No parece errado entender que la denegación absoluta aquí contemplada se incorpora en el sistema unionista de marcas por una doble vía: la señalada en la letra *b*) y la establecida en la letra *a*) de dicho artículo 7.1 RMUE, con la única particularidad de que la carencia de carácter distintivo se formula en la letra *b*) como uno de los motivos de denegación absoluto de registro del signo en sí mismo considerado y con referencia a cualesquiera productos o servicios, mientras que en la letra *a*) el carácter distintivo del signo se pone en relación con los productos o los servicios designados en la solicitud de registro, diferenciándolos de los de otras empresas; y al propio tiempo se configura como un elemento esencial del concepto de marca recogido en el artículo 4 RMUE. Así las cosas —aunque más por un afán teórico que por un interés práctico— pudiera pensarse que mediante la indicada doble vía el legislador europeo ha querido dotar de cierta relevancia la distinción entre la carencia de carácter distintivo intrínseca (*per se ipsa*, ínsita, inherente u ontológica) y la carencia concreta (*ad casum* o *per aliud*). La primera de estas carencias sería la formulada en la letra *b*), en tanto que la segunda estaría formulada en la letra *a*) del artículo 7.1 RMUE. Sin pretender ahondar en el origen de esta duplicidad (parece que la misma arranca del CUP (art. 6 quinquies B.2 al que trató de adaptarse el texto de la Directiva 89/104/CEE), y reconociendo que la diferenciación entre carácter distintivo en abstracto (*per se*) y en concreto (*per aliud*) ha gozado de un cierto predicamento particularmente entre un amplio sector de la doctrina especializada, en los últimos tiempos, se advierte (sobre todo a nivel jurisprudencial) que el foco de atención se concentra en el carácter distintivo puesto en relación con los productos o servicios designados en la correspondiente solicitud de registro (distintividad concreta o *ad casum*). A este propósito cabe recordar la fina crítica que el Abogado General (el Sr. Ruiz-Jarabo) realizó en sus Conclusiones (asunto C-363/99) en punto a la anfibología en la que incurrió el legislador en las letras *a*) y *b*) del artículo 7.1 RMUE; según este jurista, «la apreciación, en particular del carácter distintivo de un signo entendido como categoría, es apenas concebible en abstracto. En efecto, los signos son diferenciadores, descriptivos o genéricos en función de los particulares productos o servicios que están llamados a distinguir y en relación a los cuales se solicita protección».

Es de señalar, de otra parte, que los amplios términos que el texto legal europeo emplea en el enunciado del motivo de denegación absoluto de registro, referido a los signos que carezcan de carácter distintivo, permite atribuir a este motivo la calificación de una «pequeña» cláusula general prohibitiva de registro de marcas. Justamente, el formato genérico y abierto con que la prohibición es expresada, impone a quienes están llamados a aplicarla casuísticamente realizar una labor que ha de centrarse básicamente en la delimitación de los contornos y del alcance de dicho motivo denegatorio; labor que, en mayor o menor medida, está expuesta al riesgo de no ser siempre atinada en el diagnóstico ni en la resolución del caso concreto sometido a examen. De ahí que, en aras de una minoración de ese riesgo, pueda resultar de utilidad servirse de pautas o criterios —que en la *praxis* están ya sólidamente aceptados— a la hora de acometer la valoración sobre si un signo que aspira a ser registrado como marca está o no dotado de suficiente carácter distintivo para identificar el origen empresarial de los productos y servicios que con él se pretenden distinguir en el mercado. En línea con esto, ya en 1998 la OAMI (Resolución de la Sala Primera de Recursos de 27 de mayo de 1998, caso *XTRA*) advertía que «el carácter distintivo de una marca es un ejercicio complejo que implica una combinación de elementos objetivos y subjetivos. El examinador debe ponderar la impresión general generada por la globalidad de la marca tomando en cuenta la naturaleza de los productos y servicios, el grado de conocimiento de los potenciales consumidores sobre los productos y otros factores relevantes del caso. Si bien el procedimiento de examen debe ser tan objetivo como resulte posible, y los examinadores deben procurar, tanto individual como colectivamente, conseguir la mayor coherencia posible, es importante asumir el hecho de que en cada caso el examinador dispone de un cierto margen de apreciación, y que la resolución sobre el carácter distintivo implica hasta cierto punto una valoración subjetiva por su parte».

Por lo demás parece oportuno en este marco hacer un breve apunte sobre el empleo por el legislador europeo de los vocablos o términos «signo» y «marca». En su artículo 7.1.a) el RMUE opta por el vocablo «signo» («los signos que no sean conformes al artículo 4»), en tanto que en la letra b) del mismo precepto acoge el término «marca» («las marcas que carezcan de carácter distintivo»). Pues bien, aun considerando que muy probablemente el legislador ha hecho uso aquí de ambos vocablos dotándolos de un significado equivalente e indistinto, en rigor técnico parece que el término «signo» debe utilizarse como expresión referida a cualesquiera elementos (nombres, formas, sonidos, letras, cifras, etc.) cuyo registro se solicita como marca pero que la pertinente decisión sobre su registro está todavía pendiente, mientras que el vocablo «marca» debe reservarse para los casos en que el signo ya ha obtenido el registro como marca (por virtud del registro el «signo» se transmuta en «marca»). De ser así las cosas, en la fase procedimental en la que se enmarca el artículo 7.1.b) RMUE, en vez de la expresión «marcas» parecería más correcto el empleo del término «signos».

2.2. *El carácter distintivo y la función esencial de la marca*

Como bien se sabe, la función esencial, primaria y fundamental de la marca, y cuyo cumplimiento justifica en última instancia su trato jurídico como derecho de propiedad industrial, consiste en indicar en el mercado la

procedencia empresarial de productos y servicios diferenciándolos de otros productos y servicios con un origen empresarial distinto del de aquellos (Fernández-Nóvoa, *Tratado*, pág. 60). Esta función, a su vez, se fundamenta en la necesidad de posibilitar y facilitar, sobre todo al público consumidor, la identificación del origen empresarial de los productos y servicios que se le ofrecen en el mercado, permitiéndole de este modo diferenciar unos productos y servicios de otros sobre la base de su procedencia empresarial. La esencialidad de esta función se encuentra respaldada por una dilatada jurisprudencia del TJUE y que puede resumirse en el siguiente pronunciamiento: «la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o usuario final la identidad del origen del producto o servicio que con ella se designa, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia» (*vid.*, por todas, la STJUE de 29 de septiembre de 1998, asunto C-39/97). Así pues, la marca atestigua ante los consumidores que todos los productos o servicios de la misma Clase y que están signados con la misma marca, han sido fabricados o distribuidos por una misma empresa.

Una vez acotada la función esencial de la marca, resulta innegable que el carácter distintivo o la distintividad ha de concebirse como un elemento constitutivo de la marca; en otras palabras, el carácter distintivo forma parte indisoluble de la estructura compositiva de la marca. Se comprende, pues, que al definir los signos que son susceptibles de constituir marcas, el artículo 4 RMUE exija como requisito ineludible el que esos signos sean apropiados (aptos, capaces) para «distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras empresas».

Llegados a este punto, cabe preguntarse si el carácter distintivo que ha de concurrir en el signo, cuyo registro como marca se solicita, ha de poseer un contenido fijo y estable o si, más bien, se trata de un elemento de contenido variable y dinámico. A primera impresión parece claro que el carácter distintivo del signo, en cuanto elemento integrante de la estructura de la marca, admite grados y posibilidades de adquisición (*distintividad originaria y sobrevenida*) y también de pérdida a lo largo de la vida legal de esta (*vulgarización*). En cualquier caso, y en relación con la gradualidad del carácter distintivo, la cuestión a plantear cabe centrarla en el nivel o grado de carácter distintivo requerido para el reconocimiento de este carácter en un signo a los efectos de su registro como marca. Y a este respecto la posición de la jurisprudencia se viene mostrando favorable a exigir un carácter distintivo de grado «bajo» o «mínimo». Sirva de ejemplo ilustrativo de esta posición jurisprudencial el siguiente pronunciamiento del entonces Tribunal de Primera Instancia en su Sentencia de 2 de julio de 2002 (asunto T-323/00): «Del artículo 7, apartado 1, letra *b*) del Reglamento 40/94 se deduce que basta un carácter mínimamente distintivo para que no sea aplicable el motivo de denegación absoluto establecido en dicha disposición. Por tanto, debe analizarse si la marca solicitada permitirá que el público correspondiente distinga los productos o servicios designados con dicha marca de los que tengan otro origen comercial cuando tenga que elegir al adquirir tales productos u obtener tales servicios».

2.3. *La necesaria concurrencia de carácter distintivo en el signo solicitado como marca*

La marca nace como derecho de propiedad industrial por virtud de la inscripción registral del correspondiente signo (art. 6 RMUE). Pues bien, dado que esta vía de alumbramiento del derecho de marca no pasa de ser una vía elegida e impuesta por la Ley es perfectamente entendible que las legislaciones condicionen la virtualidad de la indicada vía al cumplimiento de determinadas exigencias; y entre ellas se encuentran la de que el signo que constituye el *corpus mechanicum* de la marca que se solicita posea distintividad, esto es, capacidad para ser percibido por quienes participan en el mercado como medio de distinción de productos y servicios de una empresa de los productos y servicios de otra empresa. O, dicho en otros términos, el signo en que consiste la marca solicitada ha de ser apto o apropiado para que la marca que se conceda pueda cumplir su función esencial, esto es, la de indicar la procedencia o el origen empresarial de los productos y/o servicios que se pretenden designar e identificar, así como permitir que los consumidores diferencien estos productos o servicios de los que procedan de otras empresas.

En la fase que precede a la concesión de la marca, el examen del carácter distintivo se focaliza en torno al «signo» que compone la marca solicitada; examen que en esta fase compete realizar de oficio al Registro público de Marcas u organismo equivalente. Ahora bien, como ya queda anticipado, en la realización de este examen cabe atender solo a la estructura o composición del signo en cuanto tal, con independencia de los productos o servicios que con él se quieren designar (distintividad intrínseca); y cabe, también que tal examen contemple el signo solo en relación con los concretos productos o servicios para cuya designación aquel se solicita como la marca (distintividad en concreto o *ad casum*). En el primer supuesto, la distintividad es examinada en un plano abstracto, entrando únicamente en las entrañas del signo en sí mismo considerado (examen genérico), sin ponerlo en relación con los productos o servicios que con él se pretenden designar; y en el segundo caso, en cambio, el examen ha de efectuarse contemplando el signo en conexión con los correspondientes productos o servicios. Como quiera que sea, y en coherencia con lo más arriba apuntado sobre la relevancia de ambas categorías de distintividad, parece obvio que en la fase procedimental de examen del carácter distintivo del correspondiente signo, lo primero y más espontáneo tal vez sea examinar si el signo, como tal y en sí mismo considerado, presenta o no indicadores o elementos que permitan considerarlo dotado o desprovisto de carácter distintivo. En este orden de cosas y sin entrar en pormenores hay signos que ya *a limine* cabe descartar como constitutivos de marca dada su inequívoca y manifiesta ausencia de carácter distintivo, bien por su simpleza y banalidad o bien por su abigarrada complejidad. Y en el polo opuesto, se sitúan otros signos que por unos u otros elementos de su composición y/o por las peculiaridades que presenta su conexión o asociación con los correspondientes productos o servicios, se estiman, al menos *prima facie*, dotados de un consistente carácter distintivo. Y, por último, entre ambos polos que acaban de señalarse, la *praxis* administrativa y judicial atestigua que aspiran a constituir marcas un significativo volumen de signos en los que la determinación de la presencia en ellos de carácter distintivo resulta de mayor complejidad.

De todos modos, al margen de la posición polar en que se emplace el signo en cuestión, el examen y valoración del carácter distintivo es tarea general o común para todo signo cuyo registro como marca se solicita. Y en este orden de cosas cabe apuntar que, si bien el examen de la distintividad del signo suele realizarse de forma global y unitaria, cabe diferenciar entre examen de la distintividad ex artículo 4.a) y el examen ex artículo 5.1.b) del artículo 7.1 RMUE. Bien entendido que el hecho de que se supere el primero de estos exámenes no implica que también se tenga éxito en el segundo de ellos. Como tiene afirmado el TJUE (Sentencia de 19 de junio de 2014, asuntos acumulados 217/13 y 218/13) «la idoneidad general de un signo para constituir una marca, no implica que dicho signo tenga necesariamente carácter distintivo en relación con un determinado producto o servicio».

Obviamente, nada impide que en el examen de la distintividad de un signo, se proceda primeramente a valorar si cumple el requisito exigido en el artículo 7.1.a) RMUE y, según que la calificación de este examen sea negativa o positiva, se suspenderá o proseguirá el examen referido al motivo de denegación absoluto previsto en el artículo 7.1.b). Así las cosas, a continuación se da cuenta de algunas pautas o criterios que en su experiencia vienen aplicando las autoridades competentes (administrativas y judiciales) en su labor de valorar y decidir sobre si un signo que se solicita como marca posee o no el carácter distintivo requerido.

2.4. *Criterios de usual aplicación para la determinación del carácter distintivo*

2.4.1. La presencia de elementos singulares en el signo

Entra dentro de la lógica entender que la presencia de elementos peculiares o llamativos en el signo (los que sean nada o poco usuales en el sector de los correspondientes productos o servicios, los caprichosos, de fantasía, etc.), abona la impresión favorable a la atribución de distintividad al mismo; por el contrario, esta atribución encuentra resistencia en caso de ausencia o mínima presencia de tales elementos. Pues bien, sin minusvalorar este razonamiento, la práctica de las Oficinas de marcas y, en especial la jurisprudencia de los Tribunales de la UE se decantan por otorgar a este criterio un valor relativo; casos hay, en efecto, en los que la singularidad del signo abonó el reconocimiento en este de aptitud distintiva para operar en el mercado como marca; pero, a la vez, abundan también los casos en los que signos usuales o habituales, sin singularidades, han superado con brillantez el examen de su distintividad. Consiguientemente, el criterio ahora analizado, habrá de integrarse con otros para obtener el juicio más certero posible sobre la existencia o no de distintividad del signo que aspira a actuar en el mercado como marca. En línea con esto, pueden resultar ilustrativas las afirmaciones formuladas por el Tribunal de Primera Instancia en su Sentencia, entre otras, de 27 de febrero de 2002 (T-34/00); declaró en esta Sentencia «que de la Jurisprudencia del Tribunal [...] se desprende que la falta de carácter distintivo no puede resultar de la inexistencia de un elemento adicional de fantasía [...] ni de un mínimo de imaginación. En efecto, una marca comunitaria no necesariamente expresa una creación ni se basa en un elemento de originalidad, sino en la capacidad de diferenciar productos o servicios en el mercado».

2.4.2. La contemplación del signo en su totalidad

Salvo casos excepcionales, lo más común es que el grado de distintividad no sea el mismo en todos los elementos que integran el signo. Por ello, resulta lógico que el examen de la distintividad contemple el signo en su totalidad o globalidad, toda vez que su percepción por el consumidor medio suele ser siempre del «todo» y no de partes aisladas del mismo. Cabe citar, en este sentido, la doctrina sentada por el TJUE (Sentencia de 7 de octubre de 2004, C-136/02 P) según la cual «el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar. Por tanto, para apreciar si una marca carece o no de carácter distintivo es preciso tomar en consideración la impresión de conjunto que produce» (puede verse también, entre otras, la STJUE de 23 de mayo de 2007, C-321/05).

Sin perjuicio de que haya de ser completo y global, el examen de la distintividad debe ser «estricto», es decir, ha de estar referido únicamente a si el signo posee capacidad para identificar el origen empresarial de productos y servicios en el mercado. Como ha puesto de manifiesto el TPI (Sentencia de 31 de mayo de 2006, T-15/06) «en la apreciación del carácter distintivo, solo es relevante la aptitud o no del signo para indicar el origen empresarial de productos o servicios en el mercado, sin que puedan tener ninguna influencia las decisiones que pueda adoptar el empresario solicitante de la marca».

2.4.3. La percepción del signo por el público

Es este uno de los criterios ampliamente utilizados en la labor de determinar la existencia o no de distintividad en el signo que aspira a registrarse como marca. Reiteradamente se afirma por los Tribunales que «la cuestión de si el signo está dotado de carácter distintivo debe apreciarse, por una parte, en relación con los productos y servicios designados y, por otra, con la percepción de esa relación por parte del público pertinente» (*vid.*, entre otras, la STJUE de 23 de septiembre de 2019, asunto C-541/18). A estos efectos, se considera que el público pertinente es principalmente el integrado por el sector del mismo a los que están destinados los correspondientes productos o servicios; sector formado por el consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz (*vid.*, por ejemplo, la STJUE de 16 de septiembre de 2006, asunto 329/02 P).

Por lo general, la decisión sobre el grado de percepción del público es un *a priori*, que no resulta contrastado mediante el uso de técnicas de verificación de la efectiva presencia de esa percepción; la existencia o no de esta emana de un juicio de valor personal de quien o quienes hayan de determinar la concurrencia de la perceptibilidad del signo; juicio que en principio será tanto más certero cuanto mayor sea la probabilidad de la conexión o asociación que el público realice entre el signo y los productos o servicios que con él se pretenden designar. Como ha recordado repetidamente la jurisprudencia de la UE, «el grado de atención del consumidor es susceptible de experimentar variaciones, según sea la naturaleza a categoría de los productos o servicios» (*vid.*, también, la STPI de 23 de mayo de 2007, asuntos acumulados T-262(05 a T-264/05). En cualquier caso, en el examen de la perceptibilidad del signo por el público, se han de

tomar en cuenta todos los hechos y circunstancias relevantes, «incluidos todos los modos de uso probables de la marca solicitada; usos que corresponden a las formas del mismo que, a la vista de las prácticas del sector económico de que se trate, sean importantes en la realidad práctica» (STJUE de 23 de septiembre de 2019, asunto-541/18).

2.4.4. La naturaleza de los productos o servicios

En realidad, a la hora de tener que decidir si un signo accede al registro como marca, resulta relevante la relación o asociación del signo con los concretos productos o servicios que con él se quieren designar. Como ya se anticipó, de nada sirve admitir que el signo goza de distintividad en el plano abstracto o genérico, si luego se juzga carente del mínimo carácter distintivo para identificar el origen empresarial de los productos o servicios señalados en la solicitud. Como tiene recogido la jurisprudencia, «el carácter distintivo debe apreciarse en relación, por un lado, con los productos o servicios para los que se haya solicitado su registro y, por otro, con la percepción del público pertinente» (STJUE de 12 de febrero de 2004, asunto C-218/01).

En el marco de este criterio se enuncian seguidamente algunas de las pautas a las que en la *praxis* se recurre en el examen del carácter distintivo de un signo desde la óptica de la letra *b*) del artículo 7.1 RMUE.

2.4.4.1. El uso o destino de los productos o servicios

Al poner en relación el signo con los productos o servicios que con él se quieren distinguir, en la determinación del carácter distintivo de aquel puede servir de ayuda atender al previsible uso o destino que el consumidor haya de dar a tales productos o servicios. Cabe señalar a este respecto que la mayor o menor singularidad de ese uso o destino muy probablemente facilite la fijación del grado de la relación y asociación que entable el consumidor entre el signo y los correspondientes productos o servicios.

2.4.4.2. El nivel de concurrencia entre productos o servicios en el mercado

Este nivel puede ser muy variado, pero lo normal será que los productos o servicios que se pretenden designar con el signo concurren con otros iguales o similares en el mercado. Si esta concurrencia es profusa y abundosa, parece lógico pensar que el signo que haya de identificarlos tenga que poseer la fuerza suficiente para captar y atraer la atención del consumidor normalmente expuesto a una variedad de ofertas de productos o servicios que en principio se muestran también apropiados para satisfacer sus necesidades o apetencias. En cambio, en los supuestos en que la concurrencia de tales productos o servicios sea de bajo nivel, parece también lógico entender que, para la captación y atracción del consumidor hacia los correspondientes productos o servicios, la fuerza distintiva del signo que los identifique o designe puede ser de menor intensidad que en el anterior supuesto.

2.5. *El carácter distintivo en el ámbito de las marcas figurativas*

Entre los signos que son susceptibles de constituir marcas, el artículo 4 RMUE menciona los «dibujos», y la «forma del producto o de su embalaje». Por supuesto, la mención de estas expresiones no excluye que cualesquiera otros signos (iconos, símbolos o imágenes, etc.) tengan acceso al registro como marcas. Pues bien, por estar formadas por un elemento compositivo gráfico, destinado a ser percibido como imagen o figura visual, se conviene en que estos signos integran los denominados signos figurativos. De ahí que su representación (imágenes, fotografías) se capte simplemente por la vista.

Obviamente, a la hora de examinar la existencia o no del carácter distintivo en signos figurativos, las pautas a tener en cuenta son, en principio, las comunes o generales para cualquier tipo de signo. Esto no obstante, por aplicación del aforismo de que «más vale una imagen que mil palabras», cabría entender que el carácter distintivo se hace más presente en el signo figurativo que en los de otro tipo. Parece demostrado, en efecto, que los humanos retenemos mejor las imágenes visuales que las denominaciones, lo que favorece que los consumidores asocien aquellas con los correspondientes productos o servicios.

Comoquiera que sea, es claro que, para la determinación del carácter distintivo de un signo figurativo, se han de aplicar los criterios usualmente seguidos para la determinación de este carácter en cualquier otro signo. Mas, dicho esto, no hay que descartar que en la aplicación de tales criterios a los signos figurativos surjan dificultades debidas precisamente a la naturaleza del signo. Como tiene subrayado el TJUE (Sentencia de 10 de junio de 2014, asuntos acumulados C-217/13 y C-218/13) «los criterios de apreciación del carácter distintivo de las marcas son los mismos para cualquier tipo de marca. Las dificultades que pudieran experimentarse a la hora de determinar el carácter distintivo de ciertos tipos de marcas (figurativas, tridimensionales, de colores, etc.), debido a su naturaleza (dificultades que es legítimo tener en cuenta), no justifican que se establezcan criterios más rigurosos que sustituyan o dejen sin efecto la aplicación del criterio del carácter distintivo, tal como ha sido interpretado por el Tribunal de Justicia en relación con otras marcas».

Así las cosas, y sin perjuicio de que hayan de aplicarse los criterios comunes o generales arriba expuestos, a continuación se apuntan algunas pautas referidas más específicamente a los signos figurativos y que son utilizados por los competentes organismos administrativos y judiciales.

a) En el examen de carácter distintivo se ha de proceder no *en abstracto* sino *en concreto* teniendo en cuenta todas las circunstancias pertinentes del caso incluyendo, cuando proceda, el uso que se ha hecho del signo (*vid.* las SSRJUE de 6 de mayo de 2003 (asunto C-104/01), de 12 de febrero de 2004 (asunto C-363/99) o de 27 de marzo de 2019 (asunto C-578/17).

b) Para la determinación del carácter distintivo adquieren particular relevancia estos dos parámetros; de un lado, la imagen o gráfico, con sus trazos, contornos y coloraciones y, de otro lado, la idea o concepto que evoca la imagen o gráfico en la mente de quien la observe.

c) Para apreciar el carácter distintivo en el signo no se requieren elementos de originalidad, de fantasía o estilizados; cabe, en efecto, la presencia de este

carácter cuando el signo figurativo representa de manera realista o al natural un objeto o persona.

d) No es atribuible el carácter distintivo a un signo cuyo componente figurativo cumpla exclusivamente una función estética o técnica, pues lo determinante para la atribución de este carácter es que cumpla la función esencial de la marca. Como ha sostenido el TJUE (Sentencia de 15 de septiembre de 2005, asunto C-37/03) «no existe carácter distintivo cuando el elemento gráfico que compone el signo no posee ningún carácter que permita al público pertinente distinguir sin confusión posible los productos o servicios a los que se refiere la solicitud de registro de los que tienen otra procedencia».

3. Epílogo

A la luz de las consideraciones recogidas en los apartados precedentes, bien puede concluirse que, para la determinación del carácter distintivo de un signo a los efectos de su registro como marca, ha de atenderse al conjunto de circunstancias pertinentes de cada caso, tomando como parámetros de apreciación de ese carácter tanto factores de naturaleza objetiva como, cuando proceda, los de índole subjetiva. Sin duda, y en la medida que sea factible, habrá de recurrirse primeramente a criterios de tipo objetivo, como pueden ser los concernientes al análisis de la naturaleza compositiva del signo, la relación de este con los productos o servicios que con él se pretenden designar, o el grado de percepción de esta relación esperable por parte del público pertinente (el general y el especializado o profesional del correspondiente sector). En un buen número de supuestos de signos sometidos a examen respecto de su aptitud distintiva, la aplicación de estos u otros criterios de base objetiva permitirá resolver en pro de la existencia o carencia de este carácter. Pero casos habrá (y hay) en los que el examen objetivo deje abiertas serias dudas sobre el sentido del juicio a emitir. Es precisamente en estos casos cuando habrá que recurrir a las apreciaciones de corte subjetivo, dado que las incertidumbres o dudas que puedan derivarse del examen objetivo no dispensan de emitir el correspondiente juicio sobre el carácter distintivo del signo solicitado como marca; y será en estos supuestos donde afloren las empatías o reticencias que suscite el signo en quien o quienes tengan que resolver la cuestión.

En la Decisión que motiva estas líneas, parece que la aplicación de los parámetros usuales al respecto sobre el signo objeto de debate condujo al Examinador a denegarle el mínimo carácter distintivo para identificar el origen empresarial de los servicios de las Clases 35 y 41 y distinguirlos de otros servicios con otra procedencia empresarial. El Examinador ha entendido, en efecto, que la imagen que compone el signo (la cara o rostro de una mujer joven en su representación natural o tal cual sin aditamentos que la singularicen) no posee la aptitud mínima para distinguir productos y servicios en función de marca; incapacidad que, a su juicio, no desaparece por el hecho de que aquella imagen individualiza e identifica, en cuanto única, a las personas, pero no cabe trasladar esta función a la que es esencial para actuar como marca en el mercado, que no es otra que la de identificar y diferenciar los pertinentes productos o servicios.

Sin embargo, esta posición del Examinador, fruto seguramente de un repaso análisis del tema, no es compartida por la Sala Cuarta de Apelación de la

EUIPO. Para esta Sala, en efecto, la circunstancia de que la imagen constitutiva del signo represente el rostro de una mujer tal cual o al natural, no justifica que se deniegue al signo el carácter distintivo legalmente requerido para poder acceder al registro como marca.

Como fácilmente se advierte, el tema debatido —al igual que otros muchos del Derecho de marcas— es movedido y presenta más de una arista. Con todo, sin prescindir del recurso a criterios más o menos consolidados para la solución de la cuestión que nos ocupa, parece que en ello se hacen presentes también apreciaciones personales de quienes gozan de competencia para tomar las pertinentes decisiones.

III. BIBLIOGRAFÍA

- FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos (1995), *El Sistema Comunitario de Marcas*, Montecorvo, Madrid.
- (2001), *Tratado sobre Derecho de Marcas*, Marcial Pons, Madrid.
- GALACHO ABOLAFIO, Antonio F. (2014), «El reconocimiento legal del carácter distintivo de la denominación social en la Ley 17/2001 de marcas: verdad a medias», *ADI* 34 (2013-2014), págs. 177-207.
- GÓMEZ MONTERO, Jesús (2021), *Cuadernos prácticos de Jurisprudencia Europea (Marcas) 2020*, Reus, Madrid.
- GÓMEZ SEGADE, José Antonio (1995) «Fuerza distintiva y “secondary meaning” en el Derecho de los signos distintivos», *Cuadernos de Derecho y Comercio* 16, págs. 175-200.
- LOUREDO CASADO, Sara (2021), *Las Marcas tridimensionales*, Aranzadi, Pamplona.
- MARCO ALCALÁ, Luis Alberto (2001), «La tipificación de la falta de carácter distintivo como motivo de denegación absoluta en la nueva Ley española de marcas», *ADI* 22, págs. 111-142.
- OTERO LASTRES, José Manuel (2015), «El ejercicio antisocial del derecho de marca», *ADI* 35 (2014-2015), págs. 173-192.
- REY-ALVITE VILLAR, Manuel (2014), «El carácter distintivo de la marca tridimensional en la jurisprudencia de la Unión Europea», *Cuadernos de Derecho Transnacional* (marzo de 2014), vol. 6, núm. 1, págs. 294-329, en especial págs. 306 y sigs.
- RUIPÉREZ DE AZCÁRATE, Clara (2008), *El carácter distintivo de las marcas*, Reus, Madrid.