

**DISTINTIVIDAD DE MARCAS DE FORMA QUE
CONTIENEN ELEMENTOS ADICIONALES CUANDO LA
FORMA EN SÍ MISMA NO ES DISTINTIVA**

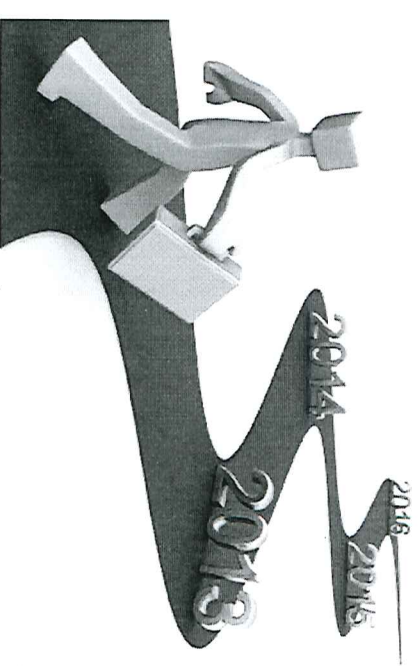
Muriel SIRO

Legal Practice Service

XIII Jornadas del Tribunal de Marcas de la Union Europea 2018

1. Práctica actual de la EUIPO

2. CP9: convergencia de practicas

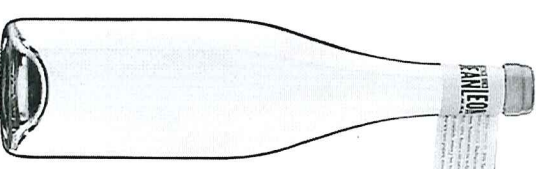
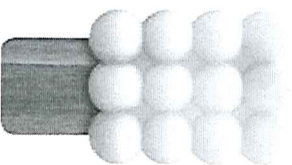
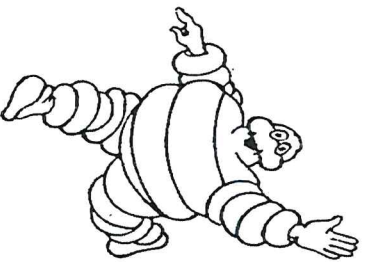


1. Practica actual de la EUIPO

- ❖ Marcas de forma
- ❖ Forma no distintiva
- ❖ Otros elementos que puedan conferir distintividad a la marca

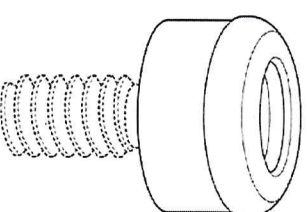
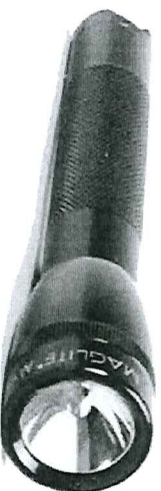
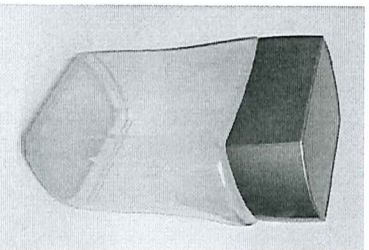
1 MARCAS DE FORMA

Art 3 REMUE: ...una marca consistente en, o ampliada a, una forma tridimensional, incluidos los recipientes, el embalaje, el producto mismo o su apariencia (marca de forma)...



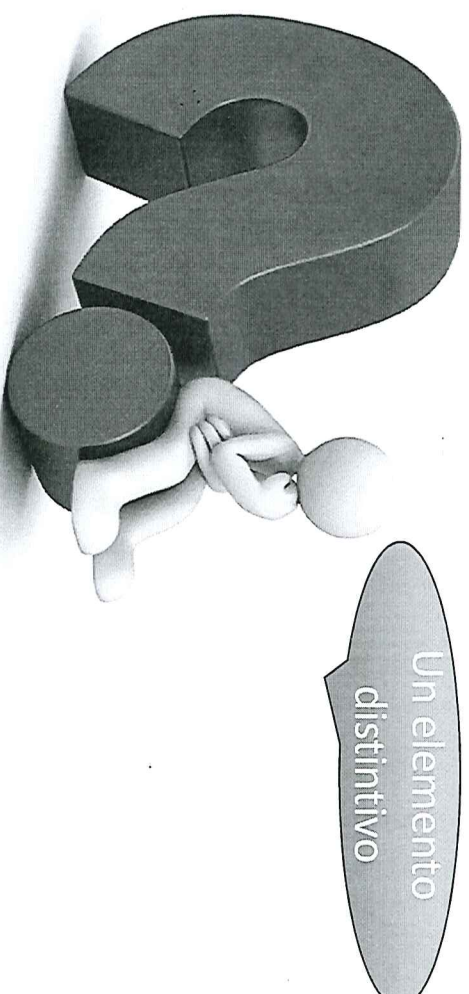
2 FORMA NO DISTINTIVA

- ❖ No difiere 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



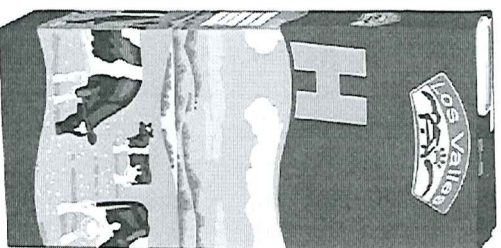
3 CON ELEMENTOS ADICIONALES

- ❖ Que confiera un carácter distintivo a la marca



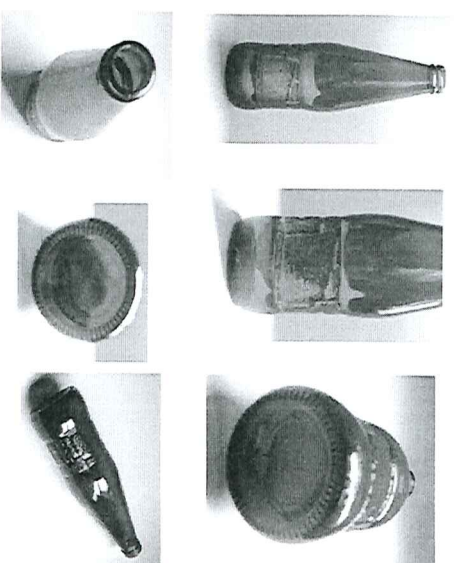
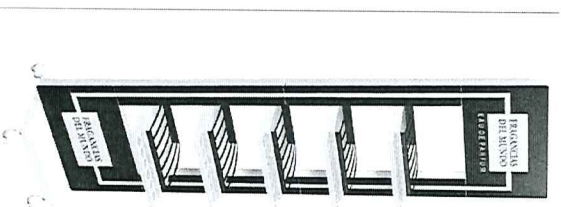
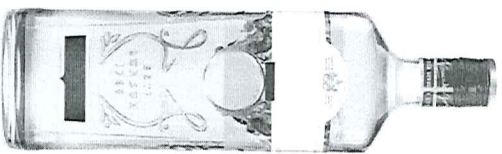
3 CON ELEMENTOS ADICIONALES

❖ Que confiera un carácter distintivo a la marca



3 CON ELEMENTOS ADICIONALES

❖ Que confiera un carácter distintivo a la marca



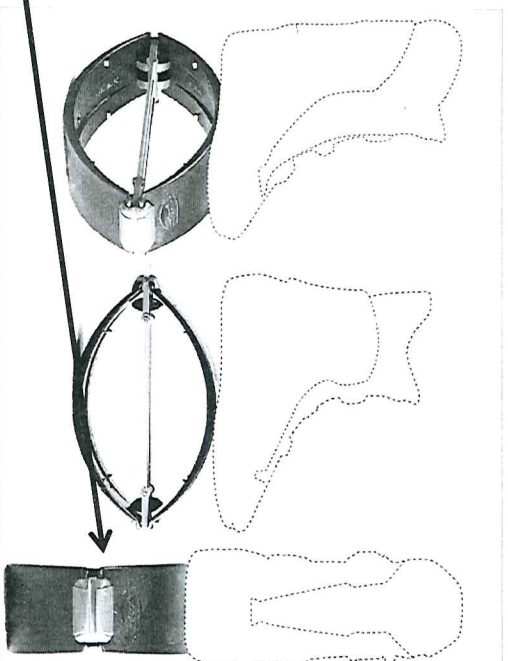
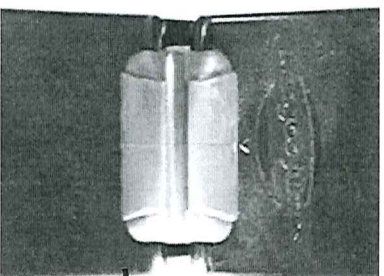
mera decoración sin carácter distintivo alguno

12/07/2012, T-323/11, Botella

3 CON ELEMENTOS ADICIONALES

❖ Que confiera un carácter distintivo a la marca

CLARAMENTE VISIBLE

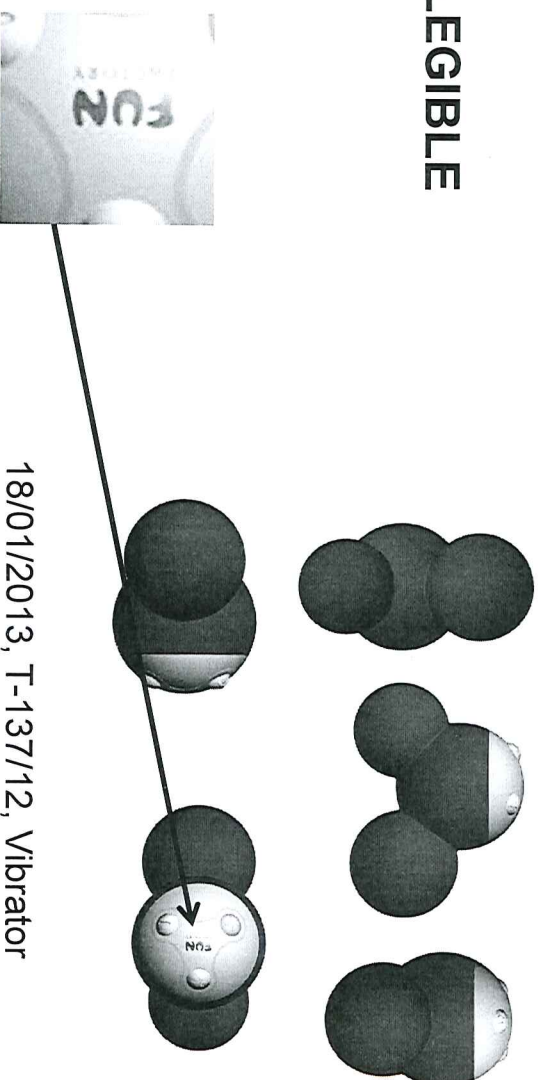


R 1511/2013-2 (26/11/2015, T-390/14, JK
KANGOO JUMPS XR)

3 CON ELEMENTOS ADICIONALES

❖ Que confiera un carácter distintivo a la marca

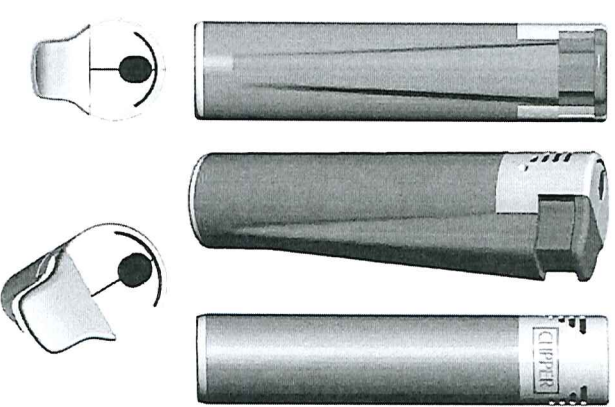
LEGIBLE



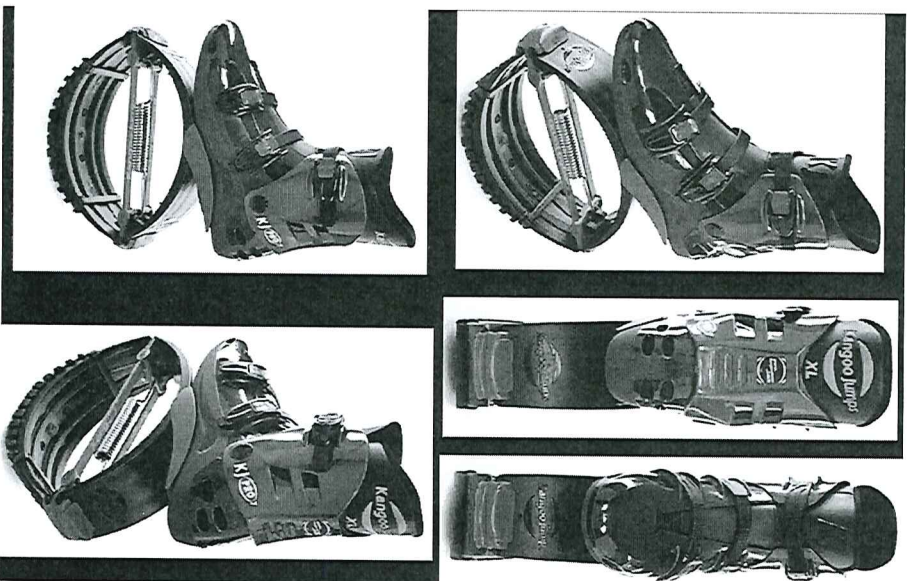
18/01/2013, T-137/12, Vibrator

3 CON ELEMENTOS ADICIONALES

- ❖ Que confiera un carácter distintivo a la marca
- ✓ Elemento verbal secundario
- ✓ Colores
- ✓ Tamaño



27/06/2017, T-580/15, Clipper



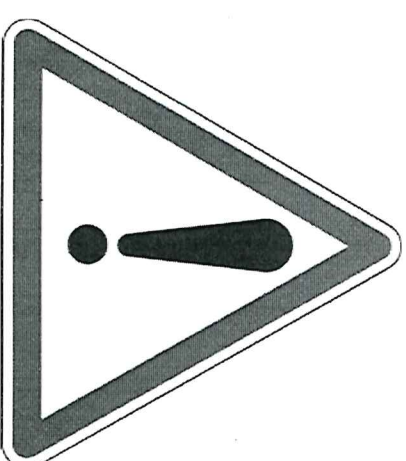
✓ **Elemento verbal no dominante**

- Tamaño
- Color
- posicion secundaria
- Presentacion del producto en el mercado

R26996/2017-1, 02/08/2018

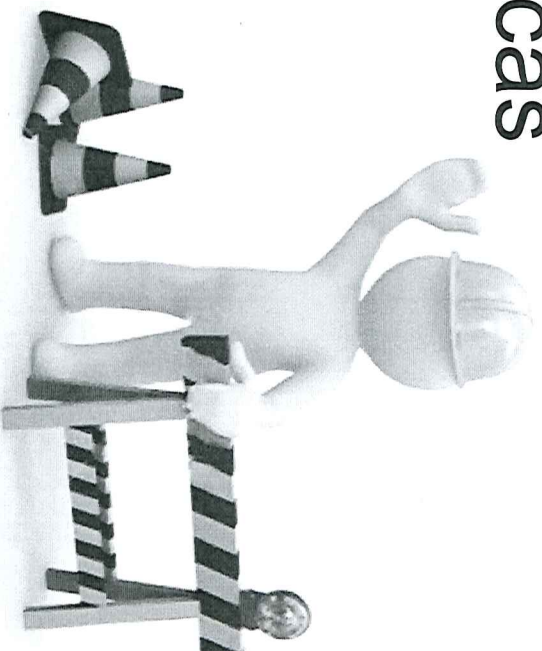
3 CON ELEMENTOS ADICIONALES

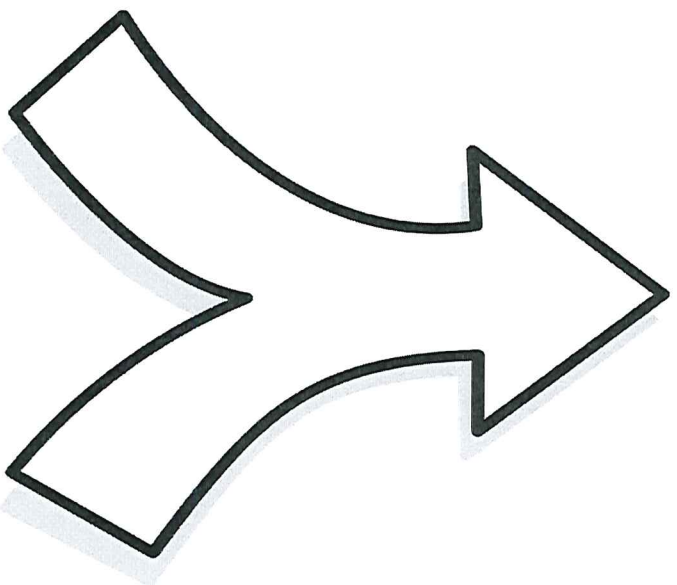
- ❖ Que confiera un carácter distintivo a la marca
- ✓ **Elemento verbal adicional distintivo no necesariamente suficiente**



2.CP9 ...

Convergencia de prácticas





Definir los criterios para determinar el carácter distintivo de las marcas de forma que contienen otros elementos cuando la forma en sí no es distintiva.

disruptiva.

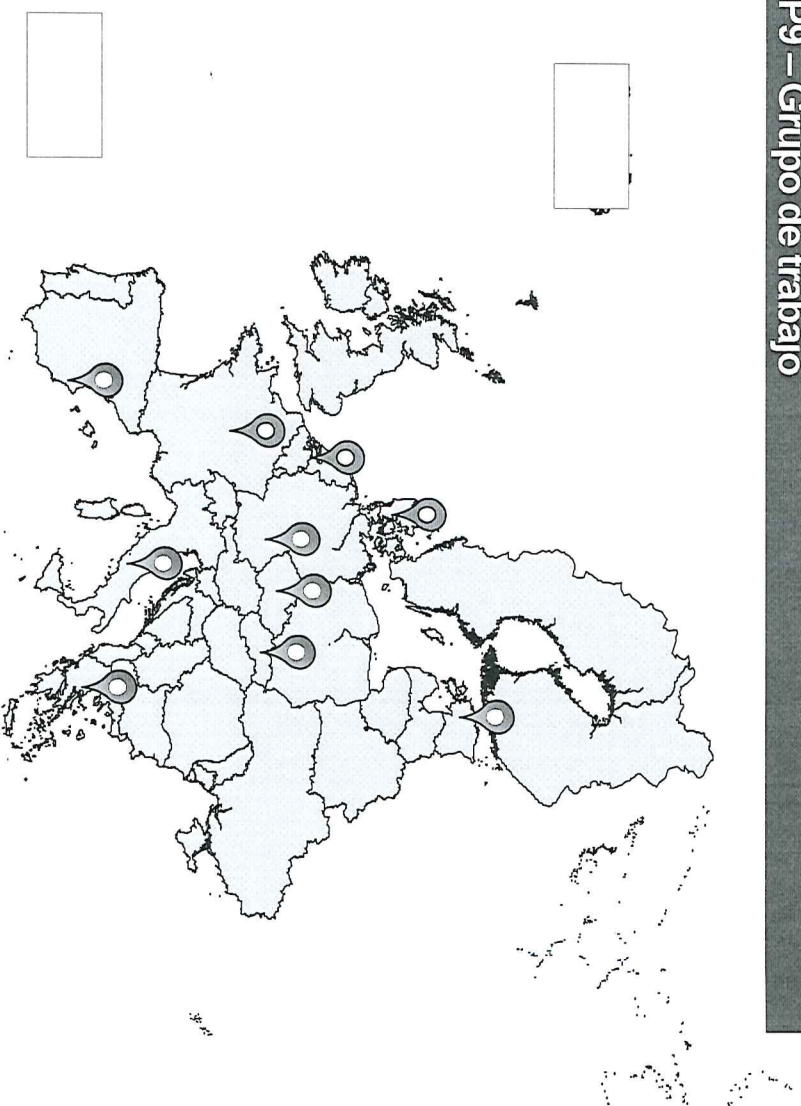
CONVERGENCIA DE PRACTICAS: CP9 – Grupo de trabajo

❖ **IPOs:**

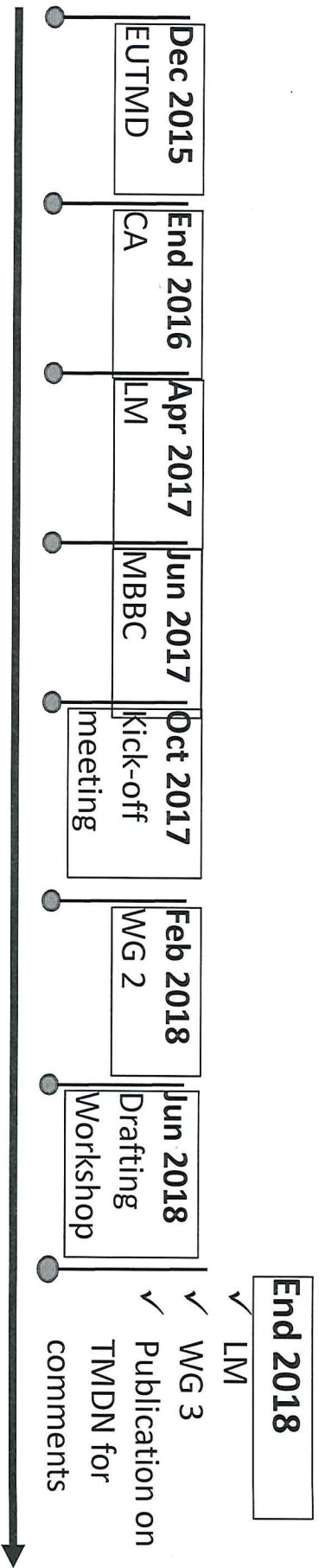
- Republica checa
- Estonia
- EUIPO
- Alemania
- Grecia
- Italia
- Eslovaquia

❖ **UAs:**

- AIPPI
- APPRAM
- INTA



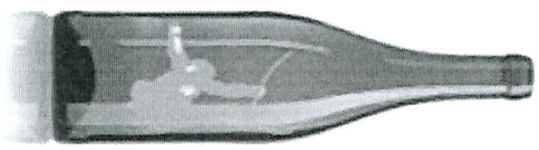
CONVERGENCIA DE PRACTICAS: CP9 - Linea de tiempo



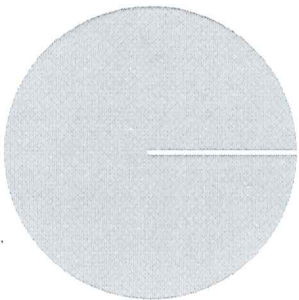
<https://www.tmdn.org/network/converging-practices>

CONVERGENCIA DE PRACTICAS: CP9

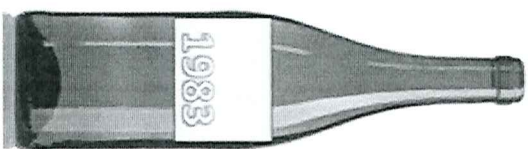
Convergencia



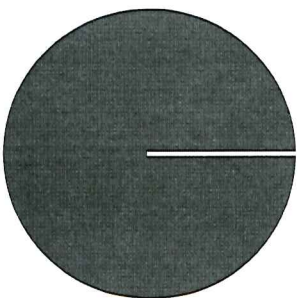
Clase 33 Vino



Yes No

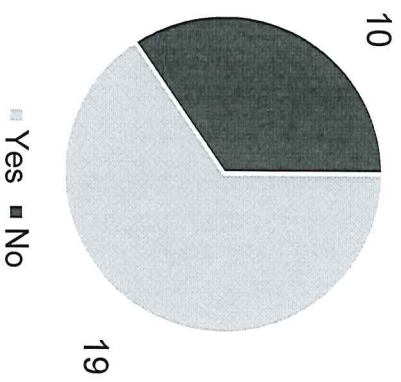


Clase 33 Vino

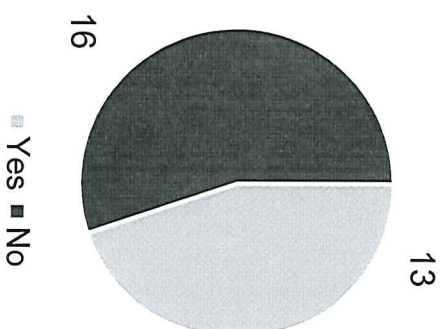
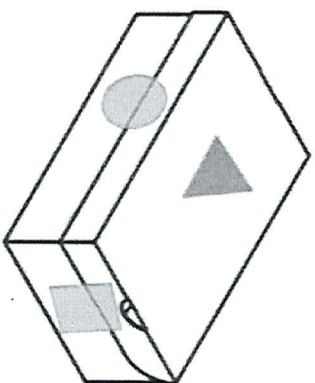


Yes No

Divergencia



Clase 3 Quitarmanchas

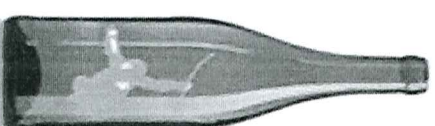


Clase 25 zapatos /
Class 16 Materiales de embalaje

- **PRINCIPIO GENERAL:** si una forma no distintiva contiene un elemento que es distintivo en sí mismo, entonces la marca de forma en su conjunto es distintiva, siempre que dicho elemento sea claramente visible y reconocible en la representación de la marca de forma.

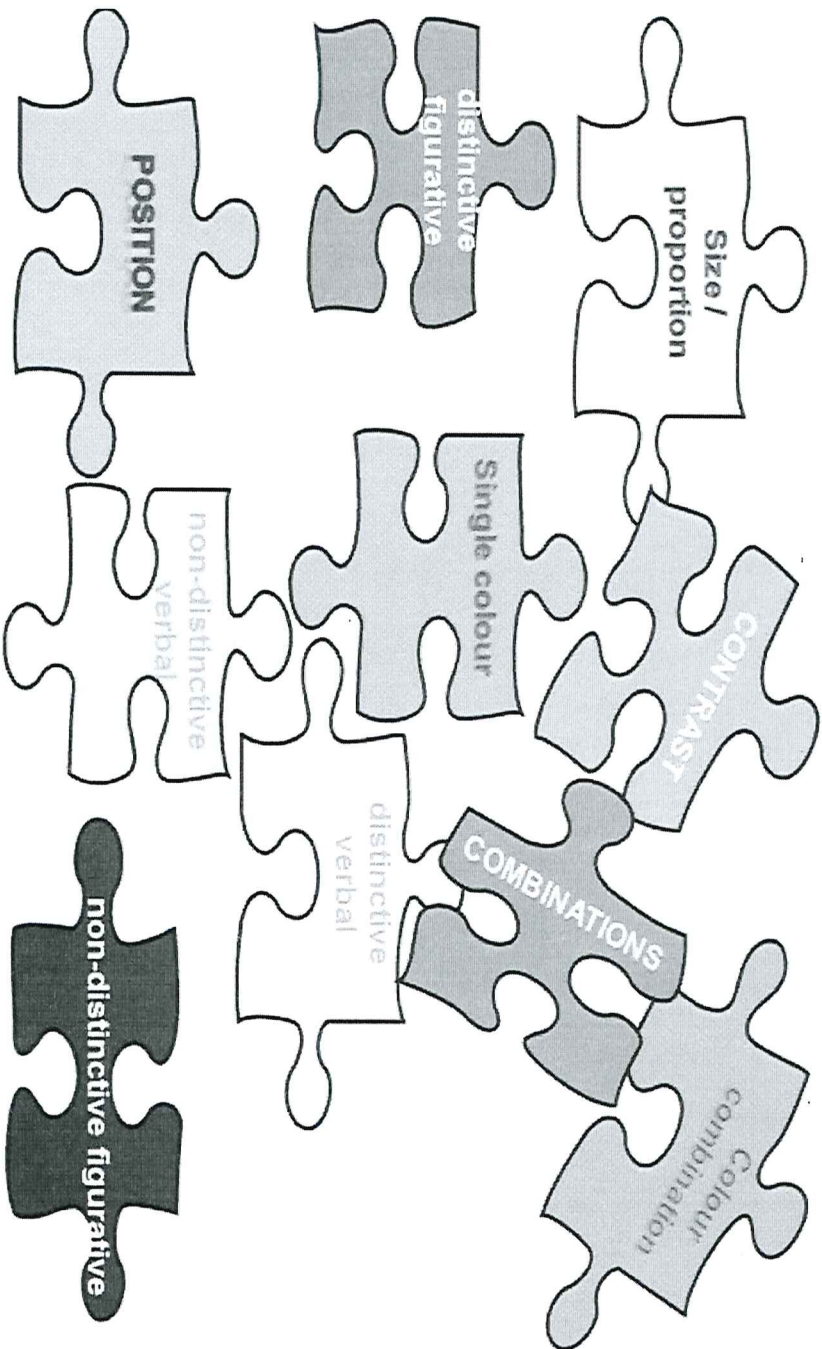


Class 3 Sun screen



Class 33 Wine

CONVERGENCIA DE PRACTICAS: CP9 – Estructura y principios



FACTORES QUE INFLUYEN EN LA IMPRESIÓN GENERAL:

- Tamaño / proporción del elemento
- Contraste (colores, grabado, realce)
- Posición
- Colores y combinación de colores
- Combinación de factores

Dudas

