

**COMUNICACIÓN COMÚN  
USO DE UNA MARCA EN  
UNA FORMA QUE DIFIERA  
DE LA REGISTRADA**

**OCTUBRE DE 2020**

## 1. CONTEXTO

Las oficinas de propiedad intelectual de la Red Europea de Marcas, Dibujos y Modelos siguen colaborando en el contexto del Programa de Convergencia. Ahora, han llegado a un acuerdo sobre una práctica común adicional relativa al uso de marcas en una forma que difiera de la registrada con los objetivos de identificar principios generales para evaluar cuándo el uso de una marca en una forma que difiere de la registrada modifica su carácter distintivo y de proporcionar orientación al respecto.

Esta práctica común se hace pública mediante la presente Comunicación común, con el objetivo de dar una mayor transparencia, seguridad jurídica y previsibilidad en beneficio tanto de examinadores como de usuarios.

El alcance de la práctica común es la evaluación de los tipos de cambios que pueden tener lugar en el signo cuando este se utiliza en una forma que difiere de la registrada, en concreto cuando se añaden, omiten o modifican elementos o cuando estos cambios aparecen de forma combinada.

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

- Los tipos de marcas distintos de las denominativas, las puramente figurativas y las compuestas de elementos denominativos y figurativos; en particular, las marcas tridimensionales, las marcas de posición, las marcas de patrón, las marcas de color y otras marcas no tradicionales;
- Las descripciones, las reivindicaciones de color y las declaraciones de renuncia a un derecho exclusivo. Aunque puedan repercutir en la evaluación, no se tienen en cuenta a los efectos de la presente práctica común, puesto que los signos se evalúan en función de las representaciones que se muestran en los ejemplos proporcionados;
- El carácter distintivo incrementado por el uso (reputación o renombre) y su efecto en la evaluación;
- La definición de uso efectivo y la metodología utilizada por las OPI de los Estados miembros en el examen;
- La definición de los factores que deben tenerse en cuenta al evaluar el uso efectivo (esto es, el lugar, el tiempo y el alcance del uso);
- Las pruebas que deben presentarse para acreditar el uso efectivo de un signo (p. ej., catálogos, facturas, listas de precios o estudios). El razonamiento incluido en todos los ejemplos se basa en la presunción de que la representación del signo, tal como se usa en dichos ejemplos, constituye el único modo de uso que aparece en las pruebas justificativas <sup>(1)</sup>;
- Los aspectos procesales relacionados con la oposición, la caducidad y la nulidad;
- La descripción de las limitaciones jurídicas que impiden la aplicación en determinadas OPI de los Estados miembros;
- Las cuestiones lingüísticas (todos los ejemplos se encuentran en inglés y se presume que el público pertinente los comprenderá).

---

<sup>1</sup> Al evaluar si el signo utilizado constituye una variación aceptable del signo registrado, es necesario atenerse a las pruebas aportadas por las partes en el caso en cuestión.

## 2. LA PRÁCTICA COMÚN

En el texto que sigue a continuación se resumen los mensajes principales y las declaraciones esenciales de los principios de la práctica común. El texto completo y todos los ejemplos ilustrativos utilizados pueden consultarse en el anexo 1 de la presente Comunicación común.

### OBSERVACIÓN PRELIMINAR SOBRE EL USO SIMULTÁNEO DE VARIOS SIGNOS

A menudo, los signos se utilizan junto con otros signos en el comercio (p. ej., para designar una marca derivada o una marca de la casa, o conjuntamente con una razón social). Cuando varios signos se utilizan conjuntamente, pero siguen siendo independientes entre sí y desempeñan su función diferenciadora como signos separados, ni siquiera cabe plantearse si se ha alterado el carácter distintivo del signo registrado.

Uso simultáneo de varios signos (Clase 33)	
Signo en su forma registrada	Signo tal como se utiliza
	

## PRINCIPIOS DE LA PRÁCTICA COMÚN:

### ETAPAS DE EVALUACIÓN

***Al evaluar si el signo, en la forma utilizada, constituye una variación aceptable de su forma registrada, deberán seguirse las siguientes etapas:***

**ETAPA 1:** evaluar el signo en su forma registrada: evaluar el signo en su forma registrada, teniendo en cuenta sus elementos distintivos y visualmente dominantes.

**ETAPA 2:** evaluar las diferencias en el signo en su forma utilizada y el efecto de los cambios: evaluar si los elementos que contribuyen al carácter distintivo del signo en su forma registrada están presentes o modificados en el signo en su forma utilizada, en una comparación directa (es decir, en paralelo) de los dos signos.

Por lo que respecta al efecto de los cambios, resulta necesario tomar en consideración el mayor o menor grado de carácter distintivo del signo registrado.

### ADICIONES

**Añadir un elemento a la forma utilizada del signo, sin que se considere un uso simultáneo de varios signos constituye una adición.**

#### Adición de elementos distintivos

En principio, la adición de un elemento distintivo que interactúa con el signo en su forma registrada, de tal modo que ya no pueda percibirse de manera independiente, altera su carácter distintivo. Esto es así, tanto cuando el signo registrado presenta un carácter distintivo medio como cuando su carácter distintivo es débil.

Alteración del carácter distintivo del signo en su forma registrada (Clase 25)	
Signo en su forma registrada	Signo tal como se utiliza
Ausencia de alteración del carácter distintivo del signo en su forma registrada (Clase 25)	
Signo en su forma registrada	Signo tal como se utiliza
GERIVAN	 GERIVAN

#### Adición de elementos carentes de carácter distintivo o con un carácter distintivo débil

En general, si el signo registrado presenta un carácter distintivo medio, la adición de elementos carentes de carácter distintivo o de elementos con un carácter distintivo débil no alterará su carácter distintivo, con independencia de que estos elementos sean o no dominantes desde el punto de vista visual.

Ausencia de alteración del carácter distintivo del signo en su forma registrada (Clase 25)	
Signo en su forma registrada	Signo tal como se utiliza
GERIVAN	
Ausencia de alteración del carácter distintivo del signo en su forma registrada (Clase 3)	
Signo en su forma registrada	Signo tal como se utiliza
GERIVAN	<b>BIO</b> GERIVAN

Cuando el signo registrado presenta un carácter distintivo débil, resulta más probable que se altere su carácter distintivo, aunque el carácter distintivo del elemento añadido también sea débil.

Alteración del carácter distintivo del signo en su forma registrada (Clase 31)	
Signo en su forma registrada	Signo tal como se utiliza
FLAVOUR AND AROMA	BAA-n&&NAA FLAVOUR AND AROMA

## OMISIONES

**El signo registrado se considera una sola unidad. Cuando en la forma utilizada del signo falta un elemento presente en el signo registrado, se produce una omisión.**

### Omisión de elementos distintivos

Todos los elementos distintivos del signo registrado contribuyen a su carácter distintivo. Por lo tanto, la omisión de uno de estos elementos en el signo tal como se utiliza puede alterar el carácter distintivo del signo en su forma registrada, a menos que el consumidor ignore los elementos omitidos debido a su pequeño tamaño o a su posición.


Alteración del carácter distintivo del signo en su forma registrada (Clase 25)	
Signo en su forma registrada	Signo tal como se utiliza
GERIVAN BUBBLEKAT	BUBBLEKAT

Ausencia de alteración del carácter distintivo del signo en su forma registrada (Clase 25)	
Signo en su forma registrada	Signo tal como se utiliza
GERIVAN <i>Bubblekat</i>	GERIVAN

### Omisión de elementos carentes de carácter distintivo o de elementos con un carácter distintivo débil

Si el signo tal y como se registró presenta un carácter distintivo medio, la omisión de un elemento carente de carácter distintivo en la forma utilizada del signo probablemente no altere el carácter distintivo del signo en su forma registrada. En general, esto también puede ocurrir cuando el elemento omitido presente un carácter distintivo débil.


Ausencia de alteración del carácter distintivo del signo en su forma registrada (Clase 3)	
Signo en su forma registrada	Signo tal como se utiliza
<b>BIO</b> GERIVAN	GERIVAN

Ausencia de alteración del carácter distintivo del signo en su forma registrada (Clase 25)	
Signo en su forma registrada	Signo tal como se utiliza
	GERIVAN

Sin embargo, no cabe excluir la posibilidad de que la omisión de un elemento con un carácter distintivo débil dé lugar a una conclusión diferente, especialmente si el elemento omitido es dominante desde el punto de vista visual o interactúa con otros elementos.

Alteración del carácter distintivo del signo en su forma registrada (Clase 30)	
Signo en su forma registrada	Signo tal como se utiliza
GERIVAN AROMA	GERIVAN

Si el signo en su forma registrada se compone, exclusivamente, de elementos con carácter distintivo débil o elementos sin carácter distintivo cuya combinación permite registrar el signo en su conjunto, la omisión de uno o varios de estos elementos alterará, en general, el carácter distintivo del signo registrado.

Alteración del carácter distintivo del signo en su forma registrada (Clase 31)	
Signo en su forma registrada	Signo tal como se utiliza
	BIO

## MODIFICACIÓN DE ALGUNAS CARACTERÍSTICAS (p. ej., el tipo de letra, el tamaño, el color o la posición)

<p style="text-align: center;"><b>Marcas denominativas</b></p> <p>En principio, la representación específica de la marca denominativa —su representación, por ejemplo, con un tipo de letra, estilización, tamaño, colores o posición concretos—, no altera el carácter distintivo de la marca denominativa registrada, siempre que la denominación siga siendo identificable en la forma utilizada.</p> <p>Cuando la marca denominativa ya no es identificable, el carácter distintivo del signo registrado se habrá modificado. Ocurre lo mismo cuando el signo registrado presenta un carácter distintivo débil.</p>	<table border="1"> <tr> <th colspan="2" style="background-color: #008000; color: white;">Ausencia de alteración del carácter distintivo del signo en su forma registrada (Clase 25)</th> </tr> <tr> <th style="background-color: #d9ead3;">Signo en su forma registrada</th> <th style="background-color: #d9ead3;">Signo tal como se utiliza</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">GERIVAN</td> <td style="text-align: center;"><b>GERIVAN</b></td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <th colspan="2" style="background-color: #008000; color: white;">Ausencia de alteración del carácter distintivo del signo en su forma registrada (Clase 25)</th> </tr> <tr> <th style="background-color: #d9ead3;">Signo en su forma registrada</th> <th style="background-color: #d9ead3;">Signo tal como se utiliza</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">GERIVAN</td> <td style="text-align: center;">GERIVAN</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <th colspan="2" style="background-color: #d9534f; color: white;">Alteración del carácter distintivo del signo en su forma registrada (Clase 25)</th> </tr> <tr> <th style="background-color: #d9ead3;">Signo en su forma registrada</th> <th style="background-color: #d9ead3;">Signo tal como se utiliza</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">GERIVAN</td> <td style="text-align: center;"><del>GERIVAN</del></td> </tr> </table>	Ausencia de alteración del carácter distintivo del signo en su forma registrada (Clase 25)		Signo en su forma registrada	Signo tal como se utiliza	GERIVAN	<b>GERIVAN</b>	Ausencia de alteración del carácter distintivo del signo en su forma registrada (Clase 25)		Signo en su forma registrada	Signo tal como se utiliza	GERIVAN	GERIVAN	Alteración del carácter distintivo del signo en su forma registrada (Clase 25)		Signo en su forma registrada	Signo tal como se utiliza	GERIVAN	<del>GERIVAN</del>
Ausencia de alteración del carácter distintivo del signo en su forma registrada (Clase 25)																			
Signo en su forma registrada	Signo tal como se utiliza																		
GERIVAN	<b>GERIVAN</b>																		
Ausencia de alteración del carácter distintivo del signo en su forma registrada (Clase 25)																			
Signo en su forma registrada	Signo tal como se utiliza																		
GERIVAN	GERIVAN																		
Alteración del carácter distintivo del signo en su forma registrada (Clase 25)																			
Signo en su forma registrada	Signo tal como se utiliza																		
GERIVAN	<del>GERIVAN</del>																		
<p style="text-align: center;"><b>Marcas puramente figurativas</b></p> <p>En el caso de las marcas puramente figurativas, el carácter distintivo deriva de los elementos figurativos de la representación concreta. Por tanto, es probable que, al modificarse la representación, se altere el carácter distintivo, a menos que la modificación afecte a características que no contribuyan esencialmente al carácter distintivo del signo. En el caso de las marcas puramente figurativas con carácter distintivo débil, incluso las pequeñas modificaciones en la marca pueden alterar su carácter distintivo.</p>	<table border="1"> <tr> <th colspan="2" style="background-color: #008000; color: white;">Ausencia de alteración del carácter distintivo del signo en su forma registrada (Clase 9)</th> </tr> <tr> <th style="background-color: #d9ead3;">Signo en su forma registrada</th> <th style="background-color: #d9ead3;">Signo tal como se utiliza</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <th colspan="2" style="background-color: #d9534f; color: white;">Alteración del carácter distintivo del signo en su forma registrada (Clase 31)</th> </tr> <tr> <th style="background-color: #d9ead3;">Signo en su forma registrada</th> <th style="background-color: #d9ead3;">Signo tal como se utiliza</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> </table>	Ausencia de alteración del carácter distintivo del signo en su forma registrada (Clase 9)		Signo en su forma registrada	Signo tal como se utiliza			Alteración del carácter distintivo del signo en su forma registrada (Clase 31)		Signo en su forma registrada	Signo tal como se utiliza								
Ausencia de alteración del carácter distintivo del signo en su forma registrada (Clase 9)																			
Signo en su forma registrada	Signo tal como se utiliza																		
																			
Alteración del carácter distintivo del signo en su forma registrada (Clase 31)																			
Signo en su forma registrada	Signo tal como se utiliza																		
																			
<p style="text-align: center;"><b>Marcas compuestas de elementos denominativos y figurativos</b></p> <p>En general, cuanto más contribuya un elemento al carácter distintivo, mayor es la probabilidad de que una modificación de dicho elemento altere el carácter distintivo del signo.</p> <p>En aquellos casos en los que el carácter distintivo del signo registrado se derive esencialmente de:</p>																			



<p>➤ sus elementos denominativos, el uso de dichos elementos con un tipo de letra, un color o un tamaño diferentes normalmente no alterará el carácter distintivo, a menos que las diferencias sean tan significativas que repercutan en la impresión general del signo registrado;</p>	<table border="1"> <tr> <th colspan="2" style="background-color: #008000; color: white;">Ausencia de alteración del carácter distintivo del signo en su forma registrada (Clase 25)</th> </tr> <tr> <th style="background-color: #d3d3d3;">Signo en su forma registrada</th> <th style="background-color: #d3d3d3;">Signo tal como se utiliza</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> <tr> <th colspan="2" style="background-color: #800000; color: white;">Alteración del carácter distintivo del signo en su forma registrada (Clase 25)</th> </tr> <tr> <th style="background-color: #d3d3d3;">Signo en su forma registrada</th> <th style="background-color: #d3d3d3;">Signo tal como se utiliza</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> </table>	Ausencia de alteración del carácter distintivo del signo en su forma registrada (Clase 25)		Signo en su forma registrada	Signo tal como se utiliza			Alteración del carácter distintivo del signo en su forma registrada (Clase 25)		Signo en su forma registrada	Signo tal como se utiliza		
Ausencia de alteración del carácter distintivo del signo en su forma registrada (Clase 25)													
Signo en su forma registrada	Signo tal como se utiliza												
Alteración del carácter distintivo del signo en su forma registrada (Clase 25)													
Signo en su forma registrada	Signo tal como se utiliza												
<p>➤ elementos figurativos, al modificarse la representación de tales elementos, es más probable que se altere el carácter distintivo del signo en su forma registrada, a menos que la modificación afecte a características que no contribuyan esencialmente al carácter distintivo del signo;</p>	<table border="1"> <tr> <th colspan="2" style="background-color: #008000; color: white;">Ausencia de alteración del carácter distintivo del signo en su forma registrada (Clase 25)</th> </tr> <tr> <th style="background-color: #d3d3d3;">Signo en su forma registrada</th> <th style="background-color: #d3d3d3;">Signo tal como se utiliza</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> <tr> <th colspan="2" style="background-color: #800000; color: white;">Alteración del carácter distintivo del signo en su forma registrada (Clase 25)</th> </tr> <tr> <th style="background-color: #d3d3d3;">Signo en su forma registrada</th> <th style="background-color: #d3d3d3;">Signo tal como se utiliza</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> </table>	Ausencia de alteración del carácter distintivo del signo en su forma registrada (Clase 25)		Signo en su forma registrada	Signo tal como se utiliza			Alteración del carácter distintivo del signo en su forma registrada (Clase 25)		Signo en su forma registrada	Signo tal como se utiliza		
Ausencia de alteración del carácter distintivo del signo en su forma registrada (Clase 25)													
Signo en su forma registrada	Signo tal como se utiliza												
Alteración del carácter distintivo del signo en su forma registrada (Clase 25)													
Signo en su forma registrada	Signo tal como se utiliza												
<p>➤ la combinación de elementos denominativos y figurativos, estos elementos deberán respetarse; cuando la disposición de estos elementos contribuya al carácter distintivo, el cambio de dicha disposición podrá alterar el carácter distintivo del signo en su forma registrada.</p>	<table border="1"> <tr> <th colspan="2" style="background-color: #800000; color: white;">Alteración del carácter distintivo del signo en su forma registrada (Clase 25)</th> </tr> <tr> <th style="background-color: #d3d3d3;">Signo en su forma registrada</th> <th style="background-color: #d3d3d3;">Signo tal como se utiliza</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> </table>	Alteración del carácter distintivo del signo en su forma registrada (Clase 25)		Signo en su forma registrada	Signo tal como se utiliza								
Alteración del carácter distintivo del signo en su forma registrada (Clase 25)													
Signo en su forma registrada	Signo tal como se utiliza												

### COMBINACIÓN DE CAMBIOS

En la práctica, se pueden combinar diversos tipos de cambios en la forma utilizada del signo.

En general, cuando los cambios supongan la combinación de adiciones, omisiones o modificaciones de características, **resultan aplicables los respectivos principios de la práctica común.**

Deberá apreciarse si cualquiera de estos cambios por sí solo altera el carácter distintivo del signo en su forma registrada, mientras que al resto de los cambios no se le otorga ningún efecto decisivo. En caso contrario, deberá evaluarse el efecto combinado de todos los cambios.

#### Ausencia de alteración del carácter distintivo del signo en su forma registrada (Clase 33)

Signo en su forma registrada



Signo tal como se utiliza



#### Alteración del carácter distintivo del signo en su forma registrada (Clase 25)

Signo en su forma registrada



Signo tal como se utiliza



### 3. APLICACIÓN

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

Las oficinas de aplicación decidirán si publican o no más información en sus sitios web.

[ENLACE AL CUADRO](#)



**PRÁCTICA COMÚN  
USO DE UNA MARCA EN  
UNA FORMA QUE DIFIERA  
DE LA REGISTRADA**

**OCTUBRE DE 2020**

## **CP 8: USO DE UNA MARCA EN UNA FORMA QUE DIFIERA DE LA REGISTRADA**

<b>1</b>	<b>Introducción .....</b>	<b>1</b>
1.1	Objetivo de este documento .....	1
1.2	Contexto .....	1
1.3	Ámbito de aplicación de la práctica.....	4
<b>2</b>	<b>Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea .....</b>	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>Uso simultáneo de varios signos .....</b>	<b>6</b>
<b>4</b>	<b>Principios de la práctica común .....</b>	<b>7</b>
4.1	Conceptos clave .....	8
4.1.1	Carácter distintivo .....	8
4.1.2	Primacía visual.....	8
4.1.3	Interacciones.....	8
4.2	Fases del procedimiento de evaluación .....	9
4.2.1	Primer paso: evaluar el signo en su forma registrada. ....	9
4.2.2	Segundo paso: evaluar las diferencias en el signo en la forma utilizada y el efecto de los cambios. ....	9
4.3	Adiciones .....	10
4.3.1	Adición de elementos distintivos.....	10
4.3.2	Adición de elementos carentes de carácter distintivo o con un carácter distintivo débil.....	11
4.4	Omisiones.....	13
4.4.1	Omisión de elementos distintivos .....	13
4.4.2	Omisión de elementos carentes de carácter distintivo y/o de elementos con un carácter distintivo débil .....	15
4.5	Modificación de algunas características (p. ej., el tipo de letra, el tamaño, los colores o la posición) .....	17
4.5.1	Marcas denominativas .....	17
4.5.2	Marcas puramente figurativas .....	19
4.5.3	Marcas compuestas por elementos denominativos y figurativos .....	21
4.6	Combinación de cambios.....	25

## **1 Introducción**

### **1.1 Objetivo de este documento**

Este documento sobre la práctica común tiene por objetivo identificar los principios generales que permitan evaluar en qué casos el uso de una marca en una forma que difiera de la registrada altera su carácter distintivo, y proporcionar orientaciones al respecto. Sirve como material de referencia acerca de la práctica común del CP 8 para la EUIPO, la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux, las oficinas de propiedad intelectual de los Estados miembros (en lo sucesivo, designadas conjuntamente «las OPI de los Estados miembros»), las asociaciones de usuarios, las partes y los representantes.

Será objeto de una amplia difusión, podrá accederse al mismo fácilmente y proporcionará una explicación detallada de los principios en los que se basa la nueva práctica común. Estos principios se han concebido para aplicarse de manera generalizada y aspiran a abarcar la mayoría de los casos. A pesar de que las alteraciones del carácter distintivo siempre se evaluarán caso por caso, los principios sirven de orientación para que las distintas OPI de los Estados miembros puedan llegar más fácilmente a una conclusión similar y predecible al evaluar el uso de signos en formas que difieran de las registradas.

Por otra parte, con los ejemplos incluidos en el documento, se pretende ilustrar los principios de la práctica común. Estos ejemplos deben examinarse junto con el correspondiente razonamiento y teniendo en cuenta las presunciones que se les aplican.

### **1.2 Contexto**

#### **Cooperación europea**

En diciembre de 2015, el Parlamento Europeo y el Consejo adoptaron el paquete de la reforma de las marcas de la Unión Europea. El paquete contiene dos instrumentos legislativos: el Reglamento (UE) 2017/1001 (el «RMUE») y la Directiva (UE) 2015/2436 (la «Directiva»), que tienen por objeto aproximar las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Además de incluir nuevas disposiciones sobre cuestiones de derecho material y procesal, los textos han establecido una base jurídica más sólida para el trabajo en cooperación. Con arreglo al artículo 151 del RMUE, la cooperación con las OPI de los Estados miembros para promover la convergencia de prácticas y herramientas en el ámbito de las marcas y los dibujos y modelos se convirtió en una función esencial de la EUIPO. En el artículo 152 se indica, de forma explícita, que esta cooperación debe incluir el desarrollo de criterios comunes de examen y el establecimiento de prácticas comunes.

Sin embargo, las OPI de los Estados miembros y las asociaciones de usuarios llevaban colaborando activamente desde la creación, en 2011, de la Red Europea de Marcas, Dibujos y Modelos (EUTMDN) y ya habían alcanzado unos resultados tangibles que se traducían en una mayor transparencia y eficiencia. En el marco de la convergencia, ambas trabajaron conjuntamente para abordar cuestiones prácticas importantes relativas a las marcas y los dibujos y modelos, armonizando, en primer lugar, criterios comunes de examen en el ámbito de la clasificación de marcas y, posteriormente, ampliando su actividad a las áreas de los motivos absolutos, los motivos relativos y los dibujos y modelos. Como resultado de estos esfuerzos de colaboración, se elaboraron dos bases de datos de clasificación armonizadas:

una base de datos armonizada de productos y servicios para marcas y una base de datos armonizada de indicaciones de los productos para dibujos y modelos, además de cinco prácticas comunes:

- Práctica común sobre las indicaciones generales en los títulos de clase de Niza;
- Práctica común sobre el carácter distintivo de las marcas figurativas que contienen términos descriptivos o carentes de carácter distintivo;
- Práctica común sobre el alcance de la protección de las marcas en blanco y negro;
- Práctica común sobre el efecto de los componentes de las marcas carentes de carácter distintivo o con un carácter distintivo débil en la evaluación del riesgo de confusión;
- Práctica común sobre la representación gráfica de dibujos y modelos.

Con sus disposiciones específicas que codifican la cooperación y la convergencia de las prácticas en el derecho de la Unión, el paquete de la reforma de las marcas de la Unión Europea consolidó los logros de estas iniciativas de armonización y dio un mandato claro para seguir avanzando.

Sobre la base de este marco legislativo, en junio de 2016, el Consejo de Administración de la EUIPO acordó poner en marcha los proyectos de cooperación europeos. Los proyectos, que reflejan las diferentes actividades contempladas en el RMUE, se concibieron con el fin de aprovechar los éxitos cosechados en el pasado, mejorando al mismo tiempo los procesos y ampliando el alcance de la colaboración.

En el ámbito de la convergencia se incluyó un proyecto específicamente dedicado a la identificación y análisis de posibles iniciativas de armonización nuevas. Este proyecto analizó las prácticas de las OPI de los Estados miembros en materia de marcas y dibujos y modelos con el fin de detectar ámbitos en los que existieran divergencias y —por medio de una evaluación del posible impacto, la viabilidad del posible ámbito de aplicación, las limitaciones jurídicas existentes, los grados de interés entre los usuarios y la adecuación para las OPI de los Estados miembros—, determinar las áreas en las que una práctica común resultara más beneficiosa para las partes interesadas de la Red. El análisis se llevó a cabo en ciclos, cada uno de los cuales dio lugar a una recomendación para la puesta en marcha de un nuevo proyecto de convergencia.

La práctica común descrita en el presente documento hace referencia al primer proyecto de convergencia iniciado por el Consejo de Administración, que constituye el octavo en total. El «CP 8: *Uso de una marca en una forma que difiera de la registrada*» fue uno de los dos proyectos cuya puesta en práctica se recomendó como resultado del ciclo inicial del análisis de la convergencia, que se centró en la reforma legislativa y el efecto de las nuevas disposiciones introducidas por la Directiva.

### **CP 8: Uso de una marca en una forma que difiera de la registrada**

El análisis de la convergencia sobre este asunto reveló divergencias significativas entre las prácticas de las OPI de los Estados miembros a la hora de examinar el uso efectivo cuando una marca se utiliza en una forma que difiere de la registrada.

La anterior Directiva 2008/95/CE relativa a las marcas no imponía a las OPI de los Estados miembros la obligación de prever procedimientos de oposición o de nulidad y caducidad ni

contemplaba expresamente la falta de uso como defensa en dichos procedimientos. Antes de la entrada en vigor de la Directiva, solo quince OPI de los Estados miembros examinaban el uso efectivo, la mayoría de estas en el contexto de los procedimientos de caducidad o nulidad.

Además, las OPI de los Estados miembros que llevaban a cabo dicha evaluación habían adoptado resoluciones divergentes acerca del grado en que el titular de la marca podía introducir modificaciones sin alterar su carácter distintivo.

Esta divergencia de prácticas generaba incertidumbre entre los usuarios que deseaban proteger sus derechos en diferentes territorios jurisdiccionales y les suponía un aumento de los costes como consecuencia de la necesidad de adaptar sus estrategias a unos criterios de examen divergentes y, en ocasiones, contradictorios. Además, la ausencia de unas prácticas unificadas al respecto había alejado el sistema de PI de la UE de la realidad del mercado contemporáneo, en la que los titulares de marcas las adaptan constantemente para hacer frente a la evolución del mercado.

La adopción de la nueva Directiva tuvo una importante repercusión sobre las prácticas en este campo. El artículo 43 de la Directiva introdujo la obligación, para todos los Estados miembros, de establecer un procedimiento administrativo de oposición ante sus oficinas, a más tardar, el 14 de enero de 2019; y el artículo 44 de la Directiva obligó a contemplar la falta de uso efectivo como defensa en el procedimiento de oposición. El artículo 45 de la Directiva introdujo una obligación, para los Estados miembros, de establecer un procedimiento administrativo de caducidad por falta de uso efectivo, ante sus oficinas y un procedimiento de nulidad, a más tardar, el 14 de enero de 2023; y el artículo 46 de la Directiva exige, con carácter obligatorio, que se contemple la falta de uso efectivo como defensa en el procedimiento de nulidad. Aunque estas nuevas disposiciones contribuyeron de un modo significativo a aumentar la seguridad jurídica, gracias a la imposición de procedimientos uniformes, su entrada en vigor inminente hizo que, en el momento del análisis de la convergencia, casi la mitad de las OPI de los Estados miembros se estuviera enfrentando a la tarea de incorporar nuevos procedimientos o evaluaciones en sus prácticas de examen.

Además, es posible que todavía persistan las discrepancias previamente detectadas en las prácticas de las OPI de los Estados miembros que evalúan el uso efectivo. Tanto el artículo 16, apartado 5, letra a), de la Directiva como el artículo 18, apartado 1, letra a), del RMUE estipulan que: «también tendrán la consideración de uso [...] el uso de la marca en una forma que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual esta haya sido registrada». El contenido de estos artículos, que reproduce la redacción del articulado de la Directiva anterior, deja abierta a la interpretación la noción de «una forma que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo». Puesto que dicha noción podía interpretarse de manera diferente según el tipo de marca (denominativa, exclusivamente figurativa o compuesta por elementos denominativos y figurativos) o la naturaleza de los cambios (adición, omisión, variación en el color, posición, etc.) —como ha sucedido en la práctica—, la evaluación seguía expuesta a una toma de decisiones subjetiva.

En vista de lo anterior, se determinó en el análisis de la convergencia que la transposición de las citadas disposiciones al derecho nacional y el posterior incremento de la aplicación de las disposiciones relativas al uso efectivo convertían esta cuestión en una prioridad en materia de convergencia. Se identificó la necesidad de armonizar las prácticas de las OPI de los Estados miembros que ya examinaban la prueba del uso y de crear una práctica uniforme para las OPI de los Estados miembros que comenzaran a examinar el uso efectivo.

Para ello, en octubre de 2017, se puso en marcha el proyecto CP 8 con el objetivo de establecer un conjunto de criterios y principios comunes conducentes a examinar en qué casos los cambios en la forma utilizada del signo suponen una alteración del carácter distintivo del signo registrado y en cuáles no.

### **1.3      Ámbito de aplicación de la práctica**

La presente práctica común proporciona un conjunto de principios y ejemplos sobre el uso de la marca en una forma que difiera de la registrada teniendo en cuenta el efecto de las adiciones, las omisiones y las modificaciones de las características en el carácter distintivo de las marcas denominativas, las marcas puramente figurativas y las marcas compuestas en las que se combinan elementos denominativos y figurativos.

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

- Los tipos de marcas distintos de las denominativas, las puramente figurativas y las compuestas de elementos denominativos y figurativos; en particular, las marcas tridimensionales, las marcas de posición, las marcas de patrón, las marcas de color y otras marcas no tradicionales.
- Las descripciones, las reivindicaciones de color y las declaraciones de renuncia a un derecho exclusivo. Aunque puedan repercutir en la evaluación, no se tienen en cuenta a los efectos de la presente práctica común, puesto que los signos se evalúan en función de las representaciones que se muestran en los ejemplos proporcionados.
- El carácter distintivo incrementado por el uso (reputación o renombre) y su efecto en la evaluación.
- La definición de uso efectivo y la metodología utilizada por las OPI de los Estados miembros en el examen.
- La definición de los factores que deben tenerse en cuenta al evaluar el uso efectivo (esto es, el lugar, el tiempo y el alcance del uso).
- Las pruebas que deben presentarse para acreditar el uso efectivo de un signo (p. ej., catálogos, facturas, listas de precios o estudios). El razonamiento incluido en todos los ejemplos se basa en la presunción de que la representación del signo, tal como se usa en dichos ejemplos, constituye el único modo de uso que aparece en las pruebas justificativas <sup>(1)</sup>.
- Los aspectos procesales relacionados con la oposición, la caducidad y la nulidad.
- La descripción de las limitaciones jurídicas que impiden la aplicación en determinadas OPI de los Estados miembros.
- Las cuestiones lingüísticas (todos los ejemplos se encuentran en inglés y se presume que el público pertinente los comprenderá).

---

<sup>(1)</sup> Al evaluar si el signo utilizado constituye una variación aceptable del signo registrado, es necesario atenerse a las pruebas aportadas por las partes en el caso en liza.



## 2 Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea

En virtud de lo dispuesto en el artículo 16, apartado 5, letra a), de la Directiva, el uso de una marca en una forma que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual esta haya sido registrada también tiene la consideración de uso efectivo, con independencia de si la marca en la forma en que se utilice también está o no registrada asimismo a nombre del titular.

Como ha confirmado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (el «Tribunal»), el objeto de esta disposición es evitar imponer un requisito de conformidad estricta entre la forma en que la marca se utiliza en el comercio y la forma en que está registrada, permitiendo así al titular de esta aportar al signo, a la hora de su explotación comercial, las variaciones que, sin modificar su carácter distintivo, permitan adaptarlo mejor a las exigencias de comercialización y promoción de los productos o servicios de que se trate (23/02/2006, T-194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, § 50; 18/07/2013, C-252/12, Specsavers, EU:C:2013:497, § 29). Por tanto, no resulta necesario hallar una conformidad estricta entre la forma en que se utilice el signo y la forma en que se encuentre registrado, permitiéndose cierta flexibilidad, siempre que las variaciones en el signo registrado no modifiquen su carácter distintivo. Esto deberá evaluarse caso por caso.

El Tribunal también ha establecido que la obligación de uso efectivo de la marca registrada puede cumplirse aportando pruebas del uso del signo en la forma utilizada en el comercio, cuando el signo utilizado en el comercio únicamente difiera de la forma en la que esté registrado por elementos insignificantes, de modo que los dos signos puedan considerarse globalmente equivalentes (10/12/2015, T-690/14, Vieta, EU:T:2015:950, § 31; 12/03/2014, T-381/12, Palma Mulata, EU:T:2014:119, § 26; 10/06/2010, T-482/08, Atlas Transport, EU:T:2010:229, § 30).

Además, el Tribunal mencionó que la apreciación de la modificación del carácter distintivo de la marca registrada requiere una evaluación del carácter distintivo y dominante de los elementos añadidos, llevada a cabo en función de las características intrínsecas de cada uno de ellos y de la posición relativa de los diferentes elementos en la configuración de dicha marca [véanse, al respecto, las sentencias de 15/07/2015, T-215/13, LAMBDA (λ), EU:T:2015:518, § 28; 24/11/2005, T-135/04, Online Bus, EU:T:2005:419, § 36, 40; 10/06/2010, T-482/08, Atlas Transport, EU:T:2010:229, § 31].

El Tribunal ha sostenido que deben tenerse en cuenta las cualidades intrínsecas y, en particular, el mayor o menor carácter distintivo de la marca (registrada) anterior usada individualmente como parte de una marca compleja o conjuntamente con otra marca. Cuanto más débil sea el carácter distintivo, más fácil resultará alterarlo añadiendo un componente de por sí distintivo y más fácilmente perderá la marca la capacidad de ser percibida como indicación del origen de los productos y servicios por medio del signo tal como se utiliza, y a la inversa [13/09/2016, T-146/15, DARSTELLUNG EINES VIELECKS (fig.), EU:T:2016:469, § 29].

Asimismo, el Tribunal ha confirmado que el requisito de uso efectivo de una marca registrada puede cumplirse cuando una marca registrada se utilice conjuntamente con otra marca o como parte de otra marca, siempre que las diferencias entre la forma en que la marca se utilice y aquella bajo la cual ha sido registrada no alteren el carácter distintivo de la marca tal como fue registrada (véanse, al respecto, las sentencias 18/07/2013, C-252/12, Specsavers, EU:C:2013:497, § 31; 18/04/2013, C-12/12, Colloseum Holding, EU:C:2013:253, § 36).

Por último, el Tribunal se ha referido al supuesto de que se utilicen, simultáneamente, varios signos de forma autónoma y, por tanto, el signo registrado se perciba de manera independiente dentro de dicha combinación. En este caso, no nos encontramos ante el supuesto de que el signo se utilice de una forma que difiera de aquella bajo la que fue registrada, sino ante el supuesto de que se utilicen, simultáneamente, varios signos (véanse, al respecto, las sentencias de 08/12/2005, T-29/04, Cristal Castellblanch, EU:T:2005:438, § 33 y 34; 06/11/2014, T-463/12, MB, EU:T:2014:935, § 43).

### **3 Uso simultáneo de varios signos**





En vista de la jurisprudencia expuesta anteriormente en relación con los signos que se utilizan simultáneamente y antes de examinar los principios de la práctica común, es necesario tener en cuenta lo siguiente.

A menudo, los signos se utilizan junto con otros signos en el comercio (p. ej., para designar una marca derivada, o conjuntamente con una razón social). Este tipo de uso no se considera «alteración del carácter distintivo del signo registrado». Cuando varios signos se utilizan conjuntamente, pero siguen siendo independientes entre sí y desempeñan su función diferenciadora como signos separados, ni siquiera cabe plantearse si se ha alterado el carácter distintivo del signo registrado.

Para determinar si los signos se perciben de manera independiente o como parte de un único signo, debe realizarse una apreciación global que tenga en cuenta diversos factores, como, por ejemplo:

- las características de los propios signos (elementos dominantes y distintivos; su respectiva posición; su uso en un tamaño, tipo de letra o color diferente; la presencia o ausencia de conexiones sintácticas o gramaticales, etc.);
- el modo en que se presentan los signos teniendo en cuenta las pruebas y el contexto del uso (sector comercial afectado; naturaleza de los signos, esto es, denominaciones sociales, identificadores de línea de productos, marcas derivadas, etc.);
- las pruebas concretas que puedan acreditar que los signos son percibidos de un modo independiente por los consumidores.

Ejemplos:

Uso simultáneo de varios signos			
Signo en su forma registrada	Signo tal como se utiliza	Productos y servicios	Fundamento
		Clase 33: vino	El signo registrado se utiliza junto con otro signo distintivo que indica el nombre de la bodega: Bubblekat Winery. En el sector vitivinícola es habitual utilizar conjuntamente en la etiqueta el nombre del producto y el nombre de la bodega. La forma registrada del signo se percibirá de manera independiente de la forma utilizada del signo.
GERIVAN	GERIVAN by BUBBLEKAT Ltd.	Clase 25: prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería	El signo registrado, GERIVAN, se utiliza junto con una denominación social, BUBBLEKAT Ltd. El signo registrado se percibirá de forma independiente de la forma utilizada del signo.
		Clase 5: productos farmacéuticos	El signo registrado, MAPALVAM, se utiliza junto con otro signo distintivo: la marca de la casa. En el sector farmacéutico, es habitual que el nombre del producto aparezca junto con el del laboratorio. La forma registrada del signo se percibirá de forma independiente de la forma utilizada del signo.

#### 4 Principios de la práctica común

Este capítulo presenta los tipos de cambios que pueden tener lugar en el signo cuando este se utiliza en una forma que difiere de la registrada, en concreto, cuando se añaden, omiten o modifican elementos o cuando estos cambios aparecen de forma combinada.

Para evaluar estos cambios y apreciar si constituyen una alteración del carácter distintivo de la forma registrada del signo, deben aplicarse determinados principios. Estos principios se indican a continuación, junto con los conceptos clave y las fases del procedimiento de evaluación.

## 4.1 Conceptos clave

Para garantizar una aplicación armonizada y coherente de los principios de la práctica común, es necesaria una interpretación homogénea de determinados conceptos clave, que resultan importantes para evaluar si las variaciones con respecto al signo registrado alteran su carácter distintivo.

### 4.1.1 Carácter distintivo

De acuerdo con la jurisprudencia consolidada, el carácter distintivo de una marca significa que el signo sirve para identificar los productos o los servicios para los que se solicita el registro atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada y, por consiguiente, permite distinguir estos productos o servicios de los de otras empresas <sup>(2)</sup>.

El carácter distintivo debe apreciarse en función de los productos o servicios pertinentes y de la percepción del signo por el consumidor.

Es necesario distinguir entre (i) el análisis del carácter distintivo del signo registrado en su conjunto, por una parte y (ii) el análisis del carácter distintivo de los diferentes elementos del signo, por otra.

### 4.1.2 Primacía visual

A efectos del presente documento, la primacía visual se refiere al impacto visual de los elementos de un signo; es decir, indica si un elemento destaca visualmente sobre los demás elementos del signo. Esto se determina, principalmente, en función de su posición, el tamaño y/o el uso de los colores (en la medida en que afecten a su impacto visual). En este contexto, la evaluación de la primacía visual no se aplica a las marcas denominativas.

Si resulta probable que el consumidor ignore determinados elementos por su tamaño o posición, estos no deben tenerse en cuenta en la evaluación.

### 4.1.3 Interacciones

Las interacciones entre los elementos del signo pueden influir en el momento de evaluar si el signo registrado mantiene su carácter distintivo al utilizarse <sup>(3)</sup>.

Se considera que los elementos del signo interactúan cuando se posicionan, combinan o relacionan entre sí para ofrecer la impresión de una sola unidad. Esta impresión también puede deberse a una interacción conceptual en el caso de que se cree una unidad conceptual (un nuevo concepto).

---

<sup>(2)</sup> Véase, al respecto, la sentencia de 29/04/2004, asuntos acumulados C-468/01 P - C-472/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:259, § 32.

<sup>(3)</sup> Véase, al respecto, la sentencia de 15/07/2015, T-215/13, LAMBDA ( $\lambda$ ), EU:T:2015:518, § 29.

## 4.2 Fases del procedimiento de evaluación

Al evaluar si el signo, en la forma utilizada, constituye una variación aceptable de la forma registrada, deben seguirse las siguientes fases:

Primer paso: evaluar el signo en su forma registrada, teniendo en cuenta sus elementos distintivos y visualmente dominantes.

Segundo paso: evaluar las diferencias en el signo en la forma utilizada y el efecto de los cambios.

### 4.2.1 Primer paso: evaluar el signo en su forma registrada.

El primer paso consiste en establecer qué elementos contribuyen al carácter distintivo del signo en su forma registrada.

En el caso de un signo que conste de un único elemento, el carácter distintivo recae en el propio signo. En el caso de un signo que comprenda diversos elementos, esta apreciación requiere un análisis del carácter distintivo y visualmente dominante de sus elementos en función de las características intrínsecas de cada uno de estos y de su posición relativa en la configuración del signo, además de sus interacciones <sup>(4)</sup>.

### 4.2.2 Segundo paso: evaluar las diferencias en el signo en la forma utilizada y el efecto de los cambios.

Una vez que se han identificado los elementos que contribuyen al carácter distintivo del signo registrado y se ha determinado el mayor o menor grado de carácter distintivo de estos, debe establecerse si se encuentran presentes o modificados en el signo en la forma en que se utiliza, mediante una comparación directa (es decir, en paralelo) de los dos signos.

En este punto, debe realizarse una evaluación de los elementos añadidos, omitidos o modificados en función de las características intrínsecas de cada uno de estos y de su posición relativa en la configuración del signo <sup>(5)</sup>, además de sus interacciones. También debe tenerse en cuenta la impresión general producida por los signos.

Por lo que respecta al efecto de los cambios, resulta necesario tomar en consideración el mayor o menor grado de carácter distintivo del signo registrado. En general, los signos con un carácter distintivo medio se ven menos influidos por los cambios. Por el contrario, los signos con un carácter distintivo débil—normalmente, aquellos signos compuestos de manera principal o exclusiva de elementos con escaso carácter distintivo— son, por lo general, más susceptibles a sufrir una alteración de su carácter distintivo <sup>(6)</sup>.

---

<sup>(4)</sup> Véase, al respecto, la sentencia de 24/11/2005, T-135/04, Online Bus, EU:T:2005:419, § 36.

<sup>(5)</sup> Véanse, al respecto, las sentencias de 15/07/2015, T-215/13, LAMBDA ( $\lambda$ ), EU:T:2015:518, § 28; 21/11/2005, T-135/04, Online Bus, EU:T:2005:419, § 36.

<sup>(6)</sup> Véase, al respecto, la sentencia de 13/09/2016, T-146/15, DARSTELLUNG EINES VIELECKS (fig.), EU:T:2016:469, § 29.

### 4.3 Adiciones

A efectos del presente documento, añadir un elemento a la forma utilizada del signo, sin que se considere un uso simultáneo de varios signos, constituye una adición. Debe evaluarse el efecto de la adición en el carácter distintivo del signo registrado.

#### 4.3.1 Adición de elementos distintivos

En principio, la adición de un elemento distintivo que interactúa con el signo en su forma registrada, de tal modo que ya no pueda percibirse de manera independiente, altera su carácter distintivo. Esto es así, tanto cuando el signo registrado presenta un carácter distintivo medio como cuando su carácter distintivo es débil.

Ejemplos:

Alteración del carácter distintivo del signo en su forma registrada			
Signo en su forma registrada	Signo tal como se utiliza	Productos y servicios	Fundamento
		Clase 25: prendas de vestir, calzado, artículos de sombrería	El signo registrado se utiliza con un elemento figurativo distintivo (el pez azul) de tal modo que se forma una sola unidad y un nuevo concepto en la forma utilizada del signo (el pez grande comiéndose al pequeño). Este cambio altera el carácter distintivo del signo en su forma registrada.
ICE	BREAKING THE ICE	Clase 25: prendas de vestir, calzado, artículos de sombrería	El signo registrado se utiliza junto con otros elementos denominativos distintivos. Estos elementos interactúan de tal modo que se crea un nuevo concepto. Por tanto, se altera el carácter distintivo del signo en su forma registrada.




Ausencia de alteración del carácter distintivo del signo en su forma registrada			
Signo en su forma registrada	Signo tal como se utiliza	Productos y servicios	Fundamento
GERIVAN		Clase 25: prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería	Presumiendo que no se trata de un caso de uso de varios signos de manera simultánea (véase el capítulo 3), el elemento figurativo añadido no interactúa con el signo registrado y se percibe de manera independiente dentro de la forma utilizada del signo. Por tanto, no se altera el carácter distintivo del signo en su forma registrada.





#### 4.3.2 Adición de elementos carentes de carácter distintivo o con un carácter distintivo débil.

En general, si el signo registrado presenta un carácter distintivo medio, la adición de elementos carentes carácter distintivo o de elementos con un carácter distintivo débil no altera su carácter distintivo <sup>(7)</sup>, con independencia de que estos elementos sean o no dominantes desde el punto de vista visual.

Ejemplos:

Ausencia de alteración del carácter distintivo del signo en su forma registrada			
Signo en su forma registrada	Signo tal como se utiliza	Productos y servicios	Fundamento
GERIVAN	<b>SUPER GERIVAN</b>	Clase 25: prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería	GERIVAN se utiliza con un elemento denominativo sin carácter distintivo, SUPER, que solo cualifica a GERIVAN. El elemento añadido sin carácter distintivo no altera el carácter distintivo del signo en su forma registrada.
	<b>SUPERGERIVAN</b>		
GERIVAN	GERIVAN VISION	Clase 5: colirios	GERIVAN se utiliza con un término descriptivo, VISION. El elemento añadido sin carácter distintivo no altera el carácter distintivo del signo en su forma registrada.
GERIVAN		Clase 25: prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería	GERIVAN se utiliza con una figura geométrica de fondo que carece de carácter distintivo. El elemento añadido sin carácter distintivo no altera el carácter distintivo del signo en su forma registrada.

<sup>(7)</sup> Véase, al respecto, la sentencia de 13/09/2016, T-146/15, DARSTELLUNG EINES VIELECKS (fig.), EU:T:2016:469, § 31.

GERIVAN	WWW.GERIVAN.COM	Clase 25: prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería	GERIVAN se utiliza con un indicador de dominio que carece de carácter distintivo. Los elementos añadidos sin carácter distintivo no alteran el carácter distintivo del signo en su forma registrada <sup>(8)</sup> .
BUBBLEKAT	BUBBLEKAT PARIS	Clase 25: prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería	BUBBLEKAT se utiliza con un término geográfico que carece de carácter distintivo: PARIS. El elemento añadido sin carácter distintivo no altera el carácter distintivo del signo en su forma registrada.
GERIVAN		Clase 25: calzado	GERIVAN se utiliza con un elemento figurativo sin carácter distintivo que representa unos zapatos y que, a pesar de ser dominante desde el punto de vista visual, no altera el carácter distintivo del signo registrado.
GERIVAN		Clase 33: vino	GERIVAN se utiliza en una etiqueta de vinos con un carácter distintivo débil y bastante común. Esta adición no altera el carácter distintivo del signo en su forma registrada.
GERIVAN	<b>BIO</b> <b>GERIVAN</b>	Clase 3: preparaciones para lavar la ropa	GERIVAN se utiliza con un elemento denominativo sin carácter distintivo, BIO, el cual, a pesar de ser dominante desde el punto de vista visual, no altera el carácter distintivo del signo registrado.
	<i>Everyday Clothing Concept</i> 	Clase 25: prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería	La adición de elementos con un carácter distintivo débil, EVERYDAY CLOTHING CONCEPT (ropa para uso diario), aunque es dominante desde el punto de vista visual, no altera el carácter distintivo del signo en su forma registrada.

<sup>(8)</sup> Siempre que la prueba del uso muestre que el nombre de dominio se usa como indicador del origen comercial de los productos y servicios.

Cuando el signo registrado presenta un carácter distintivo débil, resulta más probable que se altere su carácter distintivo, aunque el carácter distintivo del elemento añadido también sea débil.

Ejemplo:

Alteración del carácter distintivo del signo en su forma registrada			
Signo en su forma registrada	Signo tal como se utiliza	Productos y servicios	Fundamento
FLAVOUR AND AROMA	BAA-n&a-NAA FLAVOUR AND AROMA	Clase 31: frutas	El signo registrado presenta un carácter distintivo débil. El elemento añadido, BAA-naa-NAA, cuyo carácter distintivo también es débil, se coloca delante del signo registrado, interactuando así con este para crear un nuevo concepto. Este cambio altera el carácter distintivo del signo en su forma registrada.

#### 4.4 Omisiones




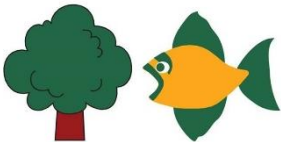
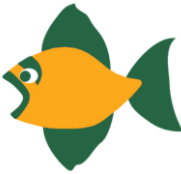
Como punto de partida, el signo registrado se considera una sola unidad. Cuando en la forma utilizada del signo falta un elemento presente en el signo registrado, se produce una omisión. Debe apreciarse el efecto de la omisión en el carácter distintivo del signo registrado.

##### 4.4.1 Omisión de elementos distintivos

Todos los elementos distintivos del signo registrado contribuyen a su carácter distintivo. Por tanto, la omisión de uno de estos elementos en la forma utilizada del signo es susceptible de alterar el carácter distintivo del signo registrado.

Ejemplos:

Alteración del carácter distintivo del signo en su forma registrada			
Signo en su forma registrada	Signo tal como se utiliza	Productos y servicios	Fundamento
GERIVAN BUBBLEKAT	BUBBLEKAT	Clase 25: prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería	En su forma registrada, el signo se compone de dos elementos denominativos distintivos: GERIVAN y BUBBLEKAT. Ambos contribuyen por igual al carácter distintivo del signo en su forma registrada. Por tanto, la omisión de uno de estos elementos altera el carácter distintivo.

 <p><b>Bubblekat</b></p>	<p><b>Bubblekat</b></p>	<p>Clase 25: prendas de vestir, calzado, artículos de sombrería</p>	<p>En su forma registrada, el signo se compone de dos elementos distintivos: Bubblekat y la representación estilizada de un pez. Ambos contribuyen por igual al carácter distintivo del signo en su forma registrada. La omisión de uno de estos elementos altera el carácter distintivo.</p>
 <p><b>Bubblekat</b></p>		<p>Clase 25: prendas de vestir, calzado, artículos de sombrería</p>	<p>En su forma registrada, el signo se compone de dos elementos distintivos: la representación estilizada de un pez y un elemento denominativo, Bubblekat. Ambos contribuyen por igual al carácter distintivo del signo en su forma registrada. La omisión de uno de estos elementos altera el carácter distintivo.</p>
		<p>Clase 25: prendas de vestir, calzado, artículos de sombrería</p>	<p>En su forma registrada, el signo se compone de dos elementos distintivos: la representación estilizada de un árbol y un pez. Ambos contribuyen por igual al carácter distintivo del signo en su forma registrada. La omisión de uno de estos elementos altera el carácter distintivo.</p>

Cuando los elementos del signo registrado sean ignorados por el consumidor debido a su pequeño tamaño y/o a su posición, su omisión en la forma utilizada del signo no alterará el carácter distintivo del signo registrado.











Ejemplos:

Ausencia de alteración del carácter distintivo del signo en su forma registrada			
Signo en su forma registrada	Signo tal como se utiliza	Productos y servicios	Fundamento
<p><b>GERIVAN</b></p> <p><i>Bubblekat</i></p>	<p><b>GERIVAN</b></p>	<p>Clase 25: prendas de vestir, calzado, artículos de sombrería</p>	<p>El carácter distintivo del signo registrado no se altera, ya que el elemento omitido será ignorado por el consumidor debido a su pequeño tamaño y a su posición.</p>
		<p>Clase 33: vino</p>	<p>El carácter distintivo del signo registrado no se altera, ya que el elemento omitido será ignorado por el consumidor debido a su pequeño tamaño y a su posición.</p>

#### 4.4.2 Omisión de elementos carentes de carácter distintivo y/o de elementos con un carácter distintivo débil

Si el signo tal y como se registró presenta un carácter distintivo medio, la omisión de un elemento carente de carácter distintivo en la forma utilizada del signo probablemente no altere el carácter distintivo del signo en su forma registrada. En general, esto también puede ocurrir cuando el elemento omitido presente un carácter distintivo débil.

Ejemplos:

Ausencia de alteración del carácter distintivo del signo en su forma registrada			
Signo en su forma registrada	Signo tal como se utiliza	Productos y servicios	Fundamento
		<p>Clase 3: preparaciones para lavar la ropa</p>	<p>El carácter distintivo del signo registrado deriva del elemento denominativo distintivo (GERIVAN). La omisión del elemento sin carácter distintivo, BIO —a pesar de que este sea dominante desde el punto de vista visual—, no altera el carácter distintivo del signo registrado.</p>
		<p>Clase 25: prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería</p>	<p>El carácter distintivo del signo registrado deriva del elemento denominativo distintivo (GERIVAN). SUPER es un elemento que carece de carácter distintivo y, por tanto, su omisión no altera el carácter distintivo del signo en su forma registrada.</p>
		<p>Clase 25: prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería</p>	<p>El carácter distintivo del signo registrado deriva del elemento denominativo distintivo (GERIVAN). La omisión de la figura geométrica del fondo que carece de carácter distintivo no altera el carácter distintivo del signo registrado.</p>
		<p>Clase 9: teléfonos móviles</p>	<p>El carácter distintivo del signo registrado deriva principalmente del término distintivo: Fence. La omisión del artículo inglés <i>the</i> (el/la) no altera el carácter distintivo del signo registrado.</p>
		<p>Clase 30: café</p>	<p>El carácter distintivo del signo registrado deriva del elemento denominativo distintivo (GERIVAN). A pesar de ser dominante desde el punto de vista visual, la omisión del elemento figurativo que representa un grano de café, el cual carece de carácter distintivo, no altera el carácter distintivo del signo registrado.</p>

Sin embargo, no cabe excluir la posibilidad de que la omisión de un elemento con un carácter distintivo débil dé lugar a una conclusión diferente, especialmente, si el elemento omitido es dominante desde el punto de vista visual o interactúa con otros elementos.



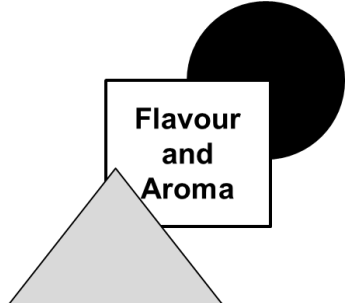

Ejemplos:

Alteración del carácter distintivo del signo en su forma registrada			
Signo en su forma registrada	Signo tal como se utiliza	Productos y servicios	Fundamento
	<p><b><i>Bubblekat</i></b></p>	<p>Clase 9: tarjetas de crédito</p>	<p>El carácter distintivo del signo en su forma registrada deriva del elemento denominativo distintivo (BUBBLEKAT) y de los demás elementos del signo. A pesar de su débil carácter distintivo, estos otros elementos actúan entre sí y son dominantes desde el punto de vista visual, debido a su tamaño y a su posición destacada. La omisión de estos elementos dominantes altera el carácter distintivo del signo registrado.</p>
<p>GERIVAN AROMA</p>	<p>GERIVAN</p>	<p>Clase 30: café</p>	<p>El carácter distintivo del signo registrado deriva de la combinación del término distintivo GERIVAN y el elemento AROMA, presentado con un tipo de letra estilizada que añade carácter distintivo al elemento denominativo. Además, a pesar de su carácter distintivo débil, este último elemento se presenta en un tamaño que domina visualmente el signo registrado. La omisión de este elemento dominante altera el carácter distintivo del signo registrado.</p>

Si el signo en su forma registrada se compone, exclusivamente, de elementos con débil carácter distintivo o elementos sin carácter distintivo cuya combinación permite registrar el signo en su conjunto, la omisión de uno o varios de estos elementos alterará, en general, el carácter distintivo del signo registrado.



Ejemplos:

Alteración del carácter distintivo del signo en su forma registrada			
Signo en su forma registrada	Signo tal como se utiliza	Productos y servicios	Fundamento
		Clase 31: comida para gatos	El carácter distintivo del signo registrado deriva de la combinación de elementos con carácter distintivo débil y carentes de él, en concreto, «Bio» y la estilización de la letra «O» que parece un gato. La combinación de ambos elementos permite registrar el signo en su conjunto. Por tanto, la omisión de uno de los elementos altera el carácter distintivo del signo en su forma registrada.
		Clase 30: café	El carácter distintivo del signo registrado deriva de la combinación de figuras geométricas sencillas y términos descriptivos. La combinación de estos elementos permite registrar el signo en su conjunto. Por tanto, la omisión de algunos de estos elementos altera el carácter distintivo del signo registrado.






#### 4.5 Modificación de algunas características (p. ej., el tipo de letra, el tamaño, los colores o la posición)

##### 4.5.1 Marcas denominativas

En principio, la representación específica de la marca denominativa —su representación, por ejemplo, con un tipo de letra, estilización, tamaño, colores o posición concretos—, no altera el carácter distintivo de la marca denominativa registrada, siempre que la denominación siga siendo identificable en la forma utilizada.

Ejemplos:

Ausencia de alteración del carácter distintivo del signo en su forma registrada			
Signo en su forma registrada	Signo tal como se utiliza	Productos y servicios	Fundamento
GERIVAN	GERIVAN	Clase 25: prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería	El signo en su forma registrada se utiliza en color y sigue siendo identificable como tal en la forma utilizada. Por tanto, este tipo de uso no altera el carácter distintivo del signo en su forma registrada.
GERIVAN	GERIVAN		


GERIVAN		Clase 25: prendas de vestir, calzado, artículos de sombrería	El signo en su forma registrada se utiliza con un tipo de letra concreto que no destaca y sigue siendo identificable como tal en la forma utilizada. Por tanto, su uso con este tipo de letra no altera su carácter distintivo.
GERIVAN BUBBLEKAT	GERIVAN BUBBLEKAT	Clase 25: prendas de vestir, calzado, artículos de sombrería	Los elementos denominativos distintivos resultan identificables como tales en la forma utilizada a pesar de cambiar de posición. Este cambio no altera el carácter distintivo del signo en su forma registrada.
GERIVAN BUBBLEKAT	BUBBLEKAT GERIVAN	Clase 25: prendas de vestir, calzado, artículos de sombrería	A pesar de usarse en orden inverso, los elementos denominativos distintivos no crean un concepto nuevo y siguen siendo identificables en la forma utilizada. Este cambio no altera el carácter distintivo del signo en su forma registrada.
GERIVAN		Clase 25: prendas de vestir, calzado, artículos de sombrería	El cambio de tamaño de las letras «G» y «N» no genera un concepto nuevo y el signo registrado sigue siendo identificable como tal en la forma utilizada. Por tanto, este tipo de uso no altera el carácter distintivo del signo en su forma registrada.
BIO GERIVAN		Clase 3: preparaciones para lavar la ropa	En su forma registrada, el signo BIO GERIVAN se compone de dos elementos denominativos: BIO y GERIVAN. A pesar de los cambios en la posición, el tamaño y el color del elemento BIO, el signo registrado sigue siendo identificable como tal en la forma utilizada. Por tanto, este tipo de uso no altera el carácter distintivo del signo en su forma registrada.
GERIVAN		Clase 25: prendas de vestir, calzado, artículos de sombrería	El signo en su forma registrada resulta identificable como tal en la forma utilizada. El cambio en el tipo de letra (es decir, el uso de un formato ligeramente estilizado) y en el color no altera su carácter distintivo.
GERIVAN BUBBLEKAT		Clase 25: prendas de vestir, calzado, artículos de sombrería	Los elementos denominativos distintivos resultan identificables como tales en la forma utilizada. El cambio de color, tamaño y posición no altera su carácter distintivo.

GERI		Clase 25: prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería	El signo registrado resulta identificable como tal en la forma utilizada. La estilización no es excesiva y no altera su carácter distintivo.
------	---	--	--

Si la marca denominativa ya no puede identificarse como tal, por ejemplo, por estilizarse la palabra de un modo destacado o debido a modificaciones de algunas características que cambian el sentido del elemento denominativo, se habrá alterado el carácter distintivo del signo registrado (p. ej.: al invertirse el orden de los elementos denominativos, se obtiene un significado diferente o cuando una parte del elemento denominativo que destaca gráficamente tiene un significado propio).

Esto mismo ocurre cuando el signo registrado presenta un carácter distintivo débil.




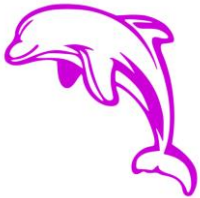
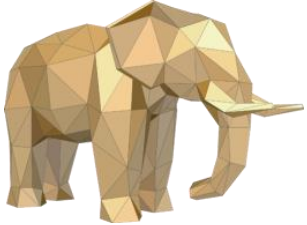
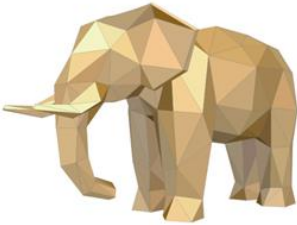
Ejemplos:

Alteración del carácter distintivo del signo en su forma registrada			
Signo en su forma registrada	Signo tal como se utiliza	Productos y servicios	Fundamento
GERIVAN		Clase 25: prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería	El signo registrado resulta ilegible por lo que ya no puede identificarse como tal en la forma utilizada. Por tanto, se altera el carácter distintivo del signo en la forma bajo la que haya sido registrado.
LOVE YOUNG	YOUNG LOVE	Clase 25: prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería	A pesar de que los dos elementos denominativos del signo en su forma registrada se encuentran presentes en la forma utilizada del signo, su uso en orden inverso modifica el significado de la forma en la que el signo fue registrado. En consecuencia, el carácter distintivo se ve alterado.
BUBBLEKAS	BUBBLEMAS	Clase 25: prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería	El cambio de la letra «K» por «M» en la forma en que se utiliza el signo no permite identificar el signo en su forma registrada. Por tanto, se altera el carácter distintivo del signo tal y como fue registrado.

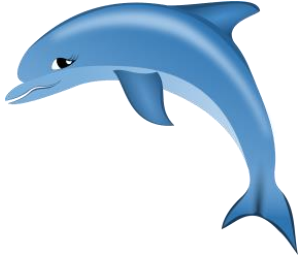



#### 4.5.2 Marcas puramente figurativas

En el caso de las marcas puramente figurativas, el carácter distintivo deriva de los elementos figurativos de la representación concreta. Por tanto, es probable que, al modificarse la representación, se altere el carácter distintivo del signo en su forma registrada, a menos que la modificación afecte a características que no contribuyan esencialmente al carácter distintivo del signo (p. ej., el color o la forma).

Ejemplos:

Ausencia de alteración del carácter distintivo del signo en su forma registrada			
Signo en su forma registrada	Signo tal como se utiliza	Productos y servicios	Fundamento
		Clase 9: <i>software</i>	El carácter distintivo del signo registrado deriva de la representación concreta de una montaña de color marrón. Puesto que el color marrón no contribuye esencialmente al carácter distintivo del signo registrado, su cambio de color a gris no altera el carácter distintivo de la forma bajo la cual haya sido registrado el signo.
		Clase 25: prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería	El carácter distintivo del signo en su forma registrada deriva tanto de la representación de un delfín como de la combinación de los colores magenta y blanco. La inversión de los colores que se observa en el ejemplo, y que mantiene el mismo contraste, no altera el carácter distintivo del signo en la forma bajo la cual fue registrado.
		Clase 25: prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería	El carácter distintivo del signo registrado deriva de la representación concreta de un elefante en color marrón claro. El uso del elefante en una posición diferente no constituye un cambio significativo y, en consecuencia, no altera el carácter distintivo del signo registrado.

Alteración del carácter distintivo del signo en su forma registrada			
Signo en su forma registrada	Signo tal como se utiliza	Productos y servicios	Fundamento
		Clase 31: plátanos	El carácter distintivo del signo en su forma registrada deriva, exclusivamente, de la representación concreta del plátano en color rosa (es decir, un color fantástico). El uso del plátano con su color real (amarillo) altera el carácter distintivo del signo registrado.

		<p>Clase 9: <i>software</i></p>	<p>El carácter distintivo del signo en su forma registrada deriva de la representación concreta de un delfín en colores realistas. El cambio de estos colores por otros, similares a las rayas en blanco y negro de las cebras, resulta sorprendente en los delfines y constituye un cambio significativo. Este uso altera el carácter distintivo del signo en su forma registrada.</p>
		<p>Clase 25: prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería</p>	<p>Aunque en la forma utilizada del signo se mantiene el concepto del elefante del signo registrado, las modificaciones en la representación —en concreto, en la forma, la posición y la estilización del elefante—, son lo suficientemente significativas como para alterar el carácter distintivo del signo registrado.</p>



En el caso de las marcas puramente figurativas con carácter distintivo débil, incluso las pequeñas modificaciones en la marca pueden alterar su carácter distintivo.

#### 4.5.3 Marcas compuestas por elementos denominativos y figurativos

En principio, en las marcas compuestas por elementos denominativos y figurativos, tanto unos como otros, contribuyen al carácter distintivo del signo, al menos hasta cierto punto. En general, cuanto más contribuya un elemento al carácter distintivo, mayor es la probabilidad de que una modificación de dicho elemento altere el carácter distintivo del signo.

En aquellos casos en los que el carácter distintivo del signo registrado se derive esencialmente de sus elementos denominativos, el uso de dichos elementos con un tipo de letra, un color o un tamaño diferentes normalmente no alterará el carácter distintivo (véase el apartado 4.5.1 anterior), a menos que las diferencias sean tan significativas que repercutan en la impresión general del signo registrado.

Ejemplos de casos en los que el carácter distintivo del signo, en la forma bajo la cual haya sido registrado, deriva esencialmente de sus elementos denominativos:

Ausencia de alteración del carácter distintivo del signo en su forma registrada			
Signo en su forma registrada	Signo tal como se utiliza	Productos y servicios	Fundamento
		<p>Clase 25: prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería</p>	<p>El carácter distintivo del signo registrado deriva, esencialmente, de los elementos denominativos distintivos, GERIVAN y BUBBLEKAT. El cambio de color de verde claro a azul y rojo no es lo suficientemente significativo como para repercutir en la impresión general del signo en su forma registrada.</p>
		<p>Clase 25: prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería</p>	<p>El carácter distintivo del signo registrado deriva, esencialmente, del elemento denominativo distintivo, GERIVAN. El cambio de color del fondo y del elemento denominativo, de negro a blanco y viceversa, conservando el mismo contraste, no es lo suficientemente significativo como para repercutir sobre la impresión general del signo tal como fue registrado. En consecuencia, este cambio no altera el carácter distintivo del signo en su forma registrada.</p>
		<p>Clase 25: prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería</p>	<p>El carácter distintivo del signo registrado deriva, esencialmente, de su elemento denominativo distintivo, GERIVAN. El elemento denominativo se utiliza con un tipo de letra diferente que no difiere de manera lo suficientemente significativa como para repercutir en la impresión general del signo registrado. En consecuencia, este cambio no altera el carácter distintivo del signo en su forma registrada.</p>
		<p>Clase 32: agua mineral</p>	<p>El carácter distintivo del signo registrado deriva, esencialmente, de su elemento denominativo, GERIVAN, ya que la representación de una montaña puede aludir a las características de los productos. Los cambios en el tipo de letra, la posición y el tamaño del elemento denominativo distintivo no son lo suficientemente significativos como para alterar el carácter distintivo del signo registrado.</p>






		<p>Clase 25: prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería</p>	<p>El carácter distintivo del signo registrado deriva, esencialmente, de su elemento denominativo distintivo, GERIVAN. Los cambios en el tamaño y el tono de verde de la primera y la última letra no son lo suficientemente significativos como para repercutir en la impresión general del signo registrado. En consecuencia, estos cambios no alteran el carácter distintivo del signo en su forma registrada.</p>
---	---	---	---

Alteración del carácter distintivo del signo en su forma registrada			
Signo en su forma registrada	Signo tal como se utiliza	Productos y servicios	Fundamento
		<p>Clase 25: prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería</p>	<p>El carácter distintivo del signo registrado deriva, esencialmente, de su elemento denominativo distintivo, GERIVAN. El cambio del tipo de letra a uno que convierte en ilegible el elemento denominativo supone una diferencia importante entre el signo en su forma utilizada y el signo registrado.</p>
		<p>Clase 32: agua mineral</p>	<p>El carácter distintivo del signo registrado deriva, esencialmente, de su elemento denominativo, GERIVAN, ya que la representación de una montaña puede aludir a las características de los productos. El uso del elemento denominativo, dividido en GERI y VAN, introduce una diferencia significativa que repercute en la impresión general del signo registrado. El cambio de color tanto de los elementos figurativos como de los elementos denominativos refuerza esta conclusión.</p>

En las marcas compuestas por elementos denominativos y figurativos en las que el carácter distintivo derive esencialmente de sus elementos figurativos, las modificaciones en la representación de estos elementos serán más susceptibles de alterar el carácter distintivo del signo registrado, a menos que afecten a características que no contribuyan esencialmente al carácter distintivo del signo (p. ej., la estilización, la disposición o el color) (véase el apartado 4.5.2 anterior).

Ejemplos de casos en los que el carácter distintivo del signo registrado deriva, esencialmente, de sus elementos figurativos:

Ausencia de alteración del carácter distintivo del signo en su forma registrada			
Signo en su forma registrada	Signo tal como se utiliza	Productos y servicios	Fundamento
 <p>Best quality!</p>	 <p>Best quality!</p>	<p>Clase 25: prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería</p>	<p>El carácter distintivo del signo registrado deriva, esencialmente, de su elemento figurativo, que representa una montaña marrón, ya que las palabras «Best quality!» (la máxima calidad) se percibirán como un elemento descriptivo. Puesto que el color marrón no contribuye esencialmente al carácter distintivo, su cambio a color marrón claro y su posición no alteran el carácter distintivo del signo en su forma registrada.</p>

Alteración del carácter distintivo del signo en su forma registrada			
Signo en su forma registrada	Signo tal como se utiliza	Productos y servicios	Fundamento
<p><b>FLAVOUR AND AROMA</b></p>	<p><b>FLAVOUR AND AROMA</b></p>	<p>Clase 30: café</p>	<p>El carácter distintivo del signo registrado deriva del tipo de letra concreto y la estilización gráfica de los elementos denominativos, puesto que los propios elementos denominativos no tienen carácter distintivo en sí mismos. El único aspecto distintivo del signo en la forma bajo la cual se registró desaparece en la forma utilizada. Por tanto, el uso de estos elementos denominativos con un tipo de letra común altera el carácter distintivo del signo en su forma registrada.</p>
 <p>Best quality!</p>	 <p>Best quality!</p>	<p>Clase 25: prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería</p>	<p>El carácter distintivo del signo registrado deriva, esencialmente, de la representación de una montaña marrón, ya que las palabras «Best quality!» (la máxima calidad) se percibirán como un elemento descriptivo. La modificación de la representación de la montaña es lo suficientemente significativa como para alterar el carácter distintivo del signo registrado.</p>

Cuando el carácter distintivo del signo deriva tanto de los elementos denominativos como de los figurativos (incluidas las características tales como la estilización, la disposición o el color), estos elementos deben respetarse. Cuando la disposición de estos elementos contribuya al carácter distintivo, el cambio de dicha disposición puede alterar el carácter distintivo del signo registrado.

Ejemplos de casos en los que el carácter distintivo del signo deriva de elementos denominativos y figurativos:

Alteración del carácter distintivo del signo en su forma registrada			
Signo en su forma registrada	Signo tal como se utiliza	Productos y servicios	Fundamento
	GERI	Clase 30: café	El carácter distintivo del signo registrado deriva tanto del elemento denominativo, que se percibe como GER, como de un elemento figurativo que representa figuras geométricas. En la forma utilizada, el elemento denominativo GER se sustituye por GERI, que aparece en un tipo de letra común, y se omite por completo el elemento figurativo. Estos cambios alteran el carácter distintivo de la marca en su forma registrada.
	BUBBLEKAT	Clase 25: prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería	El carácter distintivo del signo registrado deriva tanto de los elementos denominativos, BUBB y LEKAT, como de su particular estilización. En la forma utilizada, los elementos denominativos, BUBB y LEKAT, aparecen como una sola palabra y en un tipo de letra común. Estos cambios alteran el carácter distintivo de la marca en su forma registrada.

#### 4.6 Combinación de cambios

En la práctica, se pueden combinar diversos tipos de cambios en la forma utilizada del signo.

Pueden identificarse cuatro tipos de combinaciones de cambios:

- Combinación de cambios que conlleva la omisión de determinados elementos del signo registrado y la adición de otros elementos.
- Combinación de cambios que conlleva la modificación de determinadas características del signo registrado y la adición de otros elementos.

- Combinación de cambios que conlleva la omisión de determinados elementos del signo registrado y la modificación de determinadas características de los elementos restantes.
- Combinación de cambios que conlleva la omisión de determinados elementos del signo registrado, la modificación de determinadas características de los elementos restantes y la adición de otros elementos.

En general, cuando los cambios supongan la combinación de adiciones, omisiones o modificaciones de características, **resultan aplicables los respectivos principios de la práctica común**. Por tanto, los cambios que afecten a elementos distintivos conllevarán, en general, una alteración del carácter distintivo del signo registrado, mientras que los que afecten a elementos sin carácter distintivo o con un carácter distintivo débil serán menos susceptibles de alterar el carácter distintivo del signo en su forma registrada.

Cuando se combinen cambios, deberá apreciarse si cualquiera de estos por sí solo (p. ej., la omisión de un elemento) altera el carácter distintivo del signo registrado, mientras que al resto de los cambios no se le otorga ningún efecto decisivo.



Si ninguno de los distintos cambios produce dicha alteración del carácter distintivo del signo registrado, deberá examinarse el efecto de la combinación de todas las modificaciones. Es posible que únicamente altere el carácter distintivo la suma de los cambios.

Los siguientes ejemplos ilustran casos en los que las modificaciones de elementos carentes o con carácter distintivo débil no alteran el carácter distintivo:






Ausencia de alteración del carácter distintivo del signo en su forma registrada		
Signo en su forma registrada	Signo tal como se utiliza	Productos y servicios
		Clase 25: prendas de vestir, calzado, artículos de sombrería
		Clase 25: prendas de vestir, calzado, artículos de sombrería

		<p>Clase 33: vino</p>
		<p>Clase 25: prendas de vestir, calzado, artículos de sombrería</p>
		<p>Clase 9: software</p>

Los siguientes ejemplos ilustran casos en los que las modificaciones de un elemento distintivo o de elementos con carácter distintivo débil alteran el carácter distintivo:

Alteración del carácter distintivo del signo en su forma registrada		
Signo en su forma registrada	Signo tal como se utiliza	Productos y servicios
El signo registrado presenta un <b>carácter distintivo medio</b> :		
<b>Principal modificación:</b> adición de un elemento distintivo		
		<p>Clase 25: prendas de vestir, calzado, artículos de sombrería</p>

 <b>GERIVAN</b>	 <b>GERIVANLICIOUS</b>	Clase 25: prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería
<b>Principal modificación:</b> modificación de un elemento distintivo		
		Clase 25: prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería
<b>GERIVAN</b> 	 <b>GERIVAN</b>	Clase 25: prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería
<b>Principal modificación:</b> omisión de un elemento distintivo		
GVL GERI VAN LYR		Clase 25: prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería
El signo registrado presenta un <b>carácter distintivo débil</b> :		
<b>Principal modificación:</b> modificación del principal elemento que contribuye al carácter distintivo (tipo de letra/estilización)		
<b>FLAVOUR AND AROMA</b> Superior quality		Clase 30: café

		<p>Clase 31: plátanos</p>
	<p>FRESH SARDINE</p>	<p>Clase 29: sardinas</p>
<p><b>Principal modificación:</b> omisión de elementos carentes o con carácter distintivo débil (cuya combinación permite registrar el signo en su conjunto)</p>		
		<p>Clase 30: panadería</p>