



## La distintividad, un arma de doble filo.

**Sergio Tejedo**

*Es frecuente que las empresas, emprendedores o agencias de branding, cuando emprenden el proceso de búsqueda de una nueva marca, intenten que esa marca evoque o sugiera cualidades del producto o servicio que va a distinguir en el mercado. Esto puede ser un grave error, ya que, si se sobrepasa el límite de descriptividad o genericidad, la marca puede tener problemas, no solo de registro, sino también de enforcement.*

Tanto el artículo 4 de la Ley de Marcas como el del Reglamento sobre la Marca de la Unión Europea establecen que podrán constituir marcas todos los signos que sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas.

Estos artículos fijan como primer requisito para el registro de una marca que esta sirva para identificar los productos o servicios en el mercado, atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada y permitiendo a los consumidores distinguir dichos productos o servicios de los de otras empresas.

*Contrario sensu*, una marca que describa los productos o servicios para los que se solicita el registro o que consista en elementos que facilitan

información sobre la naturaleza de estos no tendría la capacidad de indicar el origen empresarial de dichos productos o servicios y, por tanto, podría ser susceptible de denegación por motivos absolutos.

Cuando una empresa, un emprendedor o una agencia de *branding* empiezan el proceso de búsqueda de una nueva marca, es frecuente que quieran que dicha marca evoque o sugiera conceptos o cualidades positivos de los productos o servicios que van a distinguir. Por ejemplo, una marca “ECO” para servicios de transporte informaría que dichos servicios son respetuosos con el medio ambiente.



Sin embargo, esto puede ser un arma de doble filo, ya que, aunque es posible que los consumidores puedan asociar la marca con los productos o servicios más fácilmente, es posible que estos no

asocian la marca con el origen empresarial, lo que puede provocar un bajo nivel de vinculación entre la empresa y el producto.

***Una solicitud de marca descriptiva o carente de distintividad sería susceptible de denegación por motivos absolutos.***

Otra consecuencia negativa de tener una marca poco distintiva sería la más que probable denegación de dicha marca en caso de solicitar su registro. Tanto la OEPM como la EUIPO están endureciendo los requisitos mínimos de distintividad de las marcas, habiendo denegado últimamente marcas como “Fresh Food Production” para productos alimenticios, o “DEGUSTACIONES” para servicios de restauración, ya que se consideraron carentes de carácter distintivo.

Asimismo, una marca descriptiva o carente de distintividad también puede presentar problemas a nivel de *enforcement*, ya que el carácter distintivo de la marca anterior también se tomará en consideración al apreciar el riesgo de confusión, pudiendo influir negativamente si el nivel de distintividad es escaso.

Este ha sido el caso de la reciente Decisión de Oposición B3173768 de la EUIPO de fecha 11 de septiembre de 2023, donde la marca anterior  no ha sido capaz de motivar la denegación de la marca solicitada.  (al menos en primera instancia), debido a que las similitudes entre las marcas residían exclusivamente en una combinación de elementos no distintivos para los productos solicitados (fertilizantes). Por tanto, queda patente que cuanto más débil sea el carácter distintivo de la marca anterior, menor será el riesgo de confusión.

Por último, a nivel nacional, las palabras inglesas descriptivas o con escaso carácter distintivo de fácil traducción y comprensión están siendo también denegadas por la OEPM, ya que se considera que el consumidor español conoce estos términos y los asocia a los productos o servicios que pretenden distinguir (por ejemplo, las marcas núm. 1613390

“CYBERSCAN” para software y servicios de IT fueron denegadas en España debido a su falta de carácter distintivo).

Para evitar estos posibles problemas, siempre recomendamos que las marcas no tengan ningún concepto que pueda relacionarse con los productos o servicios para los que se refieren. De hecho, las palabras inventadas o de fantasía sin ningún significado serían las más idóneas para evitar cualquier denegación por motivos absolutos ya que además también tendrían mucha fuerza para denegar posteriores marcas similares solicitadas por terceros.

Así que ya sabéis, si tenéis un nuevo proyecto en mente, os animamos a buscar una marca distintiva que os permita posicionarnos en el mercado y sobresalir entre la competencia.

***Últimamente, tanto la OEPM como la EUIPO están endureciendo los requisitos mínimos de distintividad de las marcas.***