

## El carácter distintivo de las marcas de posición en el sector de la moda.

Gloria Arroyo

*El sector de la moda parece tener un especial interés en las marcas de posición, sin embargo, sigue siendo difícil valorar su carácter distintivo. El reto para las firmas continúa siendo que la posición de sus elementos gráficos en una parte concreta de un producto no contribuya a que el público perciba estos como mera decoración, sino que les ayude a posicionarse como marca.*

El pasado 26 de abril, la EUIPO denegó por falta de distintividad la solicitud de marca de posición No. 18895734 presentada por la firma de calzado Loro Piana, consistente en la combinación de una banda y una cinta con colgantes metálicos ubicada en la parte superior de un zapato, situando nuevamente con esta resolución el carácter distintivo de las marcas de posición como centro de debate.

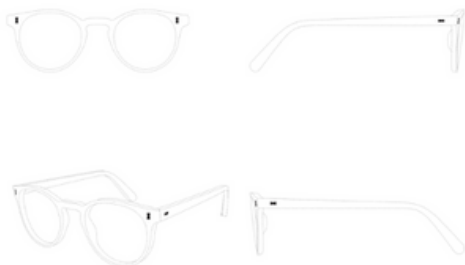


Las marcas de posición consisten en la manera específica en que la marca se coloca o se adhiere en un producto. Este tipo de solicitudes deben acompañarse de una representación de la marca a proteger situada en el producto al que va a aplicarse, donde pueda apreciarse con claridad el tamaño y ubicación que va a ocupar la marca dentro del mismo. Por tanto, son marcas inherentemente ligadas al objeto, y, si bien podemos encontrarnos con marcas de posición para todo tipo de productos, de las 147 marcas de este tipo que actualmente se encuentran registradas en la EUIPO, más de 65 protegen ropa, calzado o complementos.

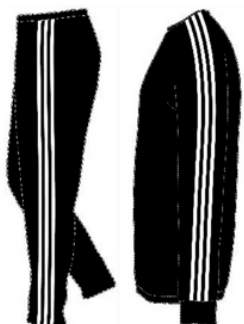
Por tanto, parece que este tipo de marcas no convencionales son de especial interés para el sector de la moda, pero ¿Es suficiente la posición concreta de un elemento para dotar de carácter distintivo a una marca? Pues bien, en el caso del distintivo solicitado por Loro Piana, parece que la EUIPO tiene muy claro que la respuesta es no.

En la resolución que deniega la solicitud, la Oficina señala que los elementos que componen las borlas y cintas de la marca no tienen un gran carácter diferenciador, lo que además se ve potenciado por el hecho de que es práctica habitual colocar elementos decorativos en la parte superior del calzado y, por tanto, la posición del signo en el zapato no se aleja de la norma ni de los usos en el mercado, lo que hará que el público no perciba estos elementos como una marca, sino como un elemento decorativo.

Esta resolución concuerda con la denegación de la marca No. 18128498, consistente en una figura geométrica similar a un reloj de arena colocada en las varillas y el frente de unas gafas, donde la EUIPO señaló nuevamente que la combinación de una figura geométrica simple con la posición de esta en un lugar habitual de las gafas hará que el público perciba el signo como un mero detalle decorativo, y no como una marca que permita identificar el origen empresarial de un producto.



Lo mismo ocurre con la clásica firma Adidas, que tuvo que probar el carácter distintivo adquirido por el uso de sus dos marcas de posición formadas por tres líneas rectas blancas en los laterales de los pantalones y sudaderas de su ropa deportiva, para superar la objeción planteada por la Oficina por falta de distintividad.



## *¿Es suficiente la posición concreta de un elemento para dotar de carácter distintivo a una marca?*

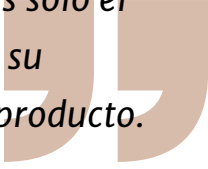
Sin embargo, la fuerza relativa de la distintividad adquirida quedó evidenciada en la desestimación de la oposición presentada a la solicitud de la firma estadounidense Thom Browne, consistente en cinco líneas rectas paralelas, donde la EUIPO dictaminó que ninguna de las marcas tenía especial distintividad por sí misma, al estar compuestas por formas geométricas simples.

Sin embargo, la EUIPO se ha enfrentado en más ocasiones a este debate y su línea decisoria no siempre ha sido la misma. En 2023, la Sala de Recursos de la EUIPO concedió en recurso la marca no. 18686228 señalando que es común que los fabricantes de calzado sitúen sus marcas en el lateral exterior de los zapatos. Este hecho hace que el consumidor medio identifique esa zona concreta del zapato como aquella en la que suele colocarse la marca del producto, reduciéndose así el umbral de complejidad necesario para que se considere que el signo es distintivo, y permitiendo que una conjunción de formas geométricas aparentemente básica pueda constituirse como marca.



En vista de lo anterior, parece cierto que un elemento figurativo puede adquirir carácter distintivo cuando se sitúa en una posición determinada, ya que lo que debe dotar de distintividad a las marcas de posición no es solo el signo en sí, sino su ubicación en el producto. Sin embargo, no podemos perder de vista el signo en sí mismo, ya que el umbral para alcanzar la distintividad no se elimina, sino que se reduce.

*Lo que debe dotar de  
distintividad a las marcas  
de posición no es solo el  
signo en sí, sino su  
ubicación en el producto.*



Lo mismo ocurre con la posición concreta de la marca dentro del producto, ya que no queda claro si situar la marca en un lugar común favorece que el público tienda a identificar los elementos gráficos como marca o si, por el contrario, contribuye a que los entiendan como elementos ornamentales.

Así pues, la valoración del carácter distintivo de las marcas de posición sigue siendo algo difícil de precisar, pero queda claro que los esfuerzos de las firmas de moda deben dirigirse a lograr que la posición de estos signos en sus productos permita identificarlos con claridad como marca, evitando así que se conviertan en algo percibido por el público como mera decoración.