

Keep calm and registra tu eslogan



Sumario

POR
Gloria Arroyos

Baylos ^{IP}

Tras la denegación de varias marcas eslogan de la compañía Skechers podríamos pensar que el registro de este tipo de marcas es casi imposible. Sin embargo, nos encontramos en el Registro con multitud de marcas que sí lo han conseguido. Por tanto ¿qué hace posible el registro de una marca eslogan?

El pasado mes de abril el Tribunal General de la UE rechazó la designación en la Unión Europea de la marca internacional No. 1625098 “HOODLESS HOODIES”, de la conocida empresa Skechers, al considerar que el signo solicitado era descriptivo para los productos que pretendía proteger: calzado y prendas de vestir.

Esta ha sido probablemente la resolución que más ha calado en el público, pero no ha sido la única, ya que no es sino la continuación de una serie de decisiones denegatorias de varias marcas eslogan de la compañía, como “HANDS FREE FIT”, “GO HANDS FREE” o “JUST SLIP IN”, que también fueron rechazadas por la EUIPO.

Los eslóganes son una de las herramientas de marketing más valiosas de una compañía que, mediante frases cortas y fáciles de recordar, buscan generar un impacto en el consumidor, lo cual les permite diferenciarse de sus competidores. Tratándose de un instrumento tan importante, su protección frente a terceros debería ser clave, pero resoluciones como estas podrían desanimar a las empresas a la hora de emprender nuevos registros de sus eslóganes.

Sin embargo, en el mercado nos encontramos con multitud de marcas eslogan que sí han alcanzado cobertura registral, como “Taste the Feeling” de Coca-Cola, “Whatelse?” de Nespresso, o “I’m Lovin’ It” de McDonald’s. Por tanto, ¿qué ha hecho que estas marcas acabaran registrándose y las de Skechers no?

No existen requisitos formales y de fondo especiales en el procedimiento de registro de las marcas eslogan. Es decir, para que este tipo de signos distintivos superen los exámenes de la Oficina, deben cumplir con el objetivo principal de cualquier tipo de marca, distinguir los productos y servicios de una empresa de los de otra.

En ese sentido, el Tribunal de Justicia de la UE ha citado una serie de aspectos que deben tenerse en cuenta a la hora de valorar el carácter distintivo de una marca eslogan en la EUIPO.

Para que un eslogan se considere algo más que un mero mensaje publicitario debe:

- consistir en un juego de palabras, o
- introducir elementos de intriga, sorpresa o fantasía, o
- poseer cierta originalidad o fuerza, o
- requerir un proceso de interpretación en el público.

Los criterios que se aplican para valorar su carácter descriptivo deben ser igual de severos que para el resto de signos distintivos.

Para ello pueden servirse de estructuras sintácticas inusuales o de metáforas, aliteraciones y rimas.

Además, los criterios que se aplican para valorar su carácter descriptivo deben ser igual de severos, pero no más rigurosos que para el resto de los registros.

En el caso de HOODLESS HOODIES, por ejemplo, el Tribunal entendió que el público destinatario tendería a descomponer el conjunto de la marca en varios elementos independientes con significado específico, y no tendría que hacer un gran esfuerzo para entender la expresión como “sudaderas sin capucha con capucha”.

Pese a que Skechers argumentó que el signo contenía una contradicción en sí mismo, y que por tanto consistía una expresión inusual, el Tribunal consideró que existía una relación directa entre el signo y los productos, y que, por tanto, transmitía un mensaje descriptivo.

Lo mismo ocurrió con de las marcas “JUST SLIP IN” y “JUST STEP IN” para zapatos, donde la EUIPO entendió que los signos eran descriptivos, ya que aludían a una cualidad positiva del producto, que consiste en que los consumidores solo necesitan deslizar los pies en el calzado para ponérselo.

En el caso de “JUST STEP IN”, Skechers argumentó nuevamente que existen múltiples acepciones en el diccionario para la expresión “step in” pero la única

que hace referencia expresa al calzado es «step-in» con guión, algo que no está presente en la marca solicitada, por lo que nos encontramos nuevamente ante una expresión sintáctica inusual. Sin embargo, para la EUIPO, esta expresión sería claramente entendible para el público, incluso si la ortografía es diferente.

Como ya hemos comentado, para que una marca pueda ser considerada como tal debe cumplir con dos requisitos principales, ser distintiva y no ser descriptiva (además de otros), siendo la falta de uno de estos requisitos motivo suficiente para la denegación del registro.

En todos estos casos, la inclusión de uno de los criterios fijados por el Tribunal de Justicia de la UE para valorar la distintividad de las marcas (como el uso de expresiones sintácticas contradictorias o ambiguas) no ha sido suficiente para conseguir el registro de las marcas en cuestión, ya que todos los signos se han considerado descriptivos.

Para que una marca pueda ser considerada como tal debe cumplir con dos requisitos principales, ser distintiva y no ser descriptiva, siendo la falta de uno de estos requisitos motivo suficiente para la denegación del registro.

Pero existen otros eslóganes con estructuras similares, como “Just do it” de Nike o “La vida es chula” de Desigual, que, sí han alcanzado cobertura registral, ya que además de consistir en un juego de palabras, no guardan una relación directa con los productos que protegen, sino que generan un vínculo entre la marca y los productos a través de las emociones que despierta en el consumidor el hecho de hacer deporte, o de vestir ropa alegre y colorida.

Por tanto, como diría Adidas “IMPOSSIBLE IS NOTHING” y tu marca eslogan no va a ser menos, por lo que estas resoluciones no deben desanimarte a intentar tu registro.