



UN SIGNO DE EXCLAMACIÓN NO PUEDE REGISTRARSE COMO MARCA COMUNITARIA

Los signos figurativos de que se trata carecen de carácter distintivo y JOOP! no ha demostrado que han adquirido tal carácter mediante su uso en la Comunidad

Según el Reglamento sobre la marca comunitaria,¹ una marca carente de carácter distintivo no puede, en principio, ser objeto de registro. Sin embargo, tal marca puede registrarse si, para los productos o servicios para los que se solicita el registro, ha adquirido carácter distintivo debido al uso que se ha hecho de la misma.

El 7 de septiembre de 2006, JOOP! GmbH presentó dos solicitudes de registro de marca ante la OAMI, la oficina encargada de la gestión de la marca comunitaria. Las marcas cuyo registro solicitó son los signos figurativos siguientes:



El examinador de la OAMI desestimó las solicitudes de registro al considerar que las marcas solicitadas carecían de carácter distintivo. Los recursos interpuestos por JOOP! ante la OAMI contra las decisiones del examinador fueron igualmente desestimados. En efecto, en particular, la OAMI consideró que, habida cuenta de los productos designados (joyas, prendas de vestir y productos conexos), el público pertinente percibiría los signos de que se trata como un mero elogio publicitario o un reclamo y no como una indicación del origen comercial de dichos productos.

JOOP! impugnó las resoluciones de la OAMI ante el Tribunal de Primera Instancia.

El Tribunal de Primera Instancia recuerda, en primer lugar, que no se excluye como tal el registro de una marca por el hecho de que los signos o indicaciones que la componen se utilicen, además, como eslóganes publicitarios, distintivos de calidad o incitaciones a la compra de los productos o servicios a que se refiere la marca. Sin embargo, un signo que cumple otras funciones además de la de marca en el sentido clásico del término sólo es distintivo si puede percibirse desde un primer momento como una indicación del origen comercial de los productos o servicios a que se refiere, de tal modo que permite al público pertinente distinguir sin confusión posible los productos o servicios del titular de la marca de aquellos que tienen otro origen comercial.

Ahora bien, en el caso de autos no puede considerarse que las marcas solicitadas sean aptas para identificar el origen comercial de los productos que designan. La falta de carácter distintivo se deriva, en particular, del hecho de que el consumidor, incluido el consumidor con un mayor grado

¹ Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), sustituido por el Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1).

de atención, no podrá deducir el origen de los productos designados basándose en un mero signo de exclamación que –al no presentar una grafía particular y diferenciada del grafismo estándar– se percibirá más bien como un elogio publicitario o un reclamo.

Tampoco puede considerarse que el marco rectangular que rodea el signo de exclamación en la segunda marca solicitada sea un elemento distintivo suficiente. En efecto, el marco rectangular que rodea el signo de exclamación es un elemento secundario que da a la marca en cuestión la apariencia de una etiqueta. Además, debido al hecho de que los productos designados se acompañan a menudo de una etiqueta a la hora de venderlos, la inclusión de la marca en un rectángulo como si se tratase de una etiqueta constituye una práctica muy habitual en el sector comercial de que se trata.

A continuación, el Tribunal de Primera Instancia recuerda que la adquisición de carácter distintivo como consecuencia del uso de la marca exige que al menos una parte significativa del público pertinente identifique, gracias a la marca, los productos o servicios de que se trate, atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada. Además, el carácter distintivo de la marca debe haber sido adquirido por un uso anterior a la fecha de presentación de la solicitud de registro.

El Tribunal de Primera Instancia recuerda igualmente –en respuesta a la alegación de la recurrente según la cual el público interesado está acostumbrado a su marca principal y a su rótulo JOOP!– que es posible que la marca solicitada haya adquirido carácter distintivo en el marco de su uso como parte de la marca principal de la recurrente.

Sin embargo, el Tribunal de Primera Instancia señala que los documentos presentados por JOOP! con objeto de demostrar que las marcas solicitadas habían adquirido carácter distintivo mediante el uso en la Comunidad se referían únicamente al mercado alemán. Además, las únicas pruebas aportadas son tres fotos de vaqueros sobre los que figura un trozo de tejido o una etiqueta que reproduce un signo de exclamación. Ahora bien, resulta evidente que dichos elementos no permiten probar el conocimiento de la marca solicitada por los consumidores interesados en un momento anterior a la fecha de presentación de la solicitud.

En consecuencia, el Tribunal de Primera Instancia desestima los recursos.

RECORDATORIO: Contra las resoluciones del Tribunal de Primera Instancia puede interponerse recurso de casación, limitado a las cuestiones de Derecho, ante el Tribunal de Justicia en un plazo de dos meses a partir de la notificación de la resolución.

RECORDATORIO: El recurso de anulación es el recurso en el que se solicita la anulación de los actos de las instituciones comunitarias contrarios al Derecho comunitario. Bajo ciertos requisitos, los Estados miembros, las instituciones europeas y los particulares pueden interponer recurso de anulación ante el Tribunal de Justicia o ante el Tribunal de Primera Instancia. Si el recurso se declara fundado, el acto queda anulado, y la institución de que se trate debe colmar el eventual vacío jurídico creado por la anulación de dicho acto.

RECORDATORIO: La marca comunitaria tiene validez en todo el territorio de la Unión Europea, coexistiendo con las marcas nacionales. Las solicitudes de registro de marcas comunitarias se presentan ante la OAMI. Las resoluciones de dicho organismo pueden ser recurridas ante el Tribunal de Primera Instancia.

Documento no oficial, destinado a los medios de comunicación y que no vincula al Tribunal de Primera Instancia.

El [texto íntegro](#) de la sentencia se publica en el sitio CURIA el día de su pronunciamiento

Contactos con la prensa: Agnès López Gay ☎ (+352) 4303 3667

Las imágenes del pronunciamiento de la sentencia se encuentran disponibles en
«[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106