



Prensa e Información

Tribunal de Justicia de la Unión Europea  
**COMUNICADO DE PRENSA n.º 26/20**

Luxemburgo, 5 de marzo de 2020

Sentencia en el asunto C-766/18 P  
Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named  
Halloumi/EUIPO

**El Tribunal de Justicia anula la sentencia del Tribunal General con arreglo a la cual la marca colectiva HALLOUMI, reservada a las queserías chipriotas, no es obstáculo para registrar como marca de la Unión el signo «BBQLOUMI» para los quesos de un productor búlgaro**

*Se devuelve el asunto al Tribunal General, quien deberá examinar si hay riesgo de confusión para los consumidores respecto al origen de los productos designados por el signo «BBQLOUMI»*

La Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi es titular de la marca colectiva de la Unión HALLOUMI, registrada para quesos. **Una marca colectiva de la Unión es un tipo de marca específica de la Unión, designada como colectiva durante su presentación e idónea para distinguir los productos o los servicios de los miembros de la asociación que es su titular de los de otras empresas.**

Basándose en esa marca colectiva, su titular formuló oposición al registro como marca de la Unión del signo figurativo que contenía el elemento denominativo «BBQLOUMI», solicitado por una sociedad búlgara para quesos, entre otros productos. La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), encargada de examinar las solicitudes de registro de marcas de la Unión, desestimó esa oposición al considerar que no existía riesgo de confusión en cuanto al origen de los productos entre la marca solicitada «BBQLOUMI» y la marca colectiva anterior HALLOUMI. El titular de la marca colectiva en cuestión impugnó entonces esa resolución de la EUIPO ante el Tribunal General de la Unión Europea, quien, tras hacer constar que esa marca tenía escaso carácter distintivo debido a que el término «halloumi» designa un tipo de queso, llegó también a la conclusión de que no había riesgo de confusión. <sup>1</sup>

En su sentencia de 5 de marzo de 2020, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO (C-766/18 P), el Tribunal de Justicia, al conocer de un recurso de casación contra la sentencia del Tribunal General, se ha pronunciado en primer lugar acerca de la aplicabilidad a los asuntos relativos a una marca colectiva anterior de la jurisprudencia que establece, para las marcas individuales de la Unión, los criterios con arreglo a los cuales debe apreciarse el riesgo de confusión, en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento sobre la marca de la Unión Europea. <sup>2</sup>

A este respecto, el Tribunal de Justicia ha determinado que, **cuando la marca anterior sea una marca colectiva, cuya función esencial es distinguir los productos o los servicios de los miembros de la asociación que es su titular de los de otras empresas,** <sup>3</sup> **el riesgo de confusión debe entenderse como el riesgo de que el público pueda creer que los productos o los servicios designados por la marca anterior y los designados por la marca solicitada proceden todos de miembros de la asociación que es titular de la marca anterior o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente a esos miembros o a esa asociación.** Aunque para aprehender lo que ha de entenderse por «riesgo de confusión» en caso de oposición

<sup>1</sup> Sentencia del Tribunal General de 25 de septiembre de 2018, *Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO — M. J. Dairies (BBQLOUMI)*, [T-328/17](#).

<sup>2</sup> Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2009, L 78, p. 1), en su versión modificada [sustituido por el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2017, L 154, p. 1)].

<sup>3</sup> De conformidad con el artículo 66, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009.

basada en una marca colectiva hay que tener en cuenta la función esencial de las marcas de ese tipo, la jurisprudencia que establece los criterios respecto de los cuales debe apreciarse concretamente si existe ese riesgo en el caso de las marcas individuales de la Unión puede transponerse a los asuntos relativos a una marca colectiva anterior. **En efecto, ninguna de las características que presentan las marcas colectivas de la Unión justifica que, en caso de oposición basada en una marca de ese tipo, se introduzca una excepción a los criterios de apreciación del riesgo de confusión emanados de esa jurisprudencia.**

A continuación, el titular de la marca colectiva en cuestión alegaba que el carácter distintivo de la marca anterior debe apreciarse de modo diferente cuando esa marca es una marca colectiva de la Unión.

El Tribunal de Justicia ha desestimado esa alegación señalando que la exigencia de carácter distintivo<sup>4</sup> se aplica también a las marcas colectivas de la Unión. En efecto, los artículos 67 a 74 del Reglamento sobre la marca de la Unión Europea, relativos a las marcas colectivas de la Unión, no prevén ninguna disposición en contrario. En consecuencia, estas deben tener en cualquier caso un carácter distintivo, ya sea intrínsecamente o por el uso.

Además, el Tribunal de Justicia ha precisado que el artículo 66, apartado 2, de ese Reglamento no constituye una excepción a esa exigencia del carácter distintivo. Aunque esa disposición autoriza, como excepción al artículo 7, apartado 1, letra c), del citado Reglamento,<sup>5</sup> el registro como marcas colectivas de la Unión de signos que pueden servir para designar la procedencia geográfica de productos o de servicios, no permite por el contrario que los signos registrados de ese modo carezcan de carácter distintivo. **Cuando una asociación solicita el registro, como marca colectiva de la Unión, de un signo que puede designar una procedencia geográfica, debe asegurarse de que ese signo posee elementos que permitan al consumidor distinguir los productos o los servicios de sus miembros de los de otras empresas.**

Por último, por lo que respecta a la apreciación del riesgo de confusión, el Tribunal de Justicia ha recordado que la existencia de un riesgo de ese tipo debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes del caso concreto.

Pues bien, de la sentencia recurrida se desprendía que el Tribunal General se había basado en la premisa según la cual, en caso de carácter distintivo escaso de la marca anterior, la existencia de un riesgo de confusión debe excluirse desde el momento en que resulta que la similitud de las marcas en conflicto no permite, por sí sola, establecer ese riesgo. El Tribunal de Justicia ha determinado que esa premisa es errónea, ya que la circunstancia de que el carácter distintivo de una marca anterior sea escaso no excluye que pueda haber riesgo de confusión. De ese modo, **resultaba necesario examinar si el grado escaso de similitud de las marcas en conflicto resulta compensado por el grado más elevado de similitud, incluso por la identidad, de los productos designados por esas marcas. Como la apreciación efectuada por el Tribunal General no cumplía la exigencia de una apreciación global que tuviera en cuenta la interdependencia de los factores pertinentes, el Tribunal General incurrió en un error de Derecho.**

En consecuencia, **el Tribunal de Justicia ha anulado la sentencia del Tribunal General y ha devuelto el asunto ante este para que lleve a cabo un nuevo examen de la existencia de un riesgo de confusión.**

---

<sup>4</sup> La exigencia de carácter distintivo está prevista en el artículo 7, apartados 1, letra b), y 3, del Reglamento n.º 207/2009, en virtud del cual se denegará el registro de las marcas que carezcan de carácter distintivo, salvo que la marca hubiere adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicite el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma.

<sup>5</sup> El artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009 prevé que se denegará el registro de las marcas que estén compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de producción del producto o de la prestación del servicio, u otras características del producto o del servicio.

**NOTA:** Las marcas de la Unión y los dibujos y modelos comunitarios son válidos en todo el territorio de la Unión Europea. Las marcas de la Unión coexisten con las marcas nacionales. Los dibujos y modelos comunitarios coexisten con los dibujos y modelos nacionales. Las solicitudes de registro de las marcas de la Unión y de los dibujos y modelos comunitarios se dirigirán a la EUIPO. Sus resoluciones son recurribles ante el Tribunal General.

**NOTA:** El recurso de anulación sirve para solicitar la anulación de los actos de las instituciones de la Unión contrarios al Derecho de la Unión. 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 General. 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.

---

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

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

*Contactos con la prensa: Cristina López Roca ☎ (+352) 4303 3667.*