



Prensa e Información

Tribunal General de la Unión Europea  
**COMUNICADO DE PRENSA n.º 133/17**

Luxemburgo, 7 de diciembre de 2017

Sentencia en el asunto T-61/16  
The Coca-Cola Company/EUIPO

**Coca-Cola puede oponerse al registro del signo «Master», que utiliza la misma caligrafía que la suya para la comercialización de bebidas y productos alimenticios**

*Si bien el signo «Master» únicamente se utiliza de una manera análoga a la de Coca-Cola en Siria y en Oriente Medio, Coca-Cola puede demostrar el riesgo de parasitismo económico por deducción lógica, en el sentido de que es probable que «Master» se utilice en el futuro del mismo modo dentro de la Unión Europea*

En 2010, la sociedad siria Modern Industrial & Trading Investment (Mitico) solicitó ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) el registro de la siguiente marca de la Unión Europea para bebidas y productos alimenticios:

La sociedad Coca-Cola se opuso al registro invocando, en particular, cuatro marcas de la Unión Europea que había registrado anteriormente para bebidas:



En particular, Coca-Cola acusa a Mitico de utilizar en el comercio y en su sitio de Internet, [www.mastercola.com](http://www.mastercola.com), la marca MASTER de forma que recuerda a la de Coca-Cola:



La EUIPO desestimó la oposición de Coca-Cola porque los signos en conflicto no eran similares, de modo que no existía riesgo de confusión entre ellos pese a la identidad de los productos de que se trata. Además, la EUIPO descartó las pruebas aportadas por Coca-Cola para demostrar que Mitico tenía intención de aprovecharse indebidamente del carácter distintivo de sus marcas anteriores.

Coca-Cola impugnó la resolución de la EUIPO ante el Tribunal General de la Unión Europea, quien la anuló mediante sentencia de 11 de diciembre de 2014.<sup>1</sup> Según el Tribunal General, los signos enfrentados presentaban elementos que los hacían visualmente semejantes: no sólo en la «cola» que prolonga sus letras iniciales respectivas, «c» y «m», en una curva en forma de firma, sino también la utilización común de un tipo de caracteres poco habitual en el tráfico mercantil contemporáneo, la caligrafía Spencer. Al concluir que los signos enfrentados presentaban un grado de similitud ciertamente bajo, pero suficiente para que el público pertinente relacionase el signo «Master» con las cuatro marcas anteriores de Coca-Cola, el Tribunal General consideró que la EUIPO debería haber comprobado si el uso sin justa causa del signo «Master» se aprovechaba indebidamente del carácter distintivo de las marcas anteriores de Coca-Cola o si era perjudicial para ellas. Por último, el Tribunal General consideró que la EUIPO había incurrido en error al descartar los elementos de prueba presentados por Coca-Cola.

En 2015, la EUIPO adoptó una nueva resolución sobre la base de la sentencia del Tribunal General de 2014. La oposición de Coca-Cola fue nuevamente rechazada, al considerar la EUIPO esta vez que las pruebas aportadas por Coca-Cola no demostraban que existiera un riesgo de parasitismo económico.

Insatisfecha con esa nueva resolución de la EUIPO, Coca-Cola presentó ante el Tribunal General un nuevo recurso pidiendo su anulación.

Mediante su sentencia dictada hoy, **el Tribunal General** estima el recurso de Coca-Cola y **anula la resolución de la EUIPO de 2015**.

En lo que respecta, para empezar, al hecho de que el signo «Master» no se use de momento en el territorio de la Unión Europea (ya que los productos Master se comercializan en Siria y en Oriente Medio), el Tribunal General considera que la EUIPO estaba obligada a tomar en consideración las pruebas relativas al uso comercial del signo «Master» fuera de la Unión a fin de determinar si existe un riesgo de que el uso futuro de dicho signo en la Unión se aproveche indebidamente de la notoriedad de las cuatro marcas anteriores de Coca-Cola. En efecto, a fin de determinar la existencia de ese riesgo, una empresa como Coca-Cola ha de contar con la posibilidad de invocar el uso que se hace de un signo explotado fuera de la Unión Europea para fundamentar una deducción lógica sobre el probable uso que se hará de dicho signo en el comercio en caso de registro en el territorio de la Unión. Así, el Tribunal General considera que, en principio, cabe deducir lógicamente de una solicitud de registro de marca de la Unión Europea que su titular tiene la intención de comercializar sus productos o servicios en la Unión. En el presente asunto resulta

<sup>1</sup> Sentencia del Tribunal General de 11 de diciembre de 2014, *Coca-Cola/OAMI — Mitico (Master)* (T-480/12).

lógicamente previsible, pues, que si Mitico obtiene el registro de la marca solicitada, tendrá intención de comercializar sus productos con la marca MASTER dentro de la Unión.

Seguidamente, el Tribunal General declara que la manera en que el signo «Master» es utilizada actualmente por Mitico fuera de la Unión permite concluir a primera vista que existe un riesgo futuro no hipotético de aprovechamiento indebido en la Unión, habida cuenta de que Mitico no ha facilitado ningún dato específico sobre eventuales intenciones comerciales en la Unión diferentes de las relativas a Siria y Oriente Medio.

Habida cuenta de todo ello, el Tribunal General llega a la conclusión de que la EUIPO incurrió en un error al apreciar las pruebas relativas al uso en el comercio fuera de la Unión del signo «Master», al no tener en cuenta las deducciones lógicas y los análisis de probabilidades que de ellas pueden derivarse en lo que respecta a un riesgo de parasitismo en la Unión en perjuicio de Coca-Cola.

---

**NOTA:** La marca de la Unión es válida en todo el territorio de la Unión Europea y coexiste con las marcas nacionales. Las solicitudes de registro de las marcas de la Unión se dirigirán a la EUIPO. Sus resoluciones son recurribles ante el Tribunal General.

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

**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 General.*

*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*