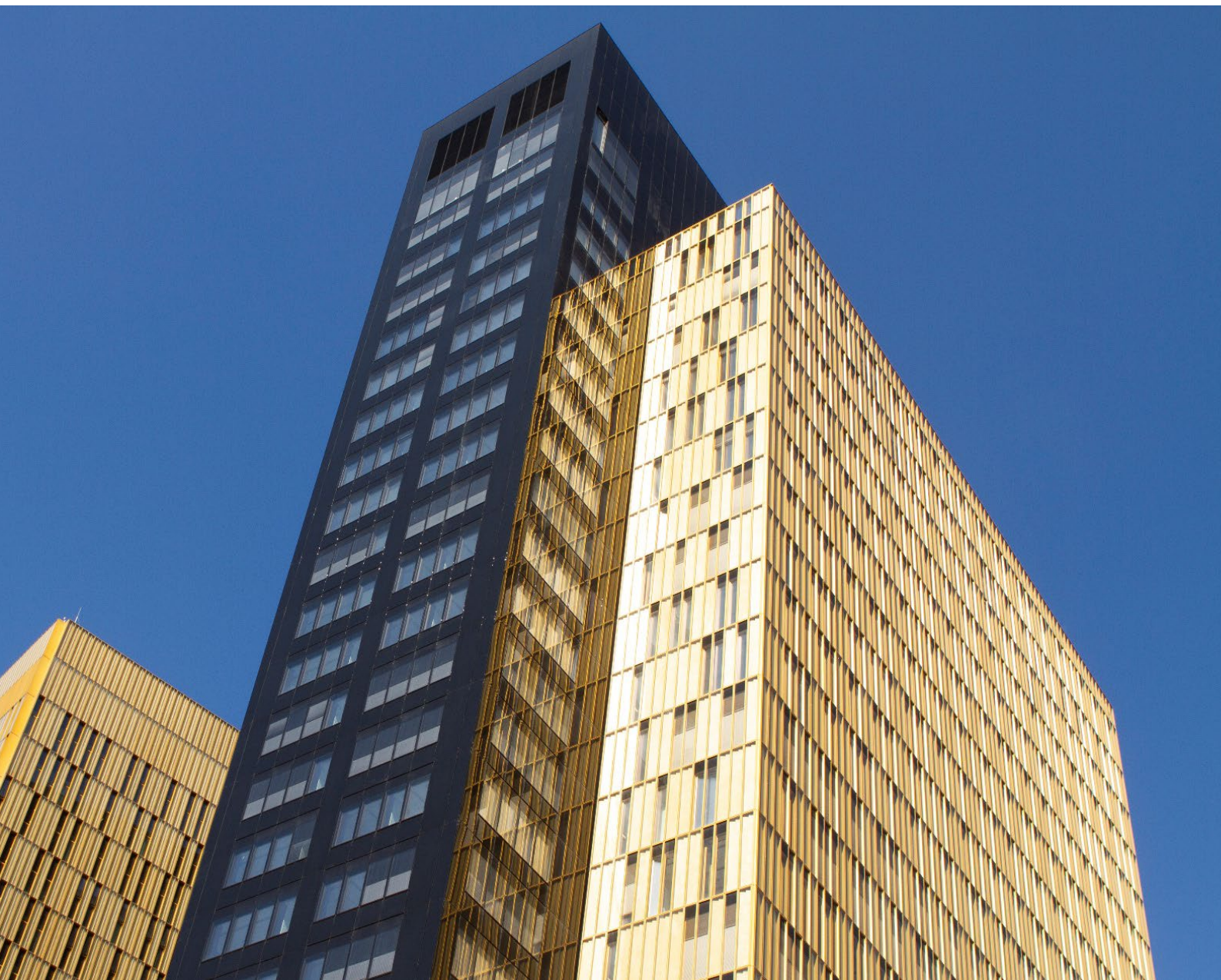




Ficha temática

Derecho de marcas

Índice

PRÓLOGO	3
LISTA DE ACTOS CITADOS	6
I. MOTIVOS ABSOLUTOS DE DENEGACIÓN DEL REGISTRO	8
1 Representación gráfica de un signo.....	8
2 Marcas carentes de carácter distintivo	12
3 Marcas descriptivas.....	26
4 Marcas compuestas exclusivamente por signos o indicaciones que se han convertido en habituales	39
5 Signos constituidos exclusivamente por la forma del producto	42
6 Marcas contrarias al orden público o a las buenas costumbres.....	46
7 Marcas engañosas.....	49
8 Mala fe del solicitante	53
9 Adquisición del carácter distintivo por el uso	57
II. MOTIVOS DE DENEGACIÓN RELATIVOS DE REGISTRO	64
1. Riesgo de confusión.....	64
2. Marca no registrada utilizada en el tráfico económico.....	74
3. Marca que goza de renombre.....	76
III. OTRAS CUESTIONES DE DERECHO SUSTANTIVO	82
1. Efectos de la marca	82
2. Uso efectivo	91
3. Marca colectiva.....	106
4. Marca de certificación.....	108

Prólogo

Una marca es un signo utilizado en el comercio para identificar productos o servicios. El Reglamento (CE) n.º 40/94,¹ sobre la marca comunitaria, estableció un régimen comunitario de marcas que permite a cualquier interesado adquirir, de acuerdo con un procedimiento único, una marca que goza de una protección uniforme y que produce sus efectos en todo el territorio de la Unión Europea. Actualmente, este régimen está regulado por el Reglamento (UE) 2017/1001, sobre la marca de la Unión Europea.² Por otra parte, la protección de las marcas a nivel nacional en los Estados miembros de la Unión ha sido armonizada por la Directiva (UE) 2015/2436, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas,³ facilitando así el registro y la gestión de las marcas en toda la Unión.

El Derecho de marcas constituye en la actualidad, y desde hace muchos años, la fuente de una enorme litigiosidad para los órganos jurisdiccionales de la Unión Europea. Así, cabe señalar, a modo de ejemplo, que, durante el año 2024, el Tribunal de Justicia y el Tribunal General dictaron más de 360 resoluciones en esta materia, lo que se explica, en particular, por el hecho de que, por una parte, el Tribunal General es competente para examinar los recursos interpuestos contra las resoluciones dictadas por las Salas de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) y, por otra parte, el Tribunal de Justicia conoce de los recursos de casación interpuestos contra las resoluciones del Tribunal General en la materia y de las cuestiones prejudiciales sobre la interpretación de la Directiva (UE) 2015/2436. Por lo tanto, el importante volumen de litigios justifica plenamente que se pongan a disposición no solo del Tribunal de Justicia y del Tribunal General, sino también de cualquier persona interesada, herramientas que les proporcionen una visión general de la jurisprudencia más relevante en la materia. Este es, en efecto, el objetivo de la presente ficha temática.

Desde esta perspectiva, la presente ficha contiene los resúmenes de 50 sentencias del Tribunal de Justicia y del Tribunal General dictadas hasta finales de 2025 relativas al Derecho de marcas. Esta selección de jurisprudencia se llevó a cabo en el marco de la estrecha colaboración establecida entre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) durante el año 2023. En efecto, en este contexto, se pidió a la Dirección de Investigación y Documentación que seleccionara las sentencias más importantes del Tribunal de Justicia y del Tribunal General en materia de propiedad intelectual, con el fin de alimentar la base de datos de

¹ Reglamento (CE) n.º 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1).

² 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).

³ Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 2015, L 336, p. 1).

la OMPI y poner así a disposición del público en el sitio web de este organismo la jurisprudencia principal del Derecho de la Unión en este ámbito. La selección efectuada a este respecto ha sido completada con las sentencias más importantes dictadas en la materia durante los años 2024 y 2025.

Lista de actos citados

REGLAMENTOS

Reglamento (CE) n.º 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1).

Reglamento (CE) n.º 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios (DO 2002, L 3, p. 1), en su versión anterior a la entrada en vigor del Reglamento (UE) 2024/2822 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2024 (DO L 2024/2822).

Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO 2009, L 78, p. 1).

Reglamento (UE) n.º 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativo a la comercialización y el uso de los biocidas (DO 2012, L 167, p. 1).

Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, por el que se modifican el Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo sobre la marca comunitaria, y el Reglamento (CE) n.º 2868/95 de la Comisión, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) n.º 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 2869/95 de la Comisión, relativo a las tasas que se han de abonar a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (DO 2015, L 341, p. 21).

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).

Reglamento Delegado (UE) 2018/625 de la Comisión, de 5 de marzo de 2018, que complementa el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la marca de la Unión Europea y deroga el Reglamento Delegado (UE) 2017/1430 (DO 2018, L 104, p. 1).

DIRECTIVAS

Directiva 84/450/CEE del Consejo, de 10 de septiembre de 1984, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de publicidad engañosa (DO L 250, p. 17; EE 15/05, p. 55), en su versión modificada por la Directiva 97/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de octubre de 1997 (DO L 290).

Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1).

Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (DO 2000, L 178, p. 1).

Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 2008, L 299, p. 25).

Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (versión refundida) (DO 2015, L 336, p. 1).

CONVENIOS INTERNACIONALES

Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, de 15 de junio de 1957, revisado y modificado.

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, firmado en París el 20 de marzo de 1883, revisado por última vez en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979 (*Recopilación de los Tratados de las Naciones Unidas*, vol. 828, n.º 11851, p. 305).

I. Motivos absolutos de denegación del registro

1. Representación gráfica de un signo

Sentencia de 27 de noviembre de 2003, *Shield Mark* (C-283/01, [EU:C:2003:641](#))

«Marcas — Aproximación de legislaciones — Directiva 89/104/CEE — Artículo 2 — Signos que pueden constituir una marca — Signos que pueden ser objeto de representación gráfica — Signos sonoros — Notación musical — Descripción escrita — Onomatopeya»

Shield Mark es titular de catorce marcas registradas en el Bureau Benelux des marques (Oficina de Marcas del Benelux) para diferentes productos,⁴ once de las cuales consisten en las nueve primeras notas de la obra musical «Für Elise» de L. van Beethoven y las tres restantes en la onomatopeya del canto de un gallo.

Durante una campaña publicitaria que comenzó en 1995, el Sr. Kist, consultor en comunicación, utilizó la melodía constituida por las nueve primeras notas de «Für Elise» y vendió un programa informático que, al ser activado, reproducía el canto de un gallo. Shield Mark interpuso entonces una demanda por violación de su derecho de marca y por competencia desleal contra el Sr. Kist. Esta demanda fue parcialmente admitida en primera instancia en la medida en que se basaba en el Derecho de la responsabilidad civil. En cambio, fue desestimada en la medida en que se basaba en el Derecho de marcas, por considerar que la intención de los Gobiernos de los Estados miembros del Benelux había sido denegar el registro de sonidos como marcas.

El órgano jurisdiccional remitente, que conocía de un recurso de casación interpuesto por Shield Mark, planteó una petición de decisión prejudicial relativa a la interpretación del artículo 2 de la Directiva 89/104, sobre marcas,⁵ y, en particular, sobre la posibilidad de registrar signos sonoros como marcas.

El Tribunal de Justicia declara, en primer lugar, que el artículo 2 de la Directiva 89/104 debe interpretarse en el sentido de que los signos sonoros han de poder considerarse marcas siempre que sean adecuados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas y que puedan ser objeto de representación gráfica.

En segundo lugar, considera que el artículo 2 de la Directiva 89/104 debe interpretarse en el sentido de que puede constituir una marca en el sentido de esta disposición un signo que en sí mismo no puede ser percibido visualmente, a condición de que pueda ser objeto de representación gráfica, en particular, por medio de figuras, líneas o

⁴ Se trataba de productos y servicios comprendidos en las clases 9, 16, 35, 41 y 42 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, de 15 de junio de 1957, revisado y modificado.

⁵ Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1).

caracteres, que sea clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva.

Por lo que se refiere a un signo sonoro, no se cumplen dichos requisitos cuando el signo se representa gráficamente por medio de una descripción escrita como la indicación de que el signo está formado por notas que componen una obra musical conocida o la indicación de que es el canto de un animal, por medio de una simple onomatopeya sin ninguna otra precisión, o por medio de una sucesión de notas musicales sin ninguna otra precisión. En cambio, se cumplen los requisitos referidos cuando el signo se representa por medio de un pentagrama dividido en compases y en el que figuran, en particular, una clave, algunas notas musicales y silencios cuya forma indica el valor relativo y, en su caso, las alteraciones.

Sentencia de 27 de octubre de 2005, Eden/OAMI (Olor a fresa madura, (T-305/04, [EU:T:2005:380](#))

«Marca comunitaria — Marca olfativa “Odeur de fraise mûre” (olor a fresa madura) — Motivo de denegación absoluto — Signo que no puede ser objeto de representación gráfica — Artículo 7, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) n.º 40/94»

En 1999, Laboratoires France Parfum SA presentó una solicitud de marca comunitaria ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), con el fin de registrar un signo olfativo, no perceptible visualmente, descrito por las palabras «odeur de fraise mûre» (olor a fresa madura) y acompañado de una imagen en colores.

No obstante, el examinador denegó la solicitud basándose, por un lado, en que el signo olfativo solicitado no podía ser objeto de representación gráfica y, por otro lado, en que carecía de carácter distintivo con respecto a algunos de los productos solicitados. Laboratoires France Parfum SA interpuso un recurso ante la Primera Sala de Recurso, que lo desestimó. Dicha Sala consideró que el signo solicitado no podía ser objeto de representación gráfica, en el sentido del artículo 4 del Reglamento n.º 40/94,⁶ e incurría, por consiguiente, en el motivo de denegación previsto en el artículo 7, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 40/94.

El Tribunal General, que conoce de un recurso contra la resolución de la Sala de Recurso de la OAMI, que desestima, precisa que el artículo 4 del Reglamento n.º 40/94 debe interpretarse en el sentido de que puede constituir una marca un signo que en sí mismo no pueda ser percibido visualmente, a condición de que pueda ser objeto de representación gráfica, en particular por medio de figuras, líneas o caracteres, que sea clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva. La representación gráfica de un signo debe hacer posible que este pueda ser identificado con exactitud para garantizar el buen funcionamiento del sistema de

⁶ Reglamento (CE) n.º 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1).

registro de las marcas. Por lo tanto, no pueden modificarse ni flexibilizarse los requisitos para el reconocimiento de la validez de una representación gráfica con el fin de facilitar el registro de los signos cuya naturaleza haga que resulte más difícil la representación gráfica.

En lo que se refiere a los signos olfativos, el Tribunal General considera que no puede excluirse que puedan ser objeto de una descripción que cumpla todos los requisitos del artículo 4 del Reglamento n.º 40/94.

Sentencia de 25 de enero de 2007, Dyson (C-321/03, [EU:C:2007:51](#))

«Marcas — Aproximación de las legislaciones — Directiva 89/104/CEE — Artículo 2 — Concepto de signo que puede constituir una marca — Receptáculo o compartimento de recogida transparente que forma parte de la superficie externa de una aspiradora»

Desde 1993, Dyson LTD fabrica y comercializa Dual Cyclone, una aspiradora sin bolsa en la que la suciedad y el polvo se almacenan en un compartimento de plástico transparente integrado en el aparato. En 1996, la sociedad Notettry Ltd, propiedad del Sr. James Dyson, presentó ante el Registrar of Trade Marks (autoridad competente en materia de registro de marcas, Reino Unido; en lo sucesivo, «Registrar») una solicitud de registro de seis marcas para «aparatos para limpiar». ⁷ Dicha solicitud se retiró para cuatro de estas marcas, pero se mantuvo para las otras dos, que se describieron del siguiente modo: «la marca consiste en un receptáculo o compartimento de recogida transparente que forma parte de la superficie externa de una aspiradora tal como se muestra en la imagen».

No obstante, el Registrar denegó dicha solicitud y el Hearing officer confirmó esta decisión. Dyson interpuso entonces un recurso ante la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division [Tribunal Superior de Justicia (Inglaterra y Gales), Sala de la Cancillería, Reino Unido], que consideró que las dos marcas controvertidas carecían de carácter distintivo y que eran descriptivas de las características de los productos contemplados en la solicitud de registro. En cambio, la High Court albergaba dudas acerca de si, en la fecha de la solicitud, dichas marcas habían adquirido un carácter distintivo por el uso. En estas circunstancias, decidió plantear al Tribunal de Justicia una petición de decisión prejudicial sobre la interpretación de la Directiva 89/104.

El Tribunal de Justicia considera que el artículo 2 de la Directiva 89/104 debe interpretarse en el sentido de que el objeto de una solicitud de registro de marcas que comprende todas las formas imaginables de un receptáculo o compartimento de recogida transparente que forma parte de la superficie externa de una aspiradora no constituye un «signo» en el sentido de dicha disposición y, por tanto, no puede constituir una marca con arreglo al citado artículo.

⁷ Se trataba de productos comprendidos en la clase 9 del Arreglo de Niza.

En efecto, el objeto de tal solicitud, que consiste, en realidad, en una mera propiedad del producto de que se trata, puede revestir una multitud de aspectos diferentes y, por lo tanto, no está determinado. Habida cuenta de la exclusividad inherente al Derecho de marcas, el titular de una marca sobre un objeto indeterminado de esta índole obtendría, en contra del objetivo que persigue el artículo 2 de la Directiva, una ventaja competitiva indebida, en la medida en que estaría facultado para oponerse a que sus competidores pudieran ofrecer aspiradoras que dispongan en su superficie externa de cualquier tipo de compartimento de recogida transparente, con independencia de su forma.

Sentencia de 24 de octubre de 2018, Pirelli Tyre/EUIPO — Yokohama Rubber (Representación de una ranura en forma de «L») (T-447/16, [EU:T:2018:709](#)⁸)

«Marca de la Unión Europea — Procedimiento de nulidad — Marca figurativa de la Unión que representa una ranura en forma de “L” — Motivo de denegación absoluto — Signo constituido exclusivamente por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico — Artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento (CE) n.º 40/94 — Artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento (CE) n.º 207/2009 [actualmente artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento (UE) 2017/1001] — Reglamento (UE) 2015/2424 — Aplicación de la ley en el tiempo — Forma del producto — Naturaleza del signo — Consideración de los elementos útiles para la identificación de las características esenciales del signo — Interés general que subyace en el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n.º 40/94»

Desde 2002, la recurrente, Pirelli Tyre SpA, es titular de la marca figurativa de la Unión que representa una ranura en forma de «L», para neumáticos.⁹ En 2012, la coadyuvante, The Yokohama Rubber Co. Ltd, presentó una solicitud de nulidad,¹⁰ que fue estimada por la División de Anulación de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), por considerar que el signo controvertido estaba constituido exclusivamente por la forma de los productos afectados, necesaria para obtener un resultado técnico.

No obstante, la resolución de la División de Anulación fue anulada por la Sala de Recurso de la EUIPO, que, estimando parcialmente el recurso interpuesto por la recurrente, consideró que dicha División había declarado equivocadamente la nulidad de la marca controvertida para productos a los que no se refería la solicitud de nulidad y que, por consiguiente, la anulación que había pronunciado excedía el alcance de la citada solicitud.

⁸ Los dos recursos de casación interpuestos contra esta sentencia fueron desestimados mediante sentencia de 3 de junio de 2021, Yokohama Rubber y EUIPO/Pirelli Tyre (C-818/18 P y C-6/19 P, [EU:C:2021:431](#)).

⁹ Se trataba de productos comprendidos en la clase 12 del Arreglo de Niza.

¹⁰ Basada en el artículo 52, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 40/94, en relación con el artículo 7, apartado 1, letra b), o con el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del mismo Reglamento.

Al conocer, a su vez, de un recurso interpuesto por la recurrente contra la resolución de la Sala de Recurso, el Tribunal General anula parcialmente la resolución de la Sala de Recurso y examina si el signo controvertido está constituido exclusivamente por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico.¹¹ A tal fin, examina la naturaleza del signo controvertido y, en particular, su representación gráfica.

A este respecto, el Tribunal General recuerda, por un lado, que la representación gráfica de una marca debe ser completa en sí misma, fácilmente accesible e inteligible para que un signo pueda ser objeto de una percepción constante y segura que garantice la función de origen de la citada marca. Por otro lado, subraya que una de las funciones del requisito de la representación gráfica es definir la propia marca, a fin de determinar el objeto exacto de la protección que la marca registrada confiere a su titular.

2. Marcas carentes de carácter distintivo

Sentencia de 6 de mayo de 2003 (Pleno reducido), Libertel (C-104/01, [EU:C:2003:244](#))

«Marcas — Aproximación de las legislaciones — Directiva 89/104/CEE — Signos que pueden constituir una marca — Carácter distintivo — Color por sí solo — Color naranja»

Libertel es una sociedad con domicilio social en los Países Bajos, cuya actividad principal consiste en la prestación de servicios de telecomunicaciones móviles.

El Benelux-Merkenbureau (Oficina de Marcas del Benelux; en lo sucesivo, «BMB») es la autoridad competente en materia de marcas para el Reino de Bélgica, el Gran Ducado de Luxemburgo y el Reino de los Países Bajos. Desde el 1 de enero de 1996, el BMB se encarga de examinar los registros de solicitud de marcas a la luz de los motivos absolutos de denegación del registro.

El 27 de agosto de 1996, Libertel solicitó ante el BMB el registro de un color naranja como marca para determinados productos y servicios de telecomunicaciones. El formulario de solicitud contenía, en el espacio destinado a la reproducción de la marca, una superficie rectangular de color naranja y, en el espacio destinado a la descripción de la marca, la mención «naranja», sin que se mencione ningún código de color.

Mediante escrito de 21 de febrero de 1997, el BMB informó a Libertel que denegaba provisionalmente la inscripción de dicho signo, dado que carecía de carácter distintivo en el sentido del artículo 6 *bis*, apartado 1, letra a), de la loi uniforme Benelux sur les marques (Ley Uniforme Benelux sobre Marcas), en su versión modificada (en lo

¹¹ En el sentido del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n.º 40/94.

sucesivo, «LBM»).¹² En cuanto a la oposición de Libertel a esta denegación provisional, el BMB, por considerar que no procedía reconsiderar esta denegación, notificó su denegación definitiva mediante escrito de 10 de septiembre de 1997.

Con arreglo al artículo 6 *ter* de la LBM, Libertel interpuso un recurso contra esta denegación ante el Gerechtshof te 's-Gravenhage (Tribunal de Apelación de La Haya, Países Bajos), que lo desestimó mediante sentencia de 4 de junio de 1998.

El 3 de agosto de 1998, Libertel interpuso un recurso de casación ante el Hoge Raad der Nederlanden (Tribunal Supremo de los Países Bajos), que planteó al Tribunal de Justicia varias cuestiones prejudiciales relativas a la interpretación, en particular, del artículo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104.

El Tribunal de Justicia recuerda, en primer lugar, que un color por sí solo puede constituir una marca en el sentido del artículo 2 de la Directiva 89/104, siempre que constituya un signo que pueda ser objeto de una representación gráfica y sea apropiado para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras. Según el Tribunal de Justicia, el número y el carácter detallado de los obstáculos al registro de una marca enunciados en los artículos 2 y 3 de la Directiva, así como el amplio abanico de recursos disponibles en caso de denegación, indican que el examen efectuado por la autoridad competente en el momento de la solicitud de registro no debe ser mínimo. Dicho examen ha de ser estricto y completo para evitar que se registren marcas de manera indebida. En efecto, es preciso, por razones de seguridad jurídica y de buena administración, asegurarse de que aquellas marcas cuyo uso pudiera impugnarse con éxito ante los Tribunales no sean registradas.

A continuación, el Tribunal de Justicia señala que, para apreciar el carácter distintivo, en el sentido del artículo 3, apartados 1, letra b), y 3, de la Directiva 89/104, como marca de un color determinado, es necesario tener en cuenta el interés general en que no se restrinja indebidamente la disponibilidad de los colores para los demás operadores que ofrecen productos o servicios del mismo tipo que aquellos para los que se solicita el registro. En el caso de un color por sí solo, la existencia de un carácter distintivo previo al uso, en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104, solo puede concebirse en circunstancias excepcionales. No obstante, aun cuando un color por sí solo no tiene *ab initio* un carácter distintivo en este sentido, puede adquirirlo, en relación con los productos o servicios correspondientes, a raíz de su uso conforme al apartado 3 de dicho artículo. Este carácter distintivo puede adquirirse, en particular, tras un proceso normal de familiarización del público interesado. Por lo que se refiere a un color por sí solo, sin delimitación espacial, el Tribunal de Justicia considera que puede tener, para determinados productos y servicios, un carácter distintivo en el sentido del

¹² El Reino de Bélgica, el Gran Ducado de Luxemburgo y el Reino de los Países Bajos recogieron su Derecho de marcas en una ley común, la loi uniforme Benelux sur les marques (Ley Uniforme Benelux sobre Marcas) (Trb. 1962, 58). Esta Ley fue modificada, con efecto a partir del 1 de enero de 1996, por el Protocolo de 2 de diciembre de 1992, por el que se modifica dicha Ley (Trb. 1993, 12), con objeto de adaptar el ordenamiento jurídico de estos tres Estados miembros a la Directiva.

artículo 3, apartados 1, letra b), y 3, de la Directiva 89/104, a condición, principalmente, de que pueda ser objeto de una representación gráfica clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva. Este último requisito no puede satisfacerse mediante la simple reproducción en papel del color de que se trate, pero puede cumplirse mediante la designación de este color con un código de identificación internacionalmente reconocido.

El Tribunal de Justicia precisa además que cabe la posibilidad de reconocer que un color por sí solo tenga carácter distintivo en el sentido del artículo 3, apartados 1, letra b), y 3, de la Directiva 89/104, siempre que, en relación con la percepción del público pertinente, la marca sea apropiada para identificar el producto o servicio para el que se solicita el registro atribuyéndole una procedencia empresarial determinada y para distinguir este producto o servicio de los de otras empresas. Según el Tribunal de Justicia, el hecho de que el registro como marca de un color por sí solo se haya solicitado para una amplia gama de productos o servicios, o bien para un producto o servicio específico o para una clase específica de productos o servicios, es relevante, junto con las demás circunstancias del caso de que se trate, tanto para apreciar el carácter distintivo, en el sentido del artículo 3, apartados 1, letra b), y 3, de la Directiva 89/104, del color cuyo registro se solicita como para apreciar si su registro es contrario al interés general en que no se restrinja indebidamente la disponibilidad de los colores para los demás operadores que ofrecen productos o servicios del mismo tipo que aquellos para los que se solicita el registro. Por último, el Tribunal de Justicia indica que, para apreciar si una marca posee el carácter distintivo al que se refiere el artículo 3, apartados 1, letra b), y 3, de la Directiva 89/104, la autoridad competente en materia de registro de marcas debe efectuar un examen concreto, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, y en particular el uso que se ha hecho de la marca.

Sentencia de 3 de julio de 2003, Best Buy Concepts/OAMI (BEST BUY) (T-122/01, [EU:T:2003:183](#))

«Marca comunitaria — Marca figurativa que comprende el signo denominativo BEST BUY — Motivo de denegación absoluto — Carácter distintivo — Artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.º 40/94»

El 7 de mayo de 1999, la demandante presentó ante la OAMI una solicitud de registro de marca figurativa comunitaria, con arreglo al Reglamento (CE) n.º 40/94. La marca cuyo registro se solicitaba estaba constituida por la forma de una etiqueta en colores amarillo (fondo) y negro (letras, contorno y círculo), que incluía el signo denominativo BEST BUY y el elemento «®». Los servicios para los que se había solicitado el registro de la marca estaban comprendidos en las clases 35, 37 y 42 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas.

Mediante resolución de 19 de noviembre de 1999, el examinador desestimó la solicitud con arreglo al artículo 38 del Reglamento n.º 40/94, por considerar que la marca

solicitada estaba comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 7, apartado 1, letras b), c) y d), del Reglamento n.º 40/94.

El 22 de diciembre de 1999, la demandante interpuso ante la OAMI, con arreglo al artículo 59 del Reglamento n.º 40/94, un recurso contra la resolución del examinador.

Mediante resolución de 21 de marzo de 2001, la Sala de Recurso desestimó el recurso. Esencialmente, consideró que el signo controvertido carecía de carácter distintivo, que era descriptivo y que, por lo tanto, le era de aplicación lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento n.º 40/94.

Pronunciándose sobre un recurso interpuesto contra dicha resolución de la Sala de Recurso, que desestima, el Tribunal General declara que carece de carácter distintivo, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 40/94, la marca figurativa constituida por la forma de una etiqueta de colores que incluye el signo denominativo BEST BUY y el elemento «®», cuyo registro se solicitaba para los servicios de asesoramiento para la gestión de empresas (clase 35 del Arreglo de Niza), de instalación y de mantenimiento de equipos (clase 37), y de asesoramiento y asistencia técnicos para el establecimiento de comercios especializados (clase 42). En efecto, el público pertinente percibe inmediatamente dicho signo denominativo, compuesto por palabras inglesas comunes que indican, de manera evidente, una relación ventajosa entre el precio de los servicios a que se refiere la solicitud y su valor comercial, como una mera fórmula publicitaria o un eslogan y no como una indicación del origen comercial de los servicios. Del mismo modo, las etiquetas de precios de colores se utilizan corrientemente en el comercio para todo tipo de productos y servicios y la presencia de elementos del tipo «®», al lado de otros elementos, no puede ser suficiente para conferir carácter distintivo a una marca considerada en su conjunto. Por consiguiente, la marca solicitada, en su conjunto, solo está formada por elementos que, considerados aisladamente, carecen de carácter distintivo para la comercialización de los servicios de que se trata, sin que exista interacción entre estos diferentes elementos que pueda conferir carácter distintivo al conjunto.

Sentencia de 21 de enero de 2010, Audi/OAMI (C-398/08 P, [EU:C:2010:29](#))

«Recurso de casación — Marca comunitaria — Reglamento (CE) n.º 40/94 — Artículos 7, apartado 1, letra b), y 63 — Marca denominativa “Vorsprung durch Technik” — Marcas constituidas por eslóganes publicitarios — Carácter distintivo — Solicitud de marca para una multitud de productos y servicios — Público interesado — Apreciación y motivación global — Documentos nuevos»

El 30 de enero de 2003, Audi solicitó a la OAMI, en virtud del Reglamento n.º 40/94, el registro de la marca denominativa «Vorsprung durch Technik» como marca comunitaria. Los productos y servicios para los que se solicitó el registro de la marca están comprendidos en las clases 9, 12, 14, 16, 18, 25, 28, 35 a 43 y 45 del Arreglo de Niza.

El 7 de enero de 2004, el examinador consideró, en su comunicación de los motivos de denegación, que la expresión «Vorsprung durch Technik» («adelanto mediante la técnica») constituía para determinados productos y servicios, comprendidos en las clases 9, 12, 14, 25, 28, 37 a 40 y 42 y relativos a la técnica, un mensaje objetivo que el consumidor de que se trate percibe como descripción publicitaria. En consecuencia, la marca solicitada carecería de carácter distintivo con relación a dichos productos y servicios. Sin embargo, por lo que respecta a los productos comprendidos en la clase 12, señaló que cabía admitir el registro de la referida marca debido al carácter distintivo que esta había adquirido en relación con los automóviles y sus componentes. A este respecto, se refirió a la marca comunitaria denominativa «Vorsprung durch Technik», que había sido registrada el 27 de abril de 2001 con el n.º 621086 para dichos productos de la clase 12.

Mediante escrito de 24 de febrero de 2004, Audi impugnó los motivos expuestos por el examinador en dicha comunicación y alegó, en particular, que la marca comunitaria n.º 621086 se había registrado no por un carácter distintivo adquirido por el uso, sino debido a que, intrínsecamente, poseía carácter distintivo. En una segunda comunicación de los motivos de denegación, de 30 de junio de 2004, el examinador explicó que, por inadvertencia, no se había comunicado a Audi, cuando se examinó la solicitud de registro de la referida marca, que esta se había registrado únicamente debido a su carácter distintivo adquirido. Sin embargo, dado que dicha solicitud data del año 1997, se requería que Audi proporcionara la prueba del carácter distintivo adquirido por la marca solicitada respecto de todos los productos y de todos los servicios a que se refiere, incluidos los comprendidos en la clase 12.

Mediante resolución de 12 de enero de 2005, el examinador desestimó parcialmente la solicitud de registro de la referida marca para determinados productos y servicios comprendidos en las clases 9, 12, 14, 25, 28, 37 a 40 y 42 reproduciendo los motivos expuestos en su comunicación de los motivos de denegación de 7 de enero de 2004. Asimismo, en esta nueva resolución de denegación señaló que no se había aportado prueba alguna de la adquisición de un carácter distintivo respecto de los productos comprendidos en la clase 12.

Mediante la resolución controvertida, la Sala Segunda de Recurso estimó el recurso interpuesto por Audi en relación con los productos comprendidos en la clase 12, debido a que la resolución anterior relativa al registro de la marca n.º 621086 proporcionaba la prueba de que la marca solicitada había adquirido un carácter distintivo para los vehículos y aparatos de locomoción terrestre. El recurso se desestimó en todo lo demás, en particular, en lo referente a los demás productos y servicios que habían provocado objeciones del examinador.

Sobre este particular, la Sala de Recurso consideró dudosa la distinción realizada por el examinador entre productos y servicios relacionados con la técnica. En su opinión, «casi todos los productos y servicios están relacionados, por poco que sea, con la técnica. La técnica desempeña asimismo una importante función en el sector del vestido. Un

fabricante de tales productos cuya técnica sea avanzada tiene una gran ventaja respecto de las empresas competidoras. El eslogan “Vorsprung durch Technik” transmite un mensaje objetivo según el cual la superioridad técnica permite la fabricación y el suministro de mejores productos y servicios. Una combinación de palabras que se limite a ese banal mensaje objetivo carece, en principio, de carácter distintivo. Dado que, a excepción de los productos de la clase 12, la solicitante no ha aportado prueba alguna de la implantación en el público del eslogan “Vorsprung durch Technik” como marca, la solicitud debe desestimarse en la medida en que se refiere a productos y servicios comprendidos en otras clases».

Mediante la sentencia recurrida, el Tribunal General desestimó el recurso interpuesto por Audi contra la resolución controvertida.

El Tribunal de Justicia, que conoce del asunto a raíz de un recurso de casación interpuesto por Audi, estima el recurso de casación interpuesto contra la sentencia recurrida.

A este respecto, considera, en primer lugar, que el mero hecho de que una marca sea percibida por el público interesado como una fórmula publicitaria y que, habida cuenta de su carácter elogioso, pudiera ser adoptada, en principio, por otras empresas no es suficiente *per se* para concluir que dicha marca carece de carácter distintivo en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 40/94, sobre la marca comunitaria. En efecto, la connotación elogiosa de una marca denominativa no excluye que esta pueda garantizar, no obstante, a los consumidores la procedencia de los productos o servicios que designa. Así, el público interesado puede percibir tal marca como una fórmula publicitaria y una indicación del origen comercial de los productos o servicios, simultáneamente. De lo anterior se deriva que, siempre que dicho público perciba la marca como una indicación de dicho origen, el hecho de que sea percibida simultáneamente, o incluso en primer lugar, como una fórmula publicitaria no tiene repercusiones sobre su carácter distintivo.

En segundo lugar, el Tribunal de Justicia considera que no cabe exigir que un eslogan publicitario presente «un elemento de fantasía», o incluso «un campo de tensión conceptual, que pueda tener como consecuencia un efecto de sorpresa y que, de este modo, pueda ser recordado», para que tal eslogan tenga el carácter distintivo mínimo requerido en el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 40/94.

En cuanto a una marca que puede tener varios significados, constituir un juego de palabras o ser percibida como de fantasía, sorprendente e inesperada y, por eso mismo, ser fácil de recordar, si bien la existencia de tales características no constituye un requisito necesario para demostrar el carácter distintivo de un eslogan publicitario, es cierto que su presencia puede conferirle, en principio, tal carácter.

En tercer lugar, el Tribunal de Justicia señala que las marcas compuestas por signos o indicaciones que se utilizan, además, como eslóganes publicitarios, distintivos de calidad o incitaciones a la compra de los productos o servicios a que se refieren dichas marcas

transmiten, por definición, en mayor o menor medida, un mensaje objetivo. Tales marcas no carecen, por ese mero hecho, de carácter distintivo en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 40/94.

Así pues, siempre que tales marcas no sean descriptivas en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra c), de dicho Reglamento, pueden expresar un mensaje objetivo, incluso simple, e indicar, no obstante, al consumidor el origen comercial de los productos o servicios de que se trate. Así puede ocurrir, en particular, cuando dichas marcas no se reducen a un mensaje publicitario corriente, sino que poseen una cierta originalidad o fuerza, requieren un mínimo de esfuerzo de interpretación o desencadenan un proceso cognoscitivo en el público interesado.

Por último, en cuarto lugar, el Tribunal de Justicia subraya que no carece de carácter distintivo, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 40/94, sobre la marca comunitaria, el eslogan «Vorsprung durch Technik», cuyo registro se solicita para «Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática» comprendidos en la clase 12 del Arreglo de Niza y para productos y servicios de las clases 9, 14, 16, 18, 25, 28, 35 a 43 y 45.

Aun suponiendo que el eslogan «Vorsprung durch Technik» transmita un mensaje objetivo, según el cual la superioridad técnica permite la fabricación y el suministro de mejores productos y servicios, esta circunstancia no permite concluir que la marca solicitada carezca absolutamente de carácter distintivo intrínseco. Por simple que sea tal mensaje, no cabe calificarlo de corriente hasta el punto de poder excluir desde un primer momento y sin ningún análisis ulterior que dicha marca puede indicar al consumidor el origen comercial de los productos o servicios de que se trata.

El referido mensaje no se deriva de manera evidente del citado eslogan. La sucesión de palabras «Vorsprung durch Technik», que significa «adelanto mediante la técnica», solo deja entrever, en un primer momento, una relación de causalidad y requiere, por ello, un cierto esfuerzo de interpretación por parte del público. Además, dicho eslogan demuestra una cierta originalidad y fuerza que lo hacen fácil de memorizar. Por último, en la medida en que se trata de un eslogan famoso y utilizado desde hace muchos años por el solicitante, no cabe excluir que el hecho de que el público interesado esté acostumbrado a relacionar dicho eslogan con los automóviles fabricados por este facilita también la identificación por tal público del origen comercial de los productos o servicios designados.

Sentencia de 25 de noviembre de 2020, Brasserie St Avoild/EUIPO (Forma de una botella opaca) (T-862/19, [EU:T:2020:561](#))

«Marca de la Unión Europea — Registro internacional que designa a la Unión Europea — Signo tridimensional — Forma de una botella opaca — Motivo de denegación absoluto — Falta de carácter distintivo — Artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001»

La Brasserie St Avold designó a la Unión Europea para el registro internacional de un signo tridimensional. El signo consiste en la representación tridimensional de una botella opaca, provista de un cierre de chapa tipo corona. Una etiqueta blanca se adhiere al cuerpo inferior de la botella de manera irregular, con excepción de un ángulo saliente que apunta hacia arriba, que en esa parte no se amolda al cuerpo de la botella. Se solicitó la protección de la marca para bebidas. La EUIPO denegó la protección del registro internacional por considerar que el signo carecía de carácter distintivo en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001.¹³

El Tribunal General, que conoce de un recurso de anulación contra la resolución de la EUIPO, desestima el recurso. Precisa la definición de la norma y de los usos del sector en el marco de la apreciación del carácter distintivo de las marcas tridimensionales constituidas por la forma del producto.

Antes de nada, el Tribunal General recuerda que, dado que el envasado de un producto líquido es un imperativo de comercialización, el consumidor medio le atribuye, en primer lugar, esta mera función. Solo una marca que, de una manera significativa, difiera de la norma o de los usos de ese ramo no está desprovista de carácter distintivo. Así, cuando una marca tridimensional está constituida por la forma del producto para el que se solicita el registro o por la forma de su envase, el mero hecho de que esa forma sea una variante de una de las formas habituales de ese tipo de producto o de sus envases no basta para demostrar que tal marca no carece de carácter distintivo.

A continuación, el Tribunal General constata que la EUIPO declaró que la norma y los usos en el sector de las bebidas se caracterizan por una gran variedad de formas y modos de colocación de las etiquetas en las botellas. El Tribunal General precisa entonces que, aun suponiendo que la forma mayoritaria de una etiqueta de los productos de que se trata sea rectangular y totalmente adherida a una parte del cuerpo cilíndrico de la botella, la norma y los usos del sector no pueden reducirse únicamente a la forma estadísticamente más extendida, sino que comprenden todas las formas que el consumidor suele percibir en el mercado.

Por último, el Tribunal General subraya que la etiqueta de que se trata no es sino una variante posible de las formas ya existentes. No difiere de manera significativa de la norma o de los usos del sector. Por lo tanto, el Tribunal General considera que el signo controvertido no puede designar el origen de los productos en cuestión. Así pues, no posee el carácter distintivo mínimo exigido.

¹³ 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).

Sentencia de 7 de julio de 2021, Ardagh Metal Beverage Holdings/EUIPO (Combinación de sonidos al abrir una lata de bebida gaseosa), (T-668/19, [EU:T:2021:420](#))

«Marca de la Unión Europea — Solicitud de marca de la Unión consistente en una combinación de sonidos al abrir una lata de bebida gaseosa — Motivo de denegación absoluto — Falta de carácter distintivo — Artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001 — Artículo 95, apartado 1, del Reglamento 2017/1001»

Ardagh Metal Beverage Holdings GmbH & Co. KG presentó una solicitud de registro de un signo sonoro como marca de la Unión ante la EUIPO. Este signo, presentado mediante un archivo de audio, recuerda el sonido que se produce al abrir una lata de bebida, seguido de un silencio de alrededor de un segundo y de un burbujeo de unos nueve segundos. El registro se solicitó para diferentes bebidas, así como para contenedores metálicos para transporte y almacenamiento.

La EUIPO denegó esta solicitud de registro por considerar que la marca solicitada carecía de carácter distintivo.

En su sentencia, el Tribunal General desestima el recurso de Ardagh Metal Beverage Holdings y se pronuncia, por primera vez, sobre el registro de una marca sonora presentada en formato de audio. Aporta precisiones sobre los criterios de apreciación del carácter distintivo de las marcas sonoras y la percepción de estas marcas en general por parte de los consumidores.

En un primer momento, el Tribunal General recuerda que los criterios de apreciación del carácter distintivo ¹⁴ de las marcas sonoras no difieren de los aplicables a otras categorías de marcas y que un signo sonoro debe poseer cierta fuerza que permita al consumidor pertinente percibirlo como marca y no como elemento de carácter funcional o indicador sin características intrínsecas propias. ¹⁵ Así, el consumidor de los productos o servicios de que se trate debe poder establecer un vínculo con su origen comercial por la mera percepción de la marca, sin combinarla con otros elementos como, en particular, los elementos denominativos o figurativos, o incluso otra marca.

A continuación, en la medida en que la EUIPO aplicó por analogía la jurisprudencia ¹⁶ según la cual solo una marca que, de una manera significativa, difiera de la norma o de los usos de ese sector no está desprovista de carácter distintivo, el Tribunal General subraya que dicha jurisprudencia ha sido desarrollada en relación con las marcas tridimensionales que consisten en la forma del propio producto o de su envase cuando existen una norma o usos del sector relativos a dicha forma. Pues bien, en tal caso, el consumidor pertinente que esté acostumbrado a ver una o varias formas

¹⁴ En el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001.

¹⁵ Sentencia de 13 de septiembre de 2016, Globo Comunicação e Participações/EUIPO (Marca sonora) (T-408/15, [EU:T:2016:468](#)), apartados 41 y 45.

¹⁶ Véase, en particular, la sentencia de 7 de octubre de 2004, Mag Instrument/OAMI (C-136/02 P, [EU:C:2004:592](#)), apartado 31.

correspondientes a la norma o a los usos del sector no percibirá la marca tridimensional como una indicación del origen comercial de los productos si su forma es idéntica o similar a la forma o las formas habituales. El Tribunal General añade que esta jurisprudencia no establece nuevos criterios de apreciación del carácter distintivo de una marca, sino que se limita a precisar que, en el marco de la aplicación de dichos criterios, la percepción del consumidor medio no es necesariamente la misma en el caso de una marca tridimensional que en el caso de una marca denominativa, figurativa o sonora, que consiste en un signo independiente del aspecto externo o de la forma de los productos. Por consiguiente, el Tribunal General considera que dicha jurisprudencia relativa a las marcas tridimensionales no puede aplicarse, en principio, a las marcas sonoras. Sin embargo, aunque la EUIPO aplicó erróneamente dicha jurisprudencia, el Tribunal General constata que este error no puede viciar el razonamiento expuesto en la resolución impugnada, que se basa también en otro motivo.

En cuanto a este otro motivo, basado en que el público pertinente percibiría la marca solicitada como un elemento funcional de los productos de que se trata, el Tribunal General observa, por una parte, que el sonido emitido al abrir una lata se considerará efectivamente, habida cuenta del tipo de productos, como un elemento puramente técnico y funcional. En efecto, la apertura de una lata o de una botella es intrínseca a una solución técnica relacionada con la manipulación de bebidas para consumirlas, por lo que dicho sonido no se percibirá como una indicación del origen comercial de dichos productos. Por otra parte, el público pertinente asocia inmediatamente el sonido del burbujeo con las bebidas. Además, el Tribunal General señala que los elementos sonoros y el silencio de alrededor de un segundo, considerados en su conjunto, no poseen ninguna característica intrínseca que les permita que dicho público los perciba como una indicación del origen comercial de los productos. Estos elementos no son lo suficientemente fuertes como para distinguirse de los sonidos comparables en el ámbito de las bebidas. Por lo tanto, el Tribunal General confirma las conclusiones de la EUIPO sobre la falta de carácter distintivo de la marca solicitada.

Por último, el Tribunal General refuta la afirmación de la EUIPO de que en los mercados de las bebidas y de sus envases sería inusual indicar el origen comercial de un producto únicamente mediante sonidos, puesto que estos productos son silenciosos hasta su consumo. En efecto, el Tribunal General señala que la mayor parte de los productos son silenciosos en sí mismos y solo producen un sonido en el momento de su consumo. Así pues, el mero hecho de que un sonido solo pueda escucharse cuando se consume un producto no significa que el uso de sonidos para indicar el origen comercial de un producto en un mercado determinado sea aún inusual. Sin embargo, el Tribunal General explica que un eventual error de la EUIPO a este respecto no conlleva la anulación de la resolución impugnada, ya que no habría tenido una influencia determinante en la parte dispositiva de dicha resolución.

Sentencia de 13 de noviembre de 2024, Administration of the State Border Guard Service of Ukraine/EUIPO (RUSSIAN WARSHIP, GO F**K YOURSELF) (T-82/24, [EU:T:2024:821](#))

*«Marca de la Unión Europea — Solicitud de marca figurativa de la Unión RUSSIAN WARSHIP, GO F**K YOURSELF — Motivo de denegación absoluto — Falta de carácter distintivo — Artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001 — Eslogan político — Igualdad de trato — Principio de buena administración — Artículo 71, apartado 1, del Reglamento 2017/1001»*

En su sentencia, el Tribunal General aborda, por primera vez, la cuestión de si es posible registrar como marca un «eslogan político».

Un guardia de fronteras ucraniano, predecesor legal de la recurrente, Administration of the State Border Guard Service of Ukraine, presentó ante la EUIPO una solicitud de registro del signo figurativo «RUSSIAN WARSHIP, GO F**K YOURSELF» como marca de la Unión para diferentes productos y servicios.¹⁷ El examinador denegó en su totalidad esta solicitud de registro sobre la base del artículo 7, apartado 1, letra f), del Reglamento 2017/1001, según el cual se denegará el registro de las marcas que sean contrarias al orden público o a las buenas costumbres. La recurrente interpuso recurso ante la EUIPO contra la resolución del examinador. Mediante la resolución impugnada,¹⁸ la Sala de Recurso desestimó el recurso por considerar que la marca solicitada carecía de carácter distintivo para los productos y servicios de que se trata y que, por tanto, debía denegarse su registro en virtud del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001.

El Tribunal General señala que la recurrente sostiene en vano que la Sala de Recurso incurrió en error al calificar la marca solicitada de «eslogan político».

En efecto, la frase reproducida en la marca solicitada se utilizó de forma generalizada, inmediatamente después de que se pronunciase por primera vez, con el fin de recabar apoyo para Ucrania y, por tanto, se convirtió muy rápidamente en un símbolo de la lucha de Ucrania contra la agresión de la Federación de Rusia. Así pues, esta frase ha sido utilizada en un contexto político de forma reiterada con el objetivo de expresar y promover el apoyo a Ucrania. Esta situación corresponde perfectamente a la definición de la expresión «eslogan político», expuesta por la propia recurrente en su recurso, a saber, una expresión, utilizada en un contexto político o social, que reitera una idea o un fin, con el objetivo de persuadir al público o a un grupo objetivo dentro de este.

La frase reproducida en la marca solicitada ha sido empleada de forma muy intensiva en un contexto no comercial y el público pertinente la asociará muy estrechamente con ese contexto. En efecto, la frase reproducida en la marca solicitada se convirtió muy

¹⁷ Más concretamente, la marca solicitada designaba los productos y servicios comprendidos en las clases 9, 14, 16, 18, 25, 28 y 41 del Arreglo de Niza.

¹⁸ Resolución de la Primera Sala de Recurso de la EUIPO de 1 de diciembre de 2023 (asunto R 438/2023-1).

rápidamente en uno de los símbolos de la lucha de Ucrania contra la agresión rusa, asociado a un soldado del ejército ucraniano y, de este modo, a Ucrania. Dada la amplitud de la cobertura mediática de dicho acontecimiento, esta frase se asociará a este momento histórico reciente, bien conocido por el consumidor medio de la Unión.

A este respecto, el Tribunal General considera que la Sala de Recurso no incurrió en error de Derecho al estimar que el principio general de que el público pertinente presta poca atención a los signos que no le indican desde el primer momento la procedencia o el destino de lo que desea adquirir, dado que no los percibe ni los memoriza como marca, se aplicaba también a los signos cuyo mensaje principal era de carácter político.

Pues bien, habida cuenta de la función esencial que tiene una marca, a saber, la de identificar el origen del producto o del servicio que la marca designa, un signo no puede cumplir esa función si el consumidor medio no percibe en él la indicación del origen del producto o del servicio, sino únicamente un mensaje político.

En cuanto a la obligación de motivación, el Tribunal General recuerda que, cuando se hace valer el mismo motivo de denegación para una categoría o un grupo de productos o servicios, la autoridad competente puede limitarse a una motivación global para todos los productos o servicios de que se trate. Es cierto que la jurisprudencia ha precisado que dicha facultad solo se extiende a productos y servicios que presenten, entre sí, un vínculo suficientemente directo y concreto, hasta el punto de formar una categoría o un grupo de productos o de servicios de homogeneidad suficiente. No obstante, ha indicado que, con el fin de evaluar si los productos y servicios presentan entre sí un vínculo suficientemente directo y concreto y pueden clasificarse en categorías o grupos de homogeneidad suficiente, ha de tenerse en cuenta el objetivo de este ejercicio que es permitir y facilitar la apreciación *in concreto* de la cuestión de si la marca cuyo registro se solicita incurre o no en alguno de los motivos de denegación absolutos. Así pues, la clasificación de los productos y servicios de que se trate en uno o en varios grupos o categorías debe realizarse, en particular, en función de las características que esos productos y servicios tengan en común y que sean pertinentes para analizar si cabe o no oponer a la marca solicitada para dichos productos y servicios un determinado motivo de denegación absoluto. De ello se deduce que tal apreciación debe efectuarse *in concreto* para el examen de cada solicitud de registro y, en su caso, para cada uno de los diferentes motivos de denegación absolutos que puedan resultar aplicables.

En el presente asunto, la Sala de Recurso consideró, en la resolución impugnada, que el público pertinente no percibiría la marca solicitada como una indicación de un origen comercial. Por otra parte, señaló que la frase reproducida en la marca solicitada se interpretaría, sobre todo, como un mensaje político y que esa percepción sería idéntica en relación con todos los productos o servicios designados por dicha marca. De ello se deduce que la Sala de Recurso apreció que los productos y servicios designados por la marca solicitada formaban un grupo suficientemente homogéneo, habida cuenta del motivo de denegación absoluto que, según ella, se oponía al registro de dicha marca.

Dado que la Sala de Recurso consideró fundadamente que la marca solicitada no sería percibida por el público pertinente como indicadora de un origen comercial, sino como un mensaje político que fomentaba el apoyo a la lucha de Ucrania contra la agresión militar de la Federación de Rusia, podía válidamente agrupar todos los productos y servicios designados por la marca solicitada en una sola categoría, aunque presentasen características inherentes diferentes.

Por consiguiente, habida cuenta de la particularidad de la marca solicitada y de su idéntica percepción por el público pertinente respecto de todos los productos y servicios a que se refiere la solicitud de registro, el Tribunal General declara que la Sala de Recurso no incurrió en error de apreciación al considerar que dichos productos y servicios formaban parte de un único grupo al que se aplicaba, de igual manera, el motivo de denegación que había apreciado y al concluir fundadamente que la marca solicitada carecía de carácter distintivo en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001.

Sentencia de 10 de septiembre de 2025, BVG/EUIPO (Sonido de una melodía) (T-288/24, [EU:T:2025:847](#))

«Marca de la Unión Europea — Solicitud de marca de la Unión consistente en el sonido de una melodía — Motivo de denegación absoluto — Carácter distintivo — Artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001»

En su sentencia, el Tribunal General anula la resolución de la Sala de Recurso de la EUIPO ¹⁹ basándose en que esta última no apreció correctamente el carácter distintivo de una marca de la Unión cuyo registro se solicitaba para un signo sonoro consistente en el sonido de una melodía a la luz del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001.

La recurrente, Berliner Verkehrsbetriebe (BVB), solicitó el registro de una marca consistente en el sonido de una melodía referida a determinados servicios de transporte. ²⁰ A raíz de la denegación de dicha solicitud por parte de la examinadora, la recurrente interpuso recurso ante la EUIPO.

La Sala de Recurso constató la falta de carácter distintivo de la marca solicitada. Al tratarse de un signo sonoro de dos segundos consistente en una mera sucesión de cuatro sonidos perceptibles diferentes, dicha marca era tan breve y banal que no tenía ninguna fuerza ni capacidad para ser reconocida por los consumidores como una indicación del origen comercial de los servicios de que se trata. Se percibiría

¹⁹ Resolución de la Quinta Sala de Recurso de la EUIPO, de 2 de abril de 2024 (asunto R 2220/2023 5).

²⁰ Estos servicios están comprendidos en la clase 39 del Arreglo de Niza y corresponden a la siguiente descripción: «transporte; transporte de personas; servicios de envasado y empaquetado; almacenamiento; organización de viajes».

simplemente como un elemento sonoro funcional destinado a llamar la atención del oyente.

La recurrente interpuso recurso contra esta resolución denegatoria ante el Tribunal General.

El Tribunal General considera que varios elementos permiten considerar que las características de la marca solicitada en términos de duración y de fuerza permiten demostrar la existencia más que la falta de carácter distintivo en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001 y de la correspondiente jurisprudencia.

En efecto, en primer lugar, por lo que respecta a los usos del sector económico de que se trata, es notorio que los operadores presentes en el sector de los transportes recurren cada vez más a «jingles», es decir, a breves motivos sonoros, para configurar una identidad sonora reconocible por el público, equivalente de audio de la identidad visual de una marca, para los productos y servicios asociados a ella. Estos «jingles» permiten captar la atención de los oyentes en entornos que a veces pueden ser ruidosos, ya sea en las salas de los aeropuertos o en los andenes de las estaciones de tren y autobús, e introducir o acompañar mensajes dirigidos al público destinatario con fines publicitarios o en relación con servicios conexos.

En segundo lugar, el sonido de la melodía que compone la marca solicitada no presenta un vínculo directo con los servicios contemplados y no parece venir dictado por consideraciones técnicas o funcionales. Además, no se ha demostrado que dicho sonido ya sea conocido por el público, lo que permite presumir que se trata de una obra original. En este contexto, puede considerarse que tiene más bien por objeto servir de *jingle*, es decir, como secuencia sonora corta, impactante y que puede ser memorizada como tal. Por otra parte, tal apreciación se ve confirmada por la práctica decisoria y las Directrices relativas al examen ante la EUIPO en materia de marcas sonoras, que pueden constituir una fuente de referencia.

Habida cuenta de las características de la marca solicitada en términos de duración, melodía utilizada y sonidos perceptibles, así como de las diferentes indicaciones facilitadas por la EUIPO en el pasado en cuanto a la función desempeñada por estas características en la apreciación del carácter distintivo de una marca sonora cuyo registro se solicita, la apreciación de la Sala de Recurso resulta errónea tanto a la vista de los usos del sector de que se trata como de los elementos que caracterizan a la marca solicitada. Ni la duración de la marca solicitada ni su supuesta simplicidad o banalidad, que no impide en sí misma que pueda reconocerse la melodía correspondiente, son obstáculos que basten, como tales, para justificar la ausencia de todo carácter distintivo.

El tercer lugar, la Sala de Recurso incurre en error al considerar que la marca solicitada tenía simplemente un papel funcional y que era habitual difundir una breve secuencia de sonidos antes de los anuncios, mediante altavoz, en los medios de transporte para

llamar la atención de los viajeros. Aun suponiendo que deba contemplarse uno de los usos potenciales de la marca solicitada, es decir, evocar su utilización en una estación para anunciar el servicio de transporte asociado, tal utilización, aun cuando tenga un papel funcional, no impediría en absoluto a la marca solicitada ejercer su función de indicación del origen comercial de dicho servicio.

En cuarto lugar, por lo que respecta a los demás servicios designados por la marca solicitada, que no se referían directamente al transporte, sino a aspectos asociados a él, el Tribunal General considera que es difícil comprender, a partir de las consideraciones de la Sala de Recurso, por una parte, a qué aspectos de tales servicios puede vincularse el sonido de la melodía que compone esta marca y, por otra parte, por qué el hecho de que el signo sonoro solicitado pueda utilizarse en el marco de una publicidad de dichos servicios aboga en contra de su registro como marca.

A la luz de estas consideraciones, el Tribunal General concluye que la Sala de Recurso no apreció correctamente el carácter distintivo de la marca solicitada.

3. Marcas descriptivas

Sentencia de 23 de octubre de 2003 (Pleno), OAMI/Wrigley (C-191/01 P, [EU:C:2003:579](#))

«Recurso de casación — Marca comunitaria — Reglamento (CE) n.º 40/94 — Motivo de denegación absoluto de registro — Carácter distintivo — Marcas compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones descriptivos — Sintagma Doublemint»

En 1996, Wm Wrigley Jr. Company (en lo sucesivo, «Wrigley») solicitó a la OAMI el registro del sintagma «Doublemint» como marca comunitaria para gomas de mascar.

Dado que el examinador de la OAMI denegó dicha solicitud, Wrigley interpuso recurso ante la Sala de Recurso. Sin embargo, esta lo desestimó al considerar que el vocablo «Doublemint», combinación de dos palabras inglesas sin ningún elemento de fantasía o imaginativo, era descriptivo de determinadas características de las gomas de mascar, concretamente, de su composición, en la que se incluye la menta, y de su sabor mentolado y que, por lo tanto, no podía registrarse como marca comunitaria, en virtud del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 40/94.

El recurso interpuesto por Wrigley contra esta última resolución ante el Tribunal General fue estimado. El Tribunal General llegó a la conclusión de que el vocablo «Doublemint», referido a las gomas de mascar, tenía un sentido equívoco y sugestivo que permite distintas interpretaciones y que no permitía que el público interesado advirtiera inmediatamente y sin más reflexión la descripción de una característica de los productos de que se trata. Dado que no es exclusivamente descriptivo, según el Tribunal General, no podía denegarse el registro de este vocablo.

Mediante esta sentencia, el Tribunal de Justicia estima el recurso de casación interpuesto por la OAMI contra la sentencia del Tribunal General y anula dicha sentencia.

En primer lugar, recuerda que el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 40/94, sobre la marca comunitaria, dispone que debe denegarse 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».

A continuación, el Tribunal de Justicia considera que, para que la OAMI deniegue un registro con arreglo a dicho artículo, no es necesario que los signos e indicaciones que forman la marca a que se refiere dicho artículo se utilicen efectivamente en el momento de la solicitud de registro para fines descriptivos de productos o de servicios como aquellos para los que se presenta la solicitud o de las características de tales productos o servicios. Como indica la propia letra de dicha disposición, basta que los referidos signos e indicaciones puedan utilizarse con tales fines. Por lo tanto, debe denegarse el registro de un signo denominativo, con arreglo a dicha disposición, si, en al menos uno de sus significados potenciales, designa una característica de los productos o servicios de que se trate.

Por último, el Tribunal de Justicia precisa que interpretar el artículo 7, apartado 1, letra c), en el sentido de que impide el registro de marcas «exclusivamente descriptivas» de los productos o de los servicios para los cuales se solicita el registro o de sus características implica que se aplique un criterio que no es el establecido por dicha disposición y que no tiene en cuenta el alcance de esta.

Sentencia de 12 de enero de 2005, Deutsche Post EURO EXPRESS/OAMI (EUROPREMIUM) (T-334/03, [EU:T:2005:4](#) ²¹)

«Marca comunitaria — Signo denominativo EUROPREMIUM — Motivo de denegación absoluto — Carácter descriptivo — Artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) n.º 40/94»

Deutsche Post EURO EXPRESS GmbH presentó ante la OAMI una solicitud de registro del signo denominativo EUROPREMIUM como marca comunitaria. Al ser denegada esta solicitud, Deutsche Post EURO EXPRESS interpuso recurso contra la resolución del examinador.

La Sala de Recurso de la OAMI desestimó el recurso basándose en que la marca EUROPREMIUM podía ser percibida por los consumidores como una indicación de la

²¹ El recurso de casación interpuesto contra dicha sentencia fue archivado mediante auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 14 de diciembre de 2005, OAMI/Deutsche Post EURO EXPRESS, (C-121/05 P, [EU:C:2005:767](#)).

excepcional calidad y del origen europeo de los productos y servicios objeto de la solicitud de marca.

Al conocer, a su vez, de un recurso interpuesto por Deutsche Post EURO EXPRESS contra esta última resolución, que anula, el Tribunal General debe apreciar el carácter descriptivo del signo solicitado.²²

En primer lugar, el Tribunal General considera que no se excluye como tal el registro de una marca comunitaria 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 en virtud de tal utilización, a condición únicamente de que la marca en cuestión pueda percibirse desde un primer momento como una indicación del origen comercial de los productos o servicios a que se refiere, de tal modo que permita al público pertinente distinguir sin confusión posible los productos o servicios del titular de la marca de los que tengan otro origen comercial.

La capacidad de dicha marca para identificar el origen comercial de los productos y servicios debe examinarse en el marco del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 40/94.

En cambio, para incurrir en la prohibición del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 40/94, una marca debe designar objetiva y específicamente, y no de un modo vago, las características esenciales de los productos y servicios en cuestión.

En segundo lugar, el Tribunal General observa que no se ha demostrado que el signo denominativo EUROPREMIUM, cuyo registro como marca comunitaria se solicita, en particular, para productos de diversos materiales destinados al embalaje, a la organización o al transporte, servicios de publicidad, gestión o asistencia en materia comercial y servicios de transporte y almacenaje comprendidos en las clases 16, 20, 35 y 39 del Arreglo de Niza y que puede ser entendido por el consumidor medio anglófono como referencia a productos y servicios de origen europeo y de gran calidad, pueda servir para designar directamente, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 40/94, dichos productos y servicios.

Por una parte, en efecto, el signo controvertido no está compuesto de elementos descriptivos de los productos y servicios reivindicados, puesto que el prefijo «euro» no los designa ni directamente ni a través de la mención de una de sus características esenciales, y el término «premium» no es otra cosa que un término laudatorio cuyo fin es aludir a una característica que el solicitante desea atribuir a sus propios productos, sin informar, por tanto, a los consumidores de las características específicas y objetivas de los productos y servicios ofrecidos.

²² En el sentido del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 40/94.

Por otra parte, no se ha demostrado que el término «EUROPREMIUM», considerado como un todo, sea o pueda ser una denominación genérica o habitual para identificar o caracterizar los productos o servicios de que se trate.

Sentencia de 10 de marzo de 2011, Agencia Wydawnicza Technopol/OAMI (C-51/10 P, [EU:C:2011:139](#))

«Recurso de casación — Marca comunitaria — Signo constituido exclusivamente por cifras — Solicitud de registro del signo “1000” como marca para folletos, publicaciones periódicas y periódicos — Carácter supuestamente descriptivo de dicho signo — Criterios para la aplicación del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) n.º 40/94 — Obligación de la OAMI de tener en cuenta su práctica decisoria anterior»

Agencia Wydawnicza Technopol sp. z o.o. (en lo sucesivo, «Technopol») presentó ante la OAMI una solicitud de registro del signo «1000» como marca comunitaria para folletos, publicaciones periódicas y periódicos. No obstante, dicha solicitud fue denegada debido a que el signo «1000» carecía de carácter distintivo y constituía una indicación descriptiva del contenido o de otras características de los productos a los que se refiere.

El recurso interpuesto por Technopol contra la resolución del examinador fue desestimado por la Sala de Recurso de la OAMI, que consideró que el signo «1000» podía servir para designar las publicaciones de Technopol y que, en cualquier caso, dicho signo no era distintivo, pues sería percibido por el consumidor como un elogio a dichas publicaciones y no como una indicación de procedencia.

Posteriormente, Technopol interpuso recurso ante el Tribunal General, que también fue desestimado. El Tribunal de Justicia, que conoce de un recurso de casación contra la sentencia del Tribunal General, que desestima, tuvo la ocasión de abordar los criterios relativos a la aplicación del motivo de denegación absoluto de registro relacionado con el carácter descriptivo de un signo.

En primer lugar, el Tribunal de Justicia considera que cada uno de los motivos de denegación enumerados en el artículo 7, apartado 1, del Reglamento n.º 40/94 debe interpretarse a la luz del interés general subyacente tras cada uno de ellos. El interés general que subyace tras el artículo 7, apartado 1, letra c), de dicho Reglamento consiste en garantizar que signos descriptivos de alguna o de varias de las características de los productos o de los servicios para los cuales se solicita el registro como marca puedan ser libremente utilizados por todos los operadores económicos que ofrezcan tales productos o servicios.

A fin de garantizar la plena realización de este objetivo de libre utilización, para que la OAMI deniegue un registro con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 40/94, no es necesario que el signo en cuestión se utilice efectivamente, en el momento de la solicitud de registro, con fines descriptivos. Basta que dicho signo pueda utilizarse con tales fines. Asimismo, la aplicación de este motivo de denegación no

depende de la existencia de un imperativo de disponibilidad concreto, actual o serio y, por consiguiente, carece de pertinencia conocer el número de competidores que estén o pudieran estar interesados en utilizar el signo en cuestión. Además, es irrelevante que existan otros signos más usuales que el controvertido para designar las mismas características de los productos o servicios mencionados en la solicitud de registro. De lo anterior se deduce que la aplicación del artículo 7, apartado 1, letra c), del citado Reglamento no exige que el signo controvertido se corresponda con medios habituales de designación.

En segundo lugar, el Tribunal de Justicia considera que los signos descriptivos a los que se refiere el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 40/94 carecen también de carácter distintivo en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), de este Reglamento. Inversamente, un signo puede carecer de carácter distintivo en el sentido de dicho artículo 7, apartado 1, letra b), por razones distintas de su eventual carácter descriptivo. Por lo tanto, existe cierto solapamiento entre los respectivos ámbitos de aplicación del artículo 7, apartado 1, letra b), y de este artículo 7, apartado 1, letra c), aunque la primera de estas disposiciones se diferencia de la segunda en que abarca todos los supuestos en los que un signo no puede distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras empresas.

En estas circunstancias, es importante, a efectos de una correcta aplicación del artículo 7, apartado 1, del Reglamento n.º 40/94, velar por que la aplicación del motivo de denegación enunciado en el artículo 7, apartado 1, letra c), quede debidamente reservada a los supuestos propiamente contemplados por este motivo de denegación.

En tercer lugar, el Tribunal de Justicia indica que los supuestos propiamente contemplados por el motivo de denegación enunciado en el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 40/94 son aquellos en los que el signo cuyo registro como marca se solicita puede designar una «característica» de los productos o de los servicios para los que se solicita. En efecto, al emplear, en el artículo 7, apartado 1, letra c), de dicho Reglamento, los términos «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», el legislador ha indicado, por una parte, que 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 deben ser considerados todos ellos como características de los productos o de los servicios y, por otra parte, ha precisado que esta lista no es exhaustiva y que se puede tener también en cuenta cualquier otra característica de los productos o de los servicios.

La elección por el legislador del término «característica» pone de relieve que los signos contemplados por dicha disposición no son los que sirven para designar una propiedad, fácilmente reconocible por los sectores interesados, de los productos o de los servicios para los que se solicita el registro. Por lo tanto, solo se puede denegar el registro de un signo sobre la base del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 40/94 si cabe

razonablemente pensar que será efectivamente reconocido por los sectores interesados como una descripción de una de dichas características.

Estas precisiones tienen una especial pertinencia cuando se trata de signos constituidos exclusivamente por cifras. En efecto, puesto que tales signos suelen ser asimilados a números, en el comercio pueden servir, en particular, para designar una cantidad. Sin embargo, para poder denegar el registro de un signo constituido exclusivamente por cifras basándose en el artículo 7, apartado 1, letra c), debido a que designa una cantidad, ha de ser razonable pensar que, para los sectores interesados, la cantidad indicada por dichas cifras caracteriza los productos o los servicios para los que se solicita el registro.

En cuarto y último lugar, el Tribunal de Justicia recuerda que la regla que establece el artículo 12, letra b), del Reglamento n.º 40/94 no influye de forma determinante en la interpretación de la norma del artículo 7, apartado 1, letra c), de este Reglamento. En efecto, el artículo 12 de dicho Reglamento se refiere a la limitación de los efectos de la marca comunitaria, mientras que el artículo 7 de este Reglamento versa sobre los motivos de denegación del registro de signos como marcas.

La circunstancia de que el artículo 12, apartado b), garantice que cualquier operador económico pueda usar libremente indicaciones relativas a las características de los productos y de los servicios no restringe en modo alguno el alcance del artículo 7, apartado 1, letra c). Por el contrario, dicha circunstancia pone de manifiesto el interés en que el motivo, por otra parte absoluto, de denegación enunciado en el artículo 7, apartado 1, letra c), se aplique efectivamente a cualquier signo que pueda designar una característica de los productos o de los servicios para los que se solicita su registro como marca.

Sentencia de 25 de octubre de 2018, Devin/EUIPO — Haskovo (DEVIN) (T-122/17, [EU:T:2018:719](#) ²³)

«Marca de la Unión Europea — Procedimiento de nulidad — Marca denominativa de la Unión DEVIN — Motivo de denegación absoluto — Carácter descriptivo — Nombre geográfico — Artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) n.º 207/2009 [actualmente artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (UE) 2017/1001]»

El 11 de julio de 2014, la Haskovo Chamber of Commerce and Industry (Cámara de Comercio e Industria de Haskovo, Bulgaria) presentó una solicitud de nulidad de la marca denominativa de la Unión DEVIN, perteneciente a Devin AD y registrada por la EUIPO en 2011 para los productos comprendidos en la clase 32 del Arreglo de Niza, correspondientes a bebidas no alcohólicas, entre ellas, en particular, el agua mineral.

²³ El recurso de casación interpuesto contra dicha sentencia fue desestimado mediante auto de 11 de julio de 2019, Haskovo/Devin (C-800/18 P, [EU:C:2019:606](#)).

La División de Anulación de la EUIPO estimó la solicitud de nulidad basada en el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009 ²⁴ y declaró la nulidad de la marca en cuestión en su totalidad, al considerar que la marca estaba compuesta por un signo que podía servir para designar la procedencia geográfica del producto. ²⁵ La Sala de Recurso de la EUIPO desestimó el recurso interpuesto contra esta resolución por Devin AD por considerar que la ciudad búlgara de Devin era conocida por el público en general en Bulgaria y por una proporción considerable de consumidores en los países vecinos, a saber, Grecia y Rumanía, particularmente como célebre estación termal, y que en los sectores interesados el nombre de esta ciudad se asociaba a la categoría de productos de la clase 32, en especial las aguas minerales.

En su sentencia, el Tribunal General anula la resolución de la Sala de Recurso de la EUIPO y aporta precisiones sobre la apreciación del carácter descriptivo de un signo consistente en un nombre geográfico en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009.

Por lo que respecta, en concreto, a los signos o indicaciones que puedan servir para designar la procedencia o el destino geográficos de categorías de productos o el lugar de prestación de categorías de servicios para las que se solicita una marca de la Unión, en especial los nombres geográficos, el Tribunal General recuerda que existe un interés general en preservar su disponibilidad, debido, particularmente, a su capacidad no solo para revelar, llegado el caso, la calidad y demás propiedades de las categorías de productos o servicios consideradas, sino también para influir de diversos modos en las preferencias de los consumidores, por ejemplo vinculando los productos o servicios a un lugar que puede inspirar sentimientos positivos.

A este respecto, quedan excluidos, por una parte, el registro de los nombres geográficos como marcas en aquellos casos en que designen determinados lugares geográficos que son ya renombrados o conocidos para la categoría de productos o servicios considerada y que, por consiguiente, presentan un vínculo con esta para los sectores interesados y, por otra, el registro de los nombres geográficos aptos para ser utilizados por las empresas que deban asimismo quedar a disposición de estas como indicaciones de la procedencia geográfica de la categoría de productos o servicios considerada.

Sin embargo, en principio, el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009 no se opone al registro de nombres geográficos que son desconocidos en los sectores interesados o que, al menos, lo son como designación de un lugar geográfico, ni tampoco de los nombres para los que, debido a las características del lugar designado, no es probable que los sectores interesados puedan pensar que la categoría de productos o de servicios considerada procede de dicho lugar o haya sido concebida en él.

²⁴ Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO 2009, L 78, p. 1).

²⁵ En el sentido del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009.

Por otra parte, por lo que respecta a la apreciación del carácter descriptivo de dicho signo, el Tribunal General observa que la EUIPO está obligada a probar que el nombre geográfico es conocido por los sectores interesados como designación de un lugar. Además, es necesario que dicho nombre presente actualmente, para los sectores interesados, un vínculo con la categoría de productos o de servicios considerada, o que sea razonable contar con que, para dichos sectores, tal nombre pueda designar la procedencia geográfica de esta categoría de productos o de servicios. En el marco de ese examen, procede, en particular, tener en cuenta el mayor o menor conocimiento de tal nombre geográfico por parte de los sectores interesados, así como las características del lugar designado por el nombre y de la categoría de productos o de servicios considerada.

En el presente asunto, el Tribunal General declara que la marca denominativa DEVIN no es descriptiva de una procedencia geográfica en cuanto respecta al consumidor medio de los países vecinos de Bulgaria, como Grecia y Rumanía, y del resto de Estados miembros de la Unión, con la única excepción de Bulgaria.

Mientras que el nombre geográfico Devin es conocido en los sectores interesados en Bulgaria, por cuanto respecta a los sectores interesados del resto de Estados miembros de la Unión, el nombre geográfico Devin es mayoritariamente desconocido o, al menos, desconocido como designación de un lugar geográfico.

El simple hecho de que la ciudad de Devin sea detectada por los motores de búsqueda de Internet no es suficiente para probar que se trata de un lugar conocido por una parte significativa del público pertinente de Grecia y de Rumanía. La existencia de un «perfil turístico en Internet» no basta en sí misma para demostrar que el público pertinente en el extranjero conoce una pequeña ciudad. En efecto, el consumidor medio de agua mineral y de bebidas en la Unión no posee un nivel alto de especialización en geografía o en turismo. La Sala de Recurso, al centrarse erróneamente en los turistas extranjeros, en particular griegos o rumanos, que visitan Bulgaria o Devin, no tuvo en cuenta la totalidad del público pertinente, constituido por el consumidor medio de la Unión, en particular de Grecia y Rumanía, sino que se limitó de manera equivocada a una parte mínima o ínfima del público pertinente, a saber, los turistas extranjeros que visitan Bulgaria o Devin, que, en cualquier caso, es irrelevante y no se puede considerar suficientemente representativa conforme a la jurisprudencia. Así pues, la Sala de Recurso utilizó un método de evaluación inadecuado, que la condujo a una apreciación fáctica errónea de la percepción que el público pertinente tiene del término «devin».

Respecto a la disponibilidad del nombre geográfico Devin, procede considerar que está permitida una utilización descriptiva del término «Devin» a fin de promocionar la ciudad como destino turístico. El Reglamento n.º 207/2009, sobre la marca de la Unión Europea, establece, en la propia definición del derecho exclusivo conferido por una marca, salvaguardias destinadas a preservar los intereses de terceros. El nombre de la ciudad de Devin sigue estando disponible para los terceros no solo para un uso descriptivo, como es la promoción del turismo en esta ciudad, sino también como signo distintivo en

caso de que concurra una «justa causa» y no exista un riesgo de confusión que excluya la aplicación de los artículos 8 y 9 del Reglamento n.º 207/2009. Así pues, el interés general en preservar la disponibilidad de un nombre geográfico como el de la ciudad termal de Devin se puede proteger gracias a que se permite hacer un uso descriptivo de tales nombres y a que existen salvaguardias que limitan el derecho exclusivo del titular de la marca controvertida, sin que sea necesaria la anulación de esta marca.

Sentencia de 7 de mayo de 2019, Fissler/EUIPO (vita) (T-423/18, [EU:T:2019:291](#))

«Marca de la Unión Europea — Solicitud de marca denominativa de la Unión vita — Motivos de denegación absolutos — Falta de carácter distintivo — Carácter descriptivo — Concepto de característica — Nombre de color — Artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento (UE) 2017/1001»

En la sentencia Fissler/EUIPO (vita) (T-423/18), dictada el 7 de mayo de 2019, el Tribunal General anuló la resolución de la EUIPO por la que se denegaba el registro de la marca denominativa vita como marca de la Unión para productos como los robots de cocina, las ollas eléctricas y los utensilios para uso doméstico. En el presente asunto, la EUIPO había denegado el registro de dicha marca para productos comprendidos en las clases 7, 11 y 21 (entre otros, robots de cocina eléctricos, ollas exprés eléctricas y utensilios para uso doméstico) debido a que era descriptiva y carecía de carácter distintivo [artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento 2017/1001]. En particular, la EUIPO había considerado que, dado que la marca solicitada es una palabra de la lengua sueca (vita es la forma determinada y la forma plural de la palabra «vit», que significa «blanco» en sueco), el público pertinente era el público de habla sueca de la Unión Europea. La EUIPO había basado, esencialmente, el carácter descriptivo de la marca solicitada en dos motivos. En primer lugar, en su opinión, los productos de que se trata están disponibles en color blanco de forma bastante habitual pese a no ser la más usual. En segundo lugar, esos productos son denominados a menudo «vitvaror» («productos blancos») en sueco.

Por lo que respecta a la utilización, más o menos habitual, del color blanco para la fabricación de los productos considerados, el Tribunal General debía determinar si tal uso puede calificarse de «característico» de estos productos en el sentido de la jurisprudencia. El Tribunal General recordó que solo se puede denegar el registro de un signo [sobre la base del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento 2017/1001] debido a su carácter descriptivo si cabe razonablemente pensar que será efectivamente reconocido por los sectores interesados como una descripción de una de dichas características. Además, si bien es indiferente que dicha característica sea esencial o accesorio desde el punto de vista comercial, una característica, a efectos del citado artículo, debe ser «objetiva e inherente a la naturaleza del producto» o del servicio, así como «intrínseca y permanente» para ese producto o servicio.

En el presente asunto, el Tribunal General declaró que el color blanco no constituye una característica «intrínseca» e «inherente a la naturaleza» de los productos considerados (como los robots de cocina, las ollas eléctricas y los utensilios para uso doméstico), sino un aspecto puramente fortuito y contingente que puede tener solo una parte de ellos cuando proceda y, en cualquier caso, sin tener ninguna relación directa e inmediata con su naturaleza. En efecto, tales productos están disponibles en una amplia gama de colores, entre los que figura, sin ninguna preponderancia, el color blanco. El mero hecho de que los productos de que se trata estén disponibles en color blanco, de manera más o menos habitual y entre otros colores, no se discute, pero resulta inoperante, puesto que no es «razonable», en el sentido de la jurisprudencia, considerar que, por este simple hecho, el color blanco será reconocido efectivamente por el público pertinente como una descripción de una característica intrínseca e inherente a la naturaleza de dichos productos. En consecuencia, el término «vita» no es descriptivo de una característica de los productos de que se trata y, por tanto, no queda comprendido en el ámbito del motivo de denegación establecido en el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento 2017/1001.

Por otra parte, el Tribunal General recordó que el interés general que subyace al artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001, que excluye el registro de una marca que carece de carácter distintivo, se refiere a la protección del consumidor, al permitirle distinguir sin confusión posible el origen de los productos o de los servicios designados por la marca, de conformidad con su función esencial de indicación del origen, mientras que el interés general que subyace a la regla enunciada en el artículo 7, apartado 1, letra c), que se opone al registro de una marca descriptiva, se centra en la protección de los competidores frente a todo riesgo de monopolización por un único operador de indicaciones descriptivas de las características de tales productos o servicios. Así pues, una marca no descriptiva, como en el presente asunto, no es por ello distintiva.

Al considerar el público pertinente no entenderá la marca solicitada como un simple mensaje objetivo según el cual dichos productos están disponibles en color blanco, sino más bien como una indicación de su origen, el Tribunal General concluyó, en esencia, que dicha marca era distintiva.

A la vista de todo lo anterior, el Tribunal General estimó los dos motivos y anuló la resolución de la EUIPO.

Sentencia de 16 de julio de 2025, Iceland Foods/EUIPO — Íslandsstofa (Promote Iceland) y otros (ICELAND) (T-105/23, [EU:T:2025:729](#))

«Marca de la Unión Europea — Procedimiento de nulidad — Marca denominativa de la Unión ICELAND — Causa de nulidad absoluta — Carácter descriptivo — Artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) n.º 40/94 [actualmente artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (UE) 2017/1001]»

Mediante sus sentencias, el Tribunal General se pronuncia sobre el carácter descriptivo de dos signos que retoman el nombre de un país europeo (ICELAND) y desestima los recursos interpuestos contra las resoluciones de la Sala Ampliada de Recurso de la EUIPO basándose en que esos signos son descriptivos del origen geográfico de los productos y servicios a los que se refieren o de las características de estos.

Iceland Foods Ltd, la recurrente, presentó ante la EUIPO, respectivamente el 19 de abril de 2002 y el 12 de febrero de 2013, sendas solicitudes de registro para el signo denominativo ICELAND y el signo figurativo Iceland en relación con varios productos y servicios. A continuación, se presentaron dos solicitudes de nulidad de las marcas en cuestión ante la División de Anulación de la EUIPO para algunos de los productos y de los servicios designados por esas marcas.²⁶ La División de Anulación estimó ambas solicitudes de nulidad para la totalidad de los productos y servicios afectados.

La recurrente interpuso entonces dos recursos contra cada una de las resoluciones de la División de Anulación. Mediante resoluciones de 15 de diciembre de 2022, la Sala Ampliada de Recurso desestimó esos recursos (en lo sucesivo, «resoluciones impugnadas»). Esta Sala consideró que las marcas controvertidas eran percibidas por el público pertinente, a saber, el público en general de habla inglesa de la Unión Europea, como una indicación de que los productos y servicios designados por ellas procedían de Islandia y que debían ser consideradas como descriptivas.²⁷ Tras declarar que bastaba con que concurriera uno de los motivos de denegación absolutos para que los signos no pudieran registrarse como marca de la Unión, la Sala Ampliada de Recurso consideró que, en cualquier caso, si también hubiera que examinar las marcas controvertidas desde la perspectiva de su carácter distintivo,²⁸ inevitablemente se estimaría que carecían de él.²⁹

La recurrente interpuso entonces ante el Tribunal General un recurso contra cada una de las resoluciones impugnadas.³⁰

Para empezar, el Tribunal General recuerda que quedan excluidos dos tipos de registro de nombres geográficos. El primero se refiere al registro de los nombres geográficos

²⁶ Los productos y servicios están comprendidos en las clases 7, 11, 16, 29 a 32 y 35 y en las clases 29, 30 y 35 del Arreglo de Niza.

²⁷ En el sentido del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 40/94, que con posterioridad pasó a ser el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009 y que actualmente es el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento 2017/1001.

²⁸ En el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 40/94, antes citado, que con posterioridad pasó a ser el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, antes citado, y que actualmente es el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001, antes citado.

²⁹ La alegación de las solicitantes de nulidad según la cual las marcas en cuestión eran contrarias al orden público [en el sentido del artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 40/94 [posteriormente, artículo 52, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009 y, actualmente, artículo 59, apartado 1, letra a), del Reglamento 2017/1001] en relación con el artículo 7, apartado 1, letra f), del Reglamento n.º 40/94 [posteriormente, artículo 7, apartado 1, letra f), del Reglamento n.º 207/2009, y, actualmente, artículo 7, apartado 1, letra f), del Reglamento 2017/1001], fue declarada inadmisibile por la Sala Ampliada de Recurso debido a su presentación extemporánea. De este modo, esta cuestión no fue examinada ni por la Sala de Recurso ni, consiguientemente, por el Tribunal General.

³⁰ Asuntos Iceland Foods/EUIPO — Íslandsstofa (Promote Iceland) y otros (ICELAND) (T-105/23), sobre la marca denominativa ICELAND y Iceland Foods/EUIPO — Icelandic Trademark (Iceland) (T-106/23), sobre la marca figurativa Iceland.

como marcas cuando designan determinados lugares geográficos que son ya renombrados o conocidos para la categoría de productos o de servicios considerados y que, por consiguiente, presentan un vínculo con esta para los sectores interesados. El segundo se refiere al registro de los nombres geográficos que sean aptos para ser utilizados por las empresas, nombres que deben asimismo estar a disposición de estas como indicaciones de procedencia geográfica de la categoría de productos o de servicios considerados.

Asimismo, el Tribunal General hace constar que la apreciación del carácter descriptivo de las marcas controvertidas requiere tener en cuenta un conjunto de factores pertinentes, como el conocimiento de Islandia y de sus características y el vínculo entre las categorías de productos y servicios y las marcas controvertidas.

A este respecto, destaca que las marcas controvertidas designan el nombre de un país, situado en Europa, compuesto por un territorio que, ciertamente, está relativamente poco poblado, pero que cuenta con una superficie mayor que la de determinados Estados miembros de la Unión y del Espacio Económico Europeo (EEE).

De este modo, el Tribunal General pone de relieve que la palabra «Iceland» era conocida por una parte significativa del público pertinente, compuesto por el público en general de habla inglesa de la Unión.

Por otra parte, el Tribunal General confirma que las pruebas en las que se basó la Sala Ampliada de Recurso acreditan que, en primer término, Islandia era un país respetuoso con el medio ambiente —particularmente a causa de las numerosas centrales de energía geotérmica e hidráulica—; en segundo término, que Islandia era un destino turístico apreciado, y, en tercer término, que Islandia ofrecía una amplia gama de productos y servicios, manteniendo al mismo tiempo, por lo que a estos respecta, importantes relaciones comerciales con los países del EEE.

El Tribunal General puntualiza asimismo que es preciso tomar en consideración un conjunto de circunstancias, presentes en la fecha de la solicitud de registro de la marca en cuestión, incluso teniendo en cuenta una visión prospectiva, y no circunscribirse únicamente a la cuestión del «renombre» del que gozaba Islandia entre el público pertinente o del que podía gozar en el futuro, en conexión con los productos y los servicios designados por las marcas controvertidas. Además, las diferentes características de Islandia son importantes para determinar en qué medida la procedencia geográfica de los productos o servicios de que se trata puede ser pertinente, para los sectores interesados, a efectos de la apreciación de la calidad u otras características de los productos o servicios considerados. Por estas mismas razones, el Tribunal General declara que la Sala Ampliada de Recurso tuvo acertadamente en cuenta la prosperidad económica, incluida la apreciación del producto interior bruto, de la mano de obra cualificada o incluso de la presencia de industrias diferentes, ya que estos criterios permitían determinar si Islandia podía hacerse conocida o reputada como lugar de procedencia geográfica con respecto a los productos y servicios de que se trata.

Seguidamente, por lo que respecta a los productos que incluyen productos alimenticios de origen vegetal y animal y líquidos destinados al consumo humano, el Tribunal General estima que las marcas controvertidas tienen carácter descriptivo con respecto a esos productos. De este modo, en la fecha del registro de las marcas controvertidas, Islandia producía y exportaba tales productos y podía producir otros, de manera que, cuando uno de esos productos se comercializa bajo una de las marcas controvertidas, puede ser percibido como procedente de ese país. Por otra parte, suponiendo que la exportación actual de alimentos por parte de Islandia no representase una parte relativamente importante de sus exportaciones en general, el Tribunal General considera que una alegación de esa índole no permite poner en cuestión el vínculo descriptivo entre las marcas y los productos considerados, en la medida en que no tiene en cuenta una visión prospectiva del vínculo que razonablemente cabe establecer entre las marcas controvertidas y los productos considerados.

Por último, el Tribunal General pone de manifiesto que la Sala Ampliada de Recurso llevó a cabo un análisis detallado del carácter descriptivo de las marcas controvertidas en relación con todos los productos y servicios considerados. Además, por lo que respecta a la marca figurativa Iceland,³¹ añade que ni la tipografía ni el color de la marca controvertida confieren a esta un efecto inhabitual o llamativo. Efectivamente, el elemento denominativo de dicha marca se representa en una fuente de letras blancas estándar, sin ninguna particularidad tipográfica. Si bien es cierto que está colocado sobre un fondo rectangular rojo, naranja y amarillo, cuyo efecto amarillo y naranja da la impresión de cierto degradado, el fondo coloreado, en particular en colores naranja y amarillo, es, en esencia, corriente en la publicidad o en los envases, de modo que el consumidor lo considera un elemento decorativo. En estas circunstancias, los elementos figurativos de la marca controvertida servían únicamente para poner de relieve el elemento denominativo de esa marca y en modo alguno modificaban el contenido descriptivo transmitido por este último elemento.

Por lo que respecta al artículo 12, letra b), del Reglamento n.º 40/94,³² que versa sobre la limitación de los efectos de la marca que supuestamente permite la utilización del nombre «Iceland» a las entidades islandesas, el Tribunal General recuerda que esta disposición está destinada, en particular, a resolver los problemas que se plantean cuando se ha registrado una marca compuesta, total o parcialmente, por un nombre geográfico y esta no confiere a los terceros el uso de tal nombre como marca, sino que se limita a garantizar que estos pueden utilizarla de manera descriptiva, es decir, como indicación relativa al origen geográfico, siempre que el uso de esta se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial. Además, la circunstancia de que el artículo 12, letra b), del Reglamento n.º 40/94 garantice que cualquier operador económico pueda usar libremente indicaciones relativas a las características de los

³¹ Sentencia de 16 de julio de 2025, Iceland Foods/EUIPO — Icelandic Trademark (Iceland) (T-106/23, [EU:T:2025:730](#)).

³² Posteriormente, artículo 12, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 y, actualmente, artículo 14, letra b), del Reglamento 2017/1001.

productos y de los servicios no permite asegurar la protección del interés general que subyace al artículo 7, apartado 1, letra c), del citado Reglamento. Muy al contrario, esta circunstancia pone de manifiesto el interés en que la causa, por otra parte absoluta, de nulidad enunciada en el artículo 51, apartado 1, letra a), en relación con el artículo 7, apartado 1, letra c), del citado Reglamento n.º 40/94 sea efectivamente aplicada a cualquier signo que pueda designar una característica de los productos o de los servicios para los que se registra la marca.

4. Marcas compuestas exclusivamente por signos o indicaciones que se han convertido en habituales

Sentencia de 16 de marzo de 2006, Telefon & Buch/OAMI — Herold Business Data (WEISSE SEITEN) (T-322/03, [EU:T:2006:87](#))

«Marca comunitaria — Admisibilidad del recurso — Caso fortuito — Solicitud de nulidad — Artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) n.º 40/94 — Marca denominativa WEISSE SEITEN — Motivos de denegación absolutos — Artículo 7, apartado 1, letras b) a d), del Reglamento n.º 40/94»

Telefon & Buch Verlagsgesellschaft mbH presentó ante la OAMI una solicitud de registro de la locución WEISSE SEITEN para distintos productos.³³ Herold Business Data GmbH & Co. KG solicitó la nulidad de dicho registro sobre la base del artículo 7, apartado 1, letras b) a d), y g), del Reglamento n.º 40/94. Esta solicitud fue parcialmente estimada por la División de Anulación. Por su parte, la Sala de Recurso declaró la nulidad de la marca debido a que, por lo que respecta a los productos comprendidos en las clases 9 y 16, estaba compuesta exclusivamente por signos o indicaciones que se habían convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio. Además, consideró que el artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento n.º 40/94 también era de aplicación para todos los productos y servicios contemplados.

El Tribunal General, que conoce de un recurso contra esta última resolución, que desestima, subraya, antes que nada, que el carácter habitual de una marca solo puede apreciarse, por un lado, en relación con los productos o los servicios designados por la marca, aunque la disposición controvertida no se refiera expresamente a ellos y, por otro, en relación con la percepción que de ella tenga el público al que se destinan los productos o los servicios. A continuación, por lo que respecta a este último, precisa que deben tenerse en cuenta las expectativas que presumiblemente tiene un consumidor medio del tipo de productos considerados, al que se supone normalmente informado y

³³ Se trataba de productos comprendidos en las clases 9, 16, 41 y 42 del Arreglo de Niza.

razonablemente atento y perspicaz. Por último, indica que los signos o indicaciones que componen una marca y se han convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio para designar los productos o los servicios a los que se refiere esa marca no permiten distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras, por lo que no cumplen la función esencial de la marca.

Habida cuenta de estas consideraciones, el Tribunal General estima que, en el presente asunto, la locución WEISSE SEITEN no debería haberse registrado como marca comunitaria para los productos comprendidos en las clases 9 y 16 del Arreglo de Niza, debido a la existencia del motivo de denegación absoluto previsto en el artículo 7, apartado 1, letra d), del Reglamento n.º 40/94, en la medida en que se ha demostrado que, para el consumidor medio germanófono, la locución «weiße Seiten» se había convertido en habitual, en la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca, como denominación genérica para la guía telefónica de los particulares no solo en su versión papel, sino también en forma electrónica.

Sentencia de 18 de mayo de 2018, Mendes/EUIPO — Actial Farmaceutica (VSL#3) (T-419/17, [EU:T:2018:282](#))

«Marca de la Unión Europea — Procedimiento de caducidad — Marca denominativa de la Unión VSL#3 — Marca que se convierte en una designación usual en el comercio de un producto o de un servicio para el que esté registrada — Marca que puede inducir al público a error — Artículo 51, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento (CE) n.º 207/2009 [actualmente artículo 51, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento (UE) 2017/1001]»

Actial Farmaceutica Srl era titular de la marca denominativa de la Unión «VSL#3» para productos farmacéuticos. Mendes s.u.r.l. presentó una solicitud de caducidad contra dicha marca, alegando, por una parte, que se había convertido, por la actividad o la inactividad de la coadyuvante, en la designación usual en el comercio de los productos de que se trata y, por otra parte, que inducía al público a error debido a su uso. Esta solicitud fue denegada por la División de Anulación de la EUIPO. El recurso interpuesto contra esta resolución también fue desestimado por la Sala de Recurso.

El Tribunal General, que conoce de un recurso interpuesto contra esta última resolución, que desestima, señala, en primer lugar, que de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia aplicable, por analogía, al artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 se desprende que este artículo contempla una situación en la que la marca deja de ser idónea para desempeñar su función de indicación del origen. Entre las diversas funciones de la marca, la función de indicación del origen desempeña un papel esencial, puesto que sirve para identificar el producto o servicio designado por la marca atribuyéndole una procedencia empresarial determinada y, por lo tanto, para distinguir ese servicio o producto de los de otras empresas. Dicha empresa identificada es aquella bajo cuyo control se comercializa dicho producto o servicio. El legislador de la Unión Europea ha consagrado la función de indicación del origen propia de la marca en el

artículo 4 del Reglamento n.º 207/2009, al disponer que los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica solo podrán constituir marcas si son apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas.

Así pues, mientras que el artículo 7 del Reglamento n.º 207/2009 enumera situaciones en las que la marca no puede *ab initio* desempeñar su función de indicación del origen, el artículo 51, apartado 1, letra b), de ese mismo Reglamento se refiere al supuesto de que el uso de la marca se haya generalizado hasta el punto de que el signo que la constituye tiende a designar la categoría, el género o la naturaleza de los productos o servicios para los que fue registrado, y no ya los productos o los servicios específicos procedentes de una determinada empresa. La marca, convertida en designación usual de un producto, ha perdido por lo tanto su carácter distintivo, de manera que ya no desempeña dicha función. Puede entonces declararse la caducidad de los derechos conferidos al titular de una marca en el artículo 9 del Reglamento n.º 207/2009 siempre que, en primer lugar, dicha marca se haya convertido en una designación usual, en el comercio, de un producto o de un servicio para el que esté registrada y, en segundo lugar, esa transformación se deba a la actividad o a la inactividad de dicho titular. Se trata de requisitos acumulativos.

En segundo lugar, el Tribunal General recuerda la jurisprudencia según la cual, en el supuesto de que en la distribución al consumidor o usuario final de un producto amparado por una marca registrada intervengan intermediarios, los sectores interesados cuyo punto de vista ha de tenerse en cuenta para apreciar si la referida marca se ha convertido en la designación usual en el comercio del producto en cuestión son los consumidores o usuarios finales y, en función de las características del mercado del producto de que se trate, los profesionales que intervienen en la comercialización de dicho producto. En efecto, la marca forma parte de un proceso comunicativo entre el vendedor y el comprador. Dicho proceso llega a buen puerto y la marca cumple con la función que justifica su existencia únicamente si los dos actores que participan en la comunicación «entienden» la propia marca, es decir, si son conscientes de su función de indicación del origen. Si uno de los dos grupos la entiende como designación genérica, fracasa la transmisión de la información comunicada por la marca. Sin embargo, una marca puede seguir cumpliendo su función de indicación del origen a pesar de que el comprador no sepa que se trata de una marca registrada si un intermediario ejerce una influencia determinante en la decisión de comprar o no el producto y, de ese modo, el conocimiento que dicho intermediario tiene de la función de indicación del origen de la marca provoca que el proceso comunicativo tenga éxito. Así sucede cuando, en el mercado de que se trate, el intermediario dispensa habitualmente un asesoramiento que influye de manera determinante en la decisión de comprar o no el producto, o cuando es el propio intermediario quien decide por el consumidor sobre la compra, como es el caso de los farmacéuticos y médicos en relación con los medicamentos sujetos a prescripción médica.

Así pues, si bien los sectores interesados son ante todo los consumidores y usuarios finales, también debe tenerse en cuenta a los intermediarios, dado que desempeñan

una función en la apreciación del carácter usual de la marca. De esta jurisprudencia se deriva que el sector interesado cuyo punto de vista ha de tenerse en cuenta para apreciar si la marca controvertida se ha convertido, en el comercio, en la designación usual del producto comercializado bajo dicha marca debe determinarse en función de las características del mercado de dicho producto.

5. Signos constituidos exclusivamente por la forma del producto

Sentencia de 14 de septiembre de 2010 (Gran Sala), Lego Juris/OAMI (C-48/09 P, [EU:C:2010:516](#))

«Recurso de casación — Reglamento (CE) n.º 40/94 — Marca comunitaria — Aptitud de la forma de un producto para su registro como marca — Registro del signo tridimensional constituido por la cara superior y dos lados de un bloque Lego — Anulación de dicho registro a petición de una empresa que comercializa bloques de juego que tienen las mismas forma y dimensiones — Artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), de dicho Reglamento — Signo constituido exclusivamente por la forma de un producto necesaria para la obtención de un resultado técnico»

Kirkbi A/S, sociedad en cuyos derechos se subrogó Lego Juris A/S, registró como marca de la Unión el signo tridimensional constituido por un bloque de Lego rojo. Mega Brands Inc. presentó una solicitud de nulidad contra dicho registro basada en el artículo 7, apartado 1, letras a), e), incisos ii y iii), y f), del Reglamento n.º 40/94, que fue estimada por la División de Anulación de la OAMI. Esta resolución fue confirmada, en un primer momento, por la Gran Sala de Recurso de la OAMI y, a continuación, por el Tribunal General,³⁴ debido a que la marca controvertida estaba constituida exclusivamente por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico.

El Tribunal de Justicia, que conoce de un recurso de casación, que desestima, precisa el alcance y los criterios de apreciación del motivo de denegación absoluto relativo a los signos constituidos exclusivamente por la forma del producto.³⁵

En primer lugar, el Tribunal de Justicia indica que el requisito según el cual se aplica dicho motivo de denegación a todo signo constituido «exclusivamente» por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico se cumple cuando todas las características esenciales de la forma responden a la función técnica, sin que tenga pertinencia, a estos efectos, la inclusión de características no esenciales sin función técnica. Esta interpretación refleja la idea de que la presencia de uno o de algunos elementos arbitrarios menores en un signo tridimensional cuyos elementos esenciales están dictados en su totalidad por la solución técnica a la que ese signo da expresión no

³⁴ Sentencia de 12 de noviembre de 2008, Lego Juris/OAMI — Mega Brands (Bloque de Lego rojo), T-270/06, [EU:T:2008:483](#).

³⁵ En el sentido del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n.º 40/94.

influye en la apreciación de que dicho signo está constituido exclusivamente por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico. Además, en la medida en que implica que el motivo de denegación establecido en el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n.º 40/94 se aplica únicamente cuando todas las características esenciales del signo son funcionales, dicha interpretación garantiza que el registro de tal signo como marca no puede denegarse sobre la base de la referida disposición si la forma del producto de que se trate incorpora un elemento no funcional importante, como un elemento ornamental o de fantasía que desempeña un papel importante en esa forma.

En segundo lugar, el Tribunal de Justicia precisa que el requisito de que solo puede denegarse el registro como marca de una forma de producto si es «necesaria» para obtener el resultado técnico previsto no significa que la forma de que se trate deba ser la única que permita obtener ese resultado. Es cierto que, en algunos casos, un mismo resultado técnico puede obtenerse mediante soluciones distintas. Así, pueden existir formas alternativas, que tengan otras dimensiones u otro diseño, que permitan obtener el mismo resultado técnico. No obstante, de por sí, dicha circunstancia no tiene como consecuencia que un registro como marca de la forma de que se trate deje intacta la disponibilidad de la solución técnica que incorpora para los demás operadores económicos. A este respecto, en virtud del artículo 9, apartado 1, del Reglamento n.º 40/94, el registro como marca de una forma exclusivamente funcional de un producto puede permitir al titular de esa marca prohibir a las demás empresas no solo la utilización de la misma forma, sino también la utilización de formas similares. Por lo tanto, una cantidad importante de formas alternativas pueden pasar a ser inutilizables para los competidores de ese titular. Es así especialmente en el supuesto de acumulación de registros de diversas formas exclusivamente funcionales de un producto, acumulación que puede, en su caso, impedir completamente que otras empresas fabriquen y comercialicen determinados productos que tengan una función técnica determinada.

En tercer lugar, el Tribunal de Justicia indica que la situación de una empresa que haya desarrollado una solución técnica con respecto a competidores que comercializan copias que imitan la forma de producto e incorporan exactamente la misma solución no puede protegerse confiriendo un monopolio a esa empresa mediante el registro como marca del signo tridimensional constituido por dicha forma, sino que, en su caso, puede examinarse a la luz de las normas en materia de competencia desleal.

En cuarto lugar, el Tribunal de Justicia subraya que una aplicación correcta del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n.º 40/94 implica que la autoridad que resuelva sobre la solicitud de registro como marca del signo tridimensional de que se trate identifique debidamente las características esenciales de ese signo. Así, la expresión «características esenciales» debe entenderse en el sentido de que se refiere a los elementos más importantes del signo. La identificación de tales características esenciales debe realizarse caso por caso. No existe, en efecto, ninguna jerarquía sistemática entre los diferentes tipos de elementos que un signo puede contener.

Además, en su análisis de las características esenciales de un signo, la autoridad competente puede basarse directamente en la impresión global ofrecida por el signo, o bien proceder, en un primer momento, a un examen consecutivo de cada uno de los elementos constitutivos del signo. Por otra parte, según el caso y, en particular, teniendo en cuenta el grado de dificultad de un signo tridimensional, la identificación de las características esenciales de este con el fin de, en su caso, aplicar el motivo de denegación establecido en el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), de dicho Reglamento puede realizarse mediante un simple análisis visual de ese signo o, por el contrario, fundarse en un examen minucioso en el que se tengan en cuenta elementos útiles para la apreciación, como investigaciones y peritajes, o incluso datos relativos a los derechos de propiedad intelectual conferidos anteriormente en relación con el producto de que se trate. Una vez identificadas las características esenciales del signo, corresponde aún a la autoridad competente comprobar si todas estas características responden a la función técnica del producto en cuestión. En efecto, el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), de dicho Reglamento no puede aplicarse cuando el objeto de la solicitud de registro como marca es una forma de producto en la que un elemento no funcional, como un elemento ornamental o de fantasía, desempeña un papel importante. En tal caso, las empresas competidoras tendrán fácilmente acceso a formas alternativas de funcionalidad equivalente, por lo que no existe ningún riesgo de que se restrinja la disponibilidad de la solución técnica. En este supuesto, los competidores del titular de la marca podrán, sin dificultad, incorporar esta solución técnica en formas de producto que no tengan el mismo elemento no funcional que aquel de que dispone la forma del producto de dicho titular y que, en relación con esta, no sean, por ende, idénticas ni similares.

En quinto y último lugar, el Tribunal de Justicia considera que la percepción del signo atribuida al consumidor medio no es un elemento decisivo en relación con la aplicación del motivo de denegación establecido en el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n.º 40/94, sino que, como máximo, puede constituir un elemento de apreciación útil para la autoridad competente cuando esta identifica las características esenciales del signo.

Sentencia de 6 de octubre de 2011, Bang & Olufsen/OAMI (Representación de un altavoz) (T-508/08, [EU:T:2011:575](#))

«Marca comunitaria — Solicitud de marca comunitaria tridimensional — Representación de un altavoz — Ejecución por la OAMI de una sentencia de anulación de una resolución de sus Salas de Recurso — Artículo 63, apartado 6, del Reglamento (CE) n.º 40/94 [actualmente artículo 65, apartado 6, del Reglamento (CE) n.º 207/2009] — Motivo de denegación absoluto — Signo constituido exclusivamente por una forma que afecte al valor intrínseco del producto — Artículo 7, apartado 1, letra e), inciso iii), del Reglamento n.º 40/94 [actualmente artículo 7, apartado 1, letra e), inciso iii), del Reglamento n.º 207/2009]»

Bang & Olufsen A/S presentó ante la OAMI una solicitud de registro como marca comunitaria del signo tridimensional constituido por la forma de un altavoz. El examinador denegó la solicitud, por considerar que la marca carecía de carácter distintivo y que no lo había adquirido como consecuencia del uso.³⁶ Esta resolución fue confirmada en un primer momento por la Sala de Recurso, pero fue anulada posteriormente por el Tribunal General.³⁷ Extrayendo las consecuencias de esta sentencia del Tribunal General, la Sala de Recurso anuló entonces la resolución del examinador por lo que respecta al carácter distintivo de la marca, por una parte, y denegó la solicitud de registro al considerar que el signo controvertido consistía exclusivamente en la forma que afecta al valor intrínseco del producto, por otra.

El Tribunal General, que conoce de un recurso interpuesto contra esta última resolución, que desestima, confirma la resolución de la Sala de Recurso y aporta precisiones sobre la articulación del motivo de denegación absoluto relativo a los signos constituidos exclusivamente por la forma que afecta al valor intrínseco del producto en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso iii), del Reglamento n.º 40/94, con la adquisición del carácter distintivo como consecuencia del uso en el sentido del artículo 7, apartado 3, del citado Reglamento.

A este respecto, el Tribunal General subraya que un signo comprendido en el ámbito de aplicación del artículo 7, apartado 1, letra e), del Reglamento n.º 40/94 nunca puede adquirir carácter distintivo, a efectos del artículo 7, apartado 3, del mismo Reglamento, como consecuencia del uso que se haga del mismo, mientras que, según esta última disposición, existe tal posibilidad respecto a los signos a que se refieren los motivos de denegación previstos en el artículo 7, apartado 1, letras b) a d), del Reglamento n.º 40/94.

En consecuencia, si el examen de un signo a la luz del artículo 7, apartado 1, letra e), del Reglamento n.º 40/94 comprueba que se cumple alguno de los requisitos mencionados en esta disposición, dispensará de examinar el mismo signo en virtud del artículo 7, apartado 3, del mismo Reglamento, dado que, en tal supuesto, es claramente imposible registrar ese signo. Dicha dispensa explica el interés en proceder a un examen previo del signo en virtud del artículo 7, apartado 1, letra e), del Reglamento n.º 40/94 en el supuesto de que sea posible aplicar varios de los motivos absolutos de denegación del registro previstos en dicho apartado 1, sin que, no obstante, pueda interpretarse tal dispensa en el sentido de que implique la obligación de examinar previamente el mismo signo en virtud del artículo 7, apartado 1, letra e), del Reglamento n.º 40/94.

³⁶ En el sentido del artículo 7, apartados 1, letra b), y 3, del Reglamento n.º 40/94.

³⁷ Sentencia de 10 de octubre de 2007, Bang & Olufsen/OAMI (Forma de un altavoz) (T-460/05, [EU:T:2007:304](#)).

6. Marcas contrarias al orden público o a las buenas costumbres

Sentencia de 15 de marzo de 2018, La Mafia Franchises/EUIPO — Italia (La Mafia SE SIENTA A LA MESA) (T-1/17, [EU:T:2018:146](#))

«Marca de la Unión Europea — Procedimiento de nulidad — Marca figurativa de la Unión La Mafia SE SIENTA A LA MESA — Motivo de denegación absoluto — Carácter contrario al orden público o a las buenas costumbres — Artículo 7, apartado 1, letra f), del Reglamento (CE) n.º 207/2009 [actualmente artículo 7, apartado 1, letra f), del Reglamento (UE) 2017/1001]»

La Honorable Hermandad, SL, a la que sucedió la sociedad La Mafia Franchises, SL, era titular de la marca figurativa de la Unión La Mafia SE SIENTA A LA MESA. La República Italiana presentó una solicitud de nulidad de dicha marca, al considerar que era contraria al orden público y a las buenas costumbres. Esta solicitud fue estimada por la División de Anulación de la EUIPO y la resolución de esta última fue confirmada por la Sala de Recurso.

El Tribunal General, que conoce de un recurso, que desestima, aporta precisiones sobre la apreciación del motivo absoluto relativo al atentado contra el orden público o las buenas costumbres en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra f), del Reglamento n.º 207/2009.

El Tribunal General indica, antes que nada, que el interés general que subyace en el motivo de denegación absoluto previsto en el artículo 7, apartado 1, letra f), del Reglamento n.º 207/2009 consiste en evitar el registro de signos cuya utilización en el territorio de la Unión resultaría contraria al orden público o a las buenas costumbres. El registro de una marca como marca de la Unión choca con ese motivo de denegación absoluto, en particular, si es profundamente ofensivo.

A continuación, el Tribunal General considera que la apreciación de la existencia de ese motivo de denegación no puede basarse en la percepción de aquella parte del público pertinente a la que nada ofende, ni, por otro lado, en la percepción de aquella parte del público que puede ofenderse fácilmente, sino que debe hacerse sobre la base de los criterios de una persona razonable que tenga umbrales medios de sensibilidad y tolerancia. Por otra parte, a efectos del examen del motivo de denegación, el público pertinente no puede estar limitado al público al que están directamente dirigidos los productos y servicios para los que se solicita el registro de la marca. En efecto, procede tener en cuenta que los signos a que se refiere dicho motivo de denegación ofenden no solamente al público al que están dirigidos los productos y servicios designados por el signo, sino también a otras personas que, sin ser el objetivo de dichos productos y servicios, se ven confrontadas con él de manera incidental en su vida diaria.

Además, el Tribunal General señala que el público pertinente en el territorio de la Unión se encuentra, por definición, en el territorio de un Estado miembro y que los signos que puede percibir el público destinatario como contrarios al orden público o a las buenas

costumbres no son los mismos en todos los Estados miembros debido, en particular, a razones lingüísticas, históricas, sociales o culturales. Por lo tanto, para la aplicación del referido motivo de denegación absoluto han de tomarse en consideración tanto las circunstancias comunes al conjunto de los Estados miembros de la Unión como las circunstancias particulares de los Estados miembros individualmente considerados que puedan influir en la percepción del público pertinente situado en el territorio de dichos Estados.

Por último, el Tribunal General precisa que, cuando un signo presenta un carácter particularmente chocante u ofensivo, debe considerarse contrario al orden público o a las buenas costumbres, sean cuales fueren los productos y servicios para los que esté registrado. Además, de una lectura conjunta de los diferentes párrafos del artículo 7, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009, se desprende que estos se refieren a las cualidades intrínsecas de la marca solicitada y no a circunstancias relativas al comportamiento de la persona del solicitante de la marca.

Sentencia de 27 de febrero de 2020, Constantin Film Produktion/EUIPO (C-240/18 P, [EU:C:2020:118](#))

«Recurso de casación — Marca de la Unión Europea — Reglamento (CE) n.º 207/2009 — Artículo 7, apartado 1, letra f) — Motivo de denegación absoluto — Marca contraria a las buenas costumbres — Signo denominativo “Fack Ju Göhte” — Denegación de la solicitud de registro»

Constantin Film Produktion presentó ante la EUIPO una solicitud de registro como marca de la Unión del signo denominativo «Fack Ju Göhte», que es, además, el título de una comedia cinematográfica alemana producida por la recurrente, para diferentes productos y servicios.³⁸ Sin embargo, el examinador denegó la solicitud de registro por considerar que era contraria al orden público y a las buenas costumbres.³⁹ Esta denegación fue confirmada, en un primer momento, por la Sala de Recurso de la EUIPO y, a continuación, por el Tribunal General.⁴⁰

El Tribunal de Justicia, que conoce de un recurso de casación interpuesto por la recurrente, anula las sentencias del Tribunal General y de la Sala de Recurso de la EUIPO y se pronuncia sobre el concepto de «buenas costumbres» y sobre los criterios de apreciación del motivo de denegación previsto en el artículo 7, apartado 1, letra f), del Reglamento n.º 207/2009.

De entrada, el Tribunal de Justicia precisa que, dado que el Reglamento n.º 207/2009 no define el concepto de «buenas costumbres», este debe interpretarse a la luz de su

³⁸ Se trataba de los productos y servicios comprendidos en las clases 3, 9, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 30, 32, 33, 38 y 41 del Arreglo de Niza.

³⁹ En el sentido del artículo 7, apartado 1, letra f), del Reglamento n.º 207/2009, en relación con el artículo 7, apartado 2, de dicho Reglamento.

⁴⁰ Sentencia de 24 de enero de 2018, Constantin Film Produktion/EUIPO (Fack Ju Göhte) (T-69/17, [EU:T:2018:27](#)).

significado habitual y del contexto en que generalmente se utiliza. Dicho concepto hace referencia, en su sentido habitual, a valores y normas morales fundamentales aceptados por una determinada sociedad en un momento dado, que pueden evolucionar a lo largo del tiempo y variar en el espacio y, por lo tanto, deben determinarse con arreglo al consenso social predominante en cada sociedad en el momento de la evaluación, teniendo en cuenta el contexto social, incluidas, en su caso, las características culturales, religiosas o filosóficas que le son propias.

Además, el Tribunal de Justicia señala que la cuestión de si un signo cuyo registro se solicita es contrario a las buenas costumbres requiere un análisis de todos los elementos propios del caso con el fin de determinar de qué modo el público pertinente percibe un signo de este tipo cuando se utiliza como marca para los productos o los servicios reivindicados. A este respecto, el Tribunal de Justicia especifica que no basta con que el signo en cuestión se considere de mal gusto, sino que, en el momento del examen, es preciso que el público pertinente perciba que dicho signo es contrario a los valores y normas morales fundamentales de la sociedad existentes en ese momento. Para determinar si esto es así, procede tomar como referencia la percepción de una persona razonable con una sensibilidad y tolerancia medias, teniendo en cuenta el contexto en que dicha persona pueda verse expuesta a la marca y, en su caso, las circunstancias particulares específicas de esa parte de la Unión. En este sentido, resultan relevantes elementos tales como los textos legislativos y las prácticas administrativas, la opinión pública y, en su caso, la manera en que el público destinatario ha reaccionado con anterioridad a dicho signo o a signos similares, así como cualquier otro elemento que permita evaluar la percepción de ese público. Por consiguiente, tal examen no puede limitarse a una apreciación abstracta de la marca solicitada, o incluso de algunos de sus componentes, sino que ha de quedar acreditado que el uso de dicha marca en el contexto social concreto y actual es percibido por ese público como contrario a los valores y normas morales fundamentales de la sociedad. Por otra parte, la libertad de expresión, que se recoge en el artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, también ha de ser tenida en cuenta, lo que es corroborado tanto por el considerando 21 del Reglamento 2015/2424,⁴¹ que modificó el Reglamento n.º 207/2009, como por el considerando 21 del Reglamento 2017/1001, los cuales inciden expresamente en la necesidad de aplicar esos Reglamentos de manera que se garantice el pleno respeto de las libertades y de los derechos fundamentales, en particular de la libertad de expresión.

Por lo que respecta, más concretamente, al signo examinado, el Tribunal de Justicia considera que no es en absoluto necesario que el título de una película sea descriptivo del contenido de esta para que pueda constituir un elemento de contexto de relevancia

⁴¹ Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, por el que se modifican el Reglamento (CE) n.º 207/2009 y el Reglamento (CE) n.º 2868/95 de la Comisión, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) n.º 40/94, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 2869/95 de la Comisión, relativo a las tasas que se han de abonar a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, diseños y modelos) (DO 2015, L 341, p. 21).

a fin de evaluar si el público pertinente percibe dicho título y un signo denominativo epónimo como contrarios a las buenas costumbres. Por otra parte, si bien el éxito de una película no permite demostrar automáticamente la aceptación social de su título y de un signo denominativo epónimo, no es menos cierto que se trata, como mínimo, de un indicio de tal aceptación, que debe apreciarse a la luz de todos los elementos pertinentes del caso para establecer, de manera concreta, la percepción de ese signo cuando es usado como marca. En estas circunstancias, y habida cuenta de que no se ha aportado ninguna prueba concreta para explicar plausiblemente por qué el público general de habla alemana percibirá que el signo denominativo examinado es contrario a los valores y normas morales fundamentales de la sociedad cuando se usa como marca, aunque ese público no parece haber considerado que el título de las comedias epónimas sea contrario a las buenas costumbres, el Tribunal de Justicia considera que tanto la Sala de Recurso de la EUIPO como el Tribunal General interpretaron y aplicaron erróneamente el artículo 7, apartado 1, letra f), del Reglamento n.º 207/2009.

7. Marcas engañosas

Sentencia de 13 de mayo de 2020, SolNova/EUIPO — Canina Pharma (BIO-INSECT Shocker) (T-86/19, [EU:T:2020:199](#))

«Marca de la Unión Europea — Procedimiento de nulidad — Marca denominativa de la Unión BIO-INSECT Shocker — Motivo de denegación absoluto — Marca que puede inducir al público a error — Artículo 7, apartado 1, letra g), del Reglamento (CE) n.º 207/2009»

Mediante su sentencia SolNova/EUIPO — Canina Pharma (BIO-INSECT Shocker) (T-86/19), dictada el 30 de abril de 2020, el Tribunal General anuló parcialmente la resolución de la EUIPO debido a que había incurrido en un error de apreciación al considerar que la marca denominativa BIO-INSECT Shocker no era engañosa en relación con los biocidas.

La recurrente, SolNova AG, había presentado una solicitud de nulidad de la marca denominativa BIO-INSECT Shocker para todos los productos designados por dicha marca, incluidos los biocidas, debido, entre otras cosas, a que podía inducir al público a error sobre la naturaleza o la calidad de los productos. La EUIPO había denegado esa solicitud por considerar que la marca controvertida no podía inducir a error al público, dado que la recurrente no había demostrado que dicha marca podía calificarse de engañosa en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra g), del Reglamento n.º 207/2009 y que era posible un uso no engañoso de dicha marca. En su recurso ante el Tribunal General, la recurrente alegaba, entre otras cosas, que el público pertinente percibía la marca controvertida en el sentido de que se refería a productos biológicos o asociados al respeto del medio ambiente.

El Tribunal General, en primer lugar, recordó su reiterada jurisprudencia según la cual los casos de denegación de registro de marcas que puedan inducir al público a error, contemplados en el artículo 7, apartado 1, letra g), del Reglamento n.º 207/2009, suponen que se pueda apreciar la existencia de un engaño efectivo o de un riesgo lo bastante grave de engaño del consumidor.

En segundo lugar, tras referirse a las disposiciones del Reglamento n.º 528/2012,⁴² en las que se define el concepto de biocida y se establecen los requisitos aplicables al etiquetado y a la publicidad de dichos productos, el Tribunal General señaló que de esas disposiciones se desprende que puede inducir a error y engañar al consumidor la presencia de menciones sobre biocidas, como aquellos para los se registró la marca controvertida, que hacen creer que dicho producto es natural, inofensivo o respetuoso con el medio ambiente. Por consiguiente, la presencia de una mención de ese tipo en un biocida basta para declarar un riesgo lo bastante grave de engaño del consumidor.

Sobre este particular, por lo que respecta al elemento denominativo «bio» de la marca controvertida, el Tribunal General recordó que ese elemento ya había adquirido un alcance muy evocador, que, en general, remite a la idea de respeto del medio ambiente, de la utilización de materias naturales e incluso de procesos de fabricación ecológicos.

Así pues, el Tribunal General concluyó que la presencia del término «bio» en los biocidas basta para declarar un riesgo lo bastante grave de engaño del consumidor.

Por último, el Tribunal General consideró, contrariamente a la EUIPO, que la posibilidad de un uso no engañoso de la marca, de suponerlo acreditado, no excluye una infracción del artículo 7, apartado 1, letra g), del Reglamento n.º 207/2009.

Sentencia de 29 de junio de 2022, Hijos de Moisés Rodríguez González/EUIPO — Irlanda y Ornua (La Irlandesa 1943) (T-306/20, [EU:T:2022:404](#))⁴³

«Marca de la Unión Europea — Procedimiento de nulidad — Marca figurativa de la Unión La Irlandesa 1943 — Causas de nulidad absoluta — Declaración de nulidad por parte de la Gran Sala de Recurso de la EUIPO — Pruebas presentadas por primera vez ante el Tribunal General — Fecha pertinente para el examen de una causa de nulidad absoluta — Marca que puede inducir al público a error — Artículo 7, apartado 1, letra g), del Reglamento (CE) n.º 207/2009 [actualmente artículo 7, apartado 1, letra g), del Reglamento (UE) 2017/1001] — Mala fe — Artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 [actualmente artículo 59, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001]»

⁴² Artículos 3, apartado 1, letra a), 69, apartado 2, y 72, apartado 3, del Reglamento (UE) n.º 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativo a la comercialización y el uso de los biocidas (DO 2012, L 167, p. 1).

⁴³ No se admitió a trámite el recurso de casación interpuesto contra dicha sentencia (auto de 8 de marzo de 2023, Hijos de Moisés Rodríguez González/EUIPO, C-605/22 P, [EU:C:2023:199](#)).

Durante décadas, Hijos de Moisés Rodríguez González, SA, la recurrente, compraba mantequilla irlandesa a Ornua Co-operative Ltd y la vendía en las islas Canarias (España) con marcas que incluían el elemento «la irlandesa». Una vez finalizada esta relación comercial en 2011, la recurrente siguió vendiendo productos con estas marcas. En 2014, la EUIPO le concedió el registro de la marca figurativa de la Unión La Irlandesa 1943 para distintos productos alimenticios.⁴⁴ Irlanda y Ornua Co-operative presentaron ante la EUIPO una solicitud de nulidad de dicha marca, debido a que podía inducir al público a error y a que su registro se había solicitado de mala fe.⁴⁵ La División de Anulación de la EUIPO denegó la solicitud de nulidad. Sin embargo, la Gran Sala de Recurso de la EUIPO anuló la resolución de la División de Anulación y declaró la nulidad de la marca controvertida. Consideró que, cuando se presentó la solicitud de registro, dicha marca podía inducir al público a error sobre la procedencia geográfica de los productos de que se trata y que su registro había sido solicitado de mala fe.

La recurrente interpuso un recurso ante el Tribunal General con el fin de que se anulara la resolución de la Gran Sala de Recurso. El Tribunal General desestima este recurso al considerar que la marca controvertida no inducía al público a error en el momento en que se presentó la solicitud de registro, pero que la recurrente actuó de mala fe al presentar dicha solicitud. En esta ocasión, aporta precisiones en cuanto a los requisitos de aplicación de los conceptos de «marca engañosa» y de «mala fe del solicitante» en el contexto de aquellas marcas que indican determinada procedencia geográfica de los productos.

De entrada, el Tribunal General señala que, al ver la marca controvertida colocada en los productos de que se trata, los consumidores hispanohablantes, que constituyen el público pertinente, creerán que proceden de Irlanda.

A continuación, en cuanto al hecho de que la marca controvertida pueda inducir al público a error, el Tribunal General señala que, a diferencia del examen de una solicitud de caducidad,⁴⁶ que exige considerar elementos posteriores a la presentación de la solicitud de la marca, como el uso que se hace de ella, el examen de una solicitud de nulidad basada en el hecho de que la marca pueda inducir al público a error⁴⁷ exige demostrar que el signo cuyo registro como marca se solicita podía, por sí solo, inducir a error al consumidor en el momento de presentar la solicitud de registro, ya que la gestión ulterior de dicho signo carece de pertinencia. En efecto, en materia de nulidad, debe apreciarse si la marca debería no haberse registrado, *ab initio*, por motivos ya existentes en la fecha de dicha solicitud, ya que tomar en consideración elementos posteriores solo puede servir para aclarar cómo eran las circunstancias en esa fecha.

⁴⁴ Se trataba de productos como la carne o los productos lácteos, comprendidos en la clase 29 del Arreglo de Niza.

⁴⁵ En el sentido del artículo 7, apartado 1, letra g), y del artículo 52, apartado 1, letras a) y b), del Reglamento n.º 207/2009.

⁴⁶ En el sentido del artículo 51, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009.

⁴⁷ Presentada con arreglo al artículo 52, apartado 1, letra a), en relación con el artículo 7, apartado 1, letra g), del Reglamento n.º 207/2009.

En el presente asunto, la Gran Sala de Recurso debía comprobar si, en la fecha de la solicitud de registro, no existía contradicción entre la información que la marca controvertida transmitía y las características de los productos designados en dicha solicitud. Pues bien, dado que la lista de productos no incluía indicación alguna de su procedencia geográfica, por lo que podía designar productos procedentes de Irlanda, en la fecha de presentación de la solicitud no existía tal contradicción, de modo que no cabía declarar que la controvertida marca podía inducir al público a error en esa fecha. Así pues, la Gran Sala de Recurso reprochó erróneamente a la recurrente que no hubiera limitado esta lista a los productos procedentes de Irlanda. Además, dado que no cabía considerar que la marca controvertida indujera al público a error en la fecha de la solicitud de registro, las pruebas posteriores, que no se referían a la situación en esa fecha, no podían confirmar que la marca surtiera tal efecto. Por lo tanto, la Gran Sala incurrió en error a este respecto.

Por último, en lo que atañe a la mala fe de la recurrente al presentar la solicitud de registro de la marca controvertida, ⁴⁸ el Tribunal General observa que, para resolver esta cuestión, la Gran Sala de Recurso podía basarse válidamente en pruebas —e incluso en el uso de la marca— posteriores a la fecha de dicha presentación, siempre que constituyeran indicios relativos a la situación en la fecha pertinente.

En el presente asunto, en primer lugar, una parte no desdeñable de los productos vendidos por la recurrente con la marca controvertida no era de origen irlandés ni se correspondía, por tanto, con la percepción que de ellos tenía el público pertinente. Aunque esta circunstancia es irrelevante a efectos del examen de la capacidad de la marca para inducir al público a error, no lo es a efectos del examen de la mala fe de la recurrente. En efecto, puesto que a los consumidores hispanohablantes se les había acostumbrado durante décadas a la colocación de la marca controvertida en la mantequilla procedente de Irlanda, podían verse inducidos a error en cuanto a la procedencia geográfica de tales productos, una vez que la recurrente había extendido el uso de la marca a productos distintos de la mantequilla de origen irlandés.

En segundo lugar, los asuntos en los que la EUIPO y las autoridades españolas anularon o denegaron marcas similares a la controvertida en el caso de autos confirman que el público pertinente podía percibir la marca controvertida como indicativa del origen irlandés de los productos. También indican que el uso de la marca para productos que no tienen origen irlandés era objeto de controversia en cuanto a su capacidad para inducir al público a error, cuestión que la recurrente necesariamente conocía en la fecha de la solicitud de registro de dicha marca y que puede corroborar, por tanto, la existencia de su mala fe en esa fecha.

En tercer lugar, la recurrente había adoptado una estrategia comercial de asociación con las marcas que incluían el elemento «la irlandesa» vinculadas a su antigua relación

⁴⁸ En el sentido del artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009.

comercial con Ornua Co-operative, con el fin de seguir beneficiándose de esa relación terminada y de las marcas correspondientes.

Por lo tanto, el Tribunal General constata que el registro de la marca controvertida era contrario a las prácticas leales en el comercio o en los negocios y que la Gran Sala de Recurso concluyó acertadamente que la recurrente había actuado de mala fe. Dado que esta conclusión puede justificar, por sí sola, la parte dispositiva de la resolución de la Gran Sala de Recurso, el Tribunal General desestima el recurso.

8. Mala fe del solicitante

Sentencia de 12 de septiembre de 2019, Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO (C-104/18 P, [EU:C:2019:724](#))

«Recurso de casación — Marca de la Unión Europea — Reglamento (CE) n.º 207/2009 — Causas de nulidad absoluta — Artículo 52, apartado 1, letra b) — Mala fe al presentar la solicitud de la marca»

En la sentencia Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO (C-104/18 P), pronunciada el 12 de septiembre de 2019, el Tribunal de Justicia anuló la sentencia del Tribunal General ⁴⁹ y precisó el concepto de «mala fe» al presentar una solicitud de marca de la Unión.

El Sr. Nadal Esteban y Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret, una empresa titular de marcas figurativas KOTON, mantuvieron relaciones comerciales hasta 2004. El 25 de abril de 2011, el Sr. Esteban presentó una solicitud de registro como marca de la Unión del signo figurativo STYLO & KOTON para productos y servicios de las clases 25, 35 y 39 del Arreglo de Niza. Como consecuencia de la estimación parcial de la oposición formulada por Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret, basada en sus marcas KOTON registradas para productos y servicios de las clases 18, 25 y 35, la marca STYLO & KOTON se registró para los servicios de la clase 39. Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret presentó entonces una solicitud de nulidad sobre la base del artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, en virtud del cual la mala fe del solicitante al presentar la solicitud de marca es una causa de nulidad absoluta.

El Tribunal General confirmó la resolución desestimatoria de la solicitud de nulidad adoptada por la EUIPO y consideró que no podía haber mala fe, ya que no había ni identidad ni similitud que indujera a confusión entre los productos o servicios para los

⁴⁹ Sentencia del Tribunal General de 30 de noviembre de 2017, Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO — Nadal Esteban (STYLO & KOTON) (T-687/16, [EU:T:2017:853](#)).

que se habían registrado las marcas. En casación, el Tribunal de Justicia tuvo que aclarar el concepto de «mala fe».

En primer lugar, el Tribunal de Justicia señaló que, aunque conforme a su sentido habitual en el lenguaje corriente, el concepto de «mala fe» presupone la presencia de una actitud o de una intención deshonestas, este concepto debe entenderse además en el contexto del Derecho de marcas, que es el del tráfico económico. Pues bien, las normas sobre la marca de la Unión tienen por objeto, en particular, contribuir a un sistema de competencia no falseada en la Unión en el que cada empresa, a fin de captar la clientela por la calidad de sus productos o de sus servicios, debe tener la posibilidad de hacer que se registren como marca los signos que permiten al consumidor distinguir sin confusión posible tales productos o servicios de los que tienen otra procedencia. Por consiguiente, el Tribunal de Justicia consideró que procede anular una marca por mala fe cuando de indicios pertinentes y concordantes resulta que el titular de una marca de la Unión no ha presentado la solicitud de registro de dicha marca con el objetivo de participar de forma leal en el proceso competitivo, sino con la intención de menoscabar, de un modo no conforme con las prácticas leales, los intereses de terceros, o con la intención de obtener, sin tener siquiera la mira puesta en un tercero en particular, un derecho exclusivo con fines diferentes a los correspondientes a las funciones de la marca, sobre todo a la función esencial de indicación de origen.

A continuación, el Tribunal de Justicia declaró que de la sentencia de 11 de junio de 2009, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli* (C-529/07, [EU:C:2009:361](#)), no se desprende que la existencia de mala fe pueda únicamente estimarse en el supuesto en el que en el mercado interior se utiliza un signo idéntico o similar para productos idénticos o similares que pueda confundirse con el signo cuyo registro se solicita. En efecto, puede haber supuestos en los que quepa considerar que la solicitud de registro de una marca se presentó de mala fe, pese a que, en el momento de dicha solicitud, no había una utilización por parte de un tercero, en el mercado interior, de un signo idéntico o similar para productos idénticos o similares. En el caso de una solicitud de nulidad basada en el artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, no se exige en absoluto que el solicitante sea titular de una marca anterior para productos o servicios idénticos o similares. Además, en aquellos supuestos en los que resulte que, en el momento de presentar la solicitud de la marca impugnada, un tercero utilizaba en al menos un Estado miembro un signo idéntico o similar a dicha marca, no será necesario acreditar la existencia de un riesgo de confusión por parte del público. Si no hay riesgo de confusión entre el signo utilizado por un tercero y la marca impugnada, o en el caso de que no haya utilización por parte de un tercero de un signo idéntico o similar a la marca impugnada, otras circunstancias fácticas podrán constituir, en su caso, indicios pertinentes y concordantes que determinen la mala fe del solicitante.

Por último, el Tribunal de Justicia declaró que el Tribunal General no tomó en consideración en su apreciación global todas las circunstancias fácticas pertinentes tal como concurrían en el momento en que se presentó la solicitud, pese a que ese momento era determinante. En efecto, dado que se había solicitado la nulidad de la

marca en su totalidad, dicha solicitud debía ser examinada valorando la intención del Sr. Esteban en el momento en el que este solicitó el registro de dicha marca. Por consiguiente, el Tribunal de Justicia anuló la sentencia recurrida.

Sentencia de 6 de julio de 2022, Zdút/EUIPO — Nehera y otros (nehera) (T-250/21, [EU:T:2022:430](#))

«Marca de la Unión Europea — Procedimiento de nulidad — Marca figurativa de la Unión NEHERA — Causa de nulidad absoluta — Inexistencia de mala fe — Artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.º 207/2009 [actualmente artículo 59, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001]»

En 2014, el Sr. Ladislav Zdút, el recurrente, obtuvo de la EUIPO el registro de la marca figurativa de la Unión NEHERA para productos del sector textil.

La Sra. Nehera, el Sr. Nehera y la Sra. Sehnal presentaron, en 2019, una solicitud de nulidad contra la referida marca basada en la mala fe del recurrente al presentar la solicitud de registro.⁵⁰ Alegaban que su abuelo, el Sr. Jan Nehera, había creado en Checoslovaquia, en los años treinta, una empresa que comercializaba prendas de vestir y accesorios y había registrado y utilizado una marca nacional idéntica a la marca controvertida, que gozaba de renombre. Esa solicitud fue estimada por la Segunda Sala de Recurso de la EUIPO. Esta concluyó que la intención del recurrente era aprovecharse indebidamente del renombre del Sr. Jan Nehera y de la antigua marca checoslovaca y que, por lo tanto, el recurrente actuó de mala fe al presentar la solicitud de registro de la marca controvertida. El recurrente interpuso un recurso ante el Tribunal General por el que solicitaba la anulación de dicha resolución de la Sala de Recurso de la EUIPO.

El Tribunal General anula la resolución impugnada y precisa el concepto de «mala fe» cuando se basa en una intención de aprovecharse indebidamente del renombre de una antigua marca o de la fama del nombre de una persona.

En primer lugar, el Tribunal General señala que, para apreciar la mala fe del solicitante, es posible tener en cuenta el grado de notoriedad del que gozaba el signo controvertido en el momento en que se solicitó su registro, en particular cuando dicho signo había sido anteriormente registrado o utilizado por un tercero como marca. En efecto, el hecho de que el uso de un signo cuyo registro se solicita permita al solicitante aprovecharse indebidamente del renombre de una marca o de un signo anterior, o incluso del nombre de una persona célebre, puede demostrar la mala fe del solicitante. El público pertinente para apreciar la existencia del renombre y del aprovechamiento indebido de este es el consumidor medio de los productos para los que se registró la marca controvertida.

⁵⁰ En el sentido del artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009.

A continuación, el Tribunal General considera que un comportamiento de parasitismo en relación con el renombre de un signo o de un nombre solo es posible, en principio, si ese signo o ese nombre goza efectiva y actualmente de cierto renombre o de determinada fama. Pues bien, en el caso de autos, en la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca controvertida, la antigua marca checoslovaca y el nombre del Sr. Jan Nehera ya no estaban registrados ni protegidos, ni eran utilizados por un tercero para comercializar prendas de vestir, ni siquiera eran renombrados entre el público pertinente. En este contexto, el Tribunal General precisa que la mera circunstancia de que el solicitante de la marca supiera o debiera saber que un tercero había utilizado en el pasado una marca idéntica o similar a la marca solicitada no basta para demostrar la existencia de mala fe por parte de este último.

Además, el Tribunal General recuerda que la existencia de un vínculo en la mente del público pertinente entre la marca controvertida y el signo anterior no basta, por sí misma, para concluir que existe un aprovechamiento indebido del renombre del signo o del nombre anterior. A este respecto, subraya que el recurrente realizó un esfuerzo comercial propio para revivir la imagen de la antigua marca checoslovaca y que la mera circunstancia de haber hecho referencia a dicha marca y a la imagen histórica de su autor con fines promocionales no resulta contrario a las prácticas leales en materia industrial o comercial.

Por otra parte, el Tribunal General reconoce que no puede excluirse que, en determinadas circunstancias particulares, la reutilización por un tercero de una antigua marca anteriormente renombrada o del nombre de una persona anteriormente famosa pueda dar una falsa impresión de continuidad o de herencia de esa antigua marca o de dicha persona. Tal podría ser el caso, en particular, cuando el solicitante de la marca se presenta ante el público pertinente como el sucesor legal o económico del titular de la antigua marca, cuando no existe ninguna relación de continuidad o de herencia entre él y el titular de la marca anterior. Tal circunstancia podría tenerse en cuenta para determinar, en su caso, la mala fe del solicitante. Pues bien, en el caso de autos, según el Tribunal General, no parece que el recurrente haya intentado deliberadamente demostrar una falsa impresión de continuidad o de herencia entre su empresa y la del Sr. Jan Nehera.

Por último, el Tribunal General se pronuncia sobre la supuesta intención del recurrente de estafar a los descendientes y a los herederos del Sr. Jan Nehera y de usurpar sus derechos. A este respecto, señala que, en el momento en que se presentó la solicitud de registro de la marca controvertida, la antigua marca checoslovaca y el nombre del Sr. Jan Nehera ya no eran objeto de protección jurídica alguna. Por lo tanto, los descendientes y los herederos de este no eran titulares de ningún derecho que pudiera ser objeto de estafa o ser usurpado por el recurrente.

Por consiguiente, el Tribunal General concluye que el recurrente no actuó de mala fe y anula la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la EUIPO.

9. Adquisición del carácter distintivo por el uso

Sentencia de 12 de diciembre de 2002, eCopy/OAMI (ECOPY) (T-247/01, [EU:T:2002:319](#))

«Marca comunitaria — Vocablo ECOPY — Desviación de poder — Carácter distintivo adquirido por el uso con posterioridad a la fecha de presentación de la solicitud — Artículo 7, apartado 3, del Reglamento (CE) n.º 40/94»

La sociedad eCopy, Inc, anteriormente denominada Simplify Development Corporation, presentó ante la OAMI una solicitud de registro de la marca denominativa ECOPY para productos correspondientes a «programas de ordenador y aparatos de escaneado y de difusión electrónica de documentos». No obstante, dicha solicitud fue denegada por el examinador, debido a que la marca solicitada era descriptiva de los productos en cuestión y carecía de cualquier carácter distintivo. El recurso interpuesto contra esta resolución también fue desestimado por la Sala de Recurso.

El Tribunal General, que conoce de un recurso contra la resolución de esta última, que desestima, precisa los criterios de apreciación del carácter distintivo adquirido por el uso en el sentido del artículo 7, apartado 3, del Reglamento n.º 40/94, así como el alcance del examen realizado por la OAMI.

Según el Tribunal General, el artículo 7, apartado 3, del Reglamento n.º 40/94 debe interpretarse en el sentido de que el carácter distintivo de una marca debe haberse adquirido por un uso anterior a la presentación de la solicitud. En consecuencia, carece de pertinencia la circunstancia de que una marca haya adquirido carácter distintivo por un uso posterior a la fecha de presentación de la solicitud de marca y anterior al momento en que la OAMI, a saber, el examinador o, en su caso, la Sala de Recurso, se pronuncie sobre la cuestión de si se oponen al registro de esa marca motivos absolutos de denegación del registro. De ello se desprende que la OAMI no puede tomar en consideración cualquier elemento de prueba que se refiera al uso posterior a la fecha de presentación.

Por lo que respecta al examen realizado por la OAMI, el Tribunal General señala que, al apreciar el carácter distintivo de una marca comunitaria adquirido por el uso, la OAMI solo está obligada a examinar hechos susceptibles de conferir a la marca solicitada tal carácter cuando el solicitante los haya invocado. En efecto, si bien es cierto que, en lo referente al artículo 7, apartado 3, del Reglamento n.º 40/94, no existe ninguna regla que disponga que el examen, por parte de la OAMI (a saber, por el examinador o, en su caso, por la Sala de Recurso), se limita a los hechos invocados por las partes, contrariamente a lo que establece el artículo 74, apartado 1, *in fine*, del mismo Reglamento respecto a los motivos relativos de denegación del registro, la OAMI se encuentra, a falta de una alegación del solicitante de la marca sobre el carácter distintivo de esta adquirido por el uso, en la imposibilidad material de tener en cuenta el hecho de que la marca solicitada adquirió tal carácter. Del mismo modo, la OAMI únicamente está obligada a tener en cuenta un elemento de prueba encaminado a

demostrar que la marca solicitada adquirió carácter distintivo por el uso si el solicitante de la marca lo aportó durante el procedimiento administrativo ante la OAMI, puesto que no existe diferencia sustancial entre, por una parte, la invocación del hecho de que la marca solicitada adquirió carácter distintivo por el uso y, por otra parte, la presentación de pruebas en apoyo de tal alegación.

Sentencia de 19 de junio de 2014, Oberbank y otros (C-217/13 y C-218/13, [EU:C:2014:2012](#))

«Procedimiento prejudicial — Marcas — Directiva 2008/95/CE — Artículo 3, apartados 1 y 3 — Marca consistente en un color rojo sin contorno, registrada para servicios bancarios — Solicitud de nulidad — Carácter distintivo adquirido por el uso — Prueba — Sondeo de opinión — Momento en que debe adquirirse el carácter distintivo por el uso — Carga de la prueba»

DSGV era titular de una marca nacional consistente en un color rojo sin contorno, que fue registrada ante la Deutsches Patent- und Markenamt (Oficina alemana de patentes y marcas; en lo sucesivo, «DPMA») para servicios bancarios. Oberbank solicitó la nulidad de la marca controvertida, alegando, entre otros extremos, que la misma no había adquirido carácter distintivo por el uso. Esta solicitud fue denegada por la DPMA. Además, Banco Santander y Santander Consumer Bank también presentaron una solicitud de nulidad de la marca controvertida debido a la falta de adquisición de carácter distintivo por el uso, que también fue denegada.

El Bundespatentgericht (Tribunal Supremo de Propiedad Industrial, Alemania), que conocía de dos recursos interpuestos por Oberbank, por una parte, y por Banco Santander y Santander Consumer Bank, por otra, solicitó al Tribunal de Justicia que aclarara el grado de reconocimiento exigido para considerar que una marca ha adquirido carácter distintivo por el uso, así como la fecha pertinente que debe tenerse en cuenta para tal examen.

En primer lugar, el Tribunal de Justicia señala que el artículo 3, apartados 1 y 3, de la Directiva 2008/95 sobre marcas ⁵¹ debe interpretarse en el sentido de que se opone a una interpretación del Derecho nacional según la cual, en los procedimientos en los que se suscita la cuestión de si una marca de color sin contorno ha adquirido carácter distintivo por el uso, resulta siempre necesario un sondeo de opinión que tenga como resultado que el grado de reconocimiento de dicha marca sea cuando menos del 70 %.

En segundo lugar, el Tribunal de Justicia considera que, cuando un Estado miembro no haya hecho uso de la facultad prevista en la segunda frase del artículo 3, apartado 3, de la Directiva 2008/95 sobre las marcas, la primera frase de esa misma disposición debe interpretarse en el sentido de que, en el ámbito de un procedimiento de nulidad relativo a una marca desprovista de carácter distintivo intrínseco, es necesario, para determinar

⁵¹ Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 2008, L 299, p. 25).

si dicha marca ha adquirido carácter distintivo por el uso, examinar si tal carácter se adquirió antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca. A este respecto, resulta irrelevante que el titular de la marca controvertida alegue que, en cualquier caso, la marca adquirió carácter distintivo en virtud de un uso posterior a la presentación de la solicitud de registro pero anterior a este.

En tercer y último lugar, el Tribunal de Justicia concluye que, cuando un Estado miembro no haya hecho uso de la facultad prevista en la segunda frase del artículo 3, apartado 3, de la Directiva 2008/95 sobre las marcas, la primera frase de esa misma disposición deberá interpretarse en el sentido de que no se opone a que, en el ámbito de un procedimiento de nulidad, la marca controvertida sea declarada nula cuando esté desprovista de carácter distintivo intrínseco y el titular de la misma no logre demostrar que la marca había adquirido, con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro, un carácter distintivo por el uso que se hizo de la misma.

Sentencia de 21 de abril de 2015, Louis Vuitton Malletier/OAMI — Nanu-Nana (Representación de un dibujo a cuadros marrón y beis) (T-359/12, [EU:T:2015:215](#) ⁵²)

«Marca comunitaria — Procedimiento de nulidad — Marca comunitaria figurativa que representa un dibujo a cuadros marrón y beis — Motivo de denegación absoluto — Falta de carácter distintivo — Falta de carácter distintivo adquirido por el uso — Artículo 7, apartados 1, letra b), y 3, del Reglamento (CE) n.º 207/2009 — Artículo 52, apartados 1 y 2, del Reglamento n.º 207/2009»

Louis Vuitton Malletier era titular de la marca comunitaria figurativa que representa un dibujo a cuadros marrón y beis. Nanu-Nana Handelsgesellschaft mbH für Geschenkartikel & Co. KG presentó una solicitud de nulidad, que fue estimada por la División de Anulación de la OAMI debido a que la marca carecía de carácter distintivo y no lo había adquirido por el uso. La Sala de Recurso de la OAMI confirmó esta resolución.

El Tribunal General, que conoce de un recurso contra la resolución de la Sala de Recurso, que desestima, declara que el motivo de denegación absoluto relativo a la falta de carácter distintivo de un signo ⁵³ no se opone al registro de una marca si esta ha adquirido, para los productos para los cuales se solicite el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma. La prueba del carácter distintivo adquirido por el uso solo debe aportarse en relación con los Estados que eran miembros de la Unión en la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca controvertida. Así pues, debe registrarse un signo desprovisto de carácter distintivo intrínseco que, debido al uso que se haya hecho de él con anterioridad a la presentación

⁵² El recurso de casación interpuesto contra dicha sentencia fue desestimado mediante auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 21 de julio de 2016, Louis Vuitton Malletier/EUIPO, (C-363/15 P y C-364/15 P, [EU:C:2016:595](#)).

⁵³ En el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009.

de una solicitud cuyo objeto es su registro como marca comunitaria, ha adquirido tal carácter para los productos o servicios mencionados en la solicitud de registro, dado que no se trata de una marca «registrada contraviniendo las disposiciones del artículo 7». Por lo tanto, el artículo 52, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009 no es en absoluto pertinente en este supuesto, dado que se refiere a las marcas cuyo registro hubiese sido contrario a los motivos de denegación establecidos en el artículo 7, apartado 1, letras b) a d), del Reglamento n.º 207/2009 y que, a falta de tal disposición, deberían haberse anulado. En efecto, precisamente, el objetivo del artículo 52, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009 es mantener el registro de aquellas marcas que, debido al uso que de ellas se haya hecho, hayan adquirido mientras tanto, es decir, después de su registro, un carácter distintivo respecto a los productos o servicios para los cuales se hubieran registrado, a pesar de la circunstancia de que, en el momento en que tuvo lugar, tal registro era contrario al artículo 7 del Reglamento n.º 207/2009.

La marca comunitaria tiene «carácter unitario», lo que implica que «producirá los mismos efectos en el conjunto de la Comunidad». De ello resulta que, para que se admita su registro, un signo debe poseer un carácter distintivo en el conjunto de la Unión. De este modo, deberá denegarse el registro de una marca si carece de carácter distintivo en una parte de la Unión. El artículo 7, apartado 3, del Reglamento n.º 207/2009 debe entenderse a la luz de esta exigencia. Por lo tanto, es necesario acreditar la adquisición de carácter distintivo como consecuencia de su uso en todo el territorio en el que la marca carecía *ab initio* de tal carácter. De las consideraciones expuestas anteriormente se desprende necesariamente que, cuando la marca controvertida carece de carácter distintivo en el conjunto de la Unión, la prueba del carácter distintivo adquirido por dicha marca debe presentarse respecto de cada uno de los Estados miembros. El Tribunal de Justicia ha declarado, efectivamente, que, aunque es cierto que la adquisición de carácter distintivo como consecuencia del uso de una marca debe probarse respecto de la parte de la Unión en la que esta marca no tenía *ab initio* tal carácter, resultaría excesivo exigir que se aportara la prueba de tal adquisición respecto de cada uno de los Estados miembros. Sin embargo, es preciso observar que, al recordar la jurisprudencia según la cual una marca solo podía ser registrada si se aportaba la prueba de que, por el uso que se había hecho de ella, había adquirido carácter distintivo en la parte de la Unión en la que no tenía *ab initio* tal carácter, el Tribunal de Justicia no se ha separado de su jurisprudencia.

Sentencia de 25 de julio de 2018, *Société des produits Nestlé y otros/Mondelez UK Holdings & Services* (C-84/17 P, C-85/17 P y C-95/17 P, [EU:C:2018:596](#))

«Recurso de casación — Marca de la Unión Europea — Marca tridimensional que representa la forma de una tableta de chocolate de cuatro barras — Recurso de casación dirigido contra fundamentos de Derecho — Inadmisibilidad — Reglamento (CE) n.º 207/2009 — Artículo 7, apartado 3 — Prueba del carácter distintivo adquirido por el uso»

La Société des produits Nestlé SA solicitó ante la EUIPO el registro como marca de la Unión del signo tridimensional que representa la forma de una tableta de chocolate de cuatro barras para productos pertenecientes al sector de los caramelos y productos de panadería.⁵⁴ Cadbury Schweppes plc (que se convirtió en Cadbury Holdings y, más tarde, en Mondelez) presentó una solicitud de nulidad del registro basada en la falta de carácter distintivo de dicho signo,⁵⁵ que fue estimada por la División de Anulación de la EUIPO. No obstante, la Sala de Recurso de la EUIPO anuló dicha resolución, por considerar que el signo controvertido había adquirido carácter distintivo por el uso que se había hecho de él.⁵⁶

A continuación, el Tribunal General conoció de un recurso interpuesto contra esta última resolución,⁵⁷ y la anuló en su totalidad, al estimar que esta no se había pronunciado sobre la percepción de la marca controvertida por el público pertinente en varios Estados miembros.

A raíz de los recursos de casación interpuestos por Nestlé y la EUIPO, que desestima, el Tribunal de Justicia precisa el alcance territorial del uso de un signo necesario para que pueda considerarse que ha adquirido carácter distintivo en el sentido del artículo 7, apartado 3, del Reglamento n.º 207/2009.

En primer lugar, el Tribunal de Justicia precisa el alcance de la sentencia de 18 de abril de 2013, Colloseum Holding, (C-12/12, [EU:C:2013:253](#)). A este respecto, subraya que, ciertamente, ya ha declarado que los requisitos establecidos para verificar el uso efectivo de una marca⁵⁸ son análogos a los relativos a la adquisición del carácter distintivo de un signo por el uso a efectos de su registro⁵⁹ y que, para apreciar la existencia de un «uso efectivo en la Comunidad», debe prescindirse de las fronteras del territorio de los Estados miembros. Sin embargo, la sentencia Colloseum Holding no versa sobre el ámbito geográfico pertinente para apreciar la existencia de un uso efectivo en el sentido del artículo 15, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009, sino sobre la posibilidad de considerar que el requisito del uso efectivo de una marca en el sentido de la referida disposición se cumple cuando una marca registrada que ha adquirido su carácter distintivo como consecuencia del uso de otra marca compuesta de la que constituye uno de los elementos se utiliza únicamente a través de esta otra marca compuesta, o cuando solo se utiliza conjuntamente con otra marca, estando además la propia combinación de estas dos marcas registrada como marca. Así pues, el

⁵⁴ Se trataba de productos comprendidos en la clase 30 del Arreglo de Niza.

⁵⁵ En el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009.

⁵⁶ En el sentido del artículo 7, apartado 3, del Reglamento n.º 207/2009.

⁵⁷ Sentencia de 15 de diciembre de 2016, Mondelez UK Holdings & Services/EUIPO — Société des produits Nestlé (Forma de una tableta de chocolate) (T-112/13, [EU:T:2016:735](#)).

⁵⁸ En el sentido del artículo 15, apartado 1, del Reglamento n.º 40/94 y del artículo 15, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009.

⁵⁹ Sentencia de 19 de diciembre de 2012, Leno Merken (C-149/11, [EU:C:2012:816](#)).

apartado 34 de la sentencia Colloseum Holding no puede interpretarse en el sentido de que los requisitos establecidos para apreciar la extensión territorial que permite el registro de una marca por el uso son análogos a los que permiten el mantenimiento de los derechos del titular de una marca registrada.

El Tribunal de Justicia señala asimismo que, en materia de uso efectivo de una marca de la Unión ya registrada, no existe disposición análoga a la del artículo 7, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009, de modo que no puede considerarse de entrada que no existe tal uso por el mero hecho de que la marca de que se trate no haya sido utilizada en una parte de la Unión. Por consiguiente, aun cuando fuera justificado suponer que una marca de la Unión Europea sea utilizada en un territorio más vasto que el de un solo Estado miembro para que tal uso pudiera calificarse de «uso efectivo», no cabe excluir que, en determinadas circunstancias, el mercado de productos o servicios para los que se haya registrado una marca de la Unión se circunscriba por ello al territorio de un solo Estado miembro, de modo que el uso de esa marca en dicho territorio podría cumplir el requisito del uso efectivo de una marca de la Unión Europea.

En segundo lugar, por lo que se refiere a la adquisición de carácter distintivo por una marca como consecuencia del uso que se ha hecho de ella, el Tribunal de Justicia recuerda su jurisprudencia según la cual un signo solo puede ser registrado como marca de la Unión, con arreglo al artículo 7, apartado 3, del Reglamento n.º 207/2009, si se aporta la prueba de que, por el uso que se ha hecho de él, ha adquirido carácter distintivo en la parte de la Unión en la que no tenía *ab initio* tal carácter. Esta parte de la Unión puede estar constituida eventualmente por un solo Estado miembro. Por consiguiente, en lo que respecta a una marca que carece de carácter distintivo *ab initio* en el conjunto de los Estados miembros, tal marca solo puede registrarse en virtud de dicha disposición si se demuestra que ha adquirido carácter distintivo por el uso en todo el territorio de la Unión. Además, el Tribunal de Justicia subraya que de la sentencia de 24 de mayo de 2012, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/OAMI*, (C-98/11 P, [EU:C:2012:307](#)), apartado 62, no se deduce que, cuando una marca carezca de carácter distintivo intrínseco en el conjunto de la Unión, basta demostrar, para que se registre como marca de la Unión Europea, que ha adquirido carácter distintivo por el uso en una parte significativa de la Unión, aun cuando tal prueba no se haya aportado en relación con cada uno de los Estados miembros.

En tercer y último lugar, por lo que respecta a la prueba de la adquisición del carácter distintivo por el uso, el Tribunal de Justicia considera que, dado que ninguna disposición del Reglamento n.º 207/2009 exige acreditar con pruebas distintas la adquisición de carácter distintivo por el uso en cada Estado miembro considerado individualmente, no cabe excluir, por lo tanto, que elementos probatorios de la adquisición, por un signo determinado, de carácter distintivo mediante el uso sean pertinentes respecto a varios Estados miembros, incluso respecto al conjunto de la Unión. En particular, es posible que, en relación con determinados productos o servicios, los operadores económicos hayan reagrupado a varios Estados miembros en el seno de la misma red de distribución y hayan tratado a estos Estados miembros, en concreto desde el punto de

vista de sus estrategias de comercialización, como si constituyeran un solo y único mercado nacional. En este supuesto, los elementos probatorios del uso de un signo en semejante mercado transfronterizo pueden ser pertinentes respecto a todos los Estados miembros de que se trate. Lo mismo sucederá cuando, por la proximidad geográfica, cultural o lingüística entre dos Estados miembros, el público pertinente del primero posee un conocimiento suficiente de los productos o servicios presentes en el mercado nacional del segundo.

De estas consideraciones se desprende que si bien no es necesario, a efectos del registro con arreglo al artículo 7, apartado 3, del Reglamento n.º 207/2009 de una marca que carece *ab initio* de carácter distintivo en el conjunto de los Estados miembros de la Unión, que se aporte la prueba, respecto a cada Estado miembro considerado individualmente, de la adquisición por esa marca de carácter distintivo mediante el uso, las pruebas aportadas deben permitir demostrar tal adquisición en el conjunto de los Estados miembros de la Unión. La cuestión de dilucidar si los elementos probatorios presentados bastan para acreditar la adquisición, por un signo determinado, de carácter distintivo mediante el uso en la parte del territorio de la Unión en donde ese signo no poseía *ab initio* tal carácter se incardina en la apreciación de las pruebas que incumbe, en primer lugar, a las instancias de la EUIPO. Esta apreciación está sujeta al control del Tribunal General, el cual, cuando se interpone un recurso ante él contra una resolución de una sala de recurso, es el único competente para comprobar los hechos y, por tanto, para apreciarlos. En cambio, salvo en el supuesto de desnaturalización, por parte del Tribunal General, de los datos que le fueron sometidos, la apreciación de los hechos no constituye una cuestión de Derecho sujeta como tal al control del Tribunal de Justicia en el marco de un recurso de casación. También es cierto que, si las instancias de la EUIPO o el Tribunal General, tras haber apreciado todos los elementos probatorios que se les han presentado, consideran que algunos de estos elementos bastan para demostrar la adquisición, por un signo determinado, de carácter distintivo mediante el uso en la parte de la Unión en la que carece de tal carácter *ab initio* y para justificar, así, su registro como marca de la Unión Europea, deben enunciar claramente esta decisión en sus respectivas resoluciones.

II. Motivos de denegación relativos de registro

1. Riesgo de confusión

Sentencia de 9 de julio de 2003, Laboratorios RTB/OAMI — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS) (T-162/01, [EU:T:2003:199](#))

«Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Marcas figurativas y denominativas anteriores que incluyen el vocablo GIORGI — Solicitud de marca denominativa comunitaria GIORGIO BEVERLY HILLS — Motivo de denegación relativo — Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.º 40/94»

Giorgio Beverly Hills, Inc. presentó ante la OAMI una solicitud de registro como marca comunitaria del signo denominativo GIORGIO BEVERLY HILLS para productos comprendidos en diferentes clases del Arreglo de Niza.⁶⁰

Laboratorios RTB presentó oposición contra el registro de dicha marca comunitaria alegando que existía riesgo de confusión entre la marca solicitada y las marcas figurativas anteriores que incluyen los signos denominativos J GIORGI, GIORGI LINE y MISS GIORGI, de los que la demandante era titular.

La División de Oposición de la OAMI desestimó la oposición por estimar que las diferencias entre los signos en conflicto evitaban el riesgo de confusión por parte del público del territorio español, en el que las marcas anteriores se encontraban protegidas.

La demandante interpuso recurso ante la OAMI contra la resolución de la División de Oposición, que fue desestimado por la Sala de Recurso. Esta última consideró esencialmente que, pese a la identidad de los productos de que se trata, existían suficientes diferencias entre la marca solicitada GIORGIO BEVERLY HILLS y las marcas figurativas anteriores que incluyen los signos denominativos J GIORGI, GIORGI LINE y MISS GIORGI como para excluir el riesgo de confusión.

La demandante interpuso recurso contra la resolución de la Sala de Recurso, que fue desestimado por el Tribunal General.

A este respecto, el Tribunal General considera que no existe riesgo de confusión para el público español entre la marca denominativa «GIORGIO BEVERLY HILLS», cuyo registro como marca comunitaria se solicita para jabones de tocador, perfumes, etc. comprendidos en la clase 3 del Arreglo de Niza, y marcas figurativas que incluyen los signos denominativos «J GIORGI», «GIORGIO LINE» y «MISS GIORGI», registradas anteriormente en España para designar productos de perfumería y cosméticos de la

⁶⁰ Se trata de las clases 3, 14, 18 y 25 del Arreglo de Niza.

misma clase. En efecto, aunque exista una identidad o una similitud entre los productos amparados por las marcas en conflicto, las diferencias gráficas, fonéticas y conceptuales entre los signos constituyen motivo suficiente para descartar la existencia de dicho riesgo, por lo que no se cumple uno de los requisitos para aplicar el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 40/94, sobre la marca comunitaria.

Sentencia de 22 de enero de 2009, Commercy/OAMI — easyGroup IP Licensing (easyHotel) (T-316/07, [EU:T:2009:14](#))

«Marca comunitaria — Procedimiento de nulidad — Marca comunitaria denominativa EasyHotel — Marca nacional denominativa anterior EASYHOTEL — Motivo de denegación relativo — Ausencia de similitud de los productos y de los servicios — Artículo 8, apartado 1, letra b), y artículo 52, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) n.º 40/94 — Justicia gratuita — Solicitud presentada por el administrador de la quiebra de una sociedad mercantil — Artículo 94, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento»

EasyGroup IP Licensing Ltd presentó ante la OAMI una solicitud de registro como marca comunitaria del signo denominativo easyHotel para diferentes productos y servicios.⁶¹ Commercy AG presentó una solicitud de nulidad de la marca controvertida basada en la marca nacional denominativa anterior EASYHOTEL, registrada en Alemania para diversos productos y servicios. EasyGroup IP Licensing renunció a la marca controvertida para determinados productos y servicios.

La División de Anulación denegó la solicitud de nulidad por considerar que no concurría uno de los requisitos necesarios para la aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 40/94, a saber, la identidad o la similitud de los productos y de los servicios cubiertos por las marcas en conflicto. Mediante su resolución, la Sala de Recurso desestimó el recurso de la demandante y confirmó la resolución de la División de Anulación. En esencia, consideró que los productos y los servicios afectados no eran ni idénticos ni similares y que, por lo tanto, el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 40/94, no era aplicable.

El Tribunal General desestimó el recurso interpuesto contra la resolución de la Sala de Recurso por considerar, en primer lugar, que una solicitud de nulidad basada en el artículo 8, apartado 1, de ese mismo Reglamento solo puede ser presentada por los titulares de las marcas anteriores invocadas en apoyo de esa solicitud o por los licenciarios facultados por estos.⁶² Sin embargo, la calidad de administrador en el procedimiento de quiebra de una sociedad mercantil que es la titular de las marcas anteriores en cuestión no corresponde a ninguna de esas dos categorías. Por tanto,

⁶¹ Los productos y servicios para los que se solicitó la marca están comprendidos en las clases 9, 16, 25, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41 y 42 del Arreglo de Niza.

⁶² Artículo 55, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 40/94, sobre la marca comunitaria, en relación con el artículo 42, apartado 1, y el artículo 52, apartado 1, de dicho Reglamento.

debe declararse inadmisile una solicitud de nulidad presentada por dicho administrador en su propio nombre.

En efecto, si la sociedad de que se trata ha presentado una solicitud de nulidad de una marca comunitaria, invocando marcas anteriores de las que es titular, es esa misma sociedad, en su caso representada por el administrador de la quiebra, la que tiene derecho a dirigirse contra las resoluciones de la División de Anulación y de la Sala de Recurso. En cambio, un recurso ante la Sala de Recurso y un recurso ante el Tribunal General interpuestos por el administrador de la quiebra de la misma sociedad en nombre propio deben desestimarse, ya que habrían sido presentados ⁶³ por una persona que no estaba habilitada para dirigirse contra las resoluciones a las que se refieren dichos recursos.

En segundo lugar, el Tribunal General considera que no existe, para el público en general, un riesgo de confusión ⁶⁴ entre el signo denominativo easyHotel, cuyo registro como marca comunitaria se solicitó para servicios de las clases 39 y 42 del Arreglo de Niza y para productos y servicios de las clases 16, 25, 32, 33, 35, 36 y 41, y la marca denominativa EASYHOTEL, registrada anteriormente en Alemania para programas informáticos comprendidos respectivamente en las clases 9 y 42 de dicho Arreglo.

Los productos y los servicios afectados se diferencian en cuanto a su naturaleza, a su destino y a su utilización y no presentan un carácter competidor o complementario. En efecto, los productos y los servicios afectados designados por la marca anterior son de naturaleza informática, mientras que los servicios de información, de pedido y de reserva designados por la marca controvertida son de naturaleza distinta y solo utilizan la informática para transmitir una información o permitir reservas de habitaciones de hotel o de viajes.

De hecho, los productos y los servicios de que se trata cubiertos por la marca anterior se destinan especialmente a las empresas del sector de la hostelería y a las agencias de viajes y los servicios de información, de pedidos y de reservas designados por la marca controvertida se destinan al gran público. Además, los productos y servicios de que se trata cubiertos por la marca anterior sirven para que funcione un sistema informático y, más concretamente, una tienda en línea, mientras que los servicios de información, de pedido y de reserva designados por la marca de que se trata sirven para reservar una habitación de hotel o un viaje. La mera circunstancia de que los servicios de información, de pedido y de reserva designados por la marca de que se trata se presten exclusivamente a través de Internet y necesiten, por lo tanto, de un apoyo informático como el ofrecido por los productos y servicios designados por la marca anterior no es suficiente para descartar las diferencias existentes entre los productos y los servicios afectados en cuanto a su naturaleza, su destino y su utilización.

⁶³ Contrariamente a lo dispuesto, respectivamente, en el artículo 58 y en el artículo 63, apartado 4, del Reglamento n.º 40/94.

⁶⁴ En el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 40/94.

En tercer y último lugar, los productos o servicios complementarios son aquellos entre los que existe una estrecha conexión, en el sentido de que uno es indispensable o importante para el uso del otro, de manera que los consumidores pueden pensar que la empresa responsable de la fabricación de esos productos o de la prestación de esos servicios es la misma.

Esta definición jurisprudencial implica que los productos o los servicios complementarios puedan ser utilizados conjuntamente, lo que presupone que se dirijan al mismo público. De ello se deduce que no puede existir un vínculo de complementariedad entre, por una parte, los productos o los servicios que son necesarios para el funcionamiento de una empresa mercantil y, por otra, los productos y los servicios que dicha empresa fabrica o suministra. Estas dos categorías de productos o de servicios no se utilizan conjuntamente, dado que los de la primera categoría son utilizados por la propia empresa, mientras que los de la segunda son utilizados por los clientes de la empresa.

Sentencia de 18 de junio de 2009, L'Oréal y otros (C-487/07, [EU:C:2009:378](#))

«Directiva 89/104/CEE — Marcas — Artículo 5, apartados 1 y 2 — Uso en una publicidad comparativa — Derecho a prohibir dicho uso — Ventaja desleal obtenida del renombre — Menoscabo a las funciones de la marca — Directiva 84/450/CEE — Publicidad comparativa — Artículo 3 bis, apartado 1, letras g) y h) — Requisitos de licitud de la publicidad comparativa — Ventaja obtenida indebidamente de la reputación de una marca — Presentación de un bien como una imitación o una réplica»

Las empresas L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC y Laboratoire Garnier & Cie son miembros del grupo L'Oréal, que fabrica y comercializa perfumes de lujo. Son titulares de las marcas de renombre Trésor, Miracle, Anaïs-Anaïs y Noa.

Malaika y Starion comercializan en el Reino Unido imitaciones de esos perfumes, que son producidas por Bellure. Los frascos y los envases utilizados para comercializar esas imitaciones presentan una semejanza general con los empleados por L'Oréal, que están protegidos por marcas denominativas y figurativas. Estas sociedades se sirven de listas comparativas, remitidas a los vendedores, que indican la marca denominativa del perfume de lujo imitado por el perfume comercializado.

L'Oréal presentó una demanda por violación de marca contra Bellure, Malaika y Starion ante la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division [Tribunal Superior de Justicia (Inglaterra y Gales), Sala de la Cancillería, Reino Unido].

El órgano jurisdiccional nacional se ha dirigido al Tribunal de Justicia con el objeto de que se precise la interpretación de determinadas disposiciones de la Directiva sobre marcas y de la Directiva en materia de publicidad engañosa y publicidad comparativa.⁶⁵

En lo que respecta a la utilización de envases y de frascos similares a los de los perfumes de lujo comercializados por L'Oréal, se preguntaba al Tribunal de Justicia si puede considerarse que un tercero que haga uso de un signo similar a una marca de renombre obtiene una ventaja desleal de la marca cuando ese uso le proporciona una ventaja por la comercialización de sus productos, aunque no entrañe un riesgo de confusión para el público ni cause un perjuicio al titular de la marca.

El Tribunal de Justicia responde de manera afirmativa a esta cuestión. Estima que la existencia de una ventaja desleal obtenida del carácter distintivo o del renombre de la marca no exige ni la existencia de un riesgo de confusión ni la de un riesgo de perjuicio para el titular de la marca. Considera que, para determinar si del uso del signo se obtiene una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca, ha de procederse a realizar una apreciación global que tenga en cuenta, en particular, la intensidad del renombre y la fuerza del carácter distintivo de la marca, el grado de similitud entre las marcas en conflicto y la naturaleza y el grado de proximidad de los productos o servicios de que se trate. En el caso de autos, Malaika y Starion obtienen una ventaja comercial al utilizar en la comercialización de sus imitaciones «de baja gama» envases y frascos similares a los que utiliza L'Oréal para sus perfumes de lujo. Además, la similitud se buscó deliberadamente para crear una asociación en la mente del público con el fin de facilitar la comercialización de los productos. El Tribunal de Justicia estima que, en estas circunstancias, debe tenerse en cuenta, en particular, el hecho de que el objetivo del uso de envases y de frascos similares a los de los perfumes imitados es beneficiarse con fines publicitarios del carácter distintivo y del renombre de las marcas con las que se comercializan esos perfumes. El Tribunal de Justicia concluye que cuando un tercero pretenda aprovecharse de una marca de renombre mediante el uso de un signo similar a esta para beneficiarse de su poder de atracción, de su reputación y de su prestigio, y explotar el esfuerzo comercial realizado por el titular de la marca para crear y mantener la imagen de esta, sin ofrecer a cambio compensación económica alguna y sin hacer ningún tipo de esfuerzo a estos efectos, debe considerarse que la ventaja obtenida del carácter distintivo o del renombre de dicha marca mediante tal uso es desleal.

En lo que atañe a las listas comparativas de perfumes en las que se indican los nombres de los perfumes de lujo de L'Oréal protegidos por marcas denominativas, el Tribunal de Justicia señala, en primer lugar, que estas pueden calificarse de publicidad comparativa. Seguidamente, recuerda que el uso por parte de un anunciante, en publicidad comparativa, de un signo idéntico o similar a la marca de un competidor puede

⁶⁵ Directiva 84/450 del Consejo, de 10 de septiembre de 1984, sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa (DO L 250, p. 17; EE 15/05, p. 55), en su versión modificada por la Directiva 97/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de octubre de 1997 (DO L 290).

prohibirse, en su caso, con arreglo a la Directiva sobre marcas, a menos que dicha publicidad cumpla todos los requisitos de licitud enunciados en la Directiva sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa. En este contexto, el Tribunal de Justicia considera que el titular de una marca está facultado para prohibir el uso por un tercero de un signo idéntico a dicha marca, aun cuando dicho uso no menoscabe la función esencial de la marca, que es indicar la procedencia de los productos o servicios, siempre que dicho uso menoscabe o pueda menoscabar otra de las funciones de la marca como, en particular, las funciones de comunicación, de inversión o de publicidad. En cuanto a si las listas comparativas de perfumes cumplen todos los requisitos de licitud enunciados en la Directiva sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa, el Tribunal de Justicia considera que esta prohíbe al anunciante mostrar en la publicidad comparativa el hecho de que el producto o el servicio que comercializa es una imitación o una réplica del producto o del servicio de marca. El objetivo y el efecto de las listas comparativas en causa es indicar al público destinatario el perfume original que supuestamente imitan los perfumes comercializados por Malaika y Starion. El Tribunal de Justicia señala que dichas listas muestran el hecho de que estos últimos perfumes son imitaciones de los perfumes comercializados por L'Oréal y, por consiguiente, presentan los productos comercializados por el anunciante como imitaciones de productos que llevan una marca protegida. Por último, el Tribunal de Justicia precisa que debe considerarse que la ventaja obtenida por el anunciante gracias a esta publicidad comparativa ilícita se ha obtenido «indebidamente» de la reputación de la marca, lo que también es contrario a las exigencias impuestas por la Directiva sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa.

Sentencia de 22 de septiembre de 2016, combit Software (C-223/15, [EU:C:2016:719](#))

«Procedimiento prejudicial — Reglamento (CE) n.º 207/2009 — Marca de la Unión Europea — Carácter unitario — Apreciación de un riesgo de confusión únicamente en una parte de la Unión — Alcance territorial de la prohibición prevista en el artículo 102 de ese Reglamento»

Combit Software GmbH, sociedad alemana, era titular de las marcas denominativas alemana y de la Unión que protegen el signo «combit» para productos y servicios informáticos.

Commit Business Solutions Ltd, sociedad israelí, vendía programas informáticos bajo el signo denominativo «Commit» en diversos países a través de su sitio de Internet, www.commitcrm.com.

Combit Software demandó a Commit Business Solutions ante el Landgericht Düsseldorf (Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Düsseldorf, Alemania), solicitando, a título principal, que se ordenara a Commit Business Solutions dejar de usar en la Unión el signo denominativo «Commit» para los programas informáticos que comercializaba y, con carácter subsidiario, que se ordenara a esa misma sociedad dejar de usar en Alemania ese mismo signo.

El Landgericht Düsseldorf (Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Düsseldorf) desestimó la pretensión principal de combit Software, pero estimó su pretensión subsidiaria.

El Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Düsseldorf, Alemania), órgano jurisdiccional ante el que combit Software presentó un recurso de apelación, solicitó al Tribunal de Justicia que se pronunciara sobre el uso de un signo de la Unión que crea un riesgo de confusión con una marca de la Unión Europea en una parte del territorio de la Unión, mientras que no crea ese riesgo en otra parte de este.

En primer lugar, el Tribunal de Justicia señala que ya ha juzgado, en un asunto relacionado con el derecho del titular de una marca de la Unión Europea a oponerse al registro de una marca similar de la Unión Europea que crearía un riesgo de confusión, que esa oposición debe acogerse cuando se acredite la existencia del riesgo de confusión en una parte de la Unión, que puede consistir, por ejemplo, en el territorio de un Estado miembro. El Tribunal de Justicia deduce de ello que es forzosa una solución análoga en los asuntos relativos al derecho del titular de una marca de la Unión Europea a instar la prohibición de uso de un signo que crea un riesgo de confusión, puesto que el titular de una marca de la Unión Europea está protegido contra cualquier uso que perjudique o pueda perjudicar la función de indicación de origen de esa marca. Por tanto, ese titular tiene derecho a solicitar la prohibición de tal uso, incluso si este solo perjudica esa función en una parte de la Unión.

En segundo lugar, el Tribunal de Justicia considera que, para garantizar la protección uniforme de la que disfruta la marca de la Unión Europea en todo el territorio de la Unión, la prohibición de continuar cometiendo actos de violación o de intento de violación debe extenderse, en principio, a todo ese territorio.

No obstante, en un supuesto en el que el tribunal de marcas de la Unión Europea aprecia que el uso del signo similar para productos idénticos a aquellos para los que se ha registrado la marca de la Unión Europea de que se trata no crea un riesgo de confusión en una parte determinada de la Unión, en particular por motivos lingüísticos, y que por tanto no puede perjudicar la función de indicación de origen de esa marca, ese tribunal debe limitar el alcance territorial de la referida prohibición.

En efecto, cuando el tribunal de marcas de la Unión Europea concluye, con fundamento en los datos que en principio le debe presentar el demandado, que no existe riesgo de confusión en una parte de la Unión, no se puede prohibir el comercio lícito unido al uso del signo en cuestión en esa parte de la Unión. Esa prohibición iría más allá del derecho exclusivo conferido por la marca de la Unión Europea, que únicamente permite al titular de esa marca proteger sus intereses específicos como tales, es decir, garantizar que la marca pueda cumplir las funciones propias de ella.

La constatación de la inexistencia de un riesgo de confusión en una parte de la Unión solo puede fundamentarse en el examen global de todos los factores pertinentes del caso. La apreciación debe incluir una comparación gráfica, fonética o conceptual de los

signos en conflicto, teniendo en cuenta, particularmente, sus elementos distintivos y dominantes.

Es preciso además que el tribunal de marcas de la Unión Europea identifique con precisión la parte de la Unión en la que constata la inexistencia de perjuicio o riesgo de perjuicio para las funciones de la marca, de manera que se deduzca sin ambigüedad de la resolución dictada en virtud del artículo 102 del Reglamento n.º 207/2009, sobre la marca de la Unión Europea, a qué parte del territorio de la Unión no afecta la prohibición de uso del signo considerado. Cuando el tribunal competente se proponga excluir de la prohibición de uso ciertas zonas lingüísticas de la Unión, como las calificadas con el término «angloparlante», le incumbe precisar de forma completa qué zonas designa con ese término.

La interpretación según la cual la prohibición de uso de un signo que crea un riesgo de confusión con una marca de la Unión Europea se aplica a todo el territorio de la Unión, con excepción de la parte de este en la que se constate la inexistencia de ese riesgo, no vulnera el carácter unitario de la marca de la Unión Europea previsto en el artículo 1, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009, puesto que se preserva el derecho del titular de esta a instar la prohibición de cualquier uso que perjudique las funciones propias de la marca.

Por último, el Tribunal de Justicia concluye que el artículo 1, apartado 2, el artículo 9, apartado 1, letra b), y el artículo 102, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009 deben interpretarse en el sentido de que cuando un tribunal de marcas de la Unión Europea aprecia que el uso de un signo crea un riesgo de confusión con una marca de la Unión Europea en una parte del territorio de la Unión, mientras que no crea ese riesgo en otra parte de este, ese tribunal debe concluir que existe una violación del derecho exclusivo conferido por esa marca y dictar un mandamiento de cese de ese uso en todo el territorio de la Unión, con excepción de la parte de este en la que se haya constatado la inexistencia de riesgo de confusión.

Sentencia de 25 de julio de 2018, Mitsubishi Shoji Kaisha y Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe (C-129/17, [EU:C:2018:594](#))

«Procedimiento prejudicial — Marca de la Unión Europea — Directiva 2008/95/CE — Artículo 5 — Reglamento (CE) n.º 207/2009 — Artículo 9 — Derecho del titular de una marca a oponerse a la supresión por un tercero de todos los signos idénticos a dicha marca y la colocación de nuevos signos en productos idénticos a aquellos para los que se registró la marca con el fin de importarlos o comercializarlos en el Espacio Económico Europeo (EEE)»

Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd (en lo sucesivo, «Mitsubishi»), sociedad con domicilio en Japón, era titular de la marca denominativa de la Unión MITSUBISHI, ⁶⁶ de la marca

⁶⁶ Registrada el 24 de septiembre de 2001 con el número 118042, que designa, en particular, los productos de la clase 12 del Arreglo de Niza, incluidos vehículos a motor, vehículos eléctricos y carretillas elevadoras.

figurativa de la Unión MITSUBISHI, ⁶⁷ de la marca denominativa del Benelux MITSUBISHI ⁶⁸ y de la marca figurativa del Benelux MITSUBISHI ⁶⁹ (en lo sucesivo, «marcas Mitsubishi»).

Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV (en lo sucesivo, «MCFE»), entidad con domicilio en los Países Bajos, tenía atribuidos derechos exclusivos de fabricación y comercialización en el Espacio Económico Europeo (EEE) de las carretillas elevadoras de las marcas Mitsubishi.

Duma Forklifts NV, entidad con domicilio en Bélgica, tenía como actividad principal la compraventa a escala mundial de carretillas elevadoras nuevas y de segunda mano. Ofrece también a la venta sus propias carretillas elevadoras con las denominaciones «GSI», «GS» o «Duma». Antaño formó parte de la red de distribución oficial en Bélgica de las carretillas elevadoras Mitsubishi.

G.S. International BVBA (en lo sucesivo, «GSI»), con domicilio también en Bélgica, era una sociedad vinculada a Duma, con la que compartía la administración y la sede. GSI fabricaba y reparaba carretillas elevadoras que importaba y exportaba al por mayor, junto con sus piezas de recambio, en el mercado mundial. Las adaptaba a las normas vigentes en Europa y les asignaba sus propios números de serie para, a continuación, entregarlas a Duma provistas de declaraciones de conformidad UE.

Llamado a pronunciarse, en particular, sobre la cuestión de si la importación paralela en el EEE de carretillas elevadoras de las marcas Mitsubishi infringía el Derecho de marcas, el hof van beroep te Brussel (Tribunal de Apelación de Bruselas, Bélgica) decidió suspender el procedimiento y plantear una petición de decisión prejudicial al Tribunal de Justicia.

En primer lugar, el Tribunal de Justicia considera que el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2008/95 y el artículo 9, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009, ambos de contenido idéntico, deben interpretarse de la misma manera.

En segundo lugar, el Tribunal de Justicia estima que, para garantizar la protección de los derechos conferidos por la marca, es esencial que el titular de la marca registrada en uno o varios Estados miembros pueda controlar la primera comercialización en el EEE de los productos designados con esa marca. Asimismo, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el expresado derecho del titular se refiere a cada ejemplar del producto en cuestión.

⁶⁷ Registrada el 3 de marzo de 2000 con el número 117713, que designa en particular los productos de la clase 12 del Arreglo de Niza, incluidos vehículos a motor, vehículos eléctricos y carretillas elevadoras.

⁶⁸ Registrada el 1 de junio de 1974 con el número 93812, que designa en particular los productos de la clase 12, incluidos vehículos y medios de transporte terrestres, y de la clase 16, incluidos libros y material impreso.

⁶⁹ Registrada el 1 de junio de 1974 con el número 92755, que designa los productos de la clase 12, incluidos vehículos y medios de transporte terrestres, y de la clase 16, incluidos libros y material impreso, idéntica a la marca figurativa de la Unión.

En tercer lugar, según el Tribunal de Justicia, en cuanto a la función de publicidad de la marca, consiste en el empleo de una marca con fines publicitarios para informar o atraer al consumidor. Por lo tanto, el titular de una marca está facultado para prohibir el uso, sin su consentimiento, de un signo idéntico a su marca, para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada, cuando dicho uso afecte al empleo de la marca por su titular como elemento de promoción de las ventas o instrumento de estrategia comercial.

En cuarto lugar, el Tribunal de Justicia recuerda que, con respecto al concepto de «uso en el tráfico económico», la enumeración de los tipos de uso que el titular de la marca puede prohibir, contenida en el artículo 5, apartado 3, de la Directiva 2008/95 y en el artículo 9, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009, no es exhaustiva.

En quinto y último lugar, el Tribunal de Justicia concluye que el artículo 5 de la Directiva 2008/95 y el artículo 9 del Reglamento n.º 207/2009, sobre la marca de la Unión Europea, deben interpretarse en el sentido de que el titular de una marca puede oponerse a que un tercero, sin su consentimiento, suprima todos los signos idénticos a esa marca y coloque otros signos en productos incluidos en el régimen de depósito aduanero, como los del asunto principal, con el fin de importarlos o comercializarlos en el EEE, donde no han sido nunca comercializados.

No obstante, ha de observarse, en primer término, que la supresión de los signos idénticos a la marca impide que los productos para los que se registró esta sean designados con dicha marca la primera vez que se comercializan en el EEE y, por tanto, conlleva que se prive al titular de la marca en cuestión de la protección del derecho esencial, que le ha reconocido la jurisprudencia recordada en el apartado 31 de la presente sentencia, de controlar la primera comercialización de los productos de la marca en el EEE.

En segundo término, la supresión de los signos idénticos a la marca y la colocación de nuevos signos en los productos con el fin de efectuar su primera comercialización en el EEE menoscaba las funciones de la marca.

En tercer término, la supresión de los signos idénticos a la marca y la colocación de nuevos signos en los productos por un tercero, sin el consentimiento del titular de la marca, con el fin de importar o de comercializar esos productos en el EEE soslayando el derecho del expresado titular de prohibir la importación de los productos de la marca en cuestión, en tanto en cuanto lesionan el derecho del titular de la marca de controlar la primera comercialización de los productos de esa marca en el EEE y menoscaban las funciones de esta, son actos contrarios al objetivo de preservar una competencia no falseada.

Por último, el Tribunal de Justicia estima, en relación con el concepto de «uso en el tráfico económico», que la operación consistente en que un tercero suprima los signos idénticos a la marca para colocar sus propios signos implica un comportamiento activo por parte de ese tercero que puede considerarse constitutivo de un uso del signo en el

tráfico económico, toda vez que se efectúa con el propósito de importar y comercializar los productos en el EEEy, por lo tanto, en el contexto de una actividad comercial con ánimo de lucro. En este contexto, el Tribunal de Justicia señala asimismo que el artículo 9, apartado 4, del Reglamento sobre la marca de la Unión Europea,⁷⁰ aplicable a los hechos del litigio principal a partir del 23 de marzo de 2016, faculta al titular a impedir que, en el tráfico económico, terceros introduzcan productos en la Unión, sin que sean despachados a libre práctica en dicho territorio, cuando se trate de productos, incluido su embalaje, que provengan de terceros países y que lleven sin autorización una marca idéntica a la marca de la Unión registrada respecto de los mismos tipos de productos, o que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales de dicha marca. Este derecho del titular se extinguirá únicamente en caso de que, durante el procedimiento para determinar si se ha violado la marca de la Unión, el declarante o el titular de los productos pueda demostrar que el titular de la marca de la Unión no está facultado para prohibir la comercialización de los productos en cuestión en el país de destino final.

2. Marca no registrada utilizada en el tráfico económico

Sentencia de 11 de noviembre de 2020, EUIPO/John Mills (C-809/18 P, [EU:C:2020:902](#))

«Recurso de casación — Marca de la Unión Europea — Reglamento (CE) n.º 207/2009 — Procedimiento de oposición — Motivo de denegación relativo — Artículo 8, apartado 3 — Ámbito de aplicación — Identidad o similitud entre la marca solicitada y la marca anterior — Marca denominativa de la Unión MINERAL MAGIC — Solicitud de registro presentada por el agente o el representante del titular de la marca anterior — Marca denominativa nacional anterior MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER»

Jerome Alexander Consulting Corp. es titular de la marca denominativa estadounidense «MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER», que designa los productos «Polvos faciales que contienen minerales». En virtud de un contrato de distribución, John Mills Ltd está encargada de distribuir los productos de Jerome Alexander Consulting en la Unión Europea y en todo el mundo.

El 18 de septiembre de 2013, John Mills presentó, en su propio nombre, una solicitud de registro del signo denominativo «MINERAL MAGIC» como marca de la Unión para productos cosméticos. A continuación, Jerome Alexander Consulting formuló oposición, invocando el artículo 8, apartado 3, del Reglamento n.º 207/2009, conforme al que «se denegará el registro de la misma cuando el agente o representante del titular de dicha marca la solicite en su propio nombre y sin el consentimiento del titular».

⁷⁰ Reglamento n.º 207/2009, en su versión modificada por el Reglamento n.º 2015/2424.

La oposición fue desestimada. No obstante, la Sala de Recurso de la EUIPO anuló la resolución de la División de Oposición y denegó el registro de la marca MINERAL MAGIC. A este respecto, la Sala de Recurso consideró que dicha marca había sido solicitada por John Mills como «agente» y sin el consentimiento del titular. Asimismo, indicó que los productos designados por las marcas en conflicto eran idénticos o similares y que los signos eran similares.

El Tribunal General, que conocía de un recurso interpuesto por John Mills, anuló la resolución de la Sala de Recurso porque el artículo 8, apartado 3, del Reglamento n.º 207/2009 solo puede aplicarse cuando se trate de marcas idénticas.

El Tribunal de Justicia, que conoce de un recurso de casación interpuesto por la EUIPO, anula la sentencia del Tribunal General y declara que la aplicación del artículo 8, apartado 3, del Reglamento n.º 207/2009 no se limita al supuesto de que la marca anterior sea idéntica a la marca cuyo registro solicita el agente o representante del titular de la marca anterior.

El Tribunal de Justicia constata, en primer lugar, que la disposición del artículo 8, apartado 3, del Reglamento sobre la marca de la Unión Europea no precisa expresamente si se aplica únicamente cuando la marca solicitada por el agente o representante es idéntica a la marca anterior. En efecto, el examen realizado por el Tribunal de Justicia de los trabajos preparatorios pone de manifiesto que no cabe deducir de ellos que el ámbito de aplicación de dicha disposición se circunscriba exclusivamente a los supuestos en que las marcas en conflicto sean idénticas. En cambio, de los trabajos preparatorios se desprende que el artículo 8, apartado 3, del Reglamento n.º 207/2009 refleja la opción del legislador de la Unión de reproducir en lo sustancial el artículo 6 *septies*, apartado 1, del Convenio de París.⁷¹ Ahora bien, el Tribunal de Justicia considera que el Tribunal General debería haber tenido en cuenta los trabajos preparatorios de dicho Convenio,⁷² de los que se desprende que una marca solicitada por el agente o el representante del titular de la marca anterior también puede quedar amparada por el Convenio de París cuando la marca solicitada sea similar a la referida marca anterior.

En segundo lugar, el Tribunal de Justicia señala que una interpretación distinta tendría el efecto de poner en tela de juicio la concepción general del Reglamento n.º 207/2009, en la medida en que tendría como consecuencia que el titular de la marca anterior se vería privado de la posibilidad de oponerse a la ulterior solicitud de registro de la marca original por parte de ese titular, debido a la similitud de esta marca con la marca registrada por el agente o representante de ese mismo titular.

⁷¹ Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, firmado en París el 20 de marzo de 1883, revisado por última vez en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979 (Recopilación de los Tratados de las Naciones Unidas, vol. 828, n.º 11851, p. 305).

⁷² Actas de la Conferencia de Lisboa, celebrada del 6 al 31 de octubre de 1958 con el fin de revisar el Convenio de París, y en la que se introdujo el artículo 6 *septies*.

En tercer lugar, el Tribunal de Justicia señala que el artículo 8, apartado 3, del Reglamento n.º 207/2009 pretende evitar que el agente o el representante del titular de una marca se apropien indebidamente de la marca anterior, puesto que estos últimos pueden sacar provecho indebido de los esfuerzos y de la inversión que este realizó. Tal apropiación indebida puede producirse también en el caso de que las marcas en conflicto sean similares.

Finalmente, el Tribunal de Justicia estima que procede resolver definitivamente el recurso de John Mills y que el estado de este lo permite.

John Mills reprochaba a la Sala de Recurso haber considerado que era un «agente» de Jerome Alexander Consulting. Según el Tribunal de Justicia, los conceptos de «agente» y de «representante» requieren una interpretación amplia de manera que abarquen todas las formas de relación basadas en un acuerdo contractual que establece entre las partes un acuerdo de cooperación comercial que pueda crear una relación de confianza, imponiendo al solicitante de la marca, expresa o implícitamente, una obligación general de confianza y de lealtad con respecto a los intereses del titular de la marca anterior.

A este respecto, el Tribunal de Justicia señala que John Mills era un distribuidor preferente de los productos de Jerome Alexander Consulting, que existía una cláusula de no competencia y disposiciones relativas a los derechos de propiedad industrial con respecto a esos productos. Por consiguiente, la Sala de Recurso declaró fundadamente que debía considerarse a John Mills como «agente» de Jerome Alexander Consulting.

Por lo que se refiere a la apreciación de la similitud entre las marcas en conflicto, el Tribunal de Justicia subraya que, a los efectos de la aplicación del artículo 8, apartado 3, del Reglamento n.º 207/2009, la similitud no se aprecia en función de la existencia de un riesgo de confusión. En cuanto a los productos, el Tribunal de Justicia recuerda que la función esencial de una marca es indicar el origen comercial de los productos o servicios de que se trate. Por consiguiente, la aplicación del artículo 8, apartado 3, del Reglamento n.º 207/2009 no puede excluirse cuando los productos o servicios cubiertos por la marca solicitada y los cubiertos por la marca anterior son similares.

En el presente asunto, el Tribunal de Justicia considera que los signos de que se trata son similares y que los productos son parcialmente idénticos y parcialmente similares.

Por consiguiente, procede desestimar el recurso de John Mills en su totalidad.

3. Marca que goza de renombre

Sentencia de 22 de marzo de 2007, Sigla/OAMI — Elleni Holding (VIPS) (T-215/03, [EU:T:2007:93](#))

«Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca denominativa comunitaria VIPS — Marca nacional denominativa anterior VIPS — Artículo 8, apartado 5, del

Reglamento (CE) n.º 40/94 — Artículo 74 del Reglamento (CE) n.º 40/94 — Principio dispositivo — Derecho de defensa»

El 7 de febrero de 1997, Elleni Holding BV presentó una solicitud de marca comunitaria ante la OAMI. La marca cuyo registro se solicitó (en lo sucesivo, «marca solicitada») es el signo denominativo VIPS.⁷³ El 14 de septiembre de 1999, Sigla SA formuló oposición⁷⁴ contra el registro de la marca solicitada.

La División de Oposición de la OAMI⁷⁵ estimó la oposición para los servicios de la clase 42 y la desestimó para los productos y servicios comprendidos en las clases 9 y 35. No obstante, la Sala de Recurso⁷⁶ estimó el recurso de Elleni Holding y anuló la resolución de la División de Oposición. Según la Sala de Recurso, la demandante había acreditado la notoriedad de su marca anterior en España, pero no había justificado los motivos por los que la marca solicitada se aprovecharía indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o sería perjudicial para estos.

El Tribunal General, que conoce de un recurso interpuesto por Sigla SA, anula la resolución de la Sala de Recurso.

A este respecto, el Tribunal General indica, antes que nada, que el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 40/94, sobre la marca comunitaria, que establece una protección de la marca notoria anteriormente registrada ampliada a productos o servicios no similares, debe interpretarse en el sentido de que puede ser invocado en apoyo de una oposición formulada tanto en contra de una solicitud de marca comunitaria referida a productos y servicios no idénticos a los designados por la marca anterior y no similares como en contra de una solicitud de marca comunitaria relativa a productos idénticos a los de la marca anterior o similares. En efecto, no puede hacerse de dicho artículo una interpretación que dé lugar a una protección de las marcas de renombre que sea menor en caso de uso de un signo para productos o servicios idénticos o similares que en caso de uso de un signo para productos o servicios no similares. El Tribunal General precisa que el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 40/94, sobre la marca comunitaria, que establece una protección de la marca notoria anteriormente registrada ampliada a productos o servicios no similares, permite, entre otras cosas, al titular de la marca notoria anterior oponerse al registro de marcas que puedan suponer un perjuicio para el carácter distintivo de la marca anterior. Este perjuicio puede producirse desde el momento en que la marca anterior ya no logra provocar la asociación inmediata con los productos para los que está registrada y es usada. Así, dicho riesgo se refiere a la

⁷³ Los productos y servicios para los que se solicitó el registro son «ordenadores y programas de ordenador grabados en cintas y discos» (clase 9), «servicios de asesores en negocios comerciales; servicios en materia de análisis de datos registrados por ordenador» (clase 35) y «programación de ordenadores; servicios hoteleros, restauración (alimentación), cafés restaurantes» (clase 42) del Arreglo de Niza.

⁷⁴ En virtud del artículo 42, apartado 1, del Reglamento n.º 40/94.

⁷⁵ Resolución n.º 2221/2000, de 28 de septiembre de 2000.

⁷⁶ Resolución de 1 de abril de 2003 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), notificada a la demandante el 3 de abril siguiente.

«dilución» o al «menoscabo gradual» de la marca anterior a través de la dispersión de su identidad y presencia en la conciencia del público. No obstante, el riesgo de dilución parece, en principio, menos elevado si la marca anterior consiste en un término que, en virtud de un significado propio, está muy extendido y se usa con frecuencia, independientemente de la marca anterior compuesta del término en cuestión. En tal caso, es menos probable que la reproducción del término en cuestión por parte de la marca solicitada pueda llevar a una dilución de la marca anterior. El perjuicio a que se refiere el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 40/94 también se produce cuando los productos o servicios respecto de los cuales se usa la marca solicitada producen tal impresión en el público que el poder de atracción de la marca anterior resulta mermado. Este riesgo de perjuicio puede producirse, en particular, cuando dichos productos o servicios poseen una característica o cualidad que puede ejercer una influencia negativa sobre la imagen de una marca anterior notoriamente conocida, debido a su identidad o similitud con la marca solicitada.

A continuación, el Tribunal General subraya que el concepto de «aprovechamiento» indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior por el uso sin justa causa de la marca solicitada comprende los supuestos en que existe una explotación evidente y un beneficio indebido de una marca célebre o un intento de sacar provecho de su renombre. En otras palabras, se trata del riesgo de que la imagen de la marca notoriamente conocida o las características proyectadas por esta se transfieran a los productos designados por la marca solicitada, de modo que su comercialización resulte facilitada por esta asociación con la marca anterior notoriamente conocida. Este último tipo de riesgo debe distinguirse del riesgo de confusión a que se refiere el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 40/94. En los casos a que se refiere el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 40/94, el público pertinente relaciona las marcas en conflicto, es decir, establece un vínculo entre ambas, pero no las confunde. Por tanto, la existencia de un riesgo de confusión no es un requisito para la aplicación de esta disposición.

Según el Tribunal General, el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 40/94 no persigue impedir el registro de toda marca idéntica a otra notoria o similar a esta. Así, el titular de la marca anterior no está obligado a demostrar que su marca sufre una vulneración efectiva y actual. Sin embargo, debe aportar pruebas que permitan concluir *prima facie* que el riesgo de un aprovechamiento indebido o perjuicio en el futuro no es meramente hipotético. En este contexto, es posible, especialmente en el supuesto de una oposición basada en una marca que goza de una notoriedad excepcionalmente elevada, que la probabilidad de un riesgo futuro y no hipotético de perjuicio causado a la marca invocada en oposición o de aprovechamiento indebido de esta por parte de la marca solicitada sea tan evidente que el oponente no necesite invocar y probar ningún otro elemento fáctico a estos efectos. No obstante, no cabe presumir que este sea siempre el caso.

Por último, el Tribunal General precisa que la existencia de un vínculo entre la marca solicitada y la marca anterior es un requisito esencial para la aplicación del artículo 8,

apartado 5, del Reglamento n.º 40/94. En el presente asunto, la existencia de una conexión entre los servicios designados por el signo denominativo VIPs, cuyo registro como marca comunitaria se solicita para aplicaciones y servicios comprendidos en las clases 9, 35 y 42 del Arreglo de Niza, y los servicios designados por la marca denominativa VIPs, registrada anteriormente en España para servicios comprendidos en la clase 42 de dicho Arreglo no es suficiente, a falta de otros elementos relevantes, para concluir *prima facie* que existe un riesgo futuro no hipotético de que el uso de dicho signo suponga un perjuicio para el carácter distintivo o la notoriedad de la marca anterior o se aproveche indebidamente de ellos, en el sentido del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 40/94. En efecto, en primer lugar, puesto que el término «VIPs» es la forma que adopta en plural, en lengua inglesa, la sigla VIP, que es de uso amplio y frecuente tanto en el plano internacional como en el plano nacional para designar a personalidades célebres, el riesgo de que el uso de la marca solicitada sea perjudicial para el carácter distintivo de la marca anterior resulta limitado. Este riesgo resulta tanto menos probable cuanto que la marca solicitada se refiere a servicios dirigidos a un público especial y, necesariamente, más restringido. En segundo lugar, los servicios designados por la marca solicitada no presentan ninguna característica o cualidad que permita considerar probable que su uso cause un perjuicio a la marca anterior. A este respecto, la mera existencia de una conexión entre los servicios designados por las marcas en conflicto no es suficiente ni determinante. Es cierto que la existencia de tal conexión refuerza la probabilidad de que el público, ante la marca solicitada, piense también en la marca anterior. No obstante, esta circunstancia, por sí misma, no es suficiente para disminuir el poder de atracción de la marca anterior. Tal resultado solo puede producirse si se demuestra que los servicios designados por la marca solicitada presentan características o cualidades potencialmente perjudiciales para la notoriedad de la marca anterior. En tercer lugar, el riesgo de aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior solo podría existir si el público pertinente, sin confundir la procedencia de los servicios designados por las marcas en conflicto, experimentara una atracción particular hacia las aplicaciones del solicitante por el mero hecho de que estas se amparan en una marca idéntica a la anterior marca notoria. A falta de una exposición, por parte del titular de esta última, de las características particulares de que goza su marca anterior y de la manera en que estas podrían facilitar la comercialización de los servicios designados por la marca solicitada, las características habitualmente asociadas a una marca notoria de una cadena de comida rápida no pueden considerarse, por sí mismas, susceptibles de beneficiar a servicios de programación de ordenadores, aun cuando se destinen a hoteles o restaurantes.

Sentencia de 22 de septiembre de 2011, Interflora e Interflora British Unit (C-323/09, [EU:C:2011:604](#))

«Marcas — Publicidad en Internet a partir de palabras clave ("keyword advertising") — Elección por el anunciante de una palabra clave correspondiente a la marca de renombre de un

competidor — Directiva 89/104/CEE — Artículo 5, apartados 1, letra a), y 2 — Reglamento (CE) n.º 40/94 — Artículo 9, apartado 1, letras a) y c) — Requisito de menoscabo de una de las funciones de la marca — Menoscabo del carácter distintivo de una marca de renombre (“dilución”) — Provecho obtenido indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de dicha marca (“parasitismo”)

La sociedad Interflora British Unit es licenciataria de Interflora Inc., sociedad estadounidense que explotaba una red mundial de envío de flores. La red de Interflora la forman floristas a quienes los clientes pueden hacer pedidos en persona, por teléfono o a través de Internet, siendo estos últimos atendidos por el miembro de la red más cercano al lugar en que deban entregarse las flores.

INTERFLORA es una marca nacional en el Reino Unido y también una marca comunitaria. Estas marcas tienen un renombre considerable en el Reino Unido y en otros Estados miembros de la Unión Europea.

Marks & Spencer plc (en lo sucesivo, «M & S»), sociedad inglesa, es uno de los principales minoristas del Reino Unido. Uno de sus servicios es la venta y envío de flores, actividad comercial que entra en competencia con la de Interflora.

Resulta que M & S, en el marco del servicio de referenciación «AdWords» de Google, seleccionó como palabras clave la palabra «Interflora» y sus variantes (a saber, «Interflora Flowers», «Interflora Delivery», «Interflora.com», «Interflora co uk», etc.). En consecuencia, cuando los internautas introducían la palabra «Interflora» o alguna de esas variantes como término de búsqueda en el motor de búsqueda de Google, aparecía un anuncio de M & S.

La High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division [Tribunal Superior de Justicia (Inglaterra y Gales), Sala de la Cancillería, Reino Unido], que conoce de un recurso interpuesto por Interflora contra M & S por supuesta vulneración de sus derechos de marca, interrogó al Tribunal de Justicia sobre varios aspectos del uso no permitido por un competidor, en el marco de un servicio de referenciación en Internet, de palabras clave idénticas a una marca.⁷⁷

En primer lugar, el Tribunal de Justicia recuerda que en caso de uso por un tercero de un signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que está registrada dicha marca, el titular de la marca solo está facultado para prohibir dicho uso si este puede menoscabar una de las «funciones» de la marca. Su función esencial es garantizar a los consumidores el origen del producto o del servicio cubierto por ella (función de indicación del origen), siendo las demás funciones, concretamente, la publicitaria y la de inversión. El Tribunal de Justicia destaca a este respecto que la función de indicación del origen de la marca no es la única función de esta digna de protección frente a los menoscabos por parte de terceros. En efecto, una marca es a

⁷⁷ Directiva 89/104 y Reglamento n.º 40/94.

menudo —además de una indicación del origen de los productos o de los servicios— un instrumento de estrategia comercial empleado, en particular, con fines publicitarios o para adquirir buena reputación con vistas a obtener la fidelidad del consumidor.

Citando su jurisprudencia Google,⁷⁸ el Tribunal de Justicia recuerda que se produce un menoscabo de la función de indicación de origen de la marca cuando el anuncio que aparece a partir de la palabra clave correspondiente a la marca no permite o apenas permite al internauta normalmente informado y razonablemente atento determinar si los productos o servicios incluidos en el anuncio proceden del titular de la marca o de una empresa económicamente vinculada a este o si, por el contrario, proceden de un tercero. En cambio, el uso de un signo idéntico a una marca ajena en el marco de un servicio de referenciación como «AdWords» no menoscaba la función publicitaria de la marca.

Por otra parte, el Tribunal de Justicia examina por primera vez la protección de la función de inversión de la marca. Así, menoscaba esta función el uso por un competidor de un signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos cuando dicho uso supone un obstáculo esencial para que el titular emplee su marca para adquirir o conservar una reputación que permita atraer a los consumidores y ganarse una clientela fiel. En caso de que la marca ya goce de reputación, la función de inversión sufre un menoscabo cuando ese uso afecta a dicha reputación y pone en peligro su mantenimiento.

En cambio, no cabe admitir que el titular de una marca pueda oponerse a este uso por parte de un competidor si la única consecuencia que tiene dicho uso es obligar al titular de la marca a adaptar sus esfuerzos para adquirir o conservar una reputación que permita atraer a los consumidores y ganarse una clientela fiel. Del mismo modo, el titular de la citada marca no puede invocar válidamente el hecho de que ese uso lleve a algunos consumidores a desviarse de los productos o servicios que lleven dicha marca.

En el presente asunto, incumbe al órgano jurisdiccional nacional comprobar si el uso del signo idéntico a la marca INTERFLORA por parte de M & S supone un peligro para que Interflora mantenga una reputación que permita atraer a los consumidores y ganarse una clientela fiel.

Interrogado asimismo sobre la protección reforzada de las marcas de renombre, y en particular sobre el alcance de los conceptos de «dilución» (menoscabo del carácter distintivo de la marca de renombre) y de «parasitismo» (provecho obtenido indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca), el Tribunal de Justicia señala, entre otros extremos, que puede considerarse que es un acto de parasitismo la selección sin «justa causa» de signos idénticos o similares a una marca de renombre ajena en el marco de un servicio de referenciación. Esta conclusión puede imponerse, en particular, en casos en que los anunciantes en Internet pongan a la venta,

⁷⁸ Sentencia de 23 de marzo de 2010, Google France y Google (asuntos acumulados C-236/08 a C-238/08, [EU:C:2010:159](#)).

a través de la selección de palabras clave correspondientes a marcas de renombre, productos que son imitaciones de los productos del titular de esas marcas.

En cambio, cuando la publicidad que aparezca en Internet a partir de una palabra clave correspondiente a una marca de renombre proponga una alternativa frente a los productos o a los servicios del titular de la marca de renombre, sin ofrecer una mera imitación de los productos o de los servicios del titular de dicha marca, sin causar una dilución de esta o sin dañar su notoriedad (difuminación) y sin menoscabar por lo demás las funciones de la mencionada marca, este uso constituye, en principio, una competencia sana y leal en el sector de los productos o de los servicios de que se trate.

III. Otras cuestiones de Derecho sustantivo

1. Efectos de la marca

Sentencia de 12 de julio de 2011 (Gran Sala), L'Oréal y otros (C-324/09, [EU:C:2011:474](#))

«Marcas — Internet — Oferta de venta, en un mercado electrónico dirigido a consumidores de la Unión, de artículos de marca destinados por su titular a la venta en terceros Estados — Retirada del embalaje de dichos artículos — Directiva 89/104/CEE — Reglamento (CE) n.º 40/94 — Responsabilidad del operador del mercado electrónico — Directiva 2000/31/CE (Directiva sobre comercio electrónico) — Requerimientos judiciales dirigidos a dicho operador — Directiva 2004/48/CE (Directiva relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual)»

La sociedad eBay gestiona un mercado electrónico mundial en Internet en el cual particulares y empresas pueden comprar y vender una gran variedad de bienes y servicios.

L'Oréal es titular de una amplia gama de marcas de renombre. La distribución de sus productos (cosméticos y perfumes, principalmente) se realiza a través de una red cerrada de distribución en el marco de la cual los distribuidores autorizados tienen prohibido suministrar productos a otros distribuidores.

L'Oréal acusaba a eBay de estar implicada en las violaciones del Derecho de marcas cometidas por usuarios de su sitio web. Por otra parte, alegaba que, al adquirir de servicios de pago de referenciación en Internet, como «AdWords» de Google, palabras clave correspondientes a los nombres de marcas de L'Oréal, eBay dirige a sus usuarios hacia productos que infringen el Derecho de marcas, ofrecidos a la venta en su sitio web. Según L'Oréal, los esfuerzos realizados por eBay para impedir la venta de productos falsificados en su sitio web eran insuficientes. L'Oréal identificó diferentes tipos de infracciones, entre las que figuraban la venta y la oferta de venta a

consumidores en la Unión de artículos designados con marcas de L'Oréal destinados por esta empresa a la venta en terceros Estados (importación paralela).

La High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division [Tribunal Superior de Justicia (Inglaterra y Gales), Sala de la Cancillería, Reino Unido], que conocía del asunto, planteó varias cuestiones al Tribunal de Justicia sobre las obligaciones que pueden incumbir a una sociedad que explota un mercado electrónico para impedir que sus usuarios cometan infracciones del Derecho de marcas.

Con carácter preliminar, el Tribunal de Justicia señala que el titular de una marca solo puede invocar su derecho exclusivo frente a una persona física que vende en línea productos de esa marca cuando tales ventas se enmarquen en el contexto de una actividad mercantil. En particular, se considera que se está ante tal supuesto cuando las ventas superen, por razón de su volumen y su frecuencia, el ámbito de una actividad privada.

A continuación, el Tribunal de Justicia se pronuncia acerca de las iniciativas comerciales dirigidas a la Unión a través de mercados electrónicos como el de eBay. Constata que las normas de la Unión en materia de marcas se aplican a las ofertas de venta y a la publicidad que tienen por objeto productos de marca situados en terceros Estados cuando se ponga de manifiesto que tales ofertas y tal publicidad se dirigen a consumidores de la Unión.

Corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales apreciar en cada caso si existen indicios relevantes que permitan concluir que la oferta de venta o la publicidad presentada en un mercado electrónico está destinada a consumidores situados en la Unión. Así pues, los órganos jurisdiccionales nacionales podrán tener en cuenta las zonas geográficas a las que el vendedor está dispuesto a enviar el producto.

Seguidamente, el Tribunal de Justicia declara que el operador de un mercado electrónico no hace un uso de las marcas a efectos de la normativa de la Unión cuando presta un servicio que meramente se limita a permitir que sus clientes presenten, en su sitio web y en el marco de las actividades comerciales que tales clientes desarrollan, signos que se corresponden con marcas.

Asimismo, el Tribunal de Justicia formula ciertas precisiones acerca de los elementos que delimitan la responsabilidad del operador de un mercado electrónico. Sin dejar de reconocer que los órganos jurisdiccionales nacionales son los competentes para apreciar si existe tal responsabilidad, el Tribunal de Justicia considera que el operador desempeña un papel activo que le permite adquirir un conocimiento o control de los datos relativos a las ofertas que se realizan en su mercado cuando presta una asistencia consistente, en particular, en optimizar la presentación de las ofertas de venta en línea o en promocionar dichas ofertas.

Cuando desempeña este papel activo, el operador del mercado electrónico no puede acogerse a la exención de responsabilidad establecida por el Derecho de la Unión, en

determinadas condiciones, a favor de los prestadores de servicios en línea tales como los operadores de mercados electrónicos.

Por otra parte, incluso en el supuesto de que dicho operador no haya desempeñado ese papel activo, no puede invocar tal exención de responsabilidad si tuvo conocimiento de hechos o circunstancias a partir de los cuales un operador económico diligente hubiera debido deducir el carácter ilícito de las ofertas de venta en línea y si, en tal supuesto, no actuó con prontitud para retirar los datos en cuestión de su sitio web o hacer que el acceso a ellos fuera imposible.

Por último, el Tribunal de Justicia se pronuncia sobre los requerimientos judiciales que pueden dirigirse contra el operador de un mercado electrónico cuando no decide, por su propia iniciativa, poner fin a los actos que vulneran los derechos de propiedad intelectual y evitar que tales actos vuelvan a producirse.

Así, puede requerirse a este operador para que adopte medidas que faciliten la identificación de sus clientes vendedores. A este respecto, si bien es cierto que resulta necesario respetar la protección de datos personales, no lo es menos que, cuando el autor de la infracción actúa en el tráfico comercial y no en el ámbito de la esfera de su vida privada, este debe ser claramente identificable.

Por consiguiente, el Tribunal de Justicia estima que el Derecho de la Unión exige a los Estados miembros velar por que los órganos jurisdiccionales nacionales competentes en materia de protección de derechos de propiedad intelectual puedan requerir al operador de un mercado electrónico la adopción de medidas que permitan no solo poner término a las lesiones causadas a tales derechos por usuarios de dicho mercado electrónico sino también evitar que se produzcan nuevas lesiones de este tipo. Estos requerimientos deben ser efectivos, proporcionados, disuasorios y no deben crear obstáculos al comercio legítimo.

Sentencia de 23 de marzo de 2010 (Gran Sala), Google France y Google (C-236/08 a C-238/08, [EU:C:2010:159](#))

«Marcas — Internet — Motor de búsqueda — Publicidad a partir de palabras clave ("keyword advertising") — Presentación en pantalla, a partir de palabras clave correspondientes a marcas, de enlaces a sitios de competidores de los titulares de dichas marcas o a sitios en los que se ofrecen productos de imitación — Directiva 89/104/CEE — Artículo 5 — Reglamento (CE) n.º 40/94 — Artículo 9 — Responsabilidad del operador del motor de búsqueda — Directiva 2000/31/CE (Directiva sobre el comercio electrónico)»

El Derecho comunitario en materia de marcas ⁷⁹ autoriza, en algunas circunstancias, a los titulares de marcas a prohibir a terceros el uso de signos idénticos o similares a sus

⁷⁹ Directiva 89/104.

marcas para productos o servicios equivalentes a aquellos para los que se han registrado las marcas.

Google opera un motor de búsqueda en Internet. Cuando un internauta efectúa una búsqueda a partir de una o varias palabras clave, el motor de búsqueda muestra los sitios que parecen ajustarse más a dichas palabras por orden decreciente de pertinencia. Estos son los resultados «naturales» de la búsqueda.

Por otro lado, Google ofrece un servicio remunerado de referenciación denominado «AdWords». Este servicio permite a los operadores económicos seleccionar una o varias palabras clave para que, en el caso de que coincidan con las introducidas en el motor de búsqueda, se muestre un enlace promocional a su sitio, acompañado de un mensaje publicitario. Este anuncio aparece bajo la rúbrica «enlaces patrocinados», que se muestra o bien en la parte derecha de la pantalla, al lado de los resultados naturales, o bien en la parte superior de la pantalla, encima de dichos resultados.

La sociedad Louis Vuitton Malletier SA (en lo sucesivo, «Vuitton»), titular de la marca comunitaria «Vuitton» y de las marcas nacionales francesas «Louis Vuitton» y «LV», Viaticum, titular de las marcas francesas «Bourse des Vols», «Bourse des Voyages» y «BDV», y el Sr. Thonet, titular de la marca francesa «Eurochallenges», constataron que la introducción en el motor de búsqueda de Google de los términos que integran dichas marcas daba lugar a la aparición, bajo la rúbrica «enlaces patrocinados», de enlaces a sitios en los que se comercializaban imitaciones de productos de Vuitton y a sitios de competidores de Viaticum y de Centre national de recherche en relations humaines, respectivamente. Ejercitaron una acción judicial contra Google al objeto de que se declarase que había vulnerado sus marcas.

La Cour de cassation (Tribunal de Casación, Francia), que se pronunciaba en última instancia en los procedimientos entablados por los titulares de dichas marcas contra Google, interrogó al Tribunal de Justicia sobre la legalidad de la utilización, no autorizada por los titulares de las marcas de que se trata, de signos que se corresponden con tales marcas como palabras clave en el marco de un servicio de referenciación en Internet.

A este respecto, el Tribunal de Justicia observa que, al contratar el servicio de referenciación y al elegir como palabra clave un signo correspondiente a una marca ajena para proponer a los internautas una alternativa a los productos o servicios del titular de la marca, el anunciante hace un uso de dicho signo para sus productos o servicios. Sin embargo, el prestador del servicio de referenciación no hace tal uso cuando permite a los anunciantes seleccionar, como palabras clave, signos idénticos a marcas, cuando los almacena y cuando muestra los anuncios de sus clientes en respuesta a la introducción de tales signos.

El Tribunal de Justicia precisa que el uso de un signo idéntico o similar a una marca por un tercero implica, como mínimo, que este utilice el signo en el marco de su propia comunicación comercial. En el caso del prestador del servicio de referenciación, este

permite a sus clientes, que son los anunciantes, utilizar signos idénticos o similares a marcas, sin hacer por sí mismo uso de estos signos.

Si se utiliza una marca como palabra clave, el titular de la marca no puede invocar el derecho exclusivo que esta le confiere contra Google. Puede, sin embargo, invocarlo contra los anunciantes que contraten con Google el que, a través de la palabra clave correspondiente a su marca, se muestren anuncios que no permitan o apenas permitan al internauta medio determinar la empresa de la que proceden los productos o servicios incluidos en el anuncio.

En efecto, en tal situación —que se caracteriza por la aparición instantánea del anuncio en respuesta a la introducción de la marca en el área de búsqueda y por la coincidencia en pantalla de dicho anuncio con la marca, en su posición de término de búsqueda—, el internauta puede verse inducido a error sobre el origen de los productos o servicios de que se trate. En este caso se menoscaba la función de la marca consistente en garantizar a los consumidores la procedencia del producto o del servicio («función de indicación del origen»).

Corresponde al órgano jurisdiccional nacional apreciar, caso por caso, si los hechos que han dado lugar al litigio de que conoce se caracterizan por un menoscabo efectivo o posible de la función de indicación del origen.

En lo que atañe al uso por los anunciantes en Internet del signo correspondiente a una marca ajena como palabra clave para la aparición en pantalla de mensajes publicitarios, el Tribunal de Justicia considera que este uso puede tener repercusiones en el empleo de dicha marca por su titular con fines publicitarios y en su estrategia comercial. Sin embargo, estas repercusiones del uso de un signo idéntico a la marca por terceros no constituyen por sí mismas un menoscabo de la «función de publicidad» de la marca.

En cuanto a la responsabilidad de un operador como Google por los datos de sus clientes que almacena en su servidor, el Tribunal de Justicia comienza recordando que las cuestiones de responsabilidad se rigen por el Derecho nacional. Sin embargo, el Derecho de la Unión prevé limitaciones de responsabilidad en favor de los prestadores intermediarios de servicios de la sociedad de la información.⁸⁰

En lo que atañe a la cuestión de si un servicio de referenciación en Internet, como «AdWords», constituye un servicio de la sociedad de la información consistente en almacenar datos proporcionados por el anunciante y si, por lo tanto, el prestador de dicho servicio disfruta de una limitación de responsabilidad, el Tribunal de Justicia señala que corresponde al órgano jurisdiccional remitente examinar si el papel desempeñado por el prestador es neutro, es decir, si su comportamiento es meramente

⁸⁰ Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico) (DO 2000, L 178, p. 1).

técnico, automático y pasivo, lo que implica que no tiene conocimiento ni control de la información que almacena.

Sentencia de 22 de diciembre de 2022 (Gran Sala), Louboutin (Uso de un signo infractor en un mercado electrónico) (C-148/21 y C-184/21, [EU:C:2022:1016](#))

«Procedimiento prejudicial — Marca de la Unión Europea — Reglamento (UE) 2017/1001 — Artículo 9, apartado 2, letra a) — Derechos conferidos por la marca de la Unión — Concepto de “uso” — Operador de un sitio de Internet de venta en línea que integra un mercado electrónico — Anuncios publicados en ese mercado por terceros vendedores que utilizan en esos anuncios un signo idéntico a una marca ajena para productos idénticos a aquellos para los que esta está registrada — Percepción de ese signo como parte integrante de la comunicación comercial de dicho operador — Modo de presentación de los anuncios que no permite distinguir claramente las ofertas de dicho operador de las de esos terceros vendedores»

Amazon es tanto un distribuidor de renombre como el operador de un mercado electrónico. Amazon publica en sus sitios de venta en línea tanto anuncios relativos a sus propios productos, que vende y envía en su nombre y por cuenta propia, como anuncios procedentes de terceros vendedores. Amazon también ofrece a los terceros vendedores servicios complementarios de almacenamiento y envío de los productos puestos en línea en su mercado, informando a los compradores potenciales cuando se encarga de estas actividades.

En los sitios de Internet de Amazon aparecen regularmente anuncios de venta de zapatos con la suela roja. El Sr. Christian Louboutin, un diseñador francés de zapatos de tacón alto para mujer, cuya suela exterior de color rojo goza de renombre, afirma que no ha dado su consentimiento para la comercialización de estos productos. Ha interpuesto dos recursos contra Amazon ante el Tribunal d'arrondissement de Luxembourg (Tribunal de Distrito de Luxemburgo, Luxemburgo), el órgano jurisdiccional remitente en el asunto C-148/21, y el Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles (Tribunal de Empresas Francófono de Bruselas, Bélgica), órgano jurisdiccional remitente en el asunto C-184/21. Sostiene que Amazon ha usado ilegalmente un signo idéntico a la marca de la que es titular en relación con productos idénticos a aquellos para los que está registrada la marca en cuestión. Insiste, en particular, en el hecho de que los anuncios controvertidos forman parte integrante de la comunicación comercial de Amazon.

Ambos órganos jurisdiccionales nacionales se plantean, en particular, la cuestión de si el operador de un mercado electrónico como Amazon puede ser considerado directamente responsable de la vulneración de los derechos del titular de una marca resultante de un anuncio de un tercero vendedor. Esta cuestión, a diferencia de la

relativa a la responsabilidad indirecta, es objeto de un régimen armonizado en el Derecho de la Unión.⁸¹

En su sentencia, el Tribunal de Justicia, reunido en Gran Sala, responde a los dos órganos jurisdiccionales nacionales que puede considerarse efectivamente que tal operador hace uso por sí mismo del signo idéntico a una marca de la Unión Europea, que figura en el anuncio de un tercero vendedor en su mercado electrónico, cuando el usuario normalmente informado y razonablemente atento de su sitio web tiene la impresión de que es ese operador quien comercializa, en su nombre y por cuenta propia, los productos falsificados en cuestión.

El Tribunal de Justicia recuerda previamente que el uso de un signo idéntico a una marca por un tercero implica, como mínimo, que este utilice el signo en el marco de su propia comunicación comercial y que el mero hecho de crear las condiciones técnicas necesarias para que pueda utilizarse un signo y recibir una remuneración por este servicio no significa que el propio prestador del servicio haga uso del signo, aunque actúe en su propio interés económico. De este modo, el Tribunal de Justicia ha considerado, en relación con el operador de un mercado de comercio electrónico como eBay, que son únicamente los clientes vendedores de este operador y no este quienes hacen uso de signos idénticos o similares a marcas en las ofertas de venta que se presentan en tal mercado, en la medida en que este no utiliza ese signo en su propia comunicación comercial.

No obstante, el Tribunal de Justicia observa que, en el marco de esta jurisprudencia anterior, no se le preguntaba sobre la circunstancia de que el sitio de Internet de venta en línea en cuestión incluya, además del mercado electrónico, ofertas de venta del propio operador de ese sitio, mientras que los presentes asuntos versan precisamente sobre esta circunstancia.

Pues bien, el Tribunal de Justicia declara que dicha circunstancia puede, en su caso, tener como consecuencia que los usuarios del mercado electrónico tengan la impresión de que los anuncios de los productos en cuestión no proceden de terceros vendedores, sino del operador de ese mercado electrónico y que, por lo tanto, es este quien utiliza el signo en cuestión en el marco de su propia comunicación comercial.

En última instancia, corresponde a los órganos jurisdiccionales remitentes apreciar si tal es el caso. No obstante, el Tribunal de Justicia precisa que son pertinentes para esta apreciación los hechos de que Amazon utilice un modo de presentación uniforme de las ofertas de venta publicadas en su sitio de Internet, mostrando al mismo tiempo sus propios anuncios y los de los terceros vendedores e incluyendo su propio logotipo de distribuidor de renombre en todos esos anuncios, y de que ofrezca servicios complementarios a esos terceros vendedores en el marco de la comercialización de sus

⁸¹ Reglamento 2017/1001.

productos, consistentes, en particular, en el almacenamiento y el envío de sus productos.

En efecto, estas circunstancias pueden hacer difícil una distinción clara y dar la impresión al usuario normalmente informado y razonablemente atento de que es Amazon quien comercializa, en su propio nombre y por cuenta propia, los productos Louboutin ofrecidos por terceros vendedores.

Sentencia de 25 de enero de 2024, Audi (Soporte para emblema en una rejilla de radiador) (C-334/22, [EU:C:2024:76](#))

«Procedimiento prejudicial — Marca de la Unión Europea — Reglamento (UE) 2017/1001 — Artículo 9, apartados 2 y 3, letras a) a c) — Derechos conferidos por una marca de la Unión — Concepto de “uso en el tráfico económico de cualquier signo” — Artículo 14, apartado 1, letra c) — Limitación de los efectos de una marca de la Unión — Derecho del titular de una marca de la Unión a oponerse a que un tercero use un signo idéntico o similar a la marca en piezas de recambio de automóviles — Elemento de una rejilla de radiador destinado a fijar un emblema que representa la marca de un fabricante de automóviles»

El Tribunal de Justicia, que conoce de una petición de decisión prejudicial, aporta precisiones sobre el concepto de «uso de un signo en el tráfico económico» cuando un tercero importa y ofrece a la venta piezas de recambio de automóviles sin el consentimiento del fabricante de automóviles titular de una marca de la Unión. Además, el Tribunal de Justicia precisa el alcance del derecho exclusivo de dicho fabricante a prohibir a ese tercero hacer uso de un signo idéntico o similar a dicha marca para tales piezas de recambio.

GQ es una persona física que se dedica a la venta, a través de un sitio de Internet, de piezas de recambio de automóviles. En el marco de dicha actividad, GQ anunciaba y ponía a la venta rejillas de radiador, adaptadas y diseñadas para antiguos modelos de automóviles Audi. Estas rejillas llevaban un elemento destinado a fijar el emblema de la marca del fabricante de automóviles Audi.

Audi, titular de la marca figurativa de la Unión que representa cuatro círculos que se solapan (en lo sucesivo, «marca AUDI»), ejercitó ante el Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunal Regional de Varsovia, Polonia), órgano jurisdiccional remitente en el presente asunto, una acción para que se prohibiera a GQ anunciar, importar, poner a la venta o comercializar rejillas de radiador no originales que incorporasen un signo idéntico o similar a la marca AUDI.

El órgano jurisdiccional remitente decidió preguntar al Tribunal de Justicia sobre la interpretación del Reglamento 2017/1001, instándole a precisar el concepto de «uso de un signo en el tráfico económico» y el alcance del derecho de un fabricante de vehículos automóviles titular de una marca de la Unión a prohibir a un tercero el uso de un signo idéntico o similar a dicha marca para piezas de recambio.

En primer lugar, el Tribunal de Justicia indica que el legislador de la Unión no ha contemplado en el Reglamento 2017/1001 una cláusula como la denominada «de reparación», que existe en el Derecho de dibujos y modelos,⁸² y recuerda que dicha cláusula se aplica sin perjuicio de las disposiciones del Derecho de la Unión relativas a las marcas.

Por consiguiente, la cláusula denominada «de reparación» no puede aplicarse por analogía con el fin de perseguir el objetivo de preservar una competencia no falseada entre fabricantes de automóviles y vendedores de piezas de recambio no originales, objetivo que el legislador de la Unión tuvo en cuenta en el marco del Reglamento 2017/1001,⁸³ y el derecho conferido al titular de una marca de la Unión no puede limitarse en virtud de dicha cláusula.⁸⁴

En segundo lugar, el Tribunal de Justicia observa que el órgano jurisdiccional remitente consideró que la forma del elemento de las rejillas de radiador destinado a fijar el emblema que representa la marca AUDI era idéntica o similar a dicha marca. Así pues, esta forma constituía un signo en el sentido del Reglamento 2017/1001.⁸⁵ Además, la colocación o la integración de dicho signo en esas rejillas de radiador, con vistas a la comercialización de estas, constituía un uso comprendido en el ámbito de aplicación de dicho Reglamento⁸⁶ y, en la medida en que GQ importaba y ponía a la venta rejillas de radiador que incorporaban dicho signo, podía considerarse que llevaba a cabo un tipo de uso de los contemplados en dicho Reglamento. El hecho de que este elemento esté colocado en la pieza de recambio, a saber, en la rejilla de radiador, de tal manera que el signo idéntico o similar a la marca del fabricante de automóviles sea visible para el público pertinente que vea la pieza, podía poner de relieve un vínculo material entre dicha pieza, que un tercero importaba, anunciaba y ponía a la venta, y el titular de la marca AUDI.

Por lo tanto, el Tribunal de Justicia considera que el tercero que, sin el consentimiento de un fabricante de automóviles titular de una marca de la Unión, importa y pone a la venta piezas de recambio, a saber, rejillas de radiador para dichos automóviles, que llevan un elemento destinado a fijar el emblema que representa esa marca y cuya forma es idéntica o similar a dicha marca, hace uso de un signo en el tráfico económico de un modo que puede menoscabar una o varias funciones de la misma marca, extremo este que corresponderá verificar al juez nacional.

⁸² Artículo 110 del Reglamento (CE) n.º 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios (DO 2002, L 3, p. 1), en su versión anterior a la entrada en vigor del Reglamento (UE) 2024/2822 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2024 (DO L, 2024/2822). En virtud de este artículo, «no existirá protección como dibujo o modelo comunitario respecto del dibujo o modelo que constituya un componente de un producto complejo utilizado en el sentido del apartado 1 del artículo 19 con objeto de permitir la reparación de dicho producto complejo para devolverle su apariencia inicial».

⁸³ Artículo 14 del Reglamento 2017/1001.

⁸⁴ Artículo 9 de dicho Reglamento.

⁸⁵ Artículo 9, apartado 2, de dicho Reglamento.

⁸⁶ Artículo 9, apartado 3, letras a) a c), del Reglamento 2017/1001.

En tercer lugar, el Tribunal de Justicia subraya que la imposibilidad de que el titular de una marca prohíba a un tercero el uso de dicha marca cuando tal uso sea necesario para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o piezas de recambio, y sea conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial, constituye uno de los supuestos en los que el derecho exclusivo conferido por la marca no puede oponerse al tercero.

En efecto, el objetivo de la limitación que contempla este supuesto es permitir a los proveedores de productos o servicios complementarios de productos o servicios ofrecidos por el titular de una marca que utilicen esta marca para informar al público, de manera comprensible y completa, del destino del producto que comercializan o del servicio que ofrecen o, dicho con otras palabras, del vínculo funcional entre sus productos o servicios y los de dicho titular de la marca.

Sin embargo, cuando un signo, idéntico o similar a una marca de la Unión constituye un elemento de una pieza de recambio de automóviles que está destinado a que se fije en esa pieza el emblema del fabricante de dichos automóviles y no se utiliza para designar productos o servicios como correspondientes al titular de esa marca o para hacer referencia a los mismos, sino para reproducir de la manera más fiel posible un producto de dicho titular, tal uso de la citada marca no está comprendido en el supuesto mencionado.

Por consiguiente, el Tribunal de Justicia considera que el fabricante de automóviles titular de una marca de la Unión tiene derecho a prohibir a un tercero ⁸⁷ usar un signo idéntico o similar a dicha marca en piezas de recambio de esos automóviles, a saber, rejillas de radiador, cuando dicho signo lo constituya la forma de un elemento de la rejilla de radiador, destinado a fijar en ella el emblema que representa la mencionada marca, sin que importe a este respecto que exista o no la posibilidad técnica de fijar ese emblema en la rejilla de radiador sin colocar en ella el mencionado signo.

2. Uso efectivo

Sentencia de 8 de julio de 2004, Sunrider/OAMI — Espadafor (VITAFRUIT) (T-203/02, [EU:T:2004:225](#) ⁸⁸)

«Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Marca anterior denominativa VITAFRUT — Solicitud de marca comunitaria denominativa VITAFRUIT — Uso efectivo de la

⁸⁷ Sobre la base del artículo 14, apartado 1, letra c), del Reglamento 2017/1001.

⁸⁸ El recurso de casación interpuesto contra dicha sentencia fue desestimado mediante la sentencia de 11 de mayo de 2006, Sunrider/OAMI (C-416/04 P, [EU:C:2006:310](#)).

marca anterior — Similitud entre los productos — Artículos 8, apartado 1, letra b), 15 y 43, apartados 2 y 3, del Reglamento (CE) n.º 40/94»

El 1 de abril de 1996, la demandante presentó una solicitud de marca comunitaria a la OAMI. La marca cuyo registro se solicitó es el signo denominativo VITAFRUIT para diferentes productos.⁸⁹

La otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso formuló oposición⁹⁰ al registro de la marca solicitada para todos los productos contemplados en la solicitud. Basaba su oposición en que tenía una marca registrada en España, con fecha de prioridad de 19 de octubre de 1960, y consistente en el signo denominativo VITAFRUT.⁹¹

La demandante solicitó que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso aportara la prueba⁹² de que la marca anterior había sido objeto, durante los cinco años anteriores a la publicación de la solicitud de marca comunitaria, de un uso efectivo en el Estado miembro en el que se protege dicha marca.

Mediante resolución, la División de Oposición de la OAMI denegó la solicitud de marca⁹³ para los productos denominados «aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas de frutas y vegetales, zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas; bebidas a base de hierbas y con vitaminas».⁹⁴

Mediante resolución, la Sala de Recurso de la OAMI desestimó el recurso. En esencia, confirmó las apreciaciones contenidas en la resolución de la División de Oposición subrayando, no obstante, que únicamente se había demostrado el uso de la marca anterior para los productos denominados «concentrados de zumo» («juice concentrate»).

El Tribunal General desestima el recurso interpuesto contra esta resolución por la demandante, considerando, en primer lugar, que, en el marco de los recursos interpuestos ante una Sala de Recurso de la OAMI, la amplitud del examen que la Sala de Recurso está obligada a realizar con respecto a la resolución objeto del recurso no depende de que la parte que haya interpuesto el recurso invoque un motivo específico relativo a esa resolución, criticando la interpretación o la aplicación de una disposición

⁸⁹ Los productos para los que se solicitó el registro de la marca pertenecen a las clases 5, 29 y 32 del Arreglo de Niza y constituyen, en particular, «concentrados o complementos nutritivos a base de hierbas, té de hierbas, todos para el cuidado de la salud» (clase 5), «concentrados o complementos alimentarios no medicinales de hierbas, alimentos de hierbas, también en forma de barritas energéticas» (clase 29) y «bebidas de frutas y vegetales, zumos de fruta» (clase 32).

⁹⁰ En virtud del artículo 42, apartado 1, del Reglamento n.º 40/94.

⁹¹ Esta marca fue registrada para productos de las clases 30 y 32 del Arreglo de Niza, que responden a la siguiente descripción: «bebidas carbónicas, no alcohólicas ni terapéuticas, bebidas refrescantes de todas clases, gaseosas, granulados efervescentes no terapéuticos, jugos y zumos de frutas y agrios sin fermentar (excepto mostos), limonadas, naranjadas, refrescos (excepto horchatas), sodas, agua de seltz, hielo artificial».

⁹² De conformidad con el artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento n.º 40/94.

⁹³ Con arreglo al artículo 43, apartado 5, primera frase, del Reglamento n.º 40/94.

⁹⁴ Con arreglo al artículo 43, apartado 5, primera frase, del Reglamento n.º 40/94.

realizada por la unidad que haya resuelto en primera instancia, o la apreciación de una prueba efectuada por dicha unidad. Por lo tanto, aunque la parte que haya interpuesto el recurso no haya invocado un motivo específico, la Sala de Recurso está obligada a examinar, a la luz de todas las razones de Derecho y de hecho pertinentes, si en el momento en que se resuelve el recurso puede adoptarse o no legalmente una nueva resolución con la misma parte dispositiva que la resolución objeto del recurso.

Por lo que se refiere a un procedimiento de oposición incoado por el titular de una marca anterior, también forma parte de este examen la cuestión de si, a la vista de los hechos y las pruebas presentados por la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso, esta ha presentado la prueba de un uso efectivo, bien por el titular de la marca anterior, bien por un tercero autorizado.⁹⁵ Por el contrario, forma parte del examen sobre el fondo la pertinencia de la alegación de la OAMI según la cual el solicitante de la marca no negó, ni ante la División de Oposición ni ante la Sala de Recurso, la existencia de un consentimiento del titular de la marca anterior.

En segundo lugar, el Tribunal General señala que, en la interpretación del concepto de «uso efectivo de la marca comunitaria», en el sentido del artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento n.º 40/94, es preciso tener en cuenta el hecho de que la *ratio legis* de exigir que la marca anterior haya sido objeto de un uso efectivo para que pueda ser oponible a una solicitud de marca comunitaria consiste en limitar los conflictos entre dos marcas cuando no exista ningún motivo económico justificado que se derive de una función efectiva de la marca en el mercado. Por el contrario, dicha disposición no pretende evaluar el éxito comercial ni controlar la estrategia económica de una empresa ni menos aún reservar la protección de las marcas únicamente a las explotaciones comerciales cuantitativamente importantes.

En tercer lugar, el Tribunal General indica que una marca comunitaria es objeto de un uso efectivo⁹⁶ cuando, en consonancia con su función esencial, que consiste en garantizar la identidad del origen de los productos o servicios para los que haya sido registrada, se utiliza con el fin de crear o conservar un mercado para tales productos y servicios, excluyéndose usos de carácter simbólico cuyo único objeto sea el mantenimiento de los derechos conferidos por la marca. A este respecto, la condición relativa al uso efectivo de la marca exige que esta, tal como está protegida en el territorio pertinente, sea utilizada públicamente y hacia el exterior.

La apreciación del carácter efectivo del uso de la marca debe basarse en la totalidad de los hechos y circunstancias apropiados para determinar la realidad de la explotación comercial de esta, en particular, los usos que se consideren justificados en el sector económico de que se trate para mantener o crear cuotas de mercado en beneficio de los productos o de los servicios protegidos por la marca, la naturaleza de esos

⁹⁵ En el sentido del artículo 43, apartados 2 y 3, y del artículo 15, apartado 3, del Reglamento n.º 40/94.

⁹⁶ En el sentido del artículo 43, apartado 2, 3, del Reglamento n.º 40/94.

productos o servicios, las características del mercado, la magnitud y la frecuencia del uso de la marca.

Por lo que respecta a la importancia del uso de que es objeto la marca anterior, es preciso tener en cuenta, en particular, el volumen comercial del conjunto de los actos de uso, por una parte, y la duración del período durante el cual tienen lugar los actos de uso, así como la frecuencia de estos actos, por otra.

En cuarto lugar, el Tribunal General considera que, para poder examinar, en un caso concreto, el carácter efectivo del uso de una marca anterior, debe llevarse a cabo una apreciación global que tenga en cuenta todos los factores pertinentes del caso de autos. Esta apreciación implica una cierta interdependencia entre los factores que se toman en consideración. Así, un reducido volumen de productos comercializados bajo dicha marca puede verse compensado por una fuerte intensidad o una gran constancia en el tiempo del uso de esta marca y viceversa. Por otra parte, ni el volumen de negocios realizado ni la cantidad de las ventas de productos bajo la marca anterior pueden apreciarse en términos absolutos, sino que deben verse en relación con otros factores pertinentes, como el volumen de la actividad comercial, la capacidad de producción o de comercialización o el grado de diversificación de la empresa que explota la marca, así como las características de los productos o servicios en el mercado de que se trata. Por todo ello, no es necesario que el uso de la marca sea siempre importante, desde el punto de vista cuantitativo, para ser calificado de efectivo.

En quinto y último lugar, según el Tribunal General, para apreciar la similitud entre los productos o los servicios de que se trata,⁹⁷ procede tener en cuenta todos los factores pertinentes que caracterizan la relación entre los productos o servicios y, en particular, su naturaleza, su destino, su utilización y su carácter competidor o complementario.

Son similares, en este sentido, los zumos de frutas concentrados para los que se protege una marca anterior, por una parte, y las bebidas a base de hierbas y con vitaminas objeto de una solicitud de marca, por otra. En efecto, estos productos tienen el mismo destino, a saber, calmar la sed, y presentan en gran medida un carácter competidor. Por lo que respecta a su naturaleza y a su utilización, se trata en ambos casos de bebidas no alcohólicas consumidas frías, normalmente, cuya composición es, ciertamente, diferente en la mayoría de los casos. Ahora bien, la diferente composición de estos productos no puede menoscabar la afirmación de que dichos productos son intercambiables, al estar destinados a satisfacer una necesidad idéntica.

⁹⁷ En el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 40/94.

Sentencia de 8 de junio de 2017, W. F. Gözze Frottierweberei y Gözze (C-689/15, [EU:C:2017:434](#))

«Procedimiento prejudicial — Propiedad intelectual — Marca de la Unión Europea — Reglamento (CE) n.º 207/2009 — Artículos 9 y 15 — Solicitud de registro del signo flor de algodón presentada por una asociación — Registro como marca individual — Concesión de licencias de uso de dicha marca a los fabricantes de tejidos de algodón afiliados a esa asociación — Solicitud de nulidad o de caducidad — Concepto de “uso efectivo” — Función esencial de indicación de origen»

El Verein Bremer Baumwollbörse (en lo sucesivo, «VBB») es una asociación que lleva a cabo diversas actividades relacionadas con el algodón. Es titular de la siguiente marca figurativa de la Unión que representa una flor de algodón, registrada el 22 de mayo de 2008 para diversos productos, en particular, para productos textiles (en lo sucesivo, «marca flor de algodón»).

Durante varios decenios previos al referido registro, ese mismo signo figurativo (en lo sucesivo, «signo flor de algodón») era utilizado por fabricantes de tejidos confeccionados con fibras de algodón para certificar la composición y la calidad de los productos. Tras ese registro, el VBB ha venido celebrando contratos de licencia relativos a su marca flor de algodón con las empresas afiliadas a dicha asociación. Estas empresas se comprometían a utilizar la referida marca únicamente para productos confeccionados con fibras de algodón de buena calidad. El VBB podía controlar el cumplimiento de este compromiso.

Gözze, cuyo gerente era el Sr. Gözze, sociedad no afiliada al VBB y que nunca había concluido un contrato de licencia con dicha asociación, fabricaba tejidos con fibras de algodón y colocaba en ellos el signo flor de algodón desde hacía varios decenios.

El VBB interpuso una acción por violación de marca contra Gözze y el Sr. Gözze ante el tribunal de marcas de la Unión Europea competente, el Landgericht Düsseldorf (Tribunal Regional Civil y Penal de Düsseldorf, Alemania), porque Gözze comercializaba toallas de baño en las que colocaba etiquetas colgantes. En el marco de este procedimiento, Gözze interpuso una demanda reconventional solicitando la nulidad de la marca flor de algodón a partir del 22 de mayo de 2008 o, subsidiariamente, la caducidad de dicha marca a partir del 23 de mayo de 2013.

Mediante sentencia de 19 de noviembre de 2014, el Landgericht Düsseldorf (Tribunal Regional Civil y Penal de Düsseldorf) estimó el recurso del VBB y desestimó la demanda reconventional de Gözze.

Gözze interpuso recurso de apelación contra dicha sentencia ante el Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Superior Regional Civil y Penal de Düsseldorf), que decidió suspender el procedimiento y plantear una petición de decisión prejudicial al Tribunal de Justicia.

En su sentencia, el Tribunal de Justicia precisa, en primer lugar, que el artículo 15, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009 debe interpretarse en el sentido de que la colocación sobre productos, por el titular o con su consentimiento, de una marca individual de la Unión como sello de calidad no es un uso como marca que esté comprendido en el concepto de «uso efectivo» en el sentido de esta disposición. No obstante, la colocación de dicha marca constituirá tal uso efectivo si garantiza, asimismo y simultáneamente, a los consumidores que dichos productos proceden de una única empresa bajo cuyo control se fabrican y a la cual puede hacerse responsable de su calidad. En este último supuesto, el titular de la marca estará facultado para prohibir a terceros que coloquen un signo similar en productos idénticos en virtud del artículo 9, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento cuando ello genere un riesgo de confusión por parte del público.

En segundo lugar, el Tribunal de Justicia señala que el artículo 52, apartado 1, letra a), y el artículo 7, apartado 1, letra g), del Reglamento n.º 207/2009, sobre la marca de la Unión Europea, deben interpretarse en el sentido de que no puede declararse la nulidad de una marca individual, basándose en la aplicación conjunta de estas disposiciones, porque el titular de la marca no garantice, mediante controles de calidad periódicos de sus licenciarios, la veracidad de las expectativas de calidad que el público asocia con esa marca.

En tercer y último lugar, el Tribunal de Justicia subraya que el ámbito de aplicación de los artículos 66 a 74 del Reglamento n.º 207/2009, sobre la marca de la Unión Europea, relativos a las marcas colectivas de la Unión, se halla expresamente limitado, en virtud del artículo 66, apartado 1, de dicho Reglamento, a las marcas así designadas al efectuarse la presentación de la solicitud. Esta delimitación de la aplicabilidad de los referidos artículos debe respetarse estrictamente, toda vez que las normas establecidas en ellos, como las que figuran en el artículo 67 de dicho Reglamento relativas al reglamento de uso de la marca, están vinculadas a la designación expresa, desde la solicitud de registro, de la marca solicitada como marca colectiva. En consecuencia, no puede contemplarse una aplicación por analogía de estas normas a las marcas individuales de la Unión.

Por lo tanto, el Tribunal de Justicia concluye que el Reglamento n.º 207/2009 debe interpretarse en el sentido de que sus disposiciones relativas a las marcas colectivas de la Unión no pueden aplicarse *mutatis mutandis* a las marcas individuales de la Unión.

Sentencia de 7 de mayo de 2025, RTL Group Markenverwaltung/EUIPO — Örtl (RTL) (T-1088/23, [EU:T:2025:446](#))

«Marca de la Unión Europea — Procedimiento de caducidad — Marca figurativa de la Unión RTL — Falta de uso efectivo de la marca — Artículo 58, apartado 1, letra a), del Reglamento (UE) 2017/1001 — Presentación de hechos y pruebas por primera vez ante la Sala de Recurso — Artículo 95, apartado 2, del Reglamento 2017/1001 — Artículo 27, apartado 4, del Reglamento Delegado (UE) 2018/625 — Abuso de Derecho»

En su sentencia, el Tribunal General modifica la resolución de la Sala de Recurso de la EUIPO. Aclara las cuestiones relativas al carácter abusivo de una solicitud de caducidad, al ejercicio por parte de la Sala de Recurso de la EUIPO de su facultad de apreciación en relación con la negativa a tener en cuenta pruebas presentadas por primera vez ante ella fuera de los escritos previstos por el Reglamento Delegado 2018/625,⁹⁸ al uso efectivo de una marca para los servicios promocionales, de marketing y publicidad por una empresa que forma parte de un grupo que presta, en particular, servicios de emisión de publicidad, y a la repercusión del renombre de una marca en la apreciación de su uso efectivo para otros productos y servicios.

Desde 2016, RTL Group Markenverwaltungs GmbH, la recurrente, es titular de la marca figurativa de la Unión RTL para diversos productos y servicios.⁹⁹ En 2021, Marcella Örtl, la coadyuvante, presentó una solicitud de caducidad¹⁰⁰ alegando que dicha marca no había sido objeto de un uso efectivo para todos los productos y servicios para los que había sido registrada dentro de un período ininterrumpido de cinco años. La División de Anulación de la EUIPO estimó parcialmente la solicitud para determinados productos y servicios.

La Sala de Recurso de la EUIPO, que conoció de un recurso interpuesto por la recurrente, por una parte, declaró admisible la solicitud de caducidad y, por otra parte, anuló parcialmente la resolución de la División de Anulación en la medida en que esta había declarado la caducidad de la marca controvertida, en particular, para una subcategoría de servicios «promocionales, de marketing y publicidad», a saber, los servicios de «emisión de publicidad a través de televisión, radio y medios electrónicos»,¹⁰¹ y desestimó el recurso en todo lo demás. Mediante el recurso interpuesto ante el Tribunal General, la recurrente solicitó la anulación o la modificación de dicha resolución.

En primer lugar, el Tribunal General observa que las causas de caducidad tienen por objeto la protección del interés general que los sustenta, lo que explica que no se exija que el solicitante demuestre un interés en ejercitar la acción. Este análisis se ve corroborado por el considerando 24 del Reglamento 2017/1001 y por la finalidad del artículo 63, apartado 1, letra a), de dicho Reglamento, que consiste en ofrecer la posibilidad de impugnar una marca de la Unión que no haya sido objeto de un uso efectivo, durante cierto tiempo, al mayor número posible de personas, sin exigir que

⁹⁸ Reglamento Delegado (UE) 2018/625 de la Comisión, de 5 de marzo de 2018, que complementa el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la marca de la Unión Europea, y deroga el Reglamento Delegado (UE) 2017/1430 (DO 2018, L 104, p. 1).

⁹⁹ Se trataba de los productos y servicios de las clases 3, 6, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 30, 32, 33, 35, 38, 41, 42, 43 y 45 del Arreglo de Niza.

¹⁰⁰ Sobre la base del artículo 58, apartado 1, letra a), del Reglamento 2017/1001.

¹⁰¹ Los demás productos y servicios para los que se anuló la resolución de la División de Anulación son los «discos de memoria ópticos», comprendidos en la clase 9, y los «servicios de creación de redes sociales en línea (online); servicios de presentación social en línea», comprendidos en la clase 45.

demuestren interés en ejercitar la acción. Dado que «cualquier persona física o jurídica» puede presentar una solicitud de caducidad porque la marca no se use o no se use suficientemente, la cuestión de la posible existencia de abuso de Derecho no es pertinente para analizar la admisibilidad de dicha solicitud. Asimismo, ni la admisibilidad ni la procedencia de una solicitud de caducidad están supeditadas a la buena fe del solicitante, toda vez que la caducidad por falta de uso de una marca dentro del período de cinco años es una consecuencia legal impuesta por el Reglamento 2017/1001.¹⁰²

Aunque la recurrente invoca, a este respecto, el asunto Sandra Pabst,¹⁰³ el Tribunal General observa que este asunto se caracterizaba por circunstancias excepcionales que no concurren en el presente. A diferencia del asunto Sandra Pabst, la coadyuvante no es una sociedad creada artificialmente con la única finalidad de presentar múltiples solicitudes de caducidad. Además, la recurrente no ha demostrado que la solicitud de caducidad en el presente asunto estuviera abocada al fracaso y sirviera, por tanto, únicamente para hacer recaer sobre ella una carga indebida o para presionarla. Por el contrario, la intención de la coadyuvante de utilizar una marca capaz de crear confusión con la marca controvertida demuestra su interés real en que se actualice el registro de marcas en lo que respecta al alcance del monopolio de la recurrente sobre la marca controvertida.

Por lo tanto, el Tribunal General desestima la alegación de la recurrente relativa a la inadmisibilidad de la solicitud de caducidad por su supuesto carácter abusivo.

En segundo lugar, el Tribunal General recuerda la jurisprudencia relativa a la facultad de apreciación de la EUIPO a efectos de tener en cuenta los hechos y las pruebas alegados o presentados extemporáneamente¹⁰⁴ y subraya que dicha consideración debe encarnar el resultado de un ejercicio objetivo y motivado de la facultad de apreciación cuyo control corresponde al Tribunal General.

Constata que, en el presente asunto, la recurrente presentó observaciones y pruebas extemporáneamente, por lo que la Sala de Recurso debía ejercer su margen de apreciación para decidir si procedía o no tenerlos en cuenta a efectos de la resolución que debía dictar. Pues bien, ese ejercicio objetivo y motivado de la facultad de apreciación falta en el caso de autos, ya que la Sala de Recurso descartó estos elementos simplemente porque no habían sido presentados con alguno de los escritos contemplados en el Reglamento Delegado 2018/625,¹⁰⁵ sin examinar si concurrían los requisitos mencionados en el artículo 27, apartado 4, de dicho Reglamento. En efecto, el examen de la admisibilidad de las observaciones y de las pruebas presentadas por

¹⁰² Véanse el artículo 58, apartado 1, letra a), y el artículo 64, apartado 2, del Reglamento 2017/1001.

¹⁰³ Asunto que dio lugar a la resolución de la Gran Sala de Recurso de 1 de febrero de 2020 (asunto R 2445-2017-G; en lo sucesivo, «asunto Sandra Pabst»).

¹⁰⁴ Prevista en el artículo 95, apartado 2, del Reglamento 2017/1001 y delimitada por el artículo 27, apartado 4, del Reglamento Delegado 2018/625.

¹⁰⁵ Artículos 22, 24 y 26 del Reglamento Delegado 2018/625.

primera vez ante la Sala de Recurso no puede limitarse a los hechos y pruebas presentados con los escritos mencionados en el Reglamento Delegado 2018/625, dado que tal limitación no resulta ni del artículo 95, apartado 2, del Reglamento 2017/1001 ni del artículo 27, apartado 4, del Reglamento Delegado 2018/625.

Por consiguiente, la Sala de Recurso erró al excluir de su examen las observaciones y las pruebas presentadas extemporáneamente por la recurrente sin ejercer la facultad de apreciación que le había sido conferida.

En tercer lugar, el Tribunal General examina si las pruebas presentadas por la recurrente, relativas a las actividades de las sociedades del grupo al que pertenece, permiten demostrar el uso de la marca controvertida no solo para la subcategoría de servicios de emisión de publicidad, como puso de manifiesto la Sala de Recurso, sino también, más allá de esta única subcategoría, para la categoría de servicios «promocionales, de marketing y publicidad» en su conjunto.

Antes de nada, el Tribunal General señala que la recurrente ha demostrado que las sociedades del grupo al que pertenece han prestado a los anunciantes servicios relativos a la creación y a la realización de publicidad, en particular televisiva. Así, ha aportado pruebas relativas a servicios que conllevaban una aportación creativa en el diseño de la publicidad por parte de estas sociedades y que no se limitaban a la mera emisión del contenido publicitario creado por un tercero.

A continuación, el Tribunal General considera que de las pruebas presentadas por la recurrente resulta que esta ofreció a los anunciantes sus servicios en el desarrollo de estrategias publicitarias en los medios de comunicación que le pertenecen, brindándoles la posibilidad de participar en operaciones promocionales creadas por el grupo al que pertenece.

Por último, el Tribunal General estima que, a la vista de las pruebas aportadas, las sociedades del grupo al que pertenece la recurrente prestaron servicios de asesoramiento relativos a la comercialización de la publicidad televisiva, que pertenecen a los servicios de asesoramiento y apoyo especializado a empresas que tratan de promocionar sus productos y servicios y de desarrollar sus estrategias publicitarias.

En estas circunstancias, el Tribunal General considera que las pruebas presentadas por la recurrente demuestran que el grupo al que pertenece prestó a terceros, bajo la marca controvertida y durante el período pertinente, servicios promocionales, de marketing y publicidad que no se limitaban a la emisión de publicidad, sino que pretendían contribuir activamente al desarrollo de una estrategia publicitaria de dichos terceros. Por lo tanto, modifica la resolución impugnada desestimando la solicitud de caducidad de la marca controvertida para los servicios promocionales, de marketing y publicidad de la clase 35.

Por último, el Tribunal General precisa que el tenor y la finalidad del artículo 58, apartado 1, letra a), del Reglamento 2017/1001 supeditan el mantenimiento de los derechos asociados a la marca de la Unión a la condición de que sea utilizada

efectivamente. En efecto, no estaría justificado que una marca no utilizada obstaculice la competencia y restrinja la libre circulación de mercancías y la libre prestación de servicios. Además, los tribunales de la Unión ya han declarado que las disposiciones relativas a la mayor protección que se atribuye a una marca de la Unión que goza de renombre en la Unión persiguen un objetivo diferente de las que exigen la prueba del uso efectivo, por lo que estos dos tipos de disposiciones deben ser interpretados autónomamente. Por consiguiente, suponiendo que la marca controvertida en el presente asunto goce de renombre en el sector de los medios de comunicación, esta circunstancia no permite demostrar, por sí sola, que se use efectivamente para los productos y servicios de que se trata. Por otro lado, a los efectos de la interpretación de las disposiciones sustantivas del Reglamento 2017/1001, la recurrente no puede invocar válidamente ni el carácter unitario de la marca de la Unión ni el considerando 7 del Reglamento Delegado 2018/625, que versa únicamente sobre las normas de procedimiento.

Sentencia de 2 de julio de 2025, Ferrari/EUIPO — Hesse (TESTAROSSA) (T-1103/23, [EU:T:2025:659](#) ¹⁰⁶)

«Marca de la Unión Europea — Procedimiento de caducidad — Registro internacional que designa a la Unión Europea — Marca denominativa TESTAROSSA — Uso efectivo de la marca — Artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) n.º 207/2009 [actualmente artículo 58, apartado 1, letra a), del Reglamento (UE) 2017/1001] — Uso por terceros — Naturaleza del uso — Consentimiento tácito del titular de la marca — Prueba del uso efectivo — Automóviles de segunda mano — Piezas de recambio y accesorios»

El Tribunal General, en Sala ampliada, anula la resolución de la Sala de Recurso de la EUIPO ¹⁰⁷ y se pronuncia sobre el concepto de uso efectivo en el contexto de la reventa por terceros de productos de segunda mano que llevan la marca controvertida con el consentimiento tácito del titular de la marca. De este modo, aclara la jurisprudencia derivada de la sentencia Ferrari. ¹⁰⁸

Ferrari SpA, parte recurrente, es titular del registro internacional que designa a la Unión Europea de la marca denominativa TESTAROSSA, en particular, para vehículos. ¹⁰⁹ El 7 de septiembre de 2015, el Sr. Kurt Hesse, parte coadyuvante, solicitó la anulación de los

¹⁰⁶ Recurso de casación en curso (asunto C-597/25 P).

¹⁰⁷ Resolución de la Quinta Sala de Recurso de la EUIPO de 29 de agosto de 2023 (asuntos acumulados R 334/2017-5 y R 343/2017-5), en su versión rectificada el 28 de septiembre de 2023 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»).

¹⁰⁸ Sentencia de 22 de octubre de 2020, Ferrari (C-720/18 y C-721/18, [EU:C:2020:854](#)).

¹⁰⁹ Productos comprendidos en la clase 12 del Arreglo de Niza.

efectos de este registro internacional.¹¹⁰ La División de Anulación estimó parcialmente la solicitud de caducidad, si bien la desestimó por lo que respecta a los «automóviles».

Tanto la parte coadyuvante como la recurrente interpusieron un recurso de anulación parcial contra dicha resolución. La Sala de Recurso de la EUIPO estimó el recurso de la parte coadyuvante y desestimó el de la recurrente, que, en consecuencia, perdió sus derechos sobre la marca controvertida para todos los productos. La recurrente interpuso ante el Tribunal General un recurso de anulación contra la citada resolución.

En primer lugar, el Tribunal General se pronuncia sobre el uso efectivo de la marca controvertida para los automóviles. Antes de nada, señala que durante el período pertinente no se fabricó ni se comercializó ningún coche nuevo con la marca controvertida y que los vehículos de segunda mano que llevaban dicha marca fueron comercializados por concesionarios o distribuidores autorizados. A este respecto, recuerda que, si bien es cierto que la reventa, como tal, de un producto de segunda mano que lleva una marca no constituye necesariamente un uso efectivo,¹¹¹ no lo es menos que, si el titular de la marca controvertida utiliza efectivamente esa marca, de conformidad con su función esencial, con ocasión de la reventa, dicho uso puede constituir un «uso efectivo» de la citada marca. Tal interpretación se ve corroborada por el artículo 13, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009, del que se desprende que una marca puede utilizarse para productos ya comercializados con esa marca, de manera que su titular no puede prohibir a terceros tal uso. En cambio, eso no significa que el titular no pueda utilizarla él mismo para dichos productos. Lo anterior se aplica también al uso de la marca por terceros con el consentimiento del titular, de modo que el titular de la marca puede demostrar que esta ha sido objeto de un uso efectivo para productos de segunda mano vendidos con esa marca por terceros con su consentimiento.

A continuación, el Tribunal General, al tiempo que señala que la recurrente no ha presentado pruebas suficientes de su consentimiento expreso al uso de la marca controvertida por terceros durante el período pertinente, precisa que tal consentimiento puede resultar también de forma tácita de circunstancias y elementos anteriores, simultáneos o posteriores al uso de la marca por un tercero. Dicho esto, en el contexto específico del uso de una marca para productos de segunda mano, el consentimiento tácito no puede deducirse del mero hecho de que el titular tuviera conocimiento del uso de la marca por un tercero, sino que exige que el titular intervenga en dicho uso. Por otra parte, las circunstancias y elementos pertinentes que puedan reflejar la existencia de un consentimiento tácito deben examinarse a la luz de los usos que se consideren justificados en el sector económico de que se trate y de las características del mercado.

¹¹⁰ Sobre la base del artículo 158, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009, en relación con el artículo 51, apartado 1, letra a), de dicho Reglamento.

¹¹¹ En el sentido del artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009.

Así pues, por un lado, el Tribunal General considera que la venta de un automóvil de segunda mano de la marca controvertida por un concesionario o un distribuidor autorizado por el titular de dicha marca, y no por un tercero que no tenga ninguna relación con dicho titular, constituye un indicio de que esa venta se efectúa con el consentimiento tácito de este último. A este respecto, recuerda que es posible considerar que el uso de la marca de una sociedad fabricante por una sociedad distribuidora autorizada por el titular de dicha marca se realiza con el consentimiento de este, en la medida en que la autorización en cuestión establezca una relación entre ambas sociedades que presuponga que el titular de la marca ha autorizado al concesionario o al distribuidor autorizado a utilizar su marca. Esta apreciación se ve corroborada por los usos que se consideren justificados en el mercado del automóvil, en el que se entiende que un distribuidor o concesionario autorizado por el fabricante está autorizado a comercializar todos los modelos de dicho fabricante. Lo mismo sucede en el mercado de los vehículos de segunda mano, en el que, por lo general, las ventas de vehículos de segunda mano efectuadas por un tercero independiente se distinguen de las realizadas por un concesionario o distribuidor autorizado.

Por otro lado, en lo que atañe al servicio de certificación prestado por la recurrente y que tiene por objeto acreditar, a cambio de una remuneración, la autenticidad de los automóviles de segunda mano que llevan la marca controvertida, el Tribunal General recuerda que el uso efectivo, por parte de su titular, de una marca registrada para determinados productos, para servicios que se relacionan directamente con los productos ya comercializados y que están destinados a satisfacer las necesidades de los clientes de esos productos, puede constituir un «uso efectivo» de dicha marca. En el presente asunto, el servicio de certificación se relaciona directamente con las ventas de automóviles de segunda mano de la marca controvertida por concesionarios autorizados y está destinado a satisfacer las necesidades de los clientes de dichos automóviles, de modo que el uso en cuestión puede constituir un «uso efectivo» de la marca. El uso simultáneo de la marca Ferrari y la marca controvertida en las facturas de este servicio es conforme a los usos del mercado, puesto que los automóviles suelen comercializarse con una marca que designa al fabricante y una segunda marca que designa el modelo.

Por último, el Tribunal General concluye que la recurrente ha demostrado que había dado su consentimiento tácito al uso de la marca controvertida, por parte de terceros, para «automóviles».

En segundo lugar, el Tribunal General examina el uso efectivo de la marca controvertida para las piezas de recambio y accesorios, que son principalmente piezas de segunda mano. Observa, por un lado, que los concesionarios y distribuidores autorizados hicieron ese uso de la marca durante el período pertinente y, por otro, que la recurrente ofrece un servicio de certificación que incluye una verificación del origen comercial de las piezas que componen los automóviles de segunda mano de la marca controvertida. Por consiguiente, la recurrente ha demostrado que había dado su consentimiento tácito al uso de la marca controvertida, por parte de terceros, para piezas de recambio y

accesorios. Asimismo, el Tribunal General señala que la Sala de Recurso no tomó suficientemente en consideración el hecho de que las ventas de piezas de recambio y accesorios realizadas por concesionarios autorizados también incluían piezas originales designadas específicamente por la marca controvertida. Por estos motivos, estima que las apreciaciones de la Sala de Recurso adolecen de errores.

Por último, el Tribunal General subraya que el uso de la marca controvertida para las piezas de recambio y accesorios también puede constituir un uso de dicha marca para los «automóviles». En efecto, ha de considerarse que una marca registrada para una categoría de productos y sus componentes ha sido objeto de un uso efectivo para todos los productos comprendidos en esa categoría y sus componentes si la marca solo ha sido objeto de tal uso para algunos de esos productos o solamente para las piezas de recambio o los accesorios componentes de algunos de los referidos productos, a menos que se desprenda que el consumidor los percibe como una subcategoría independiente de la categoría de productos para la que se ha registrado la marca en cuestión. No obstante, en este caso, la Sala de Recurso no examinó estos elementos ni constató que dichas piezas de recambio y accesorios constituyeran una subcategoría autónoma con respecto a los automóviles, de modo que la prueba del uso de los primeros carece de pertinencia para los segundos. Por un lado, la Sala de Recurso se limitó a señalar la existencia de una desproporción entre el valor económico de las piezas de recambio y los accesorios y el de los automóviles, sin tener en cuenta la jurisprudencia según la cual el criterio de la finalidad o el destino resulta esencial para la definición de una subcategoría de productos o de servicios. Por el otro, estimó que el público pertinente no consideraría que los fabricantes de piezas de recambio y accesorios tuvieran la capacidad técnica de fabricar automóviles. Pues bien, el Tribunal General declara que no se ha demostrado tal regla general, según la cual el público considerará necesariamente que los automóviles y las piezas de recambio y accesorios proceden de dos fabricantes diferentes, debiendo precisarse que los propios fabricantes de automóviles producen un determinado número de piezas de recambio y accesorios. Por tanto, la resolución impugnada también adolece de errores a este respecto.

Sentencia de 2 de julio de 2025, Ferrari/EUIPO — Hesse (TESTAROSSA) (T-1104/23, [EU:T:2025:660](#))

«Marca de la Unión Europea — Procedimiento de caducidad — Registro internacional que designa a la Unión Europea — Marca denominativa TESTAROSSA — Uso efectivo de la marca — Artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) n.º 207/2009 [actualmente artículo 58, apartado 1, letra a), del Reglamento (UE) 2017/1001] — Uso por terceros — Naturaleza del uso — Consentimiento tácito del titular de la marca — Prueba del uso efectivo — Modelos a escala reducida de vehículos terrestres de motor (juguetes)»

El Tribunal General, en Sala ampliada, anula parcialmente la resolución de la Sala de Recurso de la EUIPO ¹¹² y se pronuncia sobre el concepto de uso efectivo en el contexto del uso de una marca por parte de un tercero con el consentimiento tácito del titular de dicha marca. En particular, ofrece aclaraciones sobre la jurisprudencia derivada de la sentencia Opel ¹¹³ y precisa las condiciones en las que puede demostrarse el uso efectivo de una marca cuando los usos del sector y del mercado en cuestión permiten, en determinadas circunstancias, el uso de la marca registrada por determinados operadores para describir los productos de que se trate.

Ferrari SpA, parte recurrente, es titular del registro internacional que designa a la Unión Europea de la marca denominativa TESTAROSSA, en particular, para modelos a escala reducida de vehículos y juguetes. ¹¹⁴ El 14 de noviembre de 2014, el Sr. Kurt Hesse, parte coadyuvante, solicitó la anulación de los efectos de este registro internacional. ¹¹⁵ La División de Anulación estimó parcialmente la solicitud de caducidad, si bien la desestimó por lo que respecta a los «modelos a escala reducida de vehículos terrestres de motor (juguetes)».

Tanto la parte coadyuvante como la recurrente interpusieron un recurso de anulación parcial contra dicha resolución. La Sala de Recurso de la EUIPO estimó el recurso de la parte coadyuvante y desestimó el de la recurrente, que, en consecuencia, perdió sus derechos sobre la marca controvertida para todos los productos. La recurrente interpuso ante el Tribunal General un recurso de anulación contra la citada resolución.

Con carácter preliminar, el Tribunal General subraya que solo puede prohibirse a un tercero incorporar un signo idéntico a una marca registrada para juguetes a modelos a escala reducida de vehículos si ello menoscaba o puede menoscabar las funciones de esta marca, cuestión que debe apreciarse a la luz de las características del mercado de los modelos a escala reducida de vehículos. Este mercado se caracteriza por la coexistencia, por un lado, de fabricantes de juguetes independientes que utilizan marcas registradas para automóviles como meras indicaciones de que un modelo a escala reducida es una reproducción fiel de un modelo de coche real y, por el otro, de modelos a escala reducida de vehículos fabricados y comercializados por los titulares de marcas registradas para automóviles o por empresas vinculadas económicamente a ellos, en virtud de una licencia. Por tanto, el público pertinente está acostumbrado a que se le muestren modelos a escala reducida de vehículos, con o sin licencia del fabricante de automóviles, y a distinguirlos en función de la información que figura en sus envases. Así pues, el Tribunal General señala que un tercero puede utilizar dicha marca sin el consentimiento de su titular, siempre que el uso que haga de ella en un modelo a escala

¹¹² Resolución de la Quinta Sala de Recurso de la EUIPO 29 de agosto de 2023 (asunto R 887/2016-5).

¹¹³ Sentencia de 25 de enero de 2007, Adam Opel (C-48/05, [EU:C:2007:55](#)).

¹¹⁴ Productos comprendidos en la clase 28 del Arreglo de Niza.

¹¹⁵ Sobre la base del artículo 158, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009, en relación con el artículo 51, apartado 1, letra a), de dicho Reglamento.

reducida de vehículo consista únicamente en indicar al público pertinente que ese modelo constituye una reproducción fiel de un modelo de automóvil real. En cambio, cuando el uso de la marca por un tercero hace referencia, por ejemplo, a un contrato de licencia celebrado con el titular de dicha marca, se percibirá como una indicación de que tales productos proceden del fabricante de automóviles o de una empresa económicamente vinculada a él. En este supuesto, el titular de la marca puede oponerse al citado uso si se ha efectuado sin su consentimiento.

Por lo que respecta al presente asunto, en primer lugar, el Tribunal General examina si el uso de la marca por los terceros es conforme con la función esencial de esta. Señala que las pruebas aportadas por la recurrente consisten, en particular, en varios catálogos y fotografías de modelos a escala reducida, en los que, además de la marca controvertida y marcas de terceros, figura también la mención «producto oficial con licencia de Ferrari». A este respecto, precisa que tales indicaciones permiten al público pertinente comprender que dichos modelos a escala reducida son fabricados por un tercero en virtud de una licencia de la recurrente, aunque la marca controvertida se coloque junto a marcas de terceros. Por consiguiente, ese uso de la marca controvertida es conforme con su función esencial, consistente en garantizar a los consumidores la procedencia de los productos. El hecho de que los modelos a escala reducida de vehículos que llevan la marca controvertida sean comercializados por empresas distintas y de que su calidad y su precio sean diferentes no permite desvirtuar esta conclusión. Asimismo, carece de pertinencia que las menciones «producto oficial con licencia de Ferrari» no hagan referencia a la marca controvertida, puesto que la relación entre el uso de la marca Ferrari y la marca controvertida en los envases y catálogos es conforme a los usos del mercado en cuestión. En efecto, el Tribunal General afirma que, en el mercado de los automóviles, los coches se comercializan al mismo tiempo con una primera marca que designa al fabricante y con una segunda marca que designa el modelo, y que estas consideraciones también son pertinentes en el mercado de los modelos a escala reducida de vehículos. Por otra parte, el hecho de que los símbolos «®» o «™» no figuren junto a la marca controvertida no altera la capacidad de esta para cumplir su función esencial. Habida cuenta de lo anterior, el Tribunal General considera que, durante el período pertinente, la marca controvertida fue utilizada para modelos a escala reducida de vehículos de conformidad con su función esencial.

En segundo lugar, el Tribunal General examina si el uso de la marca controvertida por parte de terceros se hizo con el consentimiento del titular. Observa que los extractos de contratos de licencia presentados por la recurrente no contienen la lista de las marcas objeto de dichos contratos, de modo que no permiten demostrar que la recurrente hubiera dado su consentimiento expreso al uso de su marca por los referidos terceros. Sin embargo, señala que el consentimiento del titular al uso de la marca por terceros puede resultar también de forma tácita de circunstancias y elementos anteriores, simultáneos o posteriores a dicho uso, que deben examinarse a la luz de los usos que se consideren justificados en el sector económico de que se trate.

De esta manera, en primer término, el Tribunal General indica que, en el marco específico del mercado en cuestión, el consentimiento tácito del titular de la marca controvertida se deriva del hecho de que este tenía conocimiento del uso de su marca por parte de terceros y no se opuso a ello, y considera que eso es lo que sucede en este caso. En segundo término, precisa que es posible considerar que el uso de la marca de una sociedad fabricante por otra sociedad que comercializa los productos de que se trata como productos «oficiales» en virtud de una licencia de la primera se realiza con el consentimiento del titular de la marca, en la medida en que dicho uso establezca una relación entre ambas sociedades que presuponga que el citado titular ha autorizado a la sociedad en cuestión a utilizar sus marcas. En tercer término, considera que, al presentar facturas y órdenes de pedido emitidas por terceros para la venta de modelos a escala reducida de vehículos que llevan la marca controvertida para demostrar su uso efectivo, la recurrente afirma, implícitamente, que este uso ha sido efectuado con su consentimiento. Por consiguiente, el Tribunal General concluye que la recurrente dio su consentimiento tácito al uso de la marca controvertida, por parte de terceros, para los productos de que se trata.

En consecuencia, a la vista de las consideraciones anteriores, el Tribunal General anula la resolución de la Sala de Recurso en la medida en que declaró la caducidad de la marca controvertida para los modelos a escala reducida de vehículos.

3. Marca colectiva

Sentencia de 12 de diciembre de 2019, Der Grüne Punkt/EUIPO (C-143/19 P, [EU:C:2019:1076](#))

«Recurso de casación — Marca de la Unión Europea — Reglamento (CE) n.º 207/2009 — Artículos 15 y 66 — Uso efectivo de una marca colectiva de la Unión — Marca relativa a un sistema de recogida y de valorización de residuos de envases — Colocación en el envase de los productos para los que está registrada la marca»

Mediante la presente sentencia, el Tribunal de Justicia anuló la sentencia del Tribunal General ¹¹⁶ por haber incurrido en un error de Derecho en la aplicación del concepto de «uso efectivo» a una marca colectiva de la Unión.

En el presente caso, la recurrente, Der Grüne Punkt, había obtenido el registro de la marca colectiva figurativa que representa un círculo con dos flechas, relativa a un sistema de recogida y de valorización de residuos de envases. A raíz de una solicitud de caducidad, la EUIPO había estimado parcialmente esa solicitud debido a que la citada

¹¹⁶ Sentencia de 12 de diciembre de 2018, Der Grüne Punkt/EUIPO — Halston Properties (Representación de un círculo con dos flechas) (T-253/17, [EU:T:2018:909](#)).

marca no había sido objeto de un uso efectivo respecto a todos los productos para los cuales había sido registrada, con excepción de los productos consistentes en envases.

El recurso de anulación contra la resolución de la Sala de Recurso de la EUIPO, interpuesto por la recurrente, fue desestimado por el Tribunal General.

Para fundamentar su recurso de casación, la recurrente alegó que el Tribunal General no había tomado en consideración la interpretación del concepto de «uso efectivo», en el sentido del artículo 15, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009, y no había tenido debidamente en cuenta las características de las marcas colectivas, enumeradas en el artículo 66 de ese Reglamento.

En primer lugar, el Tribunal de Justicia recuerda que la función esencial de una marca colectiva es distinguir los productos o servicios de los miembros de la asociación que sea su titular frente a los productos o servicios de otras empresas. Así, a diferencia de una marca individual, una marca colectiva no tiene por función indicar al consumidor cuál es «la identidad de origen» de los productos o los servicios para los que se ha registrado. A este respecto, el Tribunal de Justicia señaló que el artículo 66 del Reglamento n.º 207/2009 no exige en modo alguno que los fabricantes, productores, prestadores de servicios o comerciantes que son miembros de la asociación titular de una marca colectiva formen parte de un mismo grupo de sociedades que fabrique o suministre productos o servicios bajo un control único. Por otro lado, el Tribunal de Justicia constató que las marcas colectivas se sitúan, al igual que las marcas individuales, en el tráfico comercial. Por ello, su uso debe, a fin de poder ser calificado de «efectivo», en el sentido del artículo 15, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009, inscribirse efectivamente en el objetivo de las empresas interesadas de crear o conservar un mercado para sus productos y servicios.

Asimismo, el Tribunal de Justicia concluye que una marca colectiva se utiliza en consonancia con su función esencial cuando permite al consumidor comprender que los productos o los servicios a los que hace referencia proceden de empresas que son miembros de la asociación titular de la marca y distinguir así esos productos o servicios de los procedentes de empresas que no son miembros de dicha asociación. En el presente caso, el Tribunal de Justicia consideró que de las apreciaciones del Tribunal General resulta que la marca colectiva se utilizaba en consonancia con su función esencial, habida cuenta de que el productor o el distribuidor de los productos de que se trata formaba parte del sistema de contrato de licencia de la recurrente.

Por último, el Tribunal de Justicia señala que la apreciación del carácter efectivo del uso de la marca en cuestión debía realizarse evaluando, en particular, los usos que se consideran justificados en el sector económico de que se trata para mantener o crear cuotas de mercado en beneficio de los productos o de los servicios protegidos por la marca, la naturaleza de esos productos o servicios, las características del mercado y la magnitud y la frecuencia del uso de la marca. A este respecto, el Tribunal de Justicia constató que el Tribunal General no había aplicado los referidos criterios al presente asunto. El Tribunal de Justicia consideró, en particular, que incumbía al Tribunal General

examinar si el uso debidamente demostrado en el caso de autos, a saber, la colocación de la marca en cuestión en el envase de los productos de las empresas adheridas al sistema de proximidad y de tratamiento ecológico de los residuos de envases, se consideraba justificado en los sectores económicos de que se trata para mantener o crear cuotas de mercado en favor de los productos. A juicio del Tribunal de Justicia, no puede excluirse que la indicación por el fabricante o el distribuidor, en el envase de los productos de consumo habitual, de la adhesión a un sistema de reciclaje de este tipo pueda influir en las decisiones de compra de los consumidores y, de este modo, contribuir al mantenimiento o a la creación de cuotas de mercado relativas a esos productos.

Al considerar que el Tribunal General había incurrido en un error de Derecho al aplicar el concepto de «uso efectivo», el Tribunal de Justicia anuló la sentencia recurrida y la resolución de la Sala de Recurso de la EUIPO.

4. Marca de certificación

Sentencia de 11 de abril de 2019, *ÖKO-Test Verlag* (C-690/17, [EU:C:2019:317](#))

«Procedimiento prejudicial — Propiedad intelectual — Marcas — Reglamento (CE) n.º 207/2009 — Artículo 9, apartado 1 — Directiva 2008/95/CE — Artículo 5, apartados 1 y 2 — Derechos conferidos por la marca — Marca individual constituida por una etiqueta de un test de calidad»

ÖKO-Test Verlag es una empresa que, mediante pruebas de funcionamiento y de conformidad, evalúa productos para, a continuación, informar al público de los resultados de tales evaluaciones. Vende una revista que se publica en Alemania y que contiene los mencionados resultados, además de información general destinada a los consumidores.

Desde el año 2012, ÖKO-Test Verlag es titular de una marca de la Unión constituida por un signo que representa un distintivo destinado a presentar el resultado de las pruebas a las que se han sometido los productos (en lo sucesivo, «distintivo de calidad»). Es titular también de una marca nacional constituida por el mismo distintivo de calidad. Las mencionadas marcas (en lo sucesivo denominadas, conjuntamente, «marcas ÖKO-TEST») están registradas, en particular, para productos de imprenta y para servicios consistentes en la realización de pruebas y en facilitar información, así como en el asesoramiento a consumidores.

ÖKO-Test Verlag selecciona los productos que pretende someter a pruebas y los evalúa sobre la base de parámetros científicos que también elige, sin solicitar el consentimiento de los fabricantes. A continuación, publica los resultados de tales pruebas en su revista.

Dr. Liebe es una empresa que fabrica y comercializa pasta de dientes, especialmente de la gama «Aminomed». Entre los dentífricos de esa gama, el producto «Aminomed Fluorid-Kamillen-Zahncreme» fue sometido a pruebas por ÖKO-Test Verlag en 2005, obteniendo la calificación de «sehr gut» («sobresaliente»). Aquel mismo año, Dr. Liebe celebró un contrato de licencia con ÖKO-Test Verlag.

En 2014, ÖKO-Test Verlag tuvo conocimiento de que Dr. Liebe comercializaba uno de sus productos con un embalaje en el que figuraba la marca ÖKO-TEST.

ÖKO-Test Verlag presentó contra Dr. Liebe una demanda por violación del derecho de marca ante el Landgericht Düsseldorf (Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Düsseldorf, Alemania), alegando que Dr. Liebe no estaba autorizada para utilizar, durante el año 2014, las marcas ÖKO-TEST en virtud del contrato de licencia celebrado en 2005, habida cuenta de que, entre otras razones, en 2008 se habían publicado los resultados de una nueva prueba con nuevos parámetros de evaluación para dentífricos y de que, además, el producto de Dr. Liebe ya no se correspondía con el producto objeto de la prueba llevada a cabo en 2005, al haberse modificado su denominación, su descripción y su envase.

El tribunal regional dictó sentencia condenatoria contra Dr. Liebe, obligando a esta sociedad a dejar de usar el distintivo de calidad para los productos de la gama «Aminomed», así como a retirar del mercado los productos de que se trata y a destruirlos. El tribunal declaró asimismo que Dr. Liebe había violado los derechos inherentes a las marcas ÖKO-TEST, al haber hecho uso del distintivo de calidad para los servicios de «información y asesoramiento a los consumidores», que forman parte de los servicios para los que dichas marcas están registradas.

Dr. Liebe interpuso recurso de apelación contra la citada sentencia ante el órgano jurisdiccional remitente, el Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Düsseldorf, Alemania) (en lo sucesivo, «órgano jurisdiccional remitente»). ÖKO-Test Verlag, por su parte, se adhirió a la apelación, solicitando que la decisión del tribunal de primera instancia se hiciera extensiva al uso, por parte de Dr. Liebe, de determinados signos denominativos y figurativos que no habían sido registrados como marca, pero que son idénticos a las marcas ÖKO-TEST.

El órgano jurisdiccional remitente consideró que el tribunal de primera instancia había estimado fundadamente que el contrato de licencia en cuestión había llegado a su fin antes de 2014. De ello dedujo el órgano jurisdiccional remitente que Dr. Liebe hizo uso, en el tráfico económico y sin el consentimiento de ÖKO-Test Verlag, de un signo idéntico o similar a las marcas ÖKO-TEST. En cambio, para el órgano jurisdiccional remitente, es dudoso que ÖKO-Test Verlag pueda invocar frente a Dr. Liebe su derecho exclusivo, previsto en el artículo 9, apartado 1, letras a) o b), del Reglamento n.º 207/2009 y en el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2008/95. En efecto, Dr. Liebe colocó el signo idéntico o similar a las marcas ÖKO-TEST en productos que no son idénticos ni similares a aquellos para los que las marcas ÖKO-TEST están registradas. A juicio del órgano

jurisdiccional remitente, por consiguiente, cabe considerar que dicho signo no había sido usado «como marca».

En consecuencia, el órgano jurisdiccional remitente albergaba dudas sobre el planteamiento del tribunal de primera instancia, que asimiló el uso por Dr. Liebe del signo idéntico o similar a las marcas ÖKO-TEST a un uso relativo a los servicios para los que dichas marcas están registradas. Por otra parte, el órgano jurisdiccional remitente se interroga sobre el alcance del artículo 9, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009 y del artículo 5, apartado 2, de la Directiva 2008/95.

En estas circunstancias, el órgano jurisdiccional remitente decidió suspender el procedimiento y plantear varias cuestiones prejudiciales.

En primer lugar, el Tribunal de Justicia recuerda que el artículo 9, apartado 1, letras a) y b), del Reglamento n.º 207/2009 y el artículo 5, apartado 1, letras a) y b), de la Directiva 2008/95 deben interpretarse en el sentido de que no facultan al titular de una marca individual constituida por un distintivo de calidad para oponerse a que un tercero coloque un signo idéntico o similar a dicha marca en productos que no sean idénticos ni similares a los productos o servicios para los que esté registrada la marca.

A este respecto, señala, en primer término, que el artículo 9, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009 y el artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 2008/95 contemplan el supuesto denominado de «doble identidad», en el que el tercero hace uso de un signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que esté registrada dicha marca. En cambio, la expresión «para productos o servicios» no cubre, en principio, los productos o servicios del titular de la marca que estén comprendidos, según el artículo 9, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009 y el artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 2008/95, en la expresión «aquellos para los que la marca esté registrada». Sin embargo, excepcionalmente puede estar comprendido dentro de las disposiciones citadas el uso del signo por el tercero para identificar los productos del titular de la marca cuando tales productos constituyan el propio objeto de los servicios prestados por el tercero. En efecto, en tal supuesto, el signo en cuestión se utiliza para identificar la procedencia de los productos que son objeto de tales servicios y existe una relación específica e indisoluble entre los productos que llevan la marca y los referidos servicios.

En segundo término, el Tribunal de Justicia subraya que del artículo 9, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 y el artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva 2008/95, que otorgan al titular de la marca una protección específica frente a un uso por terceros de signos idénticos o similares a la marca que implique un riesgo de confusión por parte del público, se desprende que la protección otorgada al titular de la marca a la que acaba de hacerse referencia está reservada a los supuestos en los que existe identidad o similitud no solo entre el signo utilizado por el tercero y la marca, sino también entre los productos o servicios cubiertos por ese signo, por una parte, y los productos o servicios protegidos por la marca, por otra parte. Así pues, al igual que la expresión «para productos o servicios», que figura en la letra a) del apartado 1 del

artículo 9 del Reglamento n.º 207/2009 y en la letra a) del apartado 1 del artículo 5 de la Directiva 2008/95, la expresión «productos o servicios [protegidos] por [...] el signo», que figura en la respectiva letra b) del apartado 1 de los mencionados artículos 9 y 5, se refiere, en principio, a los productos comercializados o los servicios prestados por el tercero. Cuando no existe similitud entre los productos o los servicios del tercero y aquellos para los que está registrada la marca, no se aplica la protección que conceden dichas disposiciones.

En segundo lugar, el Tribunal de Justicia precisa que el artículo 9, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009 y el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 2008/95 deben interpretarse en el sentido de que facultan al titular de una marca individual que goza de renombre constituida por un distintivo de calidad para oponerse a que un tercero coloque un signo idéntico o similar a dicha marca en productos que no son idénticos ni similares a aquellos para los que esté registrada la marca, siempre que se acredite que, mediante tal colocación, el tercero se aprovecha indebidamente del carácter distintivo o del renombre de esa misma marca o causa perjuicio a dicho carácter distintivo o a ese renombre y siempre que, en tal caso, el tercero no haya acreditado, en apoyo de tal colocación, la existencia de una «justa causa» en el sentido de las citadas disposiciones. En efecto, dichas disposiciones determinan el alcance de la protección conferida a los titulares de marcas de renombre. Facultan a esos titulares para prohibir el uso por terceros, en el tráfico económico, de signos idénticos o similares a tales marcas de renombre, sin su consentimiento y sin justa causa —ya sea para productos o servicios similares o para productos y servicios que no sean similares a aquellos para los que esté registrada la marca—, cuando ese uso se aproveche indebidamente del carácter distintivo o del renombre de las mencionadas marcas o menoscabe su carácter distintivo o su renombre. El ejercicio de ese derecho no exige que exista riesgo de confusión entre el público pertinente. Por consiguiente, incumbe al órgano jurisdiccional remitente examinar si la colocación, por parte de Dr. Liebe, del signo idéntico o similar a las marcas ÖKO-TEST en sus productos ha permitido a aquella empresa aprovecharse indebidamente del carácter distintivo o del renombre de dichas marcas o ha causado perjuicio a ese carácter distintivo o a ese renombre. Si comprobase que así sucede efectivamente, le corresponderá examinar, además, si Dr. Liebe ha acreditado una «justa causa», en el sentido del artículo 9, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009 y del artículo 5, apartado 2, de la Directiva 2008/95, para colocar el referido signo en esos productos. En efecto, en este último caso, procedería declarar que ÖKO-Test Verlag no tiene derecho a prohibir ese uso basándose en las citadas disposiciones.



TRIBUNAL DE JUSTICIA
DE LA UNIÓN EUROPEA

Dirección de Investigación y Documentación

Enero 2026