

# Novedades jurisprudenciales de la Sala de Recurso y del TJUE

Gordon Humphreys  
Presidente de la 5ª Sala de Recurso

# Motivos absolutos



**Marca de movimiento** que muestra a un cocinero sazonando un trozo de carne

Se solicitó para productos y servicios de las clases 25, 30 y 43.

Se proporcionó una **descripción** larga.

Carácter distintivo para algunos servicios de la clase 43 (a saber: *servicios de bebidas; alquiler de equipos para servicios de comidas usados en los servicios de restauración; reserva de alojamiento temporal y alquiler de instalaciones para banquetes y actos sociales para ocasiones especiales, en concreto, bodas, conferencias y reuniones*)

**Artículo 7, apartado 1, letra b), RMUE**

- Escena **banal y corriente** de un cocinero preparando carne con una pizca de sal → **sin carácter distintivo para la mayoría de los productos y servicios.**
- Sin embargo, es **distintiva para algunos servicios de la clase 43** no relacionados con el suministro de comidas.
- En relación con los demás servicios de la clase 43, no existe **ningún elemento de fantasía, imaginativo o llamativo** en la marca de movimiento.



**Artículo 7, apartado 3, RMUE**

- No resulta posible estimar **el volumen de la parte del público destinatario** que accedió a estos sitios web ni **cuál** era el **Estado Miembro (EM)** de **origen.**
- **No se aportaron pruebas** o estas fueron **muy escasas.**



**Marca figurativa**

Se registró para productos y servicios de las clases 29 y 39.

Solicitud de MUE nula (descriptiva)



**Artículo 7, apartado 1, letra c), del RMUE**

- «Ebi» es el término japonés para las gambas o los langostinos y su uso era habitual en el ámbito de la comida y la cocina japonesa en el momento en que se presentó la solicitud de MUE.
- Los profesionales del sector de la alimentación identificarán el término «ebi» con un tipo determinado de marisco.
- El consumidor medio también puede identificar el término «ebi» con las gambas o los langostinos en el contexto de los servicios de reparto de pescado y comidas.
- El elemento figurativo de la gamba refuerza el significado de la palabra «ebi».
- Considerada en su conjunto, la marca presenta una relación suficientemente directa y concreta con los productos y servicios.
- **NOTA:** En la apreciación de las marcas no tiene por qué ser necesario limitarse al examen de las lenguas oficiales de la Unión Europea (ténganse en cuenta también las lenguas no oficiales de la UE, como el ruso en el caso T-432/16).





### Marca figurativa

Se solicitó para productos y servicios de las clases 30 y 43.

MUE nula (descriptiva, sin carácter distintivo, engañosa)





**Artículo 7, apartado 1, letra c), RMUE**

- «CAFFÈ NERO THE ITALIAN COFFEE COMPANY» como indicativo de que los productos de la clase 30 o los servicios de la clase 43, relacionados con alimentos, **consisten en café solo, contienen café solo o tienen sabor a café solo y son vendidos por una empresa italiana que se dedica al comercio de café.**

**Artículo 7, apartado 1, letra b), RMUE**

- «CAFFÈ NERO THE ITALIAN COFFEE COMPANY» como **referencia a la naturaleza** de los alimentos en cuestión y los servicios relacionados con alimentos envasados y preparados suministrados por una empresa italiana que se dedica al comercio de café.
- La fuente tipográfica, el tamaño de las letras y los colores, así como la composición general del signo, **no se apartan de manera significativa** de los usos habitualmente en el comercio.

**Artículo 7, apartado 1, letra g), RMUE**

- Puede inducir a error en el caso de algunos productos, como el té, el cacao y los sucedáneos del café.
- Los consumidores **pueden creer que estos productos consisten en café solo o contienen café solo.**



IWATCH

**Marca denominativa**

Se solicitó para productos de las clases 9 y 14.

MUE denegada (sin carácter distintivo, sin prueba de adquisición del carácter distintivo)



**Artículo 7, apartado 1, letra b), RMUE**

- La marca describe características de los productos de la clase 9 objeto de controversia (p. ej., software, monitores y aparatos de control, cámaras, etc.).
- El público puede interpretar que la **letra «i»**, cuando se usa como prefijo o en combinación con otra palabra (sin carácter distintivo), hace referencia a las **tecnologías de la información, las telecomunicaciones y, en particular, a Internet** o a la abreviatura de **«interactivo»**.

**Artículo 7, apartado 3, RMUE**

- La **fecha decisiva** es, en principio, la **fecha de presentación de la solicitud** (en este caso: 04/12/2013).
- La **fecha decisiva pasa** a ser la **fecha de prioridad si** el solicitante **reivindica la prioridad** de una primera **solicitud** realizada en otro país (en este caso, la fecha de prioridad es: 05/06/2013).
- El solicitante no anunció la **comercialización** de su producto «iWatch» hasta el 09/09/2014 (es decir, **después de la fecha de presentación de la solicitud o de la fecha de prioridad**).
- Resulta difícil demostrar que una marca pueda haber adquirido carácter distintivo **cuando ni siquiera se había anunciado su comercialización**.



**Marca figurativa**

Se solicitó para productos y servicios de las clases 9, 35, 37, 39, 40, 41, 42 y 45.

MUE denegada (sin carácter distintivo)



**ANTECEDENTES**



**04/06/2014 (T-222/14): resolución de la Sala de Recurso anulada por el TG por falta de motivación**

- La Sala no estableció la ausencia de carácter distintivo para **cada uno de los productos y servicios** (más de noventa productos y servicios incluidos en ocho clases).
- La Sala de Recurso no **explicó por qué** debía considerarse que todos los productos y servicios **pertenecían a un grupo homogéneo**.

**17/05/2017 (C-437/15): resolución del TG anulada por el TdJ y devolución del asunto al Tribunal General**

- Los grupos homogéneos se crean en función de unas **características que son comunes** a los productos y servicios **Y** que resultan **pertinentes para el análisis de los motivos absolutos**.
- El hecho de que **todos** los productos y servicios puedan presentarse como productos y servicios **de calidad superior** constituye una **característica** que resulta **pertinente** para el análisis del artículo 7, apartado 1, letra b).
- Por tanto, **todos los productos y servicios** forman parte de un **grupo suficientemente homogéneo**.

**04/07/2018 (T-222/14 RENV): resolución de la Sala de Recurso confirmada por el TG**



- **Elemento verbal «deluxe» carece de carácter distintivo:** término común que expresa la noción de calidad superior y lujo, que pueden considerarse característicos de los productos y servicios en cuestión.
- **Elemento figurativo con carácter distintivo:** efecto de pixelación; no es un signo excesivamente sencillo formado por una figura geométrica básica. Gracias a su forma y a sus colores con tonos degradados, se distingue de manera suficiente de las formas habituales (puede funcionar como indicación de origen).
- **Considerada en su conjunto, marca sin carácter distintivo:** afirmación directa de la calidad superior de los productos y servicios, en particular, por el tamaño y la posición central de su elemento denominativo.
- **Conclusión:** los productos y servicios pueden publicitarse como productos y servicios que poseen o confieren una calidad superior. Por tanto, todos ellos forman parte de una única categoría y de un único grupo suficientemente homogéneo.

# NEUSCHWANSTEIN



## Marca denominativa

Se registró para productos y servicios de diecisiete clases (p. ej., productos de perfumería, joyería, relojería, instrumentos musicales, prendas de vestir, calzado, café, té, cacao, bebidas refrescantes sin alcohol, seguros, finanzas, servicios de telecomunicaciones y comunicación, etc.).

MUE válida (distintiva y sin carácter descriptivo)

**Recurso desestimado (resolución de la SdR confirmada por el Tribunal General)**

**Artículo 7, apartado 1, letra c), del RMUE**

NEUSCHWANSTEIN

**Indicación de la procedencia geográfica de los productos y servicios**

- El castillo de Neuschwanstein es famoso por su singular diseño.
- Los productos y servicios no presentan ninguna característica ni ninguna calidad particulares por los que se conozca tradicionalmente al castillo de Neuschwanstein.
- No está claro que la marca impugnada se utilice para comercializar unos *souvenirs* concretos y para ofrecer determinados servicios por los que se conozca tradicionalmente.
- El hecho de que dichos productos pudieran venderse como *souvenirs* resulta irrelevante a efectos de apreciar el carácter descriptivo del nombre «Neuschwanstein».
- Ninguno de los servicios se ofrece directamente *in situ* en el castillo de Neuschwanstein.



### Marca figurativa

Se registró para productos y servicios de las clases 25, 35 y 43.

MUE nula (contraria al orden público)



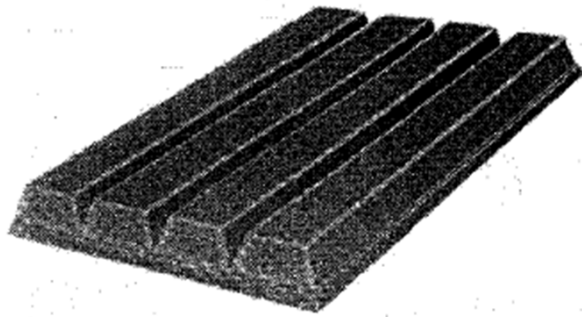


**Artículo 7, apartado 1, letra f), del RMUE**

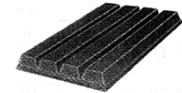
- El elemento denominativo «**LA MAFIA**» se distingue de los demás elementos por su tamaño y **posición central**. El otro elemento denominativo, «**SE SIENTA A LA MESA**», ocupa una **posición secundaria**. **Lo mismo cabe decir de la rosa roja en segundo plano.**
- La asociación de la Mafia (una organización criminal responsable de atentados contra el orden público especialmente graves) a las ideas de cordialidad y relajación («**SE SIENTA A LA MESA**»): idea de compartir una comida; la rosa: símbolo de amor y armonía) puede **trivializar las actividades ilícitas de esta organización criminal.**
- **Considerada en su conjunto, la MUE impugnada** hace alusión a una organización criminal, transmite una **imagen globalmente positiva** de esta y **trivializa el grave daño** causado por ella a los valores fundamentales de la UE.
- Por tanto, **puede consternar u ofender** no solo a las víctimas de dicha organización criminal y a sus familiares, sino también a toda persona con una sensibilidad y unos umbrales de tolerancia normales que se encuentre con esta marca en el territorio de la UE.



**Cuestión: artículo 7, apartado 3, del RMUE; prueba de adquisición de carácter distintivo (ámbito geográfico)**



## Resolución de la Sala de Recurso anulada por el Tribunal General; resolución del Tribunal General confirmada



- El carácter distintivo adquirido por el uso debe probarse **en todo el territorio de la UE** y no solo en una parte significativa, sustancial o mayoritaria del territorio de la UE.
- **Distinción entre los hechos y la prueba:** la **prueba** puede presentarse **a nivel global** para todos los Estados miembros (EM) afectados **o de manera independiente** para los distintos EM o grupos de EM.
- No basta con que la parte presente pruebas de la adquisición que no cubran parte de la UE, **aunque esa parte tan solo sea un EM.**
- **Error de Derecho de la Sala de Recurso** por apreciar que la MUE impugnada había adquirido carácter distintivo **sin pronunciarse** sobre la adquisición de dicho carácter distintivo en **Bélgica, Grecia, Irlanda y Portugal.**

# Motivos relativos

Cuestión: similitud entre los signos, elementos débiles/dominantes (no existe riesgo de confusión)



Solicitud de MUE impugnada

Se solicitó para productos de las clases 29, 30 y 32.

AMBAR GREEN

Marca española anterior

Se registró para productos de la clase 32.

## PLANTEAMIENTO DE CUESTIÓN PREJUDICIAL

- **Whisky no escocés comercializado con la denominación «Glen Buchenbach».**
  - ¿Supone el uso del término «Glen» una infracción de la indicación geográfica «Scotch Whisky»?
- El Tribunal se pronunció sobre tres cuestiones:
  1. **Uso comercial indirecto => uso en forma idéntica o visual- y fonéticamente semejante**
  2. **Evocación de una indicación geográfica registrada =>**
    - **Incorporación parcial**
    - **Similitud visual o fonética**
    - **Proximidad conceptual (vinculo mental directo desde la perspectiva del consumidor)**
  3. **Indicación falsa o engañosa**
    - **Irrelevancia del contexto en el que se usa el elemento objeto de controversia**
    - **Imposibilidad de subsanar irregularidades poniendo el verdadero origen del producto**



CAVA

DOP

*contra*



MUE impugnada

Se registró para productos de la clase 33.

MUE válida (protección de denominaciones de origen e indicaciones geográficas, sin evocación)





### Resolución de la Sala de Recurso confirmada

- Para los consumidores que entienden el **francés**: «cave de tain» se percibe como **parte de dicho idioma** → **no hay evocación de la DOP «CAVA»**, que suena española.
- Para los consumidores que entienden el **español**: se trata de una expresión **ajena al mundo hispanohablante** → **la evocación de la DOP «CAVA» es muy improbable**.
- Para los consumidores que no entienden **ni el francés ni el español** -> mayor atención a las características fonéticas y gráficas (permitiendo a encontrar las diferencias).
- Las **diferencias gráficas y fonéticas impiden** toda posibilidad de **evocación**, independientemente de las posibles conexiones que puedan existir entre ambos productos.
- **Conclusión**: cada una de las tres hipótesis **impide toda posibilidad de evocación** de la DOP «CAVA».



Cuestión: marcas no registradas, DOP y uso de una marca posterior



MUE impugnada

Se solicitó para productos y servicios de las clases 29, 35 y 39.

TORTA DEL CASAR

DOP anterior

## Resolución de la Sala de Recurso anulada

### Denominaciones tradicionales no geográficas contra partes genéricas de DOP

- La Sala de Recurso incurrió en error al no valorar, en particular y sobre la base de un análisis detallado del contexto fáctico del litigio, si el término «torta» constituía o no una denominación tradicional.
- De hecho, la Sala de Recurso es competente para llevar a cabo este tipo de análisis y, cuando proceda, denegar la protección a la parte genérica de una DOP.

### Evocación de una DOP

- Resulta posible evocar una denominación protegida incluso cuando la protección de la UE no se aplique a los elementos de la denominación que se recojan en el término controvertido («torta»). Lo importante es la reacción de los consumidores que se encuentren con el término empleado para denominar el producto (es esencial que establezcan un vínculo).
- La Sala de Recurso incurrió en error al descartar la evocación de la DOP «Torta del Casar» en la MUE por el mero hecho de que la palabra «torta» no hacía referencia a un lugar geográfico.



TORTA DEL CASAR

Cuestión: diferencia conceptual y hechos notoriamente conocidos (no existe riesgo de confusión)



MUE impugnada

Se solicitó para productos de las clases 9, 25 y 28.

MASSI

Marca anterior

Se registró para productos de las clases 9, 25 y 28, entre otras.

## Resolución de la Sala de Recurso anulada

- **Signos con un grado medio de similitud visual** → El elemento dominante MESSI es extremadamente similar al elemento MASSI y la MUE impugnada incorpora un elemento figurativo.
- **Signos muy similares desde el punto de vista fonético** → La única diferencia son las letras «E» y «A», más el elemento figurativo, que no se pronuncia (elemento decorativo).
- **Signos conceptualmente diferentes** → **Es un hecho notoriamente conocido**, que la Sala de Recurso debería haber tenido en cuenta, que Lionel Messi es un personaje público y popular (**reputación de su apellido**). La Sala de Recurso debería haber entrado a valorar si una parte significativa del público destinatario podría establecer una asociación conceptual entre el término «messi» y el apellido del famoso futbolista.
- **Apreciación global: no existe riesgo de confusión.**
  - El público destinatario está formado por consumidores corrientes de la UE.
  - Los productos son idénticos o muy similares.
  - Las diferencias conceptuales neutralizan las similitudes visuales y fonéticas.



MASSI

### Resolución de la Sala de Recurso anulada

- **Signos con un grado medio de similitud visual** → El elemento dominante MESSI es extremadamente similar al elemento MASSI y la MUE impugnada incorpora un elemento figurativo.
- **Signos muy similares desde el punto de vista fonético** → La única diferencia son las letras «E» y «A», más el elemento figurativo, que no se pronuncia (elemento decorativo).
- **Signos conceptualmente diferentes** → **Es un hecho notoriamente conocido**, que la Sala de Recurso debería haber tenido en cuenta, que Lionel Messi es un personaje público y popular (**renombre de su apellido**). La Sala de Recurso debería haber entrado a valorar si una parte significativa del público destinatario podría establecer una asociación conceptual entre el término «messi» y el apellido del famoso futbolista.
- **Apreciación global: no existe riesgo de confusión.**
  - El público destinatario está formado por consumidores corrientes de la UE.
  - Los productos son idénticos o muy similares.
  - Las diferencias conceptuales neutralizan las similitudes gráficas y fonéticas.



MASSI

**Cuestión: marcas de renombre, provecho indebido**



MUE impugnada

Se solicitó para productos de la clase 9.



Marca anterior

Se registró para productos de la clase 9.

**Renombre de la marca anterior:** las pruebas se organizaron de acuerdo con tres aspectos:



- 1) **Cuota de mercado** (posicionamiento y valor de la marca, publicidad, promoción y patrocinio) → clasificaciones diversas e independientes de la posición de las marcas en cinco países de la UE.
- 2) **Intensidad, extensión geográfica y duración del uso** → se alegó un gran volumen de ventas y se presentaron pruebas que corroboraron esta alegación (p. ej., la presencia en la prensa).
- 3) **Cuantía de la inversión** realizada por la empresa para la promoción (derechos de propiedad intelectual, redes sociales, premios y renombre internacional) → información detallada de las cantidades invertidas en publicidad en los cinco países de la UE junto con ejemplos de las campañas publicitarias y de patrocinio.



**Conclusión:** es probable que el público cuyo idioma no sea el inglés asocie las dos empresas, lo cual podría dar lugar a un riesgo de provecho indebido.

**Cuestión: marcas de renombre, prueba del uso en países terceros no pertenecientes a la UE y parasitismo en la UE**



The image shows the 'Master' logo. The top part consists of the word 'ماستر' (Master) written in black Arabic calligraphic script. Below it, the word 'Master' is written in a black, elegant cursive font.

MUE impugnada

Se solicitó para productos de las clases 29, 30 y 32.



The image shows the 'Master Cola' logo. The word 'Master' is written in white cursive on a red background, followed by 'Cola' in white cursive on a white background.



The image shows the classic Coca-Cola logo in its signature cursive script, rendered in black on a white background.

Una de las marcas anteriores



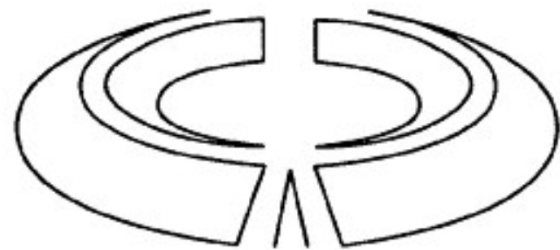
## Resolución de la Sala de Recurso anulada

- El uso del término «MASTER», que es un elemento distintivo y dominante de la marca «Master Cola», dentro de la marca compuesta «MASTER COLA» supone el **uso de la marca «MASTER» como tal.**
- **Pueden tomarse en consideración las pruebas del uso comercial** de la MUE impugnada en **Siria y Oriente Medio**, como, por ejemplo, extractos del sitio web «www.mastercola.com», que principalmente está escrito en árabe.
- Del uso de la MUE impugnada **en cualquier parte del mundo** puede **deducirse de manera lógica que existe un riesgo grave** de que se **use** del mismo modo **dentro de la UE.**
- Los **elementos de presentación** (la etiqueta roja en la que «Master Cola» aparece con letras blancas, la forma característica del envase, el tapón rojo y la caligrafía Spencer) empleados en el sitio web del solicitante pueden **reforzar la deducción lógica de que existe riesgo de parasitismo** y de que, en el futuro, podría utilizarse una forma modificada de estas características en dicho sitio web con los consumidores de la UE como destinatarios.



# Prueba del uso y cuestiones de procedimiento

Cuestión: uso probado únicamente para el calzado de mujer de la clase 25



PELLICO

MUE impugnada

Se solicitó para productos de las  
clases 18 y 25.

### ¿Constituye el «calzado de mujer» una subcategoría adecuada de la categoría «calzado» de la clase 25, en su sentido literal?

- Además de la finalidad o el destino del producto, la naturaleza y las características de los productos y el consumidor al que se destinan, se consideran también las **realidades del mercado**, que resultan determinantes (p. ej., sectores especializados, diseñadores especializados, tiendas especializadas, etc.).
- La subcategoría «calzado de mujer» **no es demasiado restringida**. Esto se confirma mediante lo siguiente:
  - 1) **Las pruebas**, que muestran calzado de mujer sin cordones o de tacón alto para un uso informal o festivo pensado para satisfacer su objetivo concreto de obtener unos zapatos que se correspondan con su número de pie y se ajusten a la forma y el estilo deseados.
  - 2) **Las realidades del mercado** (p. ej., las tiendas de zapatos estructuran su oferta en función del sexo y la edad).
  - 3) **El material publicitario presentado**, que se limita a publicidad incluida en revistas de mujeres o dirigida a un público femenino.
  - 4) **La práctica de presentación de solicitudes de marca de la UE y la correspondiente jurisprudencia**.



## Recurso desestimado (resolución de la Sala de Recurso anulada por el Tribunal General)

### Cuestión: buena administración y obligación de motivación

- La Sala de Recurso no mencionó ni examinó tres resoluciones anteriores adoptadas por la EUIPO y presentadas como pruebas de la notoriedad de la marca PUMA.
- La Sala de Recurso, al indicar tan solo que la legitimidad de las resoluciones de la EUIPO debe evaluarse únicamente sobre la base del RMUE, tal como ha sido interpretado por los órganos jurisdiccionales de la Unión Europea, y no sobre la base de la práctica decisoria anterior de la EUIPO o de las Oficinas nacionales, **ha vulnerado el principio de buena administración** y, en particular, la **obligación de motivar** sus resoluciones.
- Esto es **especialmente cierto** en las circunstancias del caso de autos para apreciar de manera completa la existencia de la **notoriedad de la marca anterior**.



## Recurso desestimado (resolución de la Sala de Recurso anulada por el Tribunal General)

### Cuestión: buena administración y enfoque proactivo adoptado por la SdR

- Se instó a la EUIPO a que **tuviera en cuenta las tres resoluciones anteriores** invocadas por Puma, que, en el procedimiento de oposición en cuestión, indicaban claramente que dichas marcas podían considerarse notorias los efectos del artículo 8, apartado 5, del RMUE.
- Hubiera sido **necesario que la Sala de Recurso ejerciera su facultad de solicitar la presentación de dicha prueba** (discrecionalidad y examen completo).
- La **Sala de Recurso no solo tiene potestad para invitar a las partes**, cuantas veces sea necesario, a que presenten, en el plazo que establezca, observaciones sobre las notificaciones que les haga llegar, sino que **también puede decidir sobre la práctica de diligencias de instrucción**, entre las que figura la presentación de hechos o pruebas, con arreglo al principio de buena administración.





**EUUIPO**  
EUROPEAN UNION  
INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

[www.euipo.europa.eu](http://www.euipo.europa.eu)



@EU\_IPO



EUUIPO

Thank you