

Criterios jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Gordon Humphreys
Presidente de la 5ª Sala de Recursos de la EUIPO
Madrid, 7 de noviembre de 2018

Motivos absolutos



ANTECEDENTES

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

- La Sala no pudo establecer 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 Tribunal General anulada y devolución del asunto al Tribunal General

- Los grupos homogéneos se deben crear 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



- **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 determinada calidad o de una característica esencial de los productos y servicios

- Los productos y servicios no presentan ninguna característica ni ninguna calidad particulares por los que se conozca tradicionalmente al castillo de Neuschwanstein.
- El hecho de que dichos productos se vendan como *souvenirs* resulta irrelevante a efectos de apreciar el carácter descriptivo del nombre «Neuschwanstein».

Indicación de la procedencia geográfica de los productos y servicios

- El castillo de Neuschwanstein es famoso por su singular diseño.
- 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.
- 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.



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**
 2. **Evocación de una indicación geográfica registrada**
 3. **Indicación falsa o engañosa**



PLANTEAMIENTO DE CUESTIÓN PREJUDICIAL

1. «Uso comercial indirecto» de una indicación geográfica registrada

- El elemento objeto de controversia debe usarse de una forma **similar desde el punto de vista fonético o gráfico o idéntica** a la indicación.
- Por tanto, **no es suficiente** con que el elemento sea susceptible de **evocar** en el público destinatario algún tipo de **asociación** con la indicación o con la correspondiente zona geográfica.

PLANTEAMIENTO DE CUESTIÓN PREJUDICIAL

2. «Evocación» de una indicación geográfica registrada

- El órgano jurisdiccional remitente debe determinar si, cuando el consumidor **medio europeo** se encuentra con la denominación objeto de controversia, la imagen que se forma **directamente** en su mente es la del producto cuya indicación geográfica se encuentra protegida (es decir, el órgano jurisdiccional remitente deberá **determinar si los consumidores piensan directamente en *whisky* escocés cuando ven «Glen Buchenbach»**).
- Al realizar tal apreciación, el órgano jurisdiccional remitente también puede tener en cuenta la **proximidad conceptual**, si la hubiera, entre la denominación y la indicación.

PLANTEAMIENTO DE CUESTIÓN PREJUDICIAL

3. «Indicación falsa o engañosa»

- **No se tiene** en cuenta el **contexto** en el que se usa el elemento objeto de controversia.
- Por tanto, resulta **imposible** «subsanan» **indicaciones engañosas** acompañándolas, por ejemplo, del verdadero origen del producto (como sucede en este caso).

CAVA

DOP

contra



MUE impugnada

Se registró para productos de la clase 33.

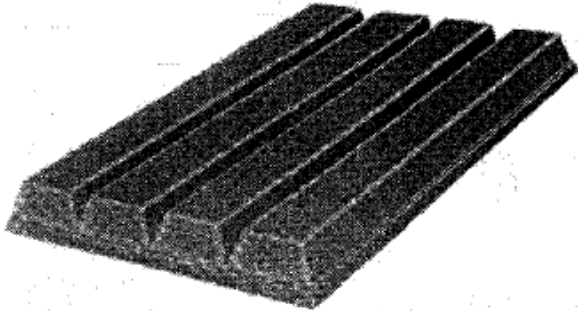
MUE válida (protección de denominaciones de origen e indicaciones geográficas, sin evocación)



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**: «cave de tain» se entiende como referencia a un vino elaborado en Francia, en la región o localidad cuyo nombre aparece en la marca, independientemente de que se trate o no de un vino espumoso. La asociación entre el producto y su origen francés **impide toda posibilidad de evocación** de la DOP «CAVA».

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: 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.



MESSI

MASSI

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

Marca anterior (DOP)

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 no apreciar que la solicitud de MUE evocaba la DOP «Torta del Casar» por el mero hecho de que la palabra «torta» no hacía referencia a un lugar geográfico.



TORTA DEL CASAR

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' trademark. It consists of the word 'Master' written in a stylized, cursive script. Above the 'Master' text, the word 'ماستر' (Master) is written in Arabic calligraphy.

MUE impugnada

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



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.



Cuestiones de procedimiento

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.





www.euipo.europa.eu



@EU_IPO



EUIPO

Thank you