

**DIRECTRICES RELATIVAS AL EXAMEN**  
**OFICINA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE**  
**LA UNIÓN EUROPEA**  
**(EUIPO)**

**Parte B**

**Examen**

**Section 4**

**Motivos de denegación absolutos**

## Índice

|   |            |
|---|------------|
| <b>Capítulo 1 Principios generales .....</b>  | <b>361</b> |
| <b>Capítulo 2 Definición de MUE (artículo 7, apartado 1, letra a), del RMUE).....</b>   | <b>378</b> |
| <b>Capítulo 3 Marcas sin carácter distintivo (artículo 7, apartado 1, letra b), del RMUE) .....</b>   | <b>397</b> |
| <b>Capítulo 4 Marcas descriptivas (artículo 7, apartado 1, letra c), del RMUE) .....</b>  | <b>489</b> |
| <b>Capítulo 5 Signos o indicaciones habituales (artículo 7, apartado 1, letra d), del RMUE).....</b>  | <b>549</b> |
| <b>CAPÍTULO 6 FORMAS U OTRAS CARACTERÍSTICAS IMPUESTAS POR LA NATURALEZA DE LOS PRODUCTOS O NECESARIAS PARA OBTENER UN RESULTADO TÉCNICO, O QUE APORTAN UN VALOR SUSTANCIAL A LOS PRODUCTOS (artículo 7, apartado 1, letra e), del RMUE).....</b> | <b>554</b> |
| <b>Capítulo 7 Marcas contrarias al orden público o a las buenas costumbres (artículo 7, apartado 1, letra f), del RMUE) .....</b>   | <b>571</b> |
| <b>Capítulo 8 Marcas que puedan inducir al público a error (artículo 7, apartado 1, letra g), del RMUE) .....</b>   | <b>589</b> |
| <b>Capítulo 9 Marcas en conflicto con banderas y otros símbolos (artículo 7, apartado 1, letras h) e i), del RMUE) .....</b>  | <b>618</b> |
| <b>CAPÍTULO 10 MARCAS EN CONFLICTO CON INDICACIONES GEOGRÁFICAS [artículo 7, apartado 1, letra j), del RMUE].....</b>   | <b>639</b> |
| <b>Capítulo 11 Marcas en conflicto con las denominaciones tradicionales de vinos (artículo 7, apartado 1, letra k), del RMUE) .....</b>   | <b>699</b> |
| <b>Capítulo 12 Marcas en conflicto con especialidades tradicionales garantizadas (artículo 7, apartado 1, letra l), del RMUE) .....</b>   | <b>712</b> |
| <b>Capítulo 13 Marcas en conflicto con denominaciones de obtenciones vegetales anteriores (artículo 7, apartado 1, letra m), del RMUE) .....</b>  | <b>720</b> |
| <b>Capítulo 14 Carácter distintivo adquirido por el uso (artículo 7, apartado 3, del RMUE) .....</b>  | <b>734</b> |
| <b>Capítulo 15 Marcas colectivas de la Unión Europea .....</b>  | <b>754</b> |
| <b>Capítulo 16 Marcas de certificación de la Unión Europea.....</b>   | <b>764</b> |

**DIRECTRICES RELATIVAS AL EXAMEN DE  
LAS MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA**

**OFICINA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE  
LA UNIÓN EUROPEA  
(EUIPO)**

**Parte B**

**Examen**

**Section 4**

**Motivos de denegación absolutos**

**Capítulo 1**

**Principios generales**

## Índice

|   |            |
|---|------------|
| <b>1 Objeción motivada.....</b>   | <b>363</b> |
| <b>2 Diálogo con el solicitante.....</b>  | <b>363</b> |
| <b>3 Resolución.....</b>  | <b>365</b> |
| <b>4 Criterios europeos.....</b>  | <b>365</b> |
| 4.1 Lenguas.....  | 366        |
| 4.1.1 Glosario.....   | 366        |
| 4.1.2 Lenguas pertinentes en el examen de los motivos absolutos.....  | 367        |
| 4.2 Base de referencia.....   | 369        |
| 4.3 Parte pertinente de la UE.....  | 370        |
| 4.3.1 Territorio pertinente y objeciones basadas en las lenguas nacionales de la UE.....                                    | 371        |
| 4.3.2 Territorio pertinente y objeciones basadas en lenguas regionales de la UE y en lenguas no pertenecientes a la UE..... | 372        |
| <b>5 Alcance de las objeciones a los productos y servicios.....</b>   | <b>373</b> |
| <b>6 Plazo para formular objeciones.....</b>  | <b>376</b> |
| <b>7 Declaraciones de renuncia a reivindicar derechos exclusivos («disclaimers»).....</b>                                   | <b>377</b> |

## 1 Objeción motivada

Cualquiera de los motivos recogidos en el [artículo 7, apartado 1, del RMUE](#) será suficiente para denegar el registro de una marca de la Unión Europea.

En aras de una buena gestión y economía del procedimiento, la Oficina planteará cualesquiera objeciones al registro del signo con arreglo al [artículo 7, apartado 1, del RMUE](#) **lo antes posible y, preferentemente, todas a la vez**. Esto es especialmente importante en aquellos casos en que el solicitante no pueda subsanar una objeción demostrando que el signo ha adquirido carácter distintivo por el uso [por ejemplo, cuando se reivindica el [artículo 7, apartado 1, letra e\), del RMUE](#)].

Cada uno de los motivos de denegación enumerados en el [artículo 7, apartado 1, del RMUE](#) es **independiente** de los demás y se examinará de forma autónoma. Por consiguiente, cuando existan varios motivos de denegación absolutos, se formulará una objeción motivada en la que se indicará cada uno de los motivos de denegación y se argumentará una motivación clara y específica **para cada uno de ellos**. Incluso cuando varios motivos de denegación se solapen, cada uno deberá fundamentarse teniendo en cuenta el interés general que le corresponda.

Por ejemplo, cuando se considere que una marca denominativa tiene un significado semántico que puede dar lugar a una objeción con arreglo al [artículo 7, apartado 1, letras b\) y c\), del RMUE](#), la notificación de los motivos de denegación deberá abordar cada uno de los motivos por separado. En ese caso, se mencionará claramente si la falta de carácter distintivo se deriva de consideraciones idénticas o diferentes de las que hubieran llevado a considerar la marca como descriptiva.

En ocasiones, **determinados argumentos del solicitante** o una limitación (retirada parcial) de la lista de productos y servicios llevarán aparejada la aplicación de otros motivos de denegación. En tales casos, la parte correspondiente siempre disfrutará de la posibilidad de presentar sus observaciones al respecto.

## 2 Diálogo con el solicitante

Durante el procedimiento de examen, la Oficina debe intentar mantener un diálogo con el solicitante.

En todas las fases del procedimiento, las observaciones presentadas por el solicitante se analizarán minuciosamente.

Del mismo modo, la Oficina deberá tener en cuenta, de oficio, los nuevos hechos o alegaciones existentes que aboguen en favor de la aceptación de la marca. La solicitud únicamente puede denegarse si la Oficina está convencida de que, en el momento en que se adopta la resolución, la objeción está bien fundada.

Si se plantean diversos motivos de denegación, el solicitante deberá superar todos ellos, dado que una denegación se puede basar en un único motivo de denegación (19/09/2002, [C-104/00 P](#), Companyline, EU:C:2002:506, § 28).

- Si el solicitante no presenta observaciones  
Si el solicitante no ha presentado observaciones, y se va a denegar la solicitud, la Oficina enviará una notificación de denegación al solicitante, en la que figurará la objeción original y los motivos de dicha notificación.
- Si el solicitante presenta observaciones  
Si el solicitante se opone a la motivación expuesta en la notificación original, la notificación de la denegación indicará, en primer lugar, la motivación aportada inicialmente y, a continuación, responderá a las alegaciones del solicitante.

Cuando la Oficina deba invocar nuevos hechos o alegaciones que sustenten una resolución de denegación, deberá ofrecerse al solicitante la posibilidad de presentar sus observaciones al respecto antes de adoptar una resolución definitiva.

- Limitación de los productos y servicios  
Si el solicitante intenta eludir las objeciones limitando la lista de productos y servicios, puede ocurrir que esta limitación dé lugar a un nuevo motivo de denegación; por ejemplo, que, además del carácter descriptivo, la marca induzca al público a error. En este caso, se emitirá una nueva notificación de objeción, a fin de conceder al solicitante la oportunidad de presentar sus observaciones acerca de todos los motivos de denegación que considere pertinentes.

No se aceptarán especificaciones de productos o servicios limitadas por la condición de que dichos productos o servicios no posean una característica determinada (12/02/2004, [C-363/99](#), Postkantoor, EU:C:2004:86, § 114). Por ejemplo, respecto de la marca «Teatro», una lista que especifica *libros, con excepción de los libros sobre teatro* no deberá aceptarse. Por el contrario, las limitaciones formuladas de forma positiva suelen ser aceptables, como «libros sobre química».

- Prueba del carácter distintivo  
El solicitante podrá reivindicar que su marca ha adquirido carácter distintivo en virtud de su uso ([artículo 7, apartado 3, del RMUE](#)) y presentar pruebas correspondientes.

El solicitante tendrá que formular su reivindicación en virtud del [artículo 7, apartado 3, del RMUE](#), bien en el momento de la solicitud o, **a más tardar, en respuesta a la primera notificación de objeción de la Oficina** ([artículo 2, apartado 2, del REMUE](#)). La reivindicación no podrá realizarse por primera vez en la fase de recurso ([artículo 27, apartado 3, letra a\), del RDMUE](#).

La reivindicación de carácter distintivo adquirido por el uso se puede hacer como **principal** o **subsidiaria** ([artículo 2, apartado 2, del REMUE](#)). El solicitante deberá, sin embargo, especificar claramente y de forma precisa el tipo de reivindicación, ya sea en el momento de la solicitud o, a más tardar, en respuesta a la primera notificación de objeción de la Oficina.

Si el solicitante ha formulado una reivindicación **principal**, la Oficina adoptará **una** (única) resolución sobre el rasgo distintivo intrínseco de la marca y, si no lo hubiera, sobre el carácter distintivo adquirido por el uso.

Si el solicitante ha formulado una reivindicación **subsidiaria**, la Oficina adoptará **una primera** resolución sobre el carácter distintivo intrínseco de la marca y, una vez que la resolución concluyente sobre la falta de carácter distintivo intrínseco sea definitiva, se invitará al solicitante a presentar sus pruebas sobre el carácter distintivo adquirido por el uso.

Para obtener más información sobre el carácter distintivo adquirido por el uso, consulte las Directrices, [Parte B, Examen, Sección 4, Motivos de denegación absolutos, Capítulo 14, Carácter distintivo adquirido por el uso \(artículo 7, apartado 3, del RMUE\)](#).

### 3 Resolución

Una vez celebrado el diálogo con el solicitante, la Oficina adoptará una resolución si considera que la objeción está debidamente fundada a pesar de los hechos y argumentos presentados por el solicitante.

La resolución incluirá la objeción inicial, resumirá los argumentos del solicitante, abordará las aportaciones y argumentos del solicitante, y aportará los motivos y una explicación detallada de las razones por las que no se siente convencida.

La objeción se descartará parcialmente si la Oficina considera que i) **algunos** de los motivos se han eludido o que ii) **todos** los motivos se han eludido para algunos de los productos y servicios.

La resolución indicará que se ha denegado la solicitud, ya sea parcialmente o en su totalidad, indicando los productos y servicios denegados.

Si se ha formulado una reivindicación subsidiaria de carácter distintivo adquirido por el uso, en la primera resolución se declarará que la marca carece de carácter distintivo intrínseco. La Oficina solo decidirá si deniega la solicitud después de haber examinado la reivindicación subsidiaria y la prueba del uso.

Obviamente, esto solo es de aplicación a los casos en los que pueda formularse una reivindicación a tenor de lo dispuesto en el [artículo 7, apartado 3, del RMUE](#). Cuando se deniegue una solicitud por un motivo de denegación que no pueda salvarse por medio del [artículo 7, apartado 3, del RMUE](#) [p. ej., una denegación en virtud del [artículo 7, apartado 1, letra e\), incisos i\) a iii\), del RMUE](#)], no prosperará la reivindicación subsidiaria del carácter distintivo adquirido.

### 4 Criterios europeos

El [artículo 7, apartado 1, del RMUE](#) es una disposición de la UE y debe interpretarse como parte de una norma común europea. Por ejemplo, sería incorrecto aplicar diferentes normas de carácter distintivo en función de las particularidades de cada Estado miembro de la UE.

No obstante, el [artículo 7, apartado 2, del RMUE](#) especifica que se denegará el registro incluso si el motivo de denegación solo existiese en una parte de la UE.

## 4.1 Lenguas

### 4.1.1 Glosario

En las Directrices se utilizarán las siguientes expresiones, que deberán entenderse con arreglo a las definiciones que figuran a continuación.

#### **Lenguas nacionales de la UE**

Las lenguas nacionales de la UE comprenden dos grupos diferentes.

1. **Las lenguas del Tratado**, también conocidas como «**lenguas oficiales de la UE**», son las mencionadas en el [Reglamento n.º 1](#)<sup>(10)</sup>. En él se establece que las instituciones de la UE tienen **24 lenguas oficiales y de trabajo**: alemán, búlgaro, checo, croata, danés, eslovaco, esloveno, español, estonio, finés, francés, griego, húngaro, inglés, irlandés, italiano, letón, lituano, maltés, neerlandés, polaco, portugués, rumano y sueco.

Pese a que el Reino Unido ha abandonado la UE, el inglés es lengua oficial de la UE. El inglés es una de las lenguas oficiales de Irlanda y Malta y sigue figurando como tal en el [Reglamento n.º 1](#).

2. **Luxemburgués y turco**.

Además de las lenguas del Tratado, existen otras dos lenguas oficiales a escala nacional en la UE: **luxemburgués** (en Luxemburgo) y **turco** (en Chipre).

#### **Lenguas regionales de la UE**

Una lengua regional de la UE es aquella que no es una lengua nacional de la UE, pero que es utilizada tradicionalmente por la población de una región concreta de la UE. Puede tener reconocimiento constitucional y ser cooficial en dicha región junto con la lengua oficial del Estado (p. ej., el euskera, el catalán, el gallego o el valenciano, que son cooficiales junto con el español en sus respectivas regiones). Otras lenguas regionales no gozan de esa condición, pero son utilizadas por un número significativo de personas en sus respectivas regiones (p. ej., el alsaciano, el bretón, el napolitano, el occitano y el siciliano).

A efectos de las presentes Directrices, las «lenguas regionales de la UE» también incluyen dialectos. Un **dialecto** es la forma de una lengua que se habla en una zona de la UE con cierta gramática, palabras o pronunciación que pueden ser diferentes de otras formas de la misma lengua o de una lengua que se habla en una zona determinada, que puede ser un pueblo, una ciudad, una región, etc. Por ejemplo,

---

<sup>10</sup> El Consejo de la Unión Europea establece las normas sobre el uso de las lenguas por parte de las instituciones de la UE, por unanimidad mediante reglamentos adoptados de conformidad con el artículo 342 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

en 25/01/2018, [T-765/16](#), EL TOFIO El sabor de CANARIAS (fig.), EU:T:2018:31, el Tribunal General abordó el supuesto carácter descriptivo de la palabra «tofió», utilizada anteriormente en un dialecto hablado en Lanzarote y Fuerteventura (Islas Canarias).

### **Lenguas no pertenecientes a la UE**

Esta expresión se refiere a lenguas que no son ni lenguas nacionales de la UE ni lenguas regionales de la UE (por ejemplo, chino, hindi, árabe o ruso).

#### 4.1.2 Lenguas pertinentes en el examen de los motivos absolutos

La Oficina puede plantear objeciones basadas en las **lenguas nacionales de la UE** y también, **en circunstancias concretas, en una lengua regional o una lengua no perteneciente a la UE**. Cuando la objeción se base en una lengua regional o una lengua no perteneciente a la UE, la Oficina explicará en la notificación de objeción por qué es pertinente dicha lengua.

La Oficina puede tener conocimiento del significado de una palabra contenida en una marca gracias a la comprobación lingüística llevada a cabo durante el procedimiento de examen o a las pruebas presentadas en las observaciones de terceros.

##### 4.1.2.1 Lenguas nacionales de la UE

Con independencia del tamaño y la población del respectivo país, el significado de cualquier palabra en cualquier lengua nacional de la UE será pertinente para el examen de los motivos de denegación absolutos.

En relación con las lenguas oficiales de la UE, véase 03/07/2013, [T-236/12](#), Neo, EU:T:2013:343, § 57.

El Tribunal General consideró que, dado que el **turco** es una lengua oficial de Chipre, parte de la población de este país lo comprende y lo habla (13/06/2012, [T-534/10](#), Hellim, EU:T:2012:292, § 38). Lo mismo sucede con el **luxemburgués**, que tiene la condición de lengua oficial en Luxemburgo.

##### 4.1.2.2 Lenguas regionales de la UE y lenguas no pertenecientes a la UE

El examen de los motivos de denegación absolutos no se limita a las lenguas nacionales de la UE (13/12/2018, [T-830/16](#), PLOMBIR, EU:T:2018:941, § 53; 13/09/2012, [T-72/11](#), Espetec, EU:T:2012:424, § 35-36).

La existencia de lenguas regionales de la UE y la presencia, en la UE y en determinados Estados miembros, de minorías que hablan una lengua no perteneciente a la UE podrían, en las condiciones mencionadas a continuación, justificar la denegación del registro de marcas que contengan términos en lenguas distintas de las lenguas nacionales de la UE (p. ej., en euskera, catalán, chino o ruso).

La Oficina tan solo podrá presentar una objeción cuando se disponga de pruebas convincentes de que un término concreto tiene un significado en una lengua regional

de la UE o una lengua no perteneciente a la UE y puede ser comprendido **por una parte no desdeñable del público pertinente de, al menos en parte de la Unión Europea** (06/10/2017, [T-878/16](#), KARELIA, EU:T:2017:702, § 27; 25/11/2015, [T-520/14](#), RACE GTP, EU:T:2015:884, § 29; 25/11/2015, [T-529/15](#), START UP INITIATIVE (fig.), EU:T:2016:747, § 55).

No se plantearán objeciones basadas en palabras que no sean de uso común (es decir, palabras en desuso y desaparecidas o que solo se hablan en partes remotas del país de origen de la lengua, términos muy específicos o términos muy técnicos), ya que es poco probable que una parte no desdeñable del público pertinente de la UE las entienda. Por ejemplo, la palabra «tofió» se utiliza en un dialecto hablado en dos de las Islas Canarias. Hace referencia a un tipo de cuenco utilizado en el pasado para recoger leche de cabra. El Tribunal General concluyó que no quedaba demostrado que la palabra «tofió» tuviera un significado claro para una parte no insignificante del público pertinente (25/01/2018, [T-765/16](#), EL TOFIO El sabor de CANARIAS (fig.), EU:T:2018:31, § 48).

Con el fin de determinar si existe una parte **no insignificante** del público pertinente que entienda un término que no está en una lengua nacional de la UE, debe analizarse caso por caso la situación de facto de dicha lengua. El análisis debe evaluar el número de personas que hablan la lengua dentro de la UE y su distribución geográfica.

Por ejemplo, la solicitud de registro de la marca denominativa SHAKAHARI (MUE n.º 17 680 521) fue denegada (antes de que el Reino Unido abandonara la UE) para, entre otros servicios, *los servicios de restauración* de la clase 43. «Shakahari» es la transliteración de un término en hindi que significa «vegetariano». El público destinatario abarcaba la población del Reino Unido de habla hindi y el resto de la población india y nepalí de la UE, así como los consumidores interesados en la comida india o la comida vegetariana.

Por lo que respecta al ruso, es un hecho notorio, confirmado por el Tribunal General, que una proporción significativa de los nacionales de los Estados bálticos conoce el ruso o lo habla como lengua materna (19/07/2017, [T-432/16](#), медвѣдь (fig.), EU:T:2017:527; 13/12/2018, [T-830/16](#), PLOMBIR, EU:T:2018:941). Por lo tanto, se considera que el ruso es comprendido por una parte no insignificante del público pertinente en, al menos, parte de la Unión Europea.

**Tabla 1: Solicitudes denegadas**

| Signo | Justificación | Asunto |
|-------|---------------|--------|
|-------|---------------|--------|

|   |   |   |
|---|---|---|
| <p>Медведь</p>  | <p>El signo consiste en la expresión rusa de la palabra «oso». La marca fue denegada para, entre otros productos, la <i>carne</i> de la clase 29. El público destinatario abarca los rusohablantes de la UE, como, por ejemplo, los habitantes de los Estados bálticos: Estonia, Letonia y Lituania.</p>  | <p>19/07/2017, <a href="#">T-432/16</a>, медвѣдь (fig.), EU:T:2017:527 (MUE n.º <a href="#">14 397 921</a>)</p> |
|  | <p>El signo está compuesto por los elementos verbales cirílicos «Клубничное тоффи с соком». La población de habla rusa de la UE entendería por estas palabras «tofe de fresa, con zumo».</p> <p>La marca fue denegada para productos de la clase 30, entre otros, la <i>confitería</i>. Los rasgos de la forma de la marca solicitada, considerados aisladamente o en combinación con los elementos verbales, no se consideraron distintivos.</p> | <p>MUE n. 16 061 004</p>  |

## 4.2 Base de referencia

La **base de referencia** es el significado corriente que el público destinatario atribuye a la palabra en cuestión. Tal significado podrá corroborarse con ayuda de **diccionarios**, ejemplos de uso descriptivo del término en sitios de **Internet** o deducirse claramente del **significado común** del término.

Para denegar el registro del signo, la Oficina no deberá demostrar que la palabra como tal se encuentra en los diccionarios. En concreto, los diccionarios no recogen todas las posibles combinaciones relativas a un término compuesto. Lo importante es el significado normal y corriente. Por ejemplo, los términos utilizados en el ámbito de una terminología especializada para designar las características pertinentes de los productos y servicios se consideran descriptivos. No es necesario demostrar que el significado del término resulta inmediatamente perceptible para los consumidores destinatarios de los productos y servicios. Basta con que se pretenda utilizar el término como una descripción de los productos o servicios cuya protección se solicita o

como una característica de estos, o que pueda ser entendido de este modo por una parte del público destinatario (17/09/2008, [T-226/07](#), Pranahaus, EU:T:2008:381, § 36; 18/11/2015, [T-558/14](#), TRILOBULAR, EU:T:2015:858, § 50).

Las búsquedas en Internet también son un medio de prueba válido del significado, en particular, en el caso de los neologismos, tecnicismos o términos de la jerga popular. Sin embargo, se deben valorar cuidadosamente las pruebas para averiguar cómo se utiliza realmente la palabra y, en especial, si se usa de forma descriptiva, ya que, a menudo, la diferencia entre el uso descriptivo y el uso de la marca en Internet resulta vaga e Internet contiene una enorme cantidad de información y declaraciones que carecen de estructura y que no están contrastadas.

El [artículo 7, apartado 1, del RMUE](#) también se aplica a las **transliteraciones** (transferencias de una palabra del alfabeto de una lengua a otra).

A efectos de examinar los motivos de denegación absolutos, las transliteraciones a los alfabetos de la UE se tratan de la misma manera que las palabras escritas en otros alfabetos originales de la UE cuando el uso de ambos tipos de caracteres sea habitual en un Estado miembro. Esto se aplicaría a los tres alfabetos de las lenguas oficiales de la UE: el latino, el cirílico y el griego. Se aplica, en particular, a las transliteraciones a caracteres latinos de caracteres cirílicos (01/09/2017, [R 1177/2017-4](#), MALKÁ) y griegos (16/12/2010, [T-281/09](#), Chroma, EU:T:2010:537, § 34), ya que la población búlgara y griega está familiarizada con los caracteres latinos.

Las transliteraciones de palabras en alfabetos no pertenecientes a la UE a alfabetos de la UE se tratan de la misma manera, a efectos de examinar los motivos de denegación absolutos, que las palabras escritas en esas lenguas no pertenecientes a la UE cuando puede establecerse que una parte no desdeñable del público destinatario en al menos una parte de la Unión Europea está acostumbrada a utilizar ambos tipos de caracteres.

### 4.3 Parte pertinente de la UE

Cuando la objeción no esté fundada en el significado de una palabra, el motivo de denegación remitirá, por lo general, a la Unión Europea en su conjunto. No obstante, la percepción del signo por parte del público destinatario, las prácticas comerciales o el uso de los productos y servicios reivindicados pueden ser distintos en algunas partes de la Unión Europea.

Las objeciones de la Oficina en relación con signos que contengan elementos verbales siempre identificarán la lengua en la que el signo tenga sentido. Cuando la objeción se base en el significado de una palabra, el motivo de denegación solo se aplicará, por lo general, a una parte de la UE ([artículo 7, apartado 2, del RMUE](#)). La parte pertinente de la UE dependerá de la lengua, los términos utilizados y los productos y servicios.

La parte de la UE afectada por la objeción es pertinente en relación con la posibilidad de que el solicitante presente pruebas en apoyo de su reivindicación del carácter distintivo adquirido por el uso con arreglo al [artículo 7, apartado 3, del RMUE](#) [véanse

las Directrices, [Parte B, Examen, Sección 4, Motivos de denegación absolutos, Capítulo 14, Carácter distintivo adquirido por el uso \(artículo 7, apartado 3, del RMUE\), punto 6](#) y, en particular, [6.2 Zona lingüística](#) en la página 740].

La mención explícita de un territorio o de una lengua nacional de la UE en la denegación también afectará al derecho del solicitante a solicitar la transformación de la solicitud de MUE en una o más solicitudes nacionales. La transformación se excluye: (i) si se indica expresamente un Estado miembro en la resolución de la Oficina, **en relación con dicho Estado miembro** [[artículo 140, apartado 3, del RMUE](#), leído en combinación con el [artículo 139, apartado 2, letra b\), del RMUE](#)]; (ii) si se menciona la lengua de un Estado miembro, **en relación con todos los Estados miembros en los que dicha lengua sea una de las lenguas oficiales** ([artículo 140, apartado 4, del RMUE](#)). (véanse las Directrices, [Parte E, Operaciones de registro, Sección 2, Transformación, Capítulo 4, Motivos que impiden la transformación, punto 4.2](#)).

La Oficina no está obligada a indicar la parte pertinente del territorio en su denegación, tal como ha confirmado el Tribunal General [07/07/2021, [T-464/20](#), YOUR DAILY PROTEIN (fig.), EU:T:2021:421, § 60-62; y 09/03/2022, [T-204/21](#), Rugged, EU:T:2022:116]. Sin embargo, cuando el territorio sea específicamente pertinente para la objeción (por ejemplo, en relación con lenguas que no sean lenguas nacionales de la UE o cuando la situación concreta en un Estado miembro sea la base de una objeción en virtud del orden público y las buenas costumbres), la resolución lo mencionará expresamente.

#### 4.3.1 Territorio pertinente y objeciones basadas en las lenguas nacionales de la UE

El motivo de denegación se aplicará, como mínimo, en todos los Estados miembros en los que la lengua que dé lugar a la objeción sea oficial. Algunas lenguas son oficiales en más de un Estado miembro [véanse las Directrices, [Parte B, Examen, Sección 4, Motivos de denegación absolutos, Capítulo 14, Carácter distintivo adquirido por el uso \(artículo 7, apartado 3, del RMUE\), punto 6.2](#)].

En determinadas circunstancias, el motivo de denegación también puede aplicarse en un Estado miembro en el que la lengua no sea una lengua oficial.

La comprensión de lenguas no está estrictamente limitada por las fronteras geográficas. Puede ocurrir que, **por razones históricas, culturales o de mercados transfronterizos**, cierto vocabulario (a menudo elemental) de una determinada lengua se propague y sea ampliamente comprensible para el público general de otros Estados miembros, especialmente aquellos que comparten fronteras terrestres, por ejemplo: «bon appétit», «ciao», «siesta», «fiesta», «merci» y «voilà».

Algunas lenguas nacionales de la UE son ampliamente estudiadas y habladas por el público no solo en el Estado miembro en las que son oficiales (p. ej., el inglés). Por lo tanto, se aplican los principios que se exponen a continuación.

- En toda la UE se pueden entender términos muy básicos de la lengua inglesa. Algunos ejemplos de tales términos son:
  - «forever» y los números menores que diez (16/01/2014, [T-528/11](#), Forever, EU:T:2014:10, § 68);
  - «baby» (05/07/2012, [T-466/09](#), Mc.Baby, EU:T:2012:346);
  - los colores primarios (27/06/2013, [T-367/12](#), MOL Blue Card, EU:T:2013:336; 28/09/2011, [T-356/10](#), Victory Red, EU:T:2011:543);
  - «champion» (01/06/2016, [T-34/15](#), CHEMPIOIL / CHAMPION et al., EU:T:2016:330).
- La comprensión del inglés está generalizada en algunos Estados miembros y, por lo tanto, en dichos territorios (en particular, **Dinamarca, Finlandia, los Países Bajos y Suecia**), la comprensión de las expresiones inglesas por parte del público no se limita a los términos básicos (20/01/2021, [T-253/20](#), It's like milk but made for humans, EU:T:2021:21, § 35).
- También puede reconocerse un conocimiento específico del inglés a ciertos profesionales. El Tribunal ha dictaminado que el público profesional está en condiciones de comprender determinados términos ingleses que pueden formar parte de su vocabulario profesional (29/03/2012, [T-242/11](#), 3D eXam, EU:T:2012:179, § 26). Además:
  - El inglés se utiliza con mucha frecuencia **en las comunicaciones comerciales** (09/03/2022, [T-204/21](#), Rugged, EU:T:2022:116, § 56).
  - El uso del inglés es habitual en el **sector financiero, de la electrónica y de las telecomunicaciones** (26/09/2012, [T-301/09](#), Citigate, EU:T:2012:473, § 41).
  - También es probable que se entiendan los términos ingleses en el campo de la **medicina**, debido a la influencia internacional de esta lengua en el sector (29/03/2012, [T-242/11](#), 3D eXam, EU:T:2012:179, § 26). Por ejemplo, el público profesional de la UE en el sector médico (ámbito de la seguridad de los pacientes) tiene un interés práctico específico en los productos con características de solidez, robustez o durabilidad y, por lo tanto, puede entender el significado de «rugged» (resistente) como «fuerte y diseñado para durar mucho tiempo, incluso si se trata de forma brusca» (09/03/2022, [T-204/21](#), Rugged, EU:T:2022:116, § 56-58).

#### 4.3.2 Territorio pertinente y objeciones basadas en lenguas regionales de la UE y en lenguas no pertenecientes a la UE

Cuando la objeción se refiera a lenguas regionales de la UE que gocen de reconocimiento constitucional o sean cooficiales, en una región determinada, junto con la lengua nacional oficial del Estado, dicha objeción siempre se aplicará, por defecto, al menos al Estado miembro en el que esta lengua se reconozca o sea oficial.

En el caso de las lenguas regionales de la UE que no sean oficiales en el Estado de que se trate y en el caso de las lenguas no pertenecientes a la UE, la objeción indicará claramente cuál es la lengua en cuestión e identificará (al menos) parte del territorio pertinente.

Por lo que se refiere al ruso, el Tribunal General ha confirmado que los consumidores pertinentes son, al menos, los habitantes de los Estados bálticos (Estonia, Letonia y Lituania) (19/07/2017, [T-432/16](#), медвѣдь (fig.), EU:T:2017:527; 13/12/2018, [T-830/16](#), PLOMBIR, EU:T:2018:941).

## 5 Alcance de las objeciones a los productos y servicios

Casi todos los motivos de denegación absolutos y, en particular, los más frecuentes, como la falta de carácter distintivo, el carácter descriptivo, el carácter genérico y la posibilidad de inducir a error se deben examinar en relación con los productos y servicios para los que se solicita protección.

Si tiene alguna objeción, la Oficina deberá indicar, expresamente, qué motivo (o motivos) de denegación se aplican a la marca de que se trate para cada uno de los productos o servicios para los que se solicita protección.

En principio, el examen de los motivos de denegación absolutos debe llevarse a cabo en relación con cada uno de los productos y servicios para los que se solicita protección, y es necesario indicar los motivos en relación con cada uno de ellos. No obstante, el órgano competente solo podrá utilizar una motivación general para todos los productos y servicios de que se trate cuando exista el mismo motivo de denegación para una categoría o un grupo de productos o servicios (18/03/2010, [C-282/09 P](#), P@yweb card / Payweb card, EU:C:2010:153, § 37 y § 38).

Por lo tanto, para el mismo motivo de denegación es suficiente proporcionar una motivación general para una o más **categorías homogéneas** de productos o servicios, es decir, grupos de productos o servicios que tienen el mismo vínculo suficientemente directo y específico con el signo. Los criterios para establecer este vínculo pueden ser, en particular, sus características, sus cualidades esenciales y sus finalidades (18/03/2010, [C-282/09 P](#), P@yweb card / Payweb card, EU:C:2010:153, § 46). El vínculo debe ser específico y no puede ser demasiado general o abstracto (18/03/2016, [T-501/13](#), WINNETOU, EU:T:2016:166, § 70-72).

Para el análisis de la naturaleza homogénea de los productos o servicios pertinentes, deben tenerse en cuenta la especificidad de la marca solicitada y su percepción por el público destinatario (03/12/2019, [T-658/18](#), DEVICE OF A CHECKERED GINGHAM PATTERN (fig.), EU:T:2019:830, § 62). Por lo tanto, los productos o servicios pueden formar un grupo homogéneo para un signo (que describe una característica común), mientras que esos mismos productos o servicios pueden no formar dicho grupo en relación con otro signo.

La clasificación de los productos y servicios en uno o varios grupos o categorías debe llevarse a cabo, en particular, **sobre la base de las características que les son comunes y que son pertinentes para el análisis a fin de determinar si se trata de un motivo de denegación absoluto específico al signo solicitado para dichos productos y servicios**. Por tanto, la evaluación debe llevarse a cabo *in concreto* para el examen de cada solicitud y, en su caso, para cada uno de los diferentes motivos

de denegación absolutos que pueden aplicarse (25/01/2017, [C-437/15 P](#), deluxe (fig.), EU:C:2017:41, § 33).

Los factores para grupos homogéneos pueden ser, por ejemplo:

- que los productos estén compuestos por los mismos ingredientes o material (la misma fragancia en 12/12/2019, [T-747/18](#), SHAPE OF A FLOWER (3D), EU:T:2019:849; 11/04/2019, [T-223/17](#); o la misma superficie de pinturas, revestimientos, materiales adaptables en ADAPTA POWDER COATINGS (fig.), EU:T:2019:245);
- que los productos o servicios tienen la misma finalidad (emitir una señal de alarma en 19/12/2019, [T-270/19](#), ring (fig.), EU:T:2019:871; utilizados en el reciclado y la manipulación de residuos en 04/07/2019, [R 1441/2018-5](#), Ecotec; relacionados con la limpieza, el frescor y el lavado en 13/08/2019, [R 881/2019-5](#), Origen botánico).

Sin embargo, el mero hecho de que los productos y servicios pertinentes puedan estar comprendidos en la misma clase del Arreglo de Niza no basta por sí solo para constatar la homogeneidad (17/10/2013, [C-597/12 P](#), Zebexir, EU:C:2013:672, § 40). Por ejemplo, el signo ficticio «Gourmet», por ejemplo, podría considerarse laudatorio y carente de carácter distintivo para una variedad de productos de la clase 30, como repostería, pasteles y helados, razonando que todos estos productos son adecuados para servir en una cena de alto nivel, mientras que este razonamiento no se aplicaría al chicle de la misma clase.

En conjunto, a pesar de tener diferencias, los productos y servicios podrían tener una característica común relevante para el análisis que la Oficina debe llevar a cabo, que podría justificar su inclusión en un único grupo homogéneo y el uso por parte de la Oficina de un razonamiento general en relación con ellos (22/03/2018, [T-235/17](#), MOBILE LIVING MADE EASY, EU:T:2018:162, § 31 y la jurisprudencia citada).

Aunque la formación de grupos homogéneos de productos o servicios permite un razonamiento general, relativamente corto y conciso, sigue siendo necesario ofrecer una imagen clara de la naturaleza de los productos o servicios en la resolución.

En lo que respecta al carácter descriptivo, la objeción se aplicará no solo a aquellos productos o servicios para los que el término o términos que componen la marca solicitada resulten directamente descriptivos, sino también a la **categoría más amplia** que, al menos de forma potencial, contenga una subcategoría identificable, o productos o servicios concretos para los que la marca solicitada sea directamente descriptiva. Si el solicitante no ha establecido una limitación adecuada, la objeción relativa al carácter descriptivo afectará necesariamente a la categoría más amplia. Por ejemplo, «EuroHealth» se debe denegar para los «seguros» en su conjunto y no solo para los seguros sanitarios (07/06/2001, [T-359/99](#), EuroHealth, EU:T:2001:151, § 33).

Una objeción también se aplica en el caso de los productos y servicios que **están directamente vinculados** a aquellos a los que se aplica el significado descriptivo. Por añadidura, si el significado descriptivo se aplica a una actividad que lleve aparejado el uso de diferentes productos o servicios mencionados de forma separada en las especificaciones, la objeción se refiere a todos ellos [20/03/2002, [T-355/00](#), Tele

Aid, EU:T:2002:79, § 38-39 (relativa a una serie de productos y servicios relativos o aplicados a la oferta de asistencia a distancia a los conductores de coches)].

Algunos productos y servicios pueden denominarse **productos o servicios auxiliares** cuyo uso sea complementario al de los productos o servicios principales o que sirvan de apoyo a la utilización de los mismos. Los manuales o las instrucciones de uso que se embalan con los productos constituyen un ejemplo típico de lo que se acaba de exponer. Dichos productos o servicios auxiliares están, por definición, destinados a ser utilizados y vendidos junto con el producto principal (p. ej., los vehículos y los manuales de instrucciones). En consecuencia, si la MUE se considera descriptiva para los productos principales, también lo es lógicamente para los productos auxiliares que están relacionados de forma tan estrecha.

Una situación diferente es la de las categorías amplias de productos o servicios independientes que pueden apoyar o ser utilizados por cualquier otra empresa, como los sistemas informáticos, la publicidad, el transporte y la formación. Estos servicios que se definen como la oferta o la prestación de servicios a terceros y, por tanto, no pueden considerarse servicios auxiliares respecto a los productos y servicios. La publicidad, por ejemplo, al igual que el resto de los servicios mencionados, se considera un servicio propiamente dicho que se presta a terceros, y no simplemente un medio accesorio para promocionar productos «principales».

Otros ejemplos:

| Signo   | Asunto n.º   |
|---|--|
| BigXtra   | 11/12/2014, <a href="#">C-253/14 P</a> , BigXtra,<br>EU:C:2014:2445          |
| El Tribunal confirmó la denegación para los productos y servicios de las clases 16, 35, y 41 a 43 mediante una motivación global debido a que existía un vínculo suficientemente concreto y directo entre todos estos productos y servicios. Para todos ellos, «BigXtra» se percibiría como referente a reducciones de precio u otras ventajas (apartado 48). |  |
| Signo   | Asunto n.º   |
| PIONEERING FOR YOU  | 12/12/2014, <a href="#">T-601/13</a> , Pioneering for You,<br>EU:T:2014:1067 |
| El Tribunal General permitió el uso de una motivación global para los productos y servicios de las clases 7, 9, 11, 37 y 42, dado que el significado promocional del signo objeto de la solicitud se percibiría de un modo idéntico para cada uno de ellos (apartados 36-37).   |  |
| Signo   | Asunto n.º   |
| Deluxe  | <a href="#">C-437/15</a><br>EU:C:2017:380                                    |

Se consideró que los productos y servicios de las clases 9, 35, 37, 39 a 42 y 45 formaban una categoría homogénea, en concreto, que todos los productos, sin excepción, pueden presentarse como de calidad superior, y todos los servicios, sin excepción, pueden presentarse como que ofrecen una calidad superior. Sin embargo, objetivamente todos estos productos y servicios tienen una naturaleza bastante diferente (apartado 35).

| Signo                      | Asunto n.º   |
|----------------------------|--|
| Iniciativa START UP (fig.) | 15/12/2016, <a href="#">T-529/15</a> , START UP INITIATIVE (fig.), EU:T:2016:747 |

El TG declaró en relación con diversos servicios empresariales en las clases 35, 36, 41 y 42: «Además, cabe señalar que las empresas emergentes pueden estar presentes en un gran número de ámbitos y, por lo tanto, recurrir a muy variados servicios.» Esto lleva a considerar que la motivación puede ser idéntica para los distintos servicios que pueden dirigirse a dichas start-up y que corresponden a actividades en favor de éstas o realizadas por ellas, con independencia de que tales servicios puedan no ser forzosamente homogéneos. En estas circunstancias, no era necesario repetir la misma motivación para cada servicio o cada categoría de servicios».

## 6 Plazo para formular objeciones

Las objeciones deberán formularse en el **plazo más breve posible**. En la mayoría de los casos, la Oficina planteará sus objeciones de oficio antes de la publicación de la solicitud de MUE.

La Oficina podrá abrir el procedimiento de examen de los motivos absolutos **por iniciativa propia**, en cualquier momento antes del registro ([artículo 45, apartado 3, del RMUE](#)) y, en particular, tras recibir observaciones **de terceros** relacionadas con la existencia de un motivo de denegación absoluto o tras una decisión provisional de las **Salas de Recurso** que proponga un nuevo examen de la solicitud de MUE impugnada por motivos de denegación absolutos.

Las observaciones de terceros deberán presentarse antes de que concluya el plazo de oposición o antes de que se dicte una resolución definitiva sobre la oposición ([artículo 45, apartado 2, del RMUE](#)). En tal caso, la Oficina podrá decidir reabrir el procedimiento de examen a causa de dichas observaciones. Véanse las [Directrices, Parte B, Examen, Sección 1, Procedimientos, punto 3.1](#).

En el caso de **registros internacionales** que designen a la UE, la Oficina puede plantear una objeción siempre que no hubiera dado inicio el plazo de oposición (un mes tras la nueva publicación —[artículo 193, apartado 7, del RMUE](#)) y pueda revocarse una declaración de situación provisional anteriormente remitida.

## 7 Declaraciones de renuncia a reivindicar derechos exclusivos («disclaimers»)

De conformidad con el [Reglamento 2015/2424](#) por el que se modifica el [Reglamento \(CE\) N.º 207/2009](#) sobre la marca de la Unión Europea, ya no es posible presentar una declaración de renuncia a reivindicar derechos exclusivos para indicar que no se solicita la protección para un elemento específico de una marca.

La Oficina evaluará las declaraciones presentadas **antes** de la fecha de entrada en vigor del citado reglamento (23/03/2016) con arreglo a la anterior práctica aplicable.

- Por lo general, una declaración de renuncia no permitirá salvar una objeción basada en motivos de denegación absolutos.
- Si la declaración del solicitante no salva los motivos para la denegación del registro, se denegará la solicitud en la medida en que sea necesario.
- Si el solicitante declara que renuncia a invocar derechos exclusivos sobre algún elemento no distintivo de la marca en la solicitud, la declaración se mantendrá aunque la Oficina no la considere necesaria.

***DIRECTRICES RELATIVAS AL EXAMEN DE  
LAS MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA***

***OFICINA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE  
LA UNIÓN EUROPEA  
(EUIPO)***

***Parte B***

***Examen***

***Section 4***

***Motivos de denegación absolutos***

***Capítulo 2***

***Definición de MUE (artículo 7, apartado 1,  
letra a), del RMUE)***

## Índice

|  |            |
|--|------------|
| <b>1 Observaciones generales.....</b>  | <b>380</b> |
| 1.1 Signos.....  | 380        |
| 1.2 Carácter distintivo.....   | 381        |
| 1.3 Representación en el Registro.....   | 381        |
| <b>2 «Marcas no tradicionales» y artículo 7, apartado 1, letra a), del RMUE.....</b> | <b>382</b> |
| 2.1 Marcas de forma.....   | 383        |
| 2.2 Marcas de posición.....  | 383        |
| 2.3 Marcas de patrón.....  | 384        |
| 2.4 Marcas de color.....   | 384        |
| 2.5 Marcas sonoras.....  | 387        |
| 2.6 Marcas de movimiento.....  | 389        |
| 2.7 Marcas multimedia.....   | 393        |
| 2.8 Marcas holograma.....  | 393        |
| 2.9 Otras marcas.....  | 393        |
| 2.9.1 Diseño de la disposición de un comercio de venta al por menor.....             | 394        |
| 2.9.2 Marcas olfativas.....  | 394        |
| 2.9.3 Marcas gustativas.....   | 395        |
| 2.9.4 Marcas táctiles.....   | 395        |
| <b>3 Relación con otras disposiciones del RMUE.....</b>                              | <b>396</b> |

## 1 Observaciones generales

El [artículo 7, apartado 1, letra a\), del RMUE](#) recoge la obligación de la Oficina de denegar signos que no se ajusten a los requisitos del [artículo 4 del RMUE](#).

Desde el 1 de octubre de 2017, según [el artículo 4 del RMUE](#), podrá constituir una marca de la Unión Europea cualquier **signo**, en particular, las palabras, incluidos los nombres de personas, o los dibujos y modelos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, con la condición de que tales signos sean apropiados para **distinguir** los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas, y estén **representados en el Registro** de Marcas de la Unión Europea (el Registro) a fin de que las autoridades competentes y el público puedan determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular.

De conformidad con el [artículo 39, apartado 2, letra a\), del REMUE](#), el procedimiento de solicitud previsto en el título II no se aplicará a las solicitudes de marcas de la Unión presentadas con anterioridad al 1 de octubre de 2017 ni tampoco a los registros internacionales para los cuales la designación de la Unión se haya hecho con anterioridad a esa fecha.

Para poder constituir una marca con arreglo al [artículo 4 del RMUE](#), el objeto de una solicitud debe satisfacer tres requisitos:

1. ser un signo;
2. ser apropiado para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas;
3. ser apropiado para ser representado en el Registro de tal modo que las autoridades competentes y el público puedan determinar el objeto claro y preciso de la protección conferida a su titular.

### 1.1 Signos

El [artículo 4 del RMUE](#) y [el artículo 3, apartado 3, del REMUE](#), leídos conjuntamente, ponen de manifiesto una lista no exhaustiva de los signos que pueden constituir una MUE: marcas denominativas, marcas figurativas, marcas de forma, marcas de posición, marcas de patrón, marcas de color (un solo color o una combinación de colores), marcas sonoras, marcas de movimiento, marcas multimedia, y marcas de holograma.

Cuando la marca no esté incluida en ninguna de las definiciones de los tipos de marcas enumerados en el [artículo 3, apartado 3, del REMUE](#), puede recibir la calificación de «otra marca» tal como prevé el [artículo 3, apartado 4, del REMUE](#), siempre que cumpla con el requisito de representación establecido en el [artículo 3, apartado 1, del REMUE](#).

En este contexto, las ideas y conceptos abstractos o las características generales de los productos no son suficientemente específicos para poder considerarse signos,

ya que podrían aplicarse a diversas manifestaciones diferentes (21/04/2010, [T-7/09](#), Spannfutter, EU:T:2010:153, § 25). Por este motivo, el Tribunal rechazó, por ejemplo, una solicitud para un «receptáculo o compartimento de recogida transparente que forma parte de la superficie externa de una aspiradora», dado que el objeto no era un tipo particular de compartimento de recogida sino, con carácter general y abstracto, todas las formas imaginables de un compartimento de recogida de esta índole (25/01/2007, [C-321/03](#), Transparent bin, EU:C:2007:51, § 35, 37)

## 1.2 Carácter distintivo

El [artículo 4, letra a\), del RMUE](#) hace referencia a la capacidad de un signo para distinguir los productos de una empresa de los de otra. A diferencia del [artículo 7, apartado 1, letra b\), del RMUE](#), que atañe al carácter distintivo de una marca en relación con productos o servicios específicos, el [artículo 4 del RMUE](#) se refiere, exclusivamente, a la capacidad teórica de un signo para servir como indicación del origen, con independencia de los productos o servicios.

Solo en circunstancias muy excepcionales un signo podría no tener ni siquiera la capacidad abstracta para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otra. Un ejemplo de falta de capacidad abstracta en el contexto de cualquier producto o servicio sería el término «marca».

## 1.3 Representación en el Registro

De conformidad con el [artículo 4, letra b\), del RMUE](#), el signo solicitado debe ser apropiado para ser representado en el Registro de tal manera que las autoridades competentes y el público puedan determinar el objeto claro y preciso de la protección conferida a su titular.

En cuanto a la representación del signo, el [artículo 3, apartado 3, del REMUE](#) establece una lista no exhaustiva de marcas junto con su definición y sus requisitos de representación. El [artículo 3, apartado 4, del REMUE](#) hace referencia a «otros» tipos de marcas. Para obtener más información al respecto, véanse las Directrices, [Parte B, Examen, Sección 2, Formalidades](#).

El [artículo 3, apartado 1, del REMUE](#) establece que la marca puede representarse en cualquier forma adecuada utilizando la tecnología disponible en general, siempre que pueda reproducirse en el Registro de manera clara, autónoma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva, a fin de que las autoridades competentes y el público puedan determinar el objeto claro y preciso de la protección conferida a su titular.

Los criterios enumerados por el REMUE son idénticos a los establecidos en el asunto Sieckmann (12/12/2002, [C-273/00](#), Sieckmann, EU:C: 2002:748) en lo que respecta al requisito de una representación «gráfica» clara y precisa aceptable con arreglo a la redacción anterior del REMUE.

El [artículo 3, apartado 9, del REMUE](#) aclara que la presentación de una muestra o de un modelo no constituye una representación adecuada de una marca. La razón es que estas no pueden ser representadas de forma clara y precisa y, por lo general, no están disponibles para su inspección en el Registro a través de la tecnología comúnmente disponible. Por ejemplo, una muestra de un olor no sería una representación duradera y estable de una marca, por lo que no cumpliría con el requisito de claridad y precisión.

El [artículo 3, apartado 2, del REMUE](#) establece claramente que la materia objeto del registro se define por la **representación de la marca**. En el número limitado de casos en los que la representación vaya acompañada de una descripción (véase más adelante) la descripción debe concordar con la representación y no debe exceder su ámbito de aplicación.

Cuando la representación del signo no permita a las autoridades competentes (en concreto, a las oficinas de marcas y tribunales) y a la competencia determinar de manera clara y precisa el objeto de la protección conferida a su titular, la marca será denegada por no cumplir los requisitos establecidos en el [artículo 7, apartado 1, letra a\), del RMUE](#). Se trata de una apreciación objetiva que debe llevarse a cabo en aplicación de los criterios mencionados en el [artículo 3, apartado 1, del REMUE](#), para los que no debe tenerse en cuenta ningún segmento concreto del consumidor.

Cuando el solicitante haya cumplido debidamente con los requisitos de las formalidades (véanse las Directrices, [Parte B, Examen, Sección 2, Formalidades, punto 9](#)), es decir, si ha presentado una representación del signo de conformidad con los requisitos establecidos en el [artículo 3, apartados 1 y 3, del REMUE](#) y una indicación correcta del tipo de marca, la representación del signo en el Registro debería permitir a las autoridades competentes y al público determinar el objeto claro y preciso de la protección de la marca.

No obstante, es más probable que surjan cuestiones a este respecto en virtud del [artículo 31, apartado 1, letra d\) del RMUE](#) cuando la marca solicitada no pueda considerarse uno de los tipos de marcas enumerados en el [artículo 3, apartado 3 del REMUE](#) sino como «otro» tipo de marca ([artículo 3, apartado 4 del REMUE](#)), para los que no existen normas específicas explícitas sobre la representación, que no sea la de cumplir las normas establecidas en el [artículo 3, apartado 1 del REMUE](#).

## **2 «Marcas no tradicionales» y artículo 7, apartado 1, letra a), del RMUE**

La apreciación para saber si la representación del signo permite a las autoridades competentes y al público determinar el objeto claro y preciso de la protección de la marca parece bastante obvia para los tipos tradicionales de marcas (marcas denominativas y figurativas). En la medida en que estas marcas han pasado los exámenes de formalidades de la Oficina, en general, pueden evaluarse directamente en base a lo establecido en el [artículo 7 del RMUE](#), ya que no debería haber ninguna objeción con arreglo al [artículo 7, apartado 1, letra a\), del RMUE](#).

Sin embargo, podría ser necesario un examen más detallado de los requisitos establecidos en el [artículo 7, apartado 1, letra a\)](#) , y en el [artículo 4 del RMUE](#) en el caso de los signos menos «tradicionales».

Aunque se ha abolido como requisito general el requisito de representación **gráfica**, la jurisprudencia vigente relativa a la representación gráfica de los signos sigue siendo pertinente en algunos casos para la comprensión del requisito de que los signos deben poder estar adecuadamente representados en el Registro.

## 2.1 Marcas de forma

De conformidad con el [artículo 3, apartado 3, letra c\), del REMUE](#), una marca de forma es una marca consistente en, o ampliada a, una forma tridimensional, incluidos los recipientes, el embalaje, el producto mismo o su apariencia.

El término «ampliada a» significa que estas marcas no solo cubren las formas *per se*, sino también las formas que contienen elementos denominativos o figurativos, etiquetas, etc.

La representación de las marcas de forma requiere la presentación de:

- bien una reproducción gráfica de dicha forma, incluidas las imágenes generadas por ordenador,
- o bien una reproducción fotográfica.

La reproducción gráfica o fotográfica podrá contener distintas vistas. Cuando la representación no se facilite electrónicamente, podrá contener hasta seis vistas diferentes.

## 2.2 Marcas de posición

De conformidad con el [artículo 3, apartado 3, letra d\), del REMUE](#), una marca de posición es una marca que consiste en la forma específica en que se coloca o se adhiere la marca en el producto.

En el artículo mencionado se estipulan los siguientes requisitos de representación obligatoria y facultativa para las marcas de posición:

Una identificación adecuada de la posición de la marca y su tamaño o proporción con respecto a los productos pertinentes (obligatorio).

Una declaración de renuncia de tipo visual de aquellos elementos que no estén destinados a formar parte del objeto del registro (obligatorio). El REMUE da preferencia a las líneas discontinuas o punteadas.

Una descripción que explique cómo se adhiere el signo en los productos (opcional). La representación debe definir claramente, por sí misma, la posición de la marca, así como su tamaño o proporción con respecto a los productos; por lo tanto, la descripción solo puede servir para fines explicativos, de acuerdo con el artículo 3, apartado 2, del REMUE. No puede servir

para sustituir a las renunciaciones visuales. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0626&from=EN#d1e634-37-1>

Podrá plantearse una objeción de conformidad con el [artículo 7, apartado 1, letra a\), del REMUE](#) en relación con los productos en los que la colocación de la marca no sea clara. Por ejemplo, si se solicita una marca de posición con respecto a *prendas de vestir, calzado y sombrerería*, pero la representación solo identifica la posición de la marca en el *calzado*, debe plantearse una objeción para las *prendas de vestir* y la *sombrerería*.

## 2.3 Marcas de patrón

El [artículo 3, apartado 3, letra e\) del RMUE](#) define las marcas de patrón como aquellas marcas constituidas exclusivamente por un conjunto de elementos que se repiten periódicamente.

El artículo exige que la marca de patrón esté «representada por la presentación de una reproducción que muestre el patrón de repetición». Este tipo de marca podrá ir acompañado de una descripción que detalle cómo sus elementos se repiten periódicamente. En el resto de los casos en los que el REMUE contemple la posibilidad de añadir descripciones, la descripción deberá concordar con la representación y no extender su ámbito de protección.

## 2.4 Marcas de color

De conformidad con el [artículo 3, apartado 3, letra f\), del REMUE](#), las marcas de color son marcas de un solo color sin contorno o una combinación de colores sin contorno.

1. Para las marcas compuestas exclusivamente de un solo color (sin contorno) se requiere:
  - una reproducción del color (obligatorio);
  - una referencia a un código de color generalmente conocido (obligatorio).
2. Para las marcas compuestas exclusivamente por una combinación de colores (sin contorno) se requiere:
  - una reproducción de la combinación de colores que muestre la disposición sistemática de la combinación de colores de manera uniforme y predeterminada (obligatorio);
  - una referencia a un código de color generalmente conocido (obligatorio);
  - una descripción detallada de la disposición sistemática de los colores (opcional).

Para las combinaciones de colores, el REMUE aplica la jurisprudencia según la cual la representación «debe implicar una disposición sistemática que asocie los colores de que se trata de manera predeterminada y uniforme», cuando el Tribunal de Justicia declaró que la mera yuxtaposición de dos o más colores, sin forma ni contornos, o la mención de dos o más colores «en todas las formas imaginables», no cumplía los

requisitos indispensables de precisión y uniformidad (24/06/2004, [C-49/02](#), Blau/Gelb, EU:C:2004:384, § 33-34);

Si una combinación de colores sin contornos no estuviera dispuesta sistemáticamente asociando los colores de manera predeterminada y uniforme, serían posibles muchas variaciones diferentes, lo que no permitiría a las autoridades competentes ni a los operadores económicos conocer el alcance preciso de los registros.

Dado que el objeto de la protección de la marca viene determinado exclusivamente por la propia representación, toda descripción voluntaria que detalle la disposición sistemática deberá concordar con la representación (es decir, no puede ser incoherente con la imagen mostrada) y no extender su ámbito de protección (artículo 3, apartado 2, del REMUE). Además, la falta de acuerdo entre la representación y la descripción conlleva una falta de claridad y de precisión de la marca (artículo 3, apartado 2, del REMUE).

Ejemplos de signos **aceptables** (con o sin descripción):

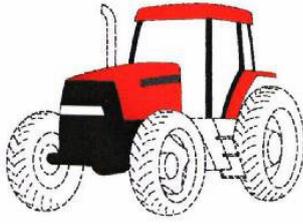
| Signo  | Asunto   |
|--|--|
|  | MUE n.º 11 055 811<br><u>Descripción:</u> La marca está compuesta por cinco franjas de colores, colocadas de manera horizontal y directamente contiguas, cuya longitud es varias veces mayor que su altura. La distribución del color de arriba a abajo es verde muy claro, verde claro, verde medio, verde oscuro y verde muy oscuro. Proporción de los cinco colores: 20 % cada uno. |

El signo también puede indicar cómo se aplicarán los colores a los productos en cuestión, cuando se haga mediante una representación icónica (frente a una representación naturalista), como se muestra en los siguientes ejemplos:

| Signo | Asunto |
|-------|--------|
|-------|--------|

|  |  |
|--|--|
|  <p><u>Indicación del color:</u> RAL 9018; NCS S 5040G50Y + RAL 9018 1 : 4; NCS S 5040G50Y + RAL 9018 2 : 3; NCS S 5040G50Y + RAL 9018 3 : 2; NCS S 5040G50Y + RAL 9018 4 : 1: NCS S 5040G50Y.</p> <p>Descripción: ninguna.</p> <p>Clase 7 – <i>Convertidores de energía eólica y sus partes.</i></p>   | <p>MUE n.º 2 346 542</p> <p>03/05/2017, <a href="#">T-36/16</a>, BLENDED SHADE OF GREEN, EU:T:2017:295</p> |
| <p>[L]a marca impugnada se registró como marca de color (apartado 36).</p> <p>Por consiguiente ... la forma trapezoidal vertical no forma parte del objeto de la protección solicitada y ese elemento no establece contornos a los colores, sino que solo sirve para indicar cómo se aplicarán los colores a los productos en cuestión. Por lo tanto, la protección solicitada se refiere a una combinación específica de colores aplicada en la sección inferior de un eje, independientemente de la forma del mismo, que no forma parte del objeto de la protección solicitada. (§ 40)</p> |  |

|              |               |
|--------------|---------------|
| <b>Signo</b> | <b>Asunto</b> |
|--------------|---------------|

|  |  |
|--|--|
|  <p><u>Colores indicados:</u> rojo, negro y gris. Descripción:</p> <p>La marca consiste en la combinación de los colores rojo, negro y gris aplicados en las superficies exteriores de un tractor, en concreto, el rojo en el capó, el techo y los pasos de rueda, el gris claro y el gris oscuro en el capó, en forma de banda horizontal, y el negro en la rejilla frontal del capó, el chasis y las bandas exteriores verticales, tal como se muestra en la representación ilustrada adjunta a la solicitud.</p> | <p>MUE n.º 9 045 907</p> <p>Esta marca se solicitó como «otra marca» en virtud del régimen anterior, lo que indicaba que era una marca de posición. El ejemplo muestra que también puede solicitarse como marca de color (combinación de colores) que muestra cómo aparece en los productos la combinación de colores.</p> |
|--|--|

## 2.5 Marcas sonoras

El [artículo 3, apartado 3, letra g\), del REMUE](#) define las marcas sonoras como marcas compuestas exclusivamente por un sonido o una combinación de sonidos.

Las solicitudes de MUE para las marcas sonoras **solo** pueden constar de archivos de audio que reproduzcan el sonido o bien de una representación precisa del sonido en forma de notación musical (para obtener información técnica y detallada sobre los **medios válidos** de representación de las marcas sonoras, véanse las Directrices, [Parte B, Examen, Sección 2, Formalidades](#)).

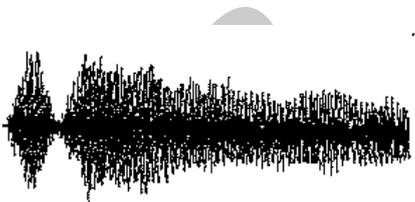
Otros medios de representación como la onomatopeya, las notas musicales en solitario y los sonogramas no serán aceptados como representaciones de marcas sonoras para solicitudes de MUE. En dichos casos, las representaciones no permitirían a las autoridades competentes y al público determinar con suficiente claridad y precisión el objeto de la protección.

- Descripción de un sonido con palabras  
Una descripción que se refiera, por ejemplo, a determinadas notas de una obra musical, como «los nueve primeros compases de *Para Elisa*», o una descripción del sonido con palabras, por ejemplo, «el canto de un gallo», no son suficientemente claras ni precisas y, por consiguiente, no permiten determinar el alcance de la protección solicitada (27/11/2003, [C-283/01](#), Musical notation, EU:C:2003:641, § 59).
- Onomatopeya

Existe un desfase entre la propia onomatopeya, tal como se pronuncia, y el sonido o ruido reales, o la sucesión de sonidos o ruidos reales, que pretende imitar fonéticamente (27/11/2003, [C-283/01](#), Musical notation, EU:C:2003:641, § 60).

- Notas musicales sin otra precisión

Una sucesión de notas sin ninguna otra precisión, como «mi, re sostenido, mi, re sostenido, mi, si, re, do, la», no constituye una representación gráfica. Una descripción de este tipo, que no es clara, ni precisa, ni completa en sí misma, no permite, en particular, determinar la tonalidad ni la duración de los sonidos que forman la melodía cuyo registro se solicita y que constituyen parámetros esenciales para conocer dicha melodía y, por tanto, para definir la propia marca (27/11/2003, [C-283/01](#), Musical notation, EU:C:2003:641, § 61).

| <b>Ejemplos de marcas sonoras inaceptables</b>   |  |
|--|--|
| <p>MUE n.º 143 891<br/><a href="#">R 781/1999-4</a> (ROARING LION)</p> <p>El (supuesto) sonograma se consideró incompleto, dado que no contenía una representación de la escala del eje temporal y del eje de frecuencias (apartado 28).</p> |  |

| <b>Ejemplo de marcas sonoras aceptables</b>                         |   |
|---|---|
| <p>PC 11 <sup>(11)</sup>.<br/><a href="#">Palabra inventada</a></p> | <p>Aunque el elemento verbal percibido en el sonido carece de significado, la representación de la marca sonora permite a las autoridades competentes y al público determinar el objeto claro y preciso de la protección.</p> |
| <p>PC 11<br/><a href="#">Ruidos callejeros</a></p>                  | <p>La representación de la marca sonora permite a las autoridades competentes y al público determinar el objeto claro y preciso de la protección, a pesar de percibir muchos sonidos diferentes juntos en el archivo.</p>     |

<sup>11</sup> En el marco de la Red de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, las oficinas de marcas de la Unión Europea han acordado una «Comunicación común sobre nuevos tipos de marcas: examen de los requisitos formales y los motivos de denegación» (denominada Práctica Común 11, o [PC 11](#)). Acordaron ejemplos de representaciones de marcas sonoras, marcas de movimiento y marcas multimedia que pueden o no permitir a las autoridades competentes y al público determinar el objeto claro y preciso de la protección

## 2.6 Marcas de movimiento

El [artículo 3, apartado 3, letra h\), del REMUE](#) define la marca de movimiento como «una marca compuesta de un movimiento o un cambio en la posición de los elementos de la marca, o que los incluya».

La definición no limita las marcas de movimiento a las que representan el movimiento. Un signo también puede calificarse como una marca de movimiento si es capaz de mostrar un cambio en la posición de los elementos (por ejemplo, una secuencia de imágenes fijas). Las marcas de movimiento no incluyen sonido (véase la definición de marca multimedia *infra*).

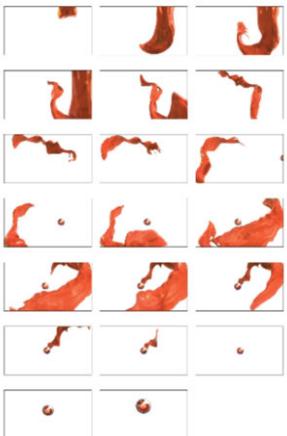
De conformidad con el [artículo 3, apartado 3, letra h\), del REMUE](#) una marca de movimiento debe ser representada mediante presentación de:

- un archivo de vídeo que muestre el movimiento o cambio de posición, o
- una serie de imágenes secuenciales fijas que muestren el movimiento; las imágenes podrán ir numeradas o acompañadas de una descripción que explique la secuencia.

De conformidad con el [artículo 7, apartado 1, letra a\), del RMUE](#), **solo podrá denegarse** el registro de una marca de movimiento cuando una persona razonablemente observadora con niveles normales de percepción e inteligencia, tras consultar el registro de MUE, no sea capaz de comprender en qué consiste la marca sin realizar un esfuerzo intelectual e imaginativo particularmente intenso (23/09/2010, [R 443/2010-2](#), RED LIQUID FLOWING IN SEQUENCE OF STILLS (MOVEMENT MARK), § 20).

Ejemplos de representaciones que son **aceptables** como **marcas de movimiento**:

| Signo | Asunto |
|-------|--------|
|-------|--------|

|   |  |
|---|--|
|  <p><u>Descripción:</u> es una marca de movimiento en color. El tipo de movimiento corresponde a un lazo con apariencia de líquido («lazo»). El lazo fluye alrededor y, en última instancia, en forma esférica («esfera»). El movimiento dura, aproximadamente, 6 segundos. La distancia entre las imágenes fijas es de aproximadamente 0,3 segundos y estas se espacian de forma uniforme desde el inicio hasta el final de la secuencia. La primera imagen es la mostrada arriba a la izquierda. La última imagen fija (20.<sup>a</sup>) es la situada en el centro, en la fila inferior. Las imágenes siguen una progresión de izquierda a derecha dentro de cada línea, antes de seguir debajo en la línea siguiente. La secuencia exacta de las imágenes fijas es la siguiente: en la primera imagen fija, la cinta entra en el marco en el borde superior del marco y fluye hacia el extremo derecho inferior del marco, antes de fluir hacia arriba en las imágenes segunda a sexta. En esa fase del movimiento (en la 4.<sup>a</sup> imagen fija), se ve el extremo del lazo, lo cual produce el efecto de un lazo que arrastra. En las imágenes fijas 6.<sup>a</sup> a 17.<sup>a</sup>, el lazo fluye en sentido contrario a las agujas del reloj en torno al marco. Desde la 9.<sup>a</sup> imagen en adelante, la esfera aparece en el centro del marco. El interior de la esfera es del mismo color que el lazo. El lazo fluye alrededor de la esfera. En la 14.<sup>a</sup> imagen, el lazo entra en la esfera, como si se tirase de él desde el interior. En las imágenes 15.<sup>a</sup> a 17.<sup>a</sup>, el lazo desaparece en el interior de la esfera. En las imágenes 19.<sup>a</sup> y 20.<sup>a</sup>, la esfera se mueve hacia el espectador, creciendo en tamaño y finalizando el movimiento.</p> | <p>MUE<br/>n.º 8 581 977</p> <p>RED LIQUID<br/>FLOWING IN<br/>SEQUENCE<br/>OF STILLS<br/>(marca de<br/>movimiento)</p> <p><a href="#">R 443/2010-2</a></p> |
| <p><b>Signo</b></p>   | <p><b>N.º de MUE</b></p>   |

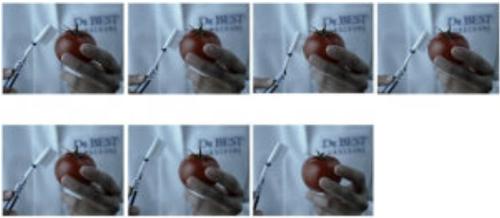
|  |                              |
|--|------------------------------|
|  <p><u>Descripción:</u> la marca es una secuencia animada con dos segmentos acampanados que se unen en la parte superior derecha de la marca. Durante la secuencia de animación, un objeto geométrico se mueve hacia arriba junto al primer segmento y, después, hacia abajo junto al segundo segmento, mientras que las cuerdas individuales de cada segmento cambian de un tono oscuro a uno claro. El punteado en la marca únicamente sirve para el sombreado. La secuencia animada completa dura entre uno y dos segundos en total.</p> | <p>MUE<br/>n.º 5 338 629</p> |
|--|------------------------------|

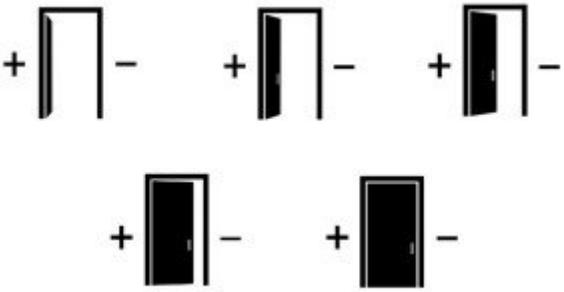
Ejemplos de representaciones aceptables para marcas de movimiento de la PC 11 <sup>(12)</sup>.

|   |  |
|---|--|
|  <p><a href="#">ENLACE</a></p>  | <p>A pesar de tratarse de una imagen borrosa, la representación de esta marca de movimiento permite a las autoridades competentes y al público determinar el objeto claro y preciso de la protección.</p>  |
|  <p><a href="#">ENLACE</a></p> | <p>Aunque la representación de esta marca de movimiento contiene imágenes no identificables, permite a las autoridades competentes y al público determinar el objeto claro y preciso de la protección.</p> |

<sup>12</sup> En el marco de la Red de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, las oficinas de marcas de la Unión Europea han acordado una «Comunicación común sobre nuevos tipos de marcas: examen de los requisitos formales y los motivos de denegación» (denominada Práctica Común 11 o [PC 11](#)). Acordaron ejemplos de representaciones de marcas sonoras, marcas de movimiento y marcas multimedia que pueden o no permitir a las autoridades competentes y al público determinar el objeto claro y preciso de la protección

Ejemplos de representaciones que **no son aceptables** como **marcas de movimiento**:

| Signo   | N.º de MUE   |
|---|--|
|  <p data-bbox="236 591 1185 707"><u>Descripción:</u> la marca es una imagen en movimiento que consiste en un cepillo de dientes que se mueve hacia un tomate, presiona el tomate sin romper la piel, y se aparta del tomate.</p> | <p data-bbox="1201 488 1350 555">MUE<br/>n.º 9 742 974</p> |
| <p data-bbox="236 730 1358 797">La Oficina rechazó la solicitud porque no se podía establecer el movimiento preciso correspondiente a la descripción suministrada junto con la representación.</p>  |  |

| Signo  | N.º de MUE  |
|--|---|
|  <p data-bbox="236 1391 1185 1659"><u>Descripción:</u> la marca consiste en una secuencia animada sobre fondo liso, en concreto, una puerta que puede abrirse en tres fases: abierta/medio abierta/cerrada o cerrada/medio abierta/cerrada, mediante los símbolos «+» y «-». La duración de la animación entre las etapas es de medio segundo. La puerta y su marco son rectangulares y tienen el estilo de un dibujo geométrico básico con una pequeña manija rectangular, que se abre sobre un fondo plano. Los símbolos «+» y «-» se muestran en cada uno de los lados largos del marco.</p>         | <p data-bbox="1201 1290 1350 1357">MUE<br/>n.º 16 023 095</p> |
| <p data-bbox="236 1693 1358 1917">La Oficina rechazó la solicitud porque no se podía establecer el movimiento preciso correspondiente a la descripción suministrada junto con la representación gráfica. Un signo que consiste en la apertura y el cierre de una puerta por la presión de botones colocados a la derecha o a la izquierda de las mismas, está sujeto a la interpretación personal del consumidor. Por lo tanto, el signo no puede cumplir los requisitos de claridad y precisión establecidos en el <a href="#">artículo 4 del RMUE</a> porque cada consumidor lo interpretaría de forma distinta y estaría sujeto a una secuencia distinta de la marca de movimiento.</p> |   |

## 2.7 Marcas multimedia

Según el [artículo 3, apartado 3, letra i\), del REMUE](#) una marca multimedia es una marca constituida por la combinación de imagen y sonido, o que los incluya.

El artículo exige que la marca multimedia esté «representada por la presentación de un archivo audiovisual que contenga la combinación de la imagen y del sonido».

Ejemplos de representaciones aceptables para marcas de movimiento de la [PC 11](#) <sup>(13)</sup>:

|   |  |
|---|--|
|  <p><a href="#">ENLACE</a></p> | <p>A pesar de tratarse de una imagen borrosa y de que el elemento verbal percibido en el sonido carece de significado, la representación de esta marca multimedia permite a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección.</p> |
|---|--|

## 2.8 Marcas holograma

El [artículo 3, apartado 3, letra j\), del REMUE](#) define una marca holograma como una marca compuesta por elementos con características holográficas, y añade que esta «estará representada por la presentación de un archivo de vídeo o una reproducción gráfica o fotográfica que contengan las vistas necesarias para identificar suficientemente el efecto holográfico en su totalidad».

## 2.9 Otras marcas

Los siguientes tipos de marcas no están explícitamente incluidos en la lista no exhaustiva de tipos de marcas prevista en el [artículo 3, apartado 3, del REMUE](#). Se engloban en la categoría de tipo de marca «otras marcas».

<sup>13</sup> En el marco de la Red de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, las oficinas de marcas de la Unión Europea han acordado una «Comunicación común sobre nuevos tipos de marcas: examen de los requisitos formales y los motivos de denegación» (denominada Práctica Común 11 o [PC 11](#)). Acordaron ejemplos de representaciones de marcas sonoras, marcas de movimiento y marcas multimedia que pueden o no permitir a las autoridades competentes y al público determinar el objeto claro y preciso de la protección

### 2.9.1 Diseño de la disposición de un comercio de venta al por menor

En su sentencia de 10/07/2014, [C-421/13](#), Apple Store, EU:C:2014:2070, § 19, el Tribunal de Justicia declaró que la representación gráfica de la disposición de un comercio de venta al por menor podía registrarse siempre que el signo fuera capaz de distinguir los servicios del solicitante de los servicios de otras empresas. El diseño se representó combinando líneas, curvas y formas, sin ninguna indicación del tamaño ni de las proporciones.

| Signo   | Asunto   |
|---|--|
|  | 10/07/2014, <a href="#">C-421/13</a> , Apple Store, EU:C:2014:2070 |

Tras la sentencia citada, no se puede excluir que los requisitos de representación gráfica de la disposición de un comercio de venta al por menor puedan cumplirse únicamente con un diseño, combinando líneas, curvas y formas, sin ninguna indicación específica del tamaño ni de las proporciones en la descripción. El Tribunal señaló que, en tal caso, la marca podría registrarse siempre que el signo fuera capaz de distinguir los servicios del solicitante de los servicios de otras empresas y si no se aplicaba ningún otro motivo de denegación.

Como la representación que muestra el diseño de una tienda minorista no está estrictamente cubierta por ninguno de los tipos de marcas enumerados en el [artículo 3, apartado 3, del REMUE](#) la representación deberá cumplir las normas que figuran en el [artículo 3, apartado 1, del REMUE](#) y debe estar acompañada por una descripción que especifique claramente el objeto de la protección.

### 2.9.2 Marcas olfativas

Actualmente no es posible representar olores de conformidad con el [artículo 4 del REMUE](#), ya que el objeto de la protección no puede determinarse con claridad y precisión **con la tecnología generalmente disponible**.

El [artículo 3, apartado 9, del REMUE](#) excluye específicamente la presentación de muestras.

A continuación, se ofrecen algunos ejemplos de medios no satisfactorios para representar un olor:

- *Una fórmula química*  
Solo los especialistas en química serían capaces de reconocer, en una fórmula de ese tipo, el olor en cuestión.

- **Una representación y descripción con palabras**

El requisito de representación no se cumple mediante:

- una representación gráfica del olor,
- una descripción del olor con palabras,
- una combinación de ambas opciones (representación gráfica y descripción con palabras).

| Signo   | Asunto            |
|---|-------------------|
| <br>Descripción de la marca: el olor a fresas maduras  | MUE n.º 1 122 118 |
| <b>27/10/2005, <a href="#">T-305/04</a>, Odeur de fraise mûre, EU:T:2005:380, § 34</b><br>El Tribunal consideró que el olor a fresa difiere de unas variedades a otras y la descripción «olor a fresas maduras» puede referirse a diversas variedades y, por ende, a varios olores distintos. Se consideró que la descripción no era unívoca ni precisa y que no permitía eliminar todo elemento de subjetividad en el proceso de identificación y percepción del signo solicitado. |                   |

En su sentencia de 12/12/2002, [C-273/00](#), Sieckmann, EU:C:2002:748, § 69-73, el Tribunal desestimó la posibilidad de representar una marca olfativa por medio de una fórmula química, una descripción escrita, el depósito de una muestra del olor o una combinación de esos elementos.

No existe una clasificación de olores consensuada a nivel internacional que permita, como en los códigos internacionales de color o de notación musical, identificar un signo olfativo de manera objetiva y precisa mediante la atribución de un nombre o un código preciso específico a cada olor (27/10/2005, [T-305/04](#), Odeur de fraise mûre, EU:T:2005:380, § 34).

### 2.9.3 Marcas gustativas

En la actualidad no es posible representar gustos de conformidad con el [artículo 4, del RMUE](#), ya que [el artículo 3, apartado 9 del REMUE](#) excluye la presentación de muestras, y el objeto de la protección no puede determinarse con claridad y precisión **con la tecnología generalmente disponible**.

Los argumentos expuestos supra en el [punto 2.9.2](#) también son aplicables a las marcas gustativas (04/08/2003, [R 120/2001-2](#), THE TASTE OF ARTIFICIAL STRAWBERRY FLAVOUR (GUSTATORY MARK)).

### 2.9.4 Marcas táctiles

En la actualidad no es posible representar el efecto táctil de un material o una textura determinados de conformidad con el [artículo 4, del RMUE](#) ya que [el](#)

[artículo 3, apartado 9, del REMUE](#) excluye la presentación de muestras, y el objeto de la protección no puede determinarse con claridad y precisión con la tecnología generalmente disponible.

Los argumentos expuestos supra en el [punto 2.9.2](#) también son aplicables a las marcas táctiles (27/05/2015, [R 2588/2014-2](#), EMBOSSED PATTERN ON A SMOOTH BOTTLE SURFACE (TACTILE MARK)).

### **3 Relación con otras disposiciones del RMUE**

El [artículo 7, apartado 1, letra a\), del RMUE](#) recoge la obligación de la Oficina de denegar signos que no se ajusten a los requisitos del [artículo 4 del RMUE](#). Si el signo no cumple estos requisitos y la representación no es clara y precisa, la solicitud no será examinada sobre la base de los restantes motivos de denegación absolutos.

Según el [artículo 7, apartado 3, del RMUE](#) los motivos de denegación absolutos previstos en el [artículo 7, apartado 1, letra a\), del RMUE](#) no pueden salvarse en virtud del carácter distintivo que la marca hubiera adquirido como consecuencia de su uso.

***DIRECTRICES RELATIVAS AL EXAMEN DE  
LAS MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA***

***OFICINA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE  
LA UNIÓN EUROPEA  
(EUIPO)***

***Parte B***

***Examen***

***Section 4***

***Motivos de denegación absolutos***

***Capítulo 3***

***Marcas sin carácter distintivo (artículo 7,  
apartado 1, letra b), del RMUE)***

## Índice

|   |            |
|---|------------|
| <b>1 Observaciones generales.....</b>   | <b>399</b> |
| <b>2 Elementos verbales.....</b>  | <b>399</b> |
| <b>3 Letras únicas.....</b>   | <b>401</b> |
| 3.1 Consideraciones generales.....  | 401        |
| 3.2 Ejemplos.....   | 402        |
| <b>4 Eslóganes: apreciación del carácter distintivo.....</b>  | <b>403</b> |
| <b>5 Elementos figurativos simples.....</b>   | <b>409</b> |
| <b>6 Elementos figurativos comunes.....</b>   | <b>415</b> |
| <b>7 Signos tipográficos.....</b>   | <b>416</b> |
| <b>8 Pictogramas.....</b>   | <b>419</b> |
| <b>9 Etiquetas comunes/no distintivas.....</b>  | <b>425</b> |
| <b>10 Marcas de forma.....</b>  | <b>427</b> |
| 10.1 Observaciones preliminares.....  | 427        |
| 10.2 Formas que no guardan relación con los propios productos o servicios.....  | 428        |
| <b>10.3 Forma de los propios productos o formas relacionadas con los<br/>    productos y servicios; forma del embalaje o los envases.....</b> | <b>428</b> |
| 10.3.1 Elementos y factores que afectan al carácter distintivo del signo en su conjunto<br>cuando la forma no es distintiva (CP 9).....       | 430        |
| 10.3.2 Forma de los propios productos o formas relacionadas con los productos o<br>servicios.....   | 454        |
| 10.3.3 Forma del embalaje o los envases.....  | 459        |
| <b>11 Marcas de posición.....</b>   | <b>462</b> |
| <b>12 Marcas de patrón.....</b>   | <b>464</b> |
| <b>13 Marcas de color.....</b>  | <b>470</b> |
| 13.1 Colores únicos.....  | 470        |
| 13.2 Combinaciones de colores.....  | 473        |
| <b>14 Marcas sonoras.....</b>   | <b>476</b> |
| <b>15 Marcas de movimiento.....</b>   | <b>483</b> |
| <b>16 Marcas multimedia.....</b>  | <b>486</b> |
| <b>17 Marcas holograma.....</b>   | <b>488</b> |

## 1 Observaciones generales

El carácter distintivo de una marca en el sentido del [artículo 7, apartado 1, letra b\), del RMUE](#), significa que el signo sirve para identificar los productos o servicios para los que se solicita el registro atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada y, por tanto, para distinguir dichos productos o servicios de los de otras empresas (29/04/2004, [C-468/01 P](#) - [C-472/01 P](#), Tabs (3D), EU:C:2004:259, § 32; 21/10/2004, [C-64/02 P](#), Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 42; 08/05/2008, [C-304/06 P](#), Eurohypo, EU:C:2008:261, § 66; 21/01/2010, [C-398/08 P](#), Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 33). Dicho carácter distintivo solo puede apreciarse, en primer lugar, en relación con los productos o servicios para los que se solicita el registro y, en segundo lugar, con la percepción que el público destinatario tiene de dicho signo (12/07/2012, [C-311/11 P](#), Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 24 y la jurisprudencia citada).

Un grado mínimo de carácter distintivo es suficiente para evitar la aplicación del motivo de denegación absoluto previsto en el [artículo 7, apartado 1, letra b\), del RMUE](#) (03/04/2019, [T-555/18](#), See More. Reach More. Treat More., EU:T:2019:13, § 19).

Una marca denominativa que es descriptiva de las características de ciertos productos o servicios, en el sentido del [artículo 7, apartado 1, letra c\), del RMUE](#), carece necesariamente, como consecuencia de ello, de carácter distintivo con respecto a esos mismos productos o servicios, en el sentido del [artículo 7, apartado 1, letra b\), del RMUE](#) (12/06/2007, [T-190/05](#), Twist & Pour, EU:T:2007:171, § 39).

En el mismo sentido, aun cuando una determinada palabra no sea claramente descriptiva con respecto a los productos o servicios de que se trate, de modo que no pueda ser objeto de objeciones [con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c\), del RMUE](#), dicha palabra podría suscitar objeciones de conformidad con el [artículo 7, apartado 1, letra b\), del RMUE](#) por el motivo de que el público destinatario percibiría que únicamente facilita información sobre la naturaleza de los productos o servicios de que se trate y no indica su procedencia. Ese fue el caso de la palabra «medi», sobre la que se consideró que únicamente facilitaba información al público destinatario sobre la finalidad médica o terapéutica de los productos o sobre su pertenencia genérica al ámbito médico (12/07/2012, [T-470/09](#), Medi, EU:T:2012:369, § 22).

También podría suscitarse una objeción con arreglo al [artículo 7, apartado 1, letra b\), del RMUE](#) en aquellos casos en los que la estructura léxica empleada, aunque no sea gramaticalmente correcta, pueda considerarse habitual en el lenguaje publicitario y en el ámbito empresarial de que se trate (25/04/2013, [T-145/12](#), Eco Pro, EU:T:2013:220, § 29-32).

## 2 Elementos verbales

Las palabras no tienen carácter distintivo o no pueden conferir ese carácter a un signo complejo si se utilizan con tanta frecuencia que han perdido su capacidad de distinguir

productos y servicios. Los términos que se indican a continuación, de forma aislada o en combinación con otros elementos no registrables, están comprendidos en el ámbito de aplicación de esta disposición.

Los términos que meramente denoten una **calidad o función positiva o atractiva** determinada de los productos y servicios podrán denegarse si se solicitan solos o en combinación con términos descriptivos:

- **ECO** con el significado de «ecológico» (24/04/2012, [T-328/11](#), EcoPerfect, EU:T:2012:197, § 25; 15/01/2013, [T-625/11](#), EcoDoor, EU:T:2013:14, § 21);
- **FLEX** y **FLEXI** referidos a «flexible» (13/06/2014, [T-352/12](#), Flexi, EU:T:2014:519, § 20-21);
- **VERDE** para indicar «respetuoso con el medio ambiente» (27/02/2015, [T-106/14](#), Greenworld, EU:T:2015:123, § 24);
- **MEDI** referido a «médico» (12/07/2012, [T-470/09](#), Medi, EU:T:2012:369);
- **MULTI** referido a «mucho, varios, más de uno» (17/11/2005, [R 904/2004-2](#), MULTI);
- **MINI** con el significado de «muy pequeño» o «minúsculo» (17/12/1999, [R 62/1999-2](#), MINIRISC);
- **MEGA** con el significado de «grande» (28/04/2015, [T-137/13](#), MEGARAIL, EU:T:2015:232, § 38);
- **Premium/PREMIUM** por referencia a «mejor calidad» (22/05/2012, [T-60/11](#), Suisse Premium, EU:T:2012:252, § 46-49, 56, 58; 17/01/2013, [T-582/11](#) & [T-583/11](#), Premium XL / Premium L, EU:T:2013:24, § 26);
- **PRO** como indicación de que los productos designados están destinados a «profesionales» o que «apoyan» algo (25/04/2013, [T-145/12](#), Eco Pro, EU:T:2013:220, § 29-32).
- **PLUS**, en el sentido de «adicional, añadido, de calidad superior, excelente en su clase» (15/12/1999, [R 329/1999-1](#), PLATINUM PLUS);
- **SUPER** para destacar las «cualidades positivas de los productos o servicios» (sentencias del 19/05/2010, [T-464/08](#), Superleggera, EU:T:2010:212, § 23-30; 20/11/2002, [T-79/01](#) y [T-86/01](#), Kit Pro / Kit Super Pro, EU:T:2002:279, § 26);
- **ULTRA** con el significado de «extremadamente» (09/12/2002, [R 333/2002-1](#), ULTRAFLEX);
- **UNIVERSAL** referido a productos que son «aptos para uso general o universal» (02/05/2012, [T-435/11](#), UniversalPHOLED, EU:T:2012:210, § 22, 28).

Los sufijos de **dominios de nivel superior**, como «.com», solo señalan el lugar en el que se puede obtener información en Internet, por lo que no pueden tomarse como registrables o como marca descriptiva susceptible de cualquier otro tipo de objeción. Por consiguiente, [www.books.com](#) suscita las mismas objeciones para el material impreso que el término aislado «libros». Así lo confirmó el Tribunal General en su sentencia de [21/11/2012, T-338/11, PHOTOS.COM, EU:T:2012:614, § 22](#), en la que declaró que el elemento «.com» es un término técnico y genérico cuyo uso es obligatorio en una estructura normal de una dirección de un sitio comercial de Internet. Asimismo, también puede indicar que los productos y servicios cubiertos por la solicitud de marca pueden obtenerse o examinarse en línea o están relacionados con Internet. Por consiguiente, también debe entenderse que el elemento de que

se trate carece de carácter distintivo en relación con los productos o servicios en cuestión.

**La abreviatura de la forma jurídica de una sociedad** como Ltd., GmbH, etc., no añade carácter distintivo a un signo.

Los nombres de personas suelen tener carácter distintivo, independientemente de la frecuencia del nombre e incluso cuando se trate de apellidos corrientes, como Jones o García (16/09/2004, [C-404/02](#), Nichols, EU:C:2004:538, § 26, 30) y de nombres de personas destacadas, incluidos los jefes de Estado. No obstante, se planteará una objeción si el apellido **también** se puede percibir como un término no distintivo en relación con los productos y servicios (p. ej., el apellido «Baker» [pastelero, en inglés] para productos de pastelería).

Respecto a las objeciones basadas en títulos de libros, véanse las Directrices, [parte B, Examen, Sección 4, Capítulo 4, Marcas descriptivas, punto 2.7.2, Títulos de libros](#).

### 3 Letras únicas<sup>14</sup>

#### 3.1 Consideraciones generales

En su sentencia de 09/09/2010, [C-265/09 P](#), α, EU:C:2010:508, el Tribunal de Justicia declaró que, en el caso de marcas consistentes en letras únicas representadas con caracteres estándar sin alteración gráfica, es preciso apreciar si el signo de que se trate puede distinguir los diferentes productos y servicios en el marco de un **examen concreto que tenga por objeto tales productos o servicios** (apartado 39).

El Tribunal de Justicia recordó que, según el [artículo 4 del RMUE](#), las letras se encuentran entre las clases de signos que pueden constituir marcas de la Unión Europea, siempre que sean apropiadas para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas (apartado 28), y subrayó que el registro de un signo como marca no exige un grado determinado de creatividad o de imaginación lingüística o artística por parte del solicitante.

Pese a reconocer que es legítimo tener en cuenta las dificultades para acreditar el carácter distintivo de determinados tipos de marcas por su propia naturaleza y que puede ser más difícil establecer el carácter distintivo de una marca consistente en una letra única que respecto a otras marcas denominativas (apartado 39), el Tribunal de Justicia declaró claramente que tales circunstancias no justifican que se fijen criterios específicos que sustituyan o establezcan excepciones al criterio del carácter distintivo tal y como ha sido interpretado en la jurisprudencia (apartados 33 a 39).

En cuanto a la carga de la prueba, el Tribunal de Justicia declaró que, a la hora de examinar los motivos de denegación absolutos, la Oficina está obligada con arreglo

---

<sup>14</sup> Esta parte versa sobre las letras únicas con arreglo al [artículo 7, apartado 1, letra b\), del RMUE](#). Para las letras únicas de acuerdo con el [artículo 7, apartado 1, letra c\), del RMUE](#), véanse [las Directrices, Parte B, Examen, Sección 4, Motivos de denegación absolutos, Capítulo 4: Marcas descriptivas \[artículo 7, apartado 1, letra c\), del RMUE, punto 2.8\]\)](#).

al [artículo 95, apartado 1, del RMUE](#) a examinar de oficio los hechos pertinentes que puedan llevarla a formular una objeción al amparo del [artículo 7, apartado 1, del RMUE](#) y que dicha exigencia no puede relativizarse ni invertirse en detrimento del solicitante de la marca de la Unión Europea (apartados 55 a 58). Por consiguiente, corresponderá a la Oficina explicar, de forma razonada, por qué una marca consistente en una letra única representada en caracteres estándar está desprovista de carácter distintivo.

Por lo tanto, es preciso efectuar un minucioso examen basado en **las circunstancias de hecho específicas del caso** para apreciar si una letra única representada en caracteres estándar puede funcionar como una marca para los productos o servicios de que se trate. Esta necesidad de apreciación de los hechos entraña que no podrá partirse de presunciones (como que los consumidores no están habituados con carácter general a ver letras únicas como marcas).

En consecuencia, cuando se examine una marca consistente en una letra única, deberán evitarse los argumentos genéricos carentes de fundamento como los relativos a la disponibilidad de los signos, dado el limitado número de letras. La Oficina debe determinar, sobre la base de una apreciación de los hechos, el motivo por el que cabría plantear objeciones a la marca solicitada.

Así pues, está claro que el examen de marcas compuestas por una letra única debe ser riguroso y restrictivo y que cada caso exige que se analice cuidadosamente si una letra determinada puede considerarse distintiva de forma inherente para los productos o servicios en cuestión.

### 3.2 Ejemplos

Por ejemplo, en los ámbitos técnicos, como los relacionados con ordenadores, máquinas, motores y herramientas, es más probable que las letras aisladas se perciban como referencias técnicas, de modelo o de catálogo, en lugar de indicadores de procedencia, pese a que así se desprenda de un análisis de los hechos.

En función del resultado del examen previo, una marca consistente en una única letra representada en caracteres estándar puede suscitar objeciones en virtud del [artículo 7, apartado 1, letra b\), del RMUE](#) por estar desprovista de carácter distintivo en relación con los productos o servicios de que se trate o con parte de ellos.

Tal sería el caso, por ejemplo, de una marca consistente en la letra «C» para «zumos de frutas», pues esta letra suele utilizarse para designar la vitamina C. El público destinatario no lo percibiría como un signo que distinga el origen comercial de los productos en cuestión.

Otro ejemplo de falta de carácter distintivo sería el caso de una marca consistente en una letra aislada, solicitada para cubos de juguete del tipo que suele utilizarse para enseñar a los niños a construir palabras. Las letras individuales de este ejemplo no se utilizan como signo para distinguir el origen comercial de los productos en cuestión.

Pese a que en este supuesto no existe una relación descriptiva directa entre las letras y los productos, una marca consistente en una única letra carecería de carácter distintivo, porque, en lo que respecta a los cubos de juguete, los consumidores están más habituados a ver letras aisladas como elementos que tienen una connotación funcional o utilitaria y no como indicadores de una procedencia empresarial.

No obstante, si no puede acreditarse que una determinada letra aislada carece de carácter distintivo para los productos o servicios de que se trate, deberá aceptarse, aunque esté representada mediante caracteres estándar o de un modo bastante básico.

W

Por ejemplo, la letra **W** fue aceptada para *transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías; organización de viajes* en la clase 39 y *servicios de suministro de comidas y bebidas; alojamiento temporal* en la clase 43 (30/09/2010, [R 1008/2010-2](#), W (fig.), § 12-21).

Para más ejemplos, véanse las Directrices, [Parte B, Examen, Sección 4, Motivos de denegación absolutos, Capítulo 4, Marcas descriptivas \[artículo 7, apartado 1, letra c\), del RMUE\]](#).

#### 4 Eslóganes: apreciación del carácter distintivo

El Tribunal de Justicia ha declarado que, para apreciar el carácter distintivo de los eslóganes, no procede aplicar criterios más severos que los aplicables a otros signos (12/07/2012, [C-311/11 P](#), Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, y la jurisprudencia citada).

Los eslóganes publicitarios podrán suscitar objeciones con arreglo al [artículo 7, apartado 1, letra b\), del RMUE](#) cuando el público destinatario los perciba solo como una fórmula puramente publicitaria. Sin embargo, se considerará que tienen carácter distintivo si, al margen de su función promocional, el público los entiende como una indicación de la procedencia empresarial de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal de Justicia ha fijado los **siguientes criterios** que deben aplicarse a la hora de apreciar el carácter distintivo de un eslogan (21/01/2010, [C-398/08 P](#), Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 47; 13/04/2011, [T-523/09](#), Wir machen das Besondere einfach, EU:T:2011:175, § 37).

Un eslogan publicitario tendrá carácter distintivo cuando parezca ser más que un mero mensaje publicitario que ensalce las cualidades de los productos o servicios en cuestión cuando:

- constituya un juego de palabras, o
- introduzca elementos de intriga o sorpresa de forma que pueda ser percibido como de fantasía, sorprendente o inesperado, o
- posea una cierta originalidad o fuerza, o

- desencadene un proceso cognitivo en el público destinatario o requiera un mínimo de esfuerzo de interpretación.

Además de lo anterior, las siguientes características de un eslogan pueden contribuir a que se aprecie su carácter distintivo:

- Estructuras sintácticas inusuales.
- La utilización de recursos lingüísticos o estilísticos como aliteraciones, metáforas, rimas, oxímoron, etc.

Sin embargo, el uso de formas gramaticales heterodoxas debe apreciarse cuidadosamente porque, a menudo, los eslóganes publicitarios se suelen escribir de forma simplificada para hacerlos más concisos y directos (24/01/2008, [T-88/06](#), Safety 1st, EU:T:2008:15, § 40). Esto significa que la falta de elementos gramaticales como artículos definidos o pronombres (EL/LA/LOS/LAS, etc.), conjunciones (O, Y, etc.) o preposiciones (DE, PARA, etc.) puede no bastar para que un eslogan resulte distintivo. En el asunto «Safety 1st», el Tribunal General consideró que la utilización de «1st» en lugar de «First» (primero) no era suficientemente heterodoxo como para añadir carácter distintivo a la marca.

Es probable que un eslogan cuyo significado sea impreciso e impenetrable o cuya interpretación exija un esfuerzo mental considerable por parte del consumidor relevante sea distintivo, pues los consumidores no serán capaces de establecer un vínculo claro y directo con los productos y servicios para los que se protege la marca.

El hecho de que el **público destinatario sea un público especializado** y de que su grado de atención sea más elevado que el del consumidor medio no puede influir en los criterios jurídicos para apreciar el carácter distintivo de un signo. Tal y como señaló el Tribunal de Justicia, «no por ello se deduce necesariamente que basta un menor carácter distintivo cuando el público pertinente es especializado» (12/07/2012, [C-311/11 P](#), Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).

Además, según la jurisprudencia asentada del Tribunal General, el nivel de atención que presta el público destinatario puede ser **relativamente bajo** cuando se trata de indicaciones promocionales, tanto en el caso del consumidor final medio como de un público que presta más atención y está formado por consumidores cautelosos y especializados. Esta afirmación se aplica incluso a productos o servicios para los que el nivel de atención del público destinatario suele ser alto, por ejemplo, los servicios financieros y monetarios (29/01/2015, [T-609/13](#), SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, EU:T:2015:54, § 27; 29/01/2015, [T-59/14](#), INVESTING FOR A NEW WORLD, EU:T:2015:56, § 27y la jurisprudencia citada).

A continuación, se incluyen varios ejemplos de las distintas finalidades que pueden tener los eslóganes y de los argumentos que pueden servir de base a una **objección** con arreglo al [artículo 7, apartado 1, letra b\), del RMUE](#).

| Marca de la Unión Europea | Finalidad principal | Asunto n.º |
|---------------------------|---------------------|------------|
|                           |                     |            |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <p>MUE n.º 5 904 438</p> <p>MORE THAN JUST A CARD</p> <p>para la clase 36</p> <p>(banca, servicios de tarjetas de crédito y de débito)</p>  | <p>Declaración de servicios al cliente</p>         | <p><a href="#">R 1608/2007-4</a></p>   |
| <p>Sujeto a objeción con arreglo al <a href="#">artículo 7, apartado 1, letra b), del RMUE</a></p> <p>Este eslogan únicamente transmite información sobre los productos y servicios para los que se solicita protección. Es el tipo de expresión que un anglófono utilizaría para describir una tarjeta bancaria que es un poco distinta a lo habitual. Transmite el concepto de que la tarjeta incluye características que no resultan evidentes a primera vista. El hecho de que el eslogan deje abierta la cuestión de cuáles son las características de que se trata, es decir, que la marca no describa un servicio o característica específica de la «tarjeta», no otorga carácter distintivo a la marca.</p> |  |  |
| <p><b>Marca de la Unión Europea</b></p>   | <p><b>Finalidad principal</b></p>                  | <p><b>Asunto n.º</b></p>   |
| <p>MUE n.º 7 394 414</p> <p>WE PUT YOU FIRST. AND KEEP YOU AHEAD</p> <p>para la clase 40</p>  | <p>Declaración de servicios al cliente</p>         | <p>(Decisión del examinador sin apertura de un asunto en la Sala de Recurso)</p> |
| <p>Sujeto a objeción con arreglo al <a href="#">artículo 7, apartado 1, letra b), del RMUE</a></p> <p>La marca es un mensaje publicitario laudatorio que subraya los aspectos positivos de los servicios, en particular, que ayudan a obtener la mejor posición en el sector y a mantenerla en el futuro.</p>   |  |  |
| <p><b>Marca de la Unión Europea</b></p>   | <p><b>Finalidad principal</b></p>                  | <p><b>Asunto n.º</b></p>   |
| <p>MUE n.º 6 173 249</p> <p>SAVE OUR EARTH NOW</p> <p>para las clases 3, 17, 18, 20, 22, 24, 25 y 28</p>  | <p>Manifestación de valores o eslogan político</p> | <p><a href="#">R 1198/2008-4</a></p>   |

|  |                                      |   |
|--|--------------------------------------|---|
| <p>Sujeto a objeción con arreglo al <a href="#">artículo 7, apartado 1, letra b), del RMUE</a></p> <p>Este signo es una llamada simple y directa a tomar medidas y contribuir al bienestar de la Tierra favoreciendo la adquisición de productos respetuosos con el medio ambiente. A diferencia de lo que alegó la parte demandante, que la palabra «now» (ahora) constituye un elemento original, pues nadie creerá que al comprar los productos pertinentes estarán literalmente salvando la Tierra ahora; la palabra «NOW» es una palabra enfática muy utilizada en <i>marketing</i> para incitar a los consumidores a consumir, a obtener lo que desean sin esperar: es una llamada a la acción. El consumidor pertinente reconocería y percibiría inmediatamente el signo como una expresión publicitaria laudatoria que indica que los productos constituyen una alternativa respetuosa con el medio ambiente con respecto a otros productos del mismo tipo y no como una indicación de su procedencia empresarial.</p> |                                      |   |
| <b>Marca de la Unión Europea</b>   | <b>Finalidad principal</b>           | <b>Asunto n.º</b>                                       |
| MUE n.º 4 885 323<br>DRINK WATER, NOT SUGAR<br>para las clases 32 y 33   | Declaración inspiradora o motivadora | <a href="#">R 718/2007-2</a>                            |
| <p>Sujeto a objeción con arreglo al <a href="#">artículo 7, apartado 1, letra b), del RMUE</a></p> <p>La marca es un eslogan banal, que simplemente transmite la idea de que el consumidor beberá agua de verdad y no una bebida azucarada. La marca no tiene ningún sentido secundario o encubierto, no incluye elementos de fantasía y su mensaje al consumidor es sencillo, directo e inequívoco. Por estos motivos, es poco probable que se perciba como un signo de procedencia empresarial. Es evidente que la marca consiste exclusivamente en un buen consejo, es decir, que es mejor para la salud beber agua que no ha sido azucarada. ¿Qué mejor forma de promocionar dichos productos que con una expresión como «DRINK WATER, NOT SUGAR» (beba agua, no azúcar)? Los consumidores leerán con aprobación este eslogan, pero buscarán la marca en otro lugar del producto.</p>  |                                      |   |
| <b>Marca de la Unión Europea</b>   | <b>Función principal</b>             | <b>Asunto n.º</b>                                       |
| DREAM IT, DO IT!<br>Clases 35, 36, 41 y 45   | Declaración inspirativa o motivadora | 02/07/2008, <a href="#">T-186/07</a> ,<br>EU:T:2008:244 |
| <p>El público angloparlante destinatario lo percibirá como una invitación o motivación a hacer realidad sus sueños y entenderá, como mensaje, que los servicios que llevan esta marca les ayudarán a conseguirlo.</p>  |                                      |   |
| <b>Marca de la Unión Europea</b>   | <b>Función principal</b>             | <b>Asunto n.º</b>                                       |
| VALORES DE FUTURO<br>Para clase 41   | Manifestación de valores             | 06/12/2013, <a href="#">T-428/12</a> , EU:T:2013:629    |

|   |                          |   |
|---|--------------------------|---|
| <p>Sujeto a objeción con arreglo al <a href="#">artículo 7, apartado 1, letra b), del RMUE</a></p> <p>Cuando el público destinatario vea la expresión VALORES DE FUTURO percibirá un mensaje elogioso cuyo único objetivo es dar una imagen positiva de los servicios en cuestión.</p>  |                          |   |
| <b>Marca de la Unión Europea</b>  | <b>Función principal</b> | <b>Asunto n.º</b>                                     |
| INVESTING FOR A NEW WORLD<br>Clases 35 y 36   | Declaración de valor     | 29/01/2015, <a href="#">T-59/14</a>                   |
| <p>Sujeto a objeción con arreglo al <a href="#">artículo 7, apartado 1, letra b), del RMUE</a></p> <p>El signo INVESTING FOR A NEW WORLD, cuando se tiene en cuenta en su conjunto, puede ser fácilmente comprendido por el público destinatario, debido a que está compuesto por palabras inglesas comunes; el mensaje que percibirá es que los servicios ofrecidos están pensados para las necesidades de un nuevo mundo. Teniendo en cuenta que todos los servicios abarcados por la marca solicitada están relacionados con actividades del ámbito de las finanzas y estrechamente vinculados con la palabra «investing» (invirtiendo), la Sala de Recurso consideró, con acierto, que el mensaje transmitido por la expresión «investing for a new world» (invirtiendo para un nuevo mundo) era que, al contratar los servicios en cuestión, el dinero o capital invertido generaba una oportunidad en un nuevo mundo, lo cual tenía una connotación positiva. El Tribunal también determinó que la expresión en cuestión podía interpretarse de diferentes modos, pero todos ellos laudatorios.</p> |                          |   |
| <b>Marca de la Unión Europea</b>  | <b>Función principal</b> | <b>Asunto n.º</b>                                     |
| SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY<br>Clases 35 y 36   | Declaración de valor     | 29/01/2015, <a href="#">T-609/13</a>                  |
| <p>Sujeto a objeción con arreglo al <a href="#">artículo 7, apartado 1, letra b), del RMUE</a></p> <p>La expresión «so what do I do with my money» (entonces, ¿qué hago con mi dinero?) invita a los consumidores a preguntarse qué deberían hacer con sus bienes y recursos financieros. En el asunto actual, un consumidor cauteloso de los servicios abarcados por la solicitud de registro que preste una atención razonable y esté relativamente bien informado, cuando lea o escuche esta expresión, se preguntará si está utilizando su dinero de modo eficiente.</p>  |                          |   |
| <b>Marca de la Unión Europea</b>  | <b>Función principal</b> | <b>Asunto n.º</b>                                     |
| PIONEERING FOR YOU<br>Clases 7, 9, 11, 37 y 42  | Declaración de valor     | 12/12/2014, <a href="#">T-601/13</a> , EU:T:2014:1067 |

Sujeto a objeción con arreglo al [artículo 7, apartado 1, letra b\), del RMUE](#)

El signo se entendería como «innovador para ti». El significado es claro y no deja lugar a dudas. La estructura del signo es gramaticalmente correcta y no tiene que activar ningún proceso mental para descifrar su significado. En conjunto, es un mensaje sencillo que puede atribuirse a cualquier fabricante o proveedor de servicios, con la consecuencia natural de que no indica el origen de los productos o servicios.

### Algunos ejemplos de eslóganes aceptados

| Marca de la Unión Europea   | Clases           | Asunto n.º  |
|---|------------------|---|
| SITEINSIGHTS  | Clases 9 y 42    | <a href="#">R 879/2011-2</a> ,<br>MUE n.º 9 284 597     |
| La marca «SITEINSIGHTS» muestra cierto grado de originalidad y expresividad, que la hace fácil de recordar. Contiene un juego de palabras, ya que la palabra «SITE» y el elemento «SIGHT» de «INSIGHTS» se pronuncian de forma idéntica.  |                  |   |
| Marca de la Unión Europea   | Clases           | Asunto n.º  |
| WET DUST CAN'T FLY  | Clases 3, 7 y 37 | 22/01/2015, <a href="#">T-133/13</a> ,<br>EU:T:2015:46  |
| El concepto de «wet dust» (polvo húmedo) es literalmente impreciso, dado que el polvo deja de serlo cuando se humedece. En consecuencia, la yuxtaposición de esas dos palabras confiere al concepto un carácter distintivo e imaginativo.   |                  |   |
| Marca de la Unión Europea   | Clases           | Asunto n.º  |
| LOVE TO LOUNGE  | Clase 25         | 15/09/2017, <a href="#">T-305/16</a> ,<br>EU:T:2017:607 |
| Cuando la marca se utiliza para los productos en cuestión, a saber, prendas de vestir, calzado y sombrerería, el público destinatario deberá situar dicha marca en un contexto determinado, lo que exige un esfuerzo intelectual. La marca impugnada permitirá a los consumidores identificar el origen comercial de los productos de que se trata. Por consiguiente, esta marca tiene un carácter distintivo intrínseco. |                  |   |

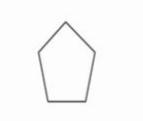
Un eslogan suscitará objeciones con arreglo al [artículo 7, apartado 1, letra c\), del RMUE](#) si transmite de forma directa información sobre el tipo, la calidad, el destino u otras características de los productos o servicios [véanse las Directrices, [Parte B, Examen, Sección 4, Motivos de denegación absolutos, Capítulo 4, Marcas descriptivas \(artículo 7, apartado 1, letra c\), del RMUE](#)].

## 5 Elementos figurativos simples

Las formas geométricas simples como círculos, líneas, rectángulos o pentágonos comunes no permiten transmitir un mensaje que los consumidores puedan recordar y, por consiguiente, no los verán como una marca.

Como ha establecido el Tribunal, un signo extremadamente simple, consistente en una forma geométrica simple, como un círculo, una línea, un rectángulo o un pentágono no es susceptible, como tal, de transmitir un mensaje que los consumidores puedan recordar, de forma que no lo considerarán como una marca (12/09/2007, [T-304/05](#), Pentagon, EU:T:2007:271, § 22).

### Ejemplos de marcas denegadas

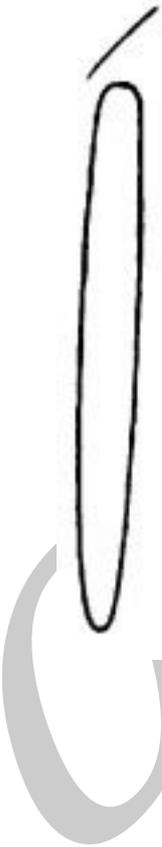
| Signo   | Productos y servicios | Justificación   | Asunto n.º                                      |
|---|-----------------------|---|---|
|  | Clase 33              | El signo simplemente consiste en un pentágono normal, una figura geométrica simple. Se percibiría que la forma geométrica, en caso de que fuera la forma de la etiqueta, únicamente tiene un fin estético o funcional y no una función indicativa del origen. | 12/09/2007, <a href="#">T-304/05</a> , Pentagon |

| Signo   | Productos y servicios                                    | Justificación  | Asunto n.º  |
|---|--|--|---|
|    | <p>Clases 9, 14,16, 18, 21, 24, 25, 28, 35-39, 41-45</p> | <p>El signo se percibiría como una forma geométrica excesivamente simple, básicamente, un paralelogramo. Para cumplir la función identificativa de una marca, el paralelogramo debería contener elementos que lo singularicen con respecto a otras representaciones de paralelogramos. Las dos características del signo son que está ligeramente inclinado hacia la derecha y que su base está ligeramente redondeada y alargada hacia la izquierda. El consumidor general no percibiría tales matices.</p> | <p>13/04/2011, <a href="#">T-159/10</a>, Parallélogramme, EU:T:2011:176</p> |
|  | <p>Clases 14,18, 25</p>                                  | <p>El signo no presenta ningún aspecto que un público destinatario atento pueda recordar fácilmente y de manera inmediata. Será percibido, exclusivamente, como un elemento decorativo, tanto si se trata de productos de la clase 14 como de los comprendidos en las clases 18 y 25.</p>  | <p>29/09/2009, <a href="#">T-139/08</a>, Smiley, EU:T:2009:364</p>          |

| Signo   | Productos y servicios    | Justificación   | Asunto n.º   |
|---|--------------------------|---|--|
|  | Clases 3, 18, 24, 43, 44 | El signo se compone, exclusivamente, de una figura geométrica simple en verde. El color específico se utiliza frecuente y ampliamente en la publicidad y en la comercialización de productos y servicios debido a su poder de atracción sin dar ningún mensaje preciso. | 09/12/2010, <a href="#">T-282/09</a> , Carré convexe vert, EU:T:2010:508 |

Obsoleto

| Signo   | Productos y servicios   | Justificación   | Asunto n.º                                       |
|---|---|---|--|
|  | <p>Clases 3, 5, 16, 18, 25, 28, 35</p>                          | <p>Basándose en la jurisprudencia aplicable, según la cual las formas geométricas simples no pueden, por sí mismas, transmitir contenidos que los consumidores puedan recordar permanentemente y percibir, en consecuencia, que dichas formas o figuras cumplen la función de una marca (12/09/2007, <a href="#">T-304/05</a>, Pentágono, EU:T:2007:271, § 22), la Sala concluyó que lo mismo se aplica en el caso que nos ocupa, en el que la marca no consiste en una, sino en tres formas geométricas básicas colocadas en una fila y formando una secuencia simple de formas. (§ 16)</p> <p>La Sala consideró que, en el caso de los <i>productos de uso cotidiano</i> como los <i>cosméticos, productos alimenticios, artículos de papelería, prendas de vestir y accesorios</i>, así como los <i>juegos y juguetes, publicaciones, libros y revistas</i> de las clases 3, 5, 16, 18, 25 y 28, así como en relación con las <i>máquinas de oficina especializadas</i> de la clase 16 y los <i>servicios de venta al por menor y al por mayor</i> de la clase 35,</p> | <p>14/11/2017, <a href="#">R 1028/2017-5</a></p> |
| <p>FINAL</p>  | <p>Directrices relativas al examen ante la Oficina, Parte B</p> | <p>independientemente de la atención prestada por los consumidores en el</p>  | <p>Página 412</p> <p>31/03/2023</p>              |

| Signo  | Productos y servicios   | Justificación  | Asunto n.º  |
|--|-------------------------|--|---|
|  | <p>Clases 8, 14, 21</p> | <p>La marca en cuestión consiste en un óvalo alargado con una barra inclinada sobre ella. Considerado en su conjunto, se trata de un signo figurativo extremadamente simple, sin que ninguno de los elementos tenga características inusuales en sí mismo. Solo se diferencia de una forma ovalada geométrica normal en la medida en que la curva superior es ligeramente más ancha que la curva inferior. Sin embargo, esto es apenas perceptible al observar el signo y, en cualquier caso, no impide que el diseño geométrico siga siendo simple (apartado 15).</p> <p>En el presente caso, el carácter distintivo no lo posee la forma simple del óvalo, la línea simple encima del mismo ni los dos juntos. Considerada en su conjunto, se trata de una denominación banal que, debido a su simplicidad, no puede, por sí sola, ser percibida por el público destinatario como una indicación que permita identificar el origen comercial de los productos en cuestión sin ningún riesgo de confusión con productos de otro origen (apartado 17).</p> | <p>09/12/2015,<br/><a href="#">R 340/2015-1</a></p> |
| <p>Directrices relativas al examen ante la Oficina, Parte Final</p>                | <p>VERSION 1.0</p>      | <p>Productos de otro origen (apartado 17).</p>   | <p>Página 413<br/>31/03/2023</p>                    |

Ejemplo de una marca aceptada

| Signo   | Productos y servicios   | Justificación  | N.º de MUE                                   |
|---|-------------------------|--|--|
|    | Clases 35, 41           | <p>El signo crea la ilusión de dos triángulos superpuestos, pero en realidad consta de una sola línea. No es una simple yuxtaposición de unas formas básicas, sino más bien una disposición creativa de líneas que generan una impresión general distintiva.</p>   | MUE n.º 10 948 222                           |
|  | Clases 1, 5, 40, 42, 45 | <p>La figura solicitada no es tan sencilla como para que se pueda denegar el registro. Ciertamente, su ejecución está limitada en detalle, pero tomada en su totalidad no es ni una figura geométrica simple, ni una marca que sea completamente banal a efectos del derecho de marcas. Como ha señalado el solicitante, la marca puede interpretarse de diferentes maneras, por ejemplo, como una letra «X» estilizada o como dos flechas que se señalan entre sí (punto 21).</p> | 28/09/2015,<br><a href="#">R 1953/2014-2</a> |

|   |                                |   |                          |
|---|--------------------------------|---|--------------------------|
|  | <p>Clases 4, 7, 12, 37, 42</p> | <p>El signo se compone de dos paralelogramos en escala de grises, uno al lado del otro, colocados sobre un fondo blanco. En conjunto, forman algo que definitivamente es más que una forma geométrica simple. Teniendo en cuenta la naturaleza de los productos y servicios en cuestión (<i>aceites, grasas</i> en la clase 4, <i>motores, generadores</i> en la clase 7, <i>vehículos</i> en la clase 12, <i>servicios de instalación</i> en la clase 37 y <i>diseño</i> en la clase 42) el signo será visto como algo más que un mero elemento decorativo. El signo tiene un grado mínimo de carácter distintivo.</p> | <p>MUE n.º 1 457 644</p> |
|---|--------------------------------|---|--------------------------|

Véanse otros ejemplos de elementos figurativos simples (combinados con términos carentes carácter distintivo o descriptivos) en las Directrices, [Parte B, Examen, Sección 4, Motivos de denegación absolutos, Capítulo 4, Marcas descriptivas \[artículo 7, apartado 1, letra c\), del RMUE\]](#).

## 6 Elementos figurativos comunes

En algunos casos, el elemento figurativo consiste en una representación de los productos y servicios para los que se protege la marca. En principio, se considera que dicha representación es descriptiva o está exenta de carácter distintivo si se trata de una representación realista de los productos y servicios o de una representación simbólica o estilizada de los productos y servicios que no se desvía de forma significativa de la representación común de dichos productos y servicios.

En otros casos, el elemento figurativo podría no representar los productos y servicios, pero sí tener un vínculo directo con las características de los productos o servicios. En

tales casos, el signo se considerará no distintivo, a menos que esté suficientemente representado.

La siguiente representación de una hoja de parra no resulta distintiva para el *vino*:



Asimismo, la siguiente representación de una vaca para *productos lácteos* no es distintiva:



Marca de la Unión Europea n.º 11 345 998, reivindicada para las clases 29 (*leche, productos lácteos, etc.*) y 35.

El signo anterior fue denegado, pues es común que se utilicen representaciones de vacas en relación con *leche y productos lácteos*. El hecho de que la marca consistiese en una fotografía «aérea» de una vaca no basta para conferir carácter distintivo al signo, pues las pequeñas alteraciones de un signo común no lo hacen distintivo. El mismo razonamiento podría aplicarse, asimismo, a productos relacionados como la *leche con cacao*.

Véanse ejemplos adicionales de elementos figurativos comunes (combinados con términos de carácter no distintivo o descriptivo) en las [Directrices, Parte B, Examen, Sección 4, Motivos de denegación absolutos, Capítulo 4, Marcas descriptivas \[artículo 7, apartado 1, letra c\), del RMUE\]](#).

## 7 Signos tipográficos

Los signos tipográficos como el punto final, la coma, el punto y coma, las comillas o el signo de exclamación no serán considerados por el público como una indicación de origen. Los consumidores los percibirán como signos destinados a captar la atención del consumidor, pero no como signos que indiquen un origen comercial. Análogo razonamiento es aplicable a los símbolos de monedas comunes, como €, £, \$. En función de los productos de que se trate, estos signos solo informan al consumidor de que un producto o servicio concreto se comercializa en dicha moneda.

### Ejemplos de marcas denegadas

| Signo   | Productos y servicios | Justificación  | N.º de MUE                        |
|---|-----------------------|--|-----------------------------------|
|  | Clases 14, 18 y 25    | El Tribunal General confirmó la conclusión de la Sala de Recurso en el sentido de que la marca solicitada carecía del suficiente grado de carácter distintivo. Simplemente consiste en un signo de puntuación sin características adicionales especiales que resulten inmediatamente perceptibles para los consumidores y se trata de un signo común frecuentemente utilizado en el mundo empresarial o en la publicidad. Dada la frecuencia de su uso, el consumidor pertinente percibirá el signo de exclamación como una publicidad de carácter meramente laudatorio o como algo para captar la atención (30/09/2009, <a href="#">T-75/08</a> , <a href="#">!</a> , EU:T:2009:374). | MUE n.º <a href="#">5 332 184</a> |

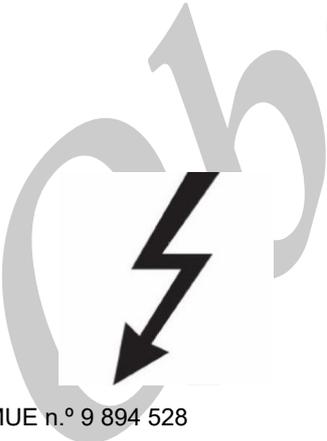
| Signo   | Productos y servicios         | Justificación   | N.º de MUE                               |
|---|-------------------------------|---|--|
|  | <p>Clases 29, 30, 31 y 32</p> | <p>El signo solicitado fue denegado porque, en el caso de los productos para los que se protege la marca (alimentos y bebidas), los porcentajes resultan particularmente importantes en relación con el precio. Por ejemplo, el signo de porcentaje indica, claramente, que existe una relación favorable coste/beneficio, porque el precio se ha reducido en un porcentaje determinado con respecto al precio habitual. Este signo porcentual dentro de un círculo rojo también se utiliza con frecuencia en relación con ventas de liquidaciones, ofertas especiales, liquidaciones de existencias o productos baratos sin nombre, etc. El consumidor considerará el signo como un mero pictograma que transmite la información de que los productos para los que se protege la marca se venden a un precio rebajado [16/10/2008, <a href="#">R 998/2008-1</a>, signo del porcentaje (fig.)].</p> | <p>MUE n.º <a href="#">5 649 256</a></p> |

## 8 Pictogramas

Los pictogramas son signos y símbolos básicos y sin ornamento, que se considera que tienen un valor puramente informativo o explicativo con respecto a los productos o servicios pertinentes. Ejemplo de ello son los signos que indican la forma de uso (como el dibujo de un teléfono en relación con servicios de entrega de *pizzas a domicilio*) o que transmiten un mensaje universalmente comprensible (como un tenedor y un cuchillo en relación con el *suministro de comida*).

Los pictogramas habitualmente utilizados, por ejemplo, una «P» blanca sobre un fondo azul para designar una plaza de aparcamiento (que podría suscitar objeciones con arreglo al [artículo 7, apartado 1, letra d\), del RMUE](#)), o el dibujo de un helado para indicar que se vende helado en las cercanías, no tienen carácter distintivo en relación con los productos o servicios para los que se usan. Más aún, si el pictograma transmite inmediatamente información sobre el tipo, la calidad, el destino u otras características de los productos o servicios, también podrá suscitar objeciones con arreglo al [artículo 7, apartado 1, letra c\), del RMUE](#) (20/07/2016, [R 2345/2015-4](#), PICTOGRAM OF A DROP OF LIQUID AND OF THREE DIRECTIONAL ARROWS (fig.)).

Ejemplos de marcas denegadas

| Signo   | Justificación   | Asunto n.º  |
|---|---|---|
|    | <p>Habida cuenta del tipo de productos y servicios para los que se protege la marca en las clases 9, 35, 36, 38 y 42 (por ejemplo, cajeros automáticos, servicios bancarios), el público percibirá el signo como una indicación útil o como flechas indicativas que muestran dónde debe insertarse la tarjeta magnética en el cajero. La asociación de los triángulos con los demás elementos de la marca solicitada entrañará que el público los perciba como flechas que indican una orientación. El consumidor se ve confrontado cotidianamente con este tipo de información práctica en todo tipo de lugares, como bancos, supermercados, estaciones, aeropuertos, aparcamientos, cabinas telefónicas, etc. (apartado 37 a 42).</p> | <p>02/07/2009, <a href="#">T-414/07</a>, Main tenant une carte, EU:T:2009:242</p> |
|  <p>MUE n.º 9 894 528<br/>para productos de la clase 9</p> | <p>Este signo fue rechazado porque es idéntico al símbolo básico internacional de seguridad de «alto voltaje» o «peligro, riesgo de electrocución». El motivo solicitado, dentro del triángulo indicativo de un símbolo de peligro, fue inicialmente definido por la norma ISO 3864 como símbolo estándar de alto voltaje. Dado que dicho signo coincide con el signo internacional habitual que indica el riesgo de alto voltaje, fue denegado, entre otras razones, con arreglo al <a href="#">artículo 7, apartado 1, letras b) y d), del RMUE</a>.</p>  | <p>21/09/2012, <a href="#">R_2124/2011-5</a>, DEVICE OF LIGHTNING BOLT(fig.)</p>  |

| Signo   | Justificación  | Asunto n.º   |
|---|--|--|
|  <p>Clase 9</p> | <p>Denegado para productos de la clase 9.</p> <p>Es de todos sabido que hay una gran variedad de aplicaciones de <i>software</i> para teléfonos móviles, tabletas, ordenadores estándar u otros dispositivos electrónicos digitales y que dichas aplicaciones, una vez instaladas, se representan, a menudo, mediante un símbolo (icono) que permite a los usuarios acceder con facilidad a la aplicación. Dichos símbolos pueden tener distintos diseños, desde el dibujo simple de un reloj, una cámara o un libro, que representará la naturaleza de la aplicación de <i>software</i> subyacente, hasta un símbolo o marca arbitrarios que no revelan, por sí mismos, ninguna información sobre el <i>software</i> para el que se utiliza (apartado 18).</p> <p>Colocar la silueta de una persona sobre un fondo con forma de recuadro es una forma habitual de diseñar iconos que, cuando se utilice en teléfonos móviles, tabletas, ordenadores estándar u otros dispositivos electrónicos digitales, se interpretará como representación de una aplicación para gestionar información de contacto, como números de teléfono o direcciones (apartado 19 y ss.).</p> | <p>25/01/2016,<br/> <a href="#">R 1616/2015-5</a>,<br/>                     A B C D (fig.)</p> |

| Signo  | Justificación   | Asunto n.º  |
|--|---|---|
|  <p>Clases 9 y 38</p> | <p>Denegado para productos de la clase 9 y servicios de la clase 38.</p> <p>Un sistema de correo electrónico que funciona en un ordenador o en un dispositivo de mano (p.ej., una tableta o teléfono móvil) debe utilizar «iconos» para representar el estado actual de la aplicación u operación. Para representar un mensaje electrónico no hay ningún icono, es decir, una pequeña representación gráfica de un programa o archivo, más idóneo que un sobre. La marca de «leído» indica que algo se ha hecho correctamente o que algo se ha comprobado (apartados 16 y 17). Es sabido que este tipo de iconos tienen un aspecto similar (apartado 19).</p> | <p>05/04/2016,<br/> <a href="#">R 2256/2015-2</a>,<br/>                     DEVICE OF AN OPEN ENVELOPE WITH A CHECK SIGN (fig.)</p> |
|                     | <p>Denegado para productos de la clase 9.</p> <p>El público lo encontrará utilizado como pictograma en teléfonos móviles, ordenadores, tabletas o similares para indicar el acceso a un programa o aplicación que permite al usuario tomar notas o escribir texto. Algunas de estas aplicaciones convierten texto manuscrito en texto escrito a máquina.</p>  | <p>MUE n.º 12 717 914</p>   |

Ejemplo de marcas aceptadas

| Signo   | Justificación   | N.º de MUE         |
|---|---|--------------------|
|  | <p>Aceptado para productos y servicios de las clases 9 y 43.</p> <p>La representación, que podría percibirse como la imagen de un taburete, no tiene un significado directamente discernible en relación con los productos y servicios objeto de litigio.</p> | MUE n.º 16 314 494 |

Obsoleto

| Signo  | Justificación   | N.º de MUE   |
|--|---|--|
|  | <p>Aceptado para los productos y servicios de las clases 9, 24, 25 y 28.</p> <p>El signo tiene un diseño complejo. La representación es muy abstracta y no naturalista. Lo que puede parecer una cabeza consiste únicamente en un círculo, separado del cuerpo (lo que, como es bien sabido, no es el caso en la naturaleza), y la representación del resto del cuerpo no se corresponde con una disposición y combinación realista de piernas, brazos y torso humanos. Solo a nivel abstracto puede distinguirse a un nadador en el punto de buceo (apartado 15).</p> <p>Es cierto que las prendas de vestir para las que se solicita protección y los demás productos reivindicados pueden utilizarse, o incluso se utilizan de manera expresa para nadar. Si el signo solicitado se aplicara a dichos productos, podría argumentarse que se percibiría como una indicación de que los productos son adecuados para el baño. Sin embargo, el significado del signo solicitado no es lo suficientemente específico para ello, ya que solo pretende simbolizar un ser humano y no un producto. (apartado 20).</p> | <p>05/03/2018,<br/> <a href="#">R 1759/2017-4</a>.</p> |

## 9 Etiquetas comunes/no distintivas

Un signo figurativo puede constar de formas, dibujos o figuras que el público destinatario puede percibir como etiquetas desprovistas de carácter distintivo. En ese caso, la motivación de la denegación radica en que dichos elementos figurativos no son aptos para causar una impresión en la mente del consumidor, pues son excesivamente simples o se usan habitualmente en relación con los productos y servicios que se desea proteger.

Véanse los siguientes ejemplos:

| Signo  | Justificación   | Asunto n.º   |
|--|---|--|
|  <p>MUE n.º 4 373 403, solicitada como marca tridimensional para los productos de la clase 16 (<i>etiquetas adhesivas; etiquetas adhesivas para su uso con dispositivos de etiquetado manuales; y etiquetas [que no sean de material textil]</i>)</p> | <p>La marca solicitada «carece de carácter distintivo» y fue denegada con arreglo al <a href="#">artículo 7, apartado 1, letra b), del RMUE</a> pues es banal y ordinaria, dado que puede relacionarse con las etiquetas adhesivas. El signo dice mucho sobre la naturaleza de los productos y muy poco, o incluso nada, sobre la identidad del fabricante (apartado 11).</p> | <p>22/05/2006, <a href="#">R 1146/2005-2</a>, LABEL SHAPE (3D)</p> |

| Signo  | Justificación  | Asunto n.º   |
|--|--|--|
|  <p>MUE n.º 9 715 319<br/>Para productos de las clases 6, 7, 8, 9 y 20.</p> | <p>La marca fue denegada pues su silueta básica, exclusivamente combinada con un color amarillo brillante, no puede llevar a que los profesionales pertinentes y el público en general identifiquen los productos para los que se solicita protección como procedentes de una empresa en particular. En este caso, el color amarillo puede percibirse como un adorno de los productos o como un medio para atraer la atención hacia dichos productos, sin aportar información específica o transmitir un mensaje concreto sobre la procedencia empresarial de los productos. Asimismo, como es sabido, el amarillo brillante suele utilizarse comúnmente de forma funcional para una gran variedad de productos, por ejemplo, entre otras cosas, para incrementar la visibilidad de los objetos, subrayar algo o advertir. Por estos motivos, los consumidores pertinentes no reconocerán este color como una marca, sino que lo percibirán como una advertencia o decoración.</p> | <p>15/01/2013, <a href="#">R 444/2012-2</a>,<br/>DEVICE OF A LABEL IN<br/>COLOUR YELLOW (fig.)</p> |

Asimismo, las siguientes marcas también fueron denegadas:

|   |   |   |
|---|---|---|
|              |              |                      |
| Marca de la Unión Europea n.º 11 177 912 que reivindicaba productos de las clases 29, 30 y 31 | Marca de la Unión Europea n.º 11 171 279 que reivindicaba productos de las clases 29, 30 y 31 | Marca de la Unión Europea n.º 10 776 599 que reivindicaba, entre otros, productos de las clases 32 y 33 |

En estos tres casos, tanto el color como la silueta de las etiquetas son bastante comunes. El mismo razonamiento se aplica a la representación estilizada de las frutas en el último de los tres casos. Asimismo, el citado elemento figurativo representa o, al menos, alude claramente a los ingredientes de algunos de los productos reivindicados como, por ejemplo, zumos de frutas.

## 10 Marcas de forma

### 10.1 Observaciones preliminares

El [artículo 3, apartado 3, letra c\), del REMUE](#) define las marcas de forma como marcas consistentes en, o ampliadas a, una forma tridimensional, incluidos los recipientes, el embalaje, el producto mismo o su apariencia. El término «ampliadas a» significa que estas marcas no solo abarcan formas en sí sino también formas que contienen elementos verbales o figurativos, tales como logotipos o etiquetas.

El [artículo 7, apartado 1, letra b\), del RMUE](#) no distingue entre diferentes tipos de marcas a la hora de determinar si una marca puede distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras empresas (05/03/2003, [T-194/01](#), Soap device, EU:T:2003:53, § 44). A efectos de la aplicación de dicho criterio uniforme a los distintos tipos de marcas debe efectuarse una distinción en función de la percepción del consumidor y de las condiciones del mercado. Para los signos consistentes en la forma del propio producto no se aplican criterios más estrictos de los aplicables a otros tipos de marcas, pero puede ser más difícil llegar a la conclusión de que tienen carácter distintivo, pues la percepción que el público destinatario tiene de dichas marcas no es necesariamente la misma que en el caso de una marca denominativa o figurativa (07/10/2004, [C-136/02 P](#), Torches, EU:C:2004:592, § 30).

Las marcas de forma se pueden agrupar en tres categorías:

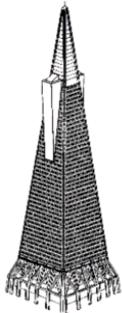
- formas que no guardan relación con los productos y servicios propiamente dichos;
- formas que consisten en la forma de los propios productos o de una parte de los productos;

- la forma del embalaje o del envase.

## 10.2 Formas que no guardan relación con los propios productos o servicios

Las formas que no guardan relación con los propios productos o servicios (por ejemplo, el hombrecillo de Michelin) suelen tener carácter distintivo.

*Marcas aceptadas*

| Signo   | Justificación  | N.º de MUE               |
|---|--|--------------------------|
|    | <p>Registrado para productos de las clases 16 and 21</p> <p>El signo es claramente diferente de lo que se espera comúnmente de los productos correspondientes (papel, rollos de papel para uso doméstico, utensilios y recipientes de cocina, etc.).</p>   | <b>MUE n.º 1 705 367</b> |
|  | <p>Registrado para productos de las clases 36, 39 y 42 (seguros y servicios financieros, alquiler y <i>leasing</i> de vehículos y <i>leasing</i> de equipos comerciales e industriales).</p> <p>La forma no guarda relación con los productos y servicios y, por lo tanto, es perfectamente apta para distinguirlos.</p> | <b>MUE n.º 715 524</b>   |

## 10.3 10.3 Forma de los propios productos o formas relacionadas con los productos y servicios; forma del embalaje o los envases

La jurisprudencia desarrollada en relación con las marcas tridimensionales consistentes en la representación de la forma del propio producto también resulta pertinente para las marcas figurativas consistentes en representaciones bidimensionales del producto o de sus elementos (14/09/2009, [T-152/07](#), Uhr, EU:T:2009:324; 04/05/2017, [C-417/16 P](#), DEVICE OF A SQUARE-SHAPED PACKAGING (fig.), EU:C:2017:340).

En el marco de la Red de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPN), la Oficina y una serie de oficinas de marcas de la Unión Europea han acordado una [Práctica Común relativa al carácter distintivo de las marcas tridimensionales \(marcas de forma\) que contienen elementos denominativos o figurativos cuando la forma en sí misma no es distintiva](#) (llamado también Proyecto de Convergencia 9 o práctica del CP 9). Los principios comunes se detallan en el [punto 10.3.1](#).

Cuando la forma coincide con la forma o con el envase de los productos objeto de solicitud, el examen debe efectuarse de acuerdo a las tres siguientes fases.

- Primera fase: Análisis con arreglo al [artículo 7, apartado 1, letra e\), del RMUE](#) .
- Segunda fase: Examen del carácter distintivo de la forma en sí misma.
- Tercera fase: Identificación de los elementos de la marca de forma.
- Cuarta fase: Apreciación del carácter distintivo del signo en su conjunto.

Primera fase: [Análisis con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra e\), del RMUE](#)

El examinador debe comprobar, en primer lugar, si existe uno de los motivos de denegación con arreglo al [artículo 7, apartado 1, letra e\), del RMUE](#), ya que estos no se pueden obviar a través del carácter distintivo adquirido. En lo que respecta a esta primera fase, véanse las Directrices, [Parte B, Examen, Sección 4, Motivos de denegación absolutos, Capítulo : Formas u otras características impuestas por la naturaleza de los productos, con una función esencialmente técnica o un valor sustancial \[artículo 7, apartado 1, letra e\), del RMUE\]](#).

Segunda fase: Examen del carácter distintivo de la forma en sí misma

Debe comprobarse que se cumplan los criterios del **carácter distintivo de la propia forma**. El criterio básico es determinar si la forma difiere tan significativamente de las formas básicas, comunes o esperadas que permita al consumidor identificar los productos únicamente por su forma y adquirir el mismo artículo otra vez si ha tenido una experiencia positiva con el producto. Las verduras congeladas con forma de cocodrilo son un buen ejemplo de ello.

Se utilizarán los siguientes criterios al examinar el carácter distintivo de las marcas de forma compuestas exclusivamente por la forma de los productos a los que se refieren:

- Una forma no posee carácter distintivo si se trata de una forma geométrica básica (19/09/2001, [T-30/00](#), red-white squared washing tablet (fig.), EU:T:2001:223) o de una combinación de formas geométricas básicas [13/04/2000, [R 263/1999-3](#), Tönnchen (3D)].
- Para tener carácter distintivo, la forma debe diferir significativamente de la que espera el consumidor y de la norma o de los usos del ramo. Cuanto más se acerque la forma a la forma más probable que tendría el producto en cuestión, más verosímil será que dicha forma carezca de carácter distintivo (07/10/2004, [C-136/02 P](#), Torches, EU:C:2004:592, § 31).
- No basta con que la forma sea solo una variante de una forma común o una variante de varias formas habituales en un campo en el que existe una enorme variedad de diseños (07/10/2004, [C-136/02 P](#), Torches, EU:C:2004:592, § 32; 07/02/2002, [T-88/00](#), Torches, EU:T:2002:28, § 37).

- El consumidor percibirá como tales las formas funcionales o los rasgos de una marca de forma. Por ejemplo, en el caso de las pastillas detergentes, las esquinas redondeadas evitan estropear la colada y las capas de otro color representan la presencia de diferentes ingredientes activos.

Aunque el público está acostumbrado a percibir una marca de forma como un signo identificador de la procedencia del producto, no ocurre necesariamente lo mismo cuando no es posible distinguir el signo del propio producto. De ello se desprende que la apreciación del carácter distintivo no puede conducir a resultados diferentes en el caso de una marca de forma constituida por el aspecto del propio producto y en el de una marca figurativa constituida por la representación, fiel a la realidad, del mismo producto (19/09/2001, [T-30/00](#), red-white squared washing tablet (fig.), EU:T:2001:223, § 49).

#### Tercera fase: Identificación de los elementos de la marca de forma

En la tercera fase, el examinador examinará si la representación de la marca de forma se amplía a los otros elementos que podrían dar a la marca un carácter distintivo. Tal como se ha explicado anteriormente, el Proyecto de Convergencia 9 ha establecido determinados principios sobre el modo en que se percibirán esos elementos, en función de varios factores. Estos principios se aplican a la tercera y la cuarta fases (véase infra).

#### Cuarta fase: Apreciación del carácter distintivo del signo en su conjunto

La apreciación del carácter distintivo debe basarse en la impresión de conjunto producida por la combinación de la forma y los elementos a los que se amplía, en relación con los productos de que se trate, y considerando la percepción del consumidor, que puede verse influida por la realidad específica del mercado.

#### 10.3.1 Elementos y factores que afectan al carácter distintivo del signo en su conjunto cuando la forma no es distintiva (CP 9)

Como punto de partida, si una forma no distintiva contiene un elemento distintivo por sí mismo, será suficiente considerar el signo como un signo distintivo en su conjunto.

Sin embargo, los elementos no distintivos o descriptivos combinados con una forma estándar no conferirán carácter distintivo al signo (18/01/2013, [T-137/12](#), Vibrator, EU:T:2013:26, § 34-36).

La Oficina identificará todos los elementos a los que se amplía la marca de forma y su carácter distintivo intrínseco:

- elementos denominativos y figurativos;
- colores (un solo color y combinaciones de colores);
- una combinación de lo anterior.

Cuando la forma se amplía a elementos denominativos y figurativos, su identificación y la apreciación del carácter distintivo deberá incluir la consideración de la evaluación de los siguientes factores:

- el tamaño/proporción de los elementos con respecto a la forma;

- el contraste del elemento respecto a la forma;
- la posición del elemento respecto a la forma.

Cuando una forma se amplía al color y a combinaciones de colores, su identificación y la apreciación del carácter distintivo deben incluir la evaluación de la distribución particular de los colores con respecto a la forma específica.

#### 10.3.1.1. Elementos denominativos y figurativos

El **tamaño y proporción** de los elementos denominativos y figurativos, su **contraste** con respecto a la forma, y su **posición** real respecto a ella, son todos ellos factores que pueden afectar a la percepción del signo a la hora de apreciar su carácter distintivo.

##### 10.3.1.1.1. 10.3.1.1.1. Tamaño/Proporción

El tamaño y la proporción de los elementos se deben tener en cuenta a la hora de apreciar el carácter distintivo de una marca de forma. La apreciación se basa en primer lugar y, principalmente, en la representación del signo tal como lo presenta el solicitante, sin importar el tamaño usual del producto. El elemento distintivo debe ser claramente visible en la representación para que el signo sea distintivo en su conjunto. No se requieren proporciones específicas entre los elementos y la forma.

Cuando el elemento denominativo/figurativo es lo bastante grande para ser claramente identificado como distintivo, y tiene un impacto suficiente sobre la impresión general producida por el signo, confiere al signo carácter distintivo en su conjunto.

#### **Ejemplo de signo que tiene carácter distintivo**

| Signo  | Comentarios   | Ejemplo          |
|--|---|------------------|
|  <p>Clase 9 Tarjetas de memoria digitales seguras</p> | Pese al tamaño muy reducido de este tipo de tarjetas de memoria, el elemento denominativo es grande en proporción a la forma y puede ser identificado claramente como un elemento distintivo en la representación, haciendo así que el signo sea distintivo en su conjunto. | Ejemplo del CP 9 |

Cuando el elemento es **grande**, pero identificado como no distintivo, su tamaño por sí solo en proporción a la forma no será suficiente para hacer que el signo sea distintivo en su conjunto.

#### **Ejemplo de signo que no tiene carácter distintivo**

| Signo   | Comentarios  | Ejemplo  |
|---|--|--|
|  <p data-bbox="236 495 451 521">Clase 3 Cosméticos</p> | <p data-bbox="616 293 978 719">En este ejemplo, y pese a los grandes elementos no distintivos denominativos/figurativos respecto de las formas no distintivas, los signos no son distintivos en su conjunto. Contiene información descriptiva sobre los productos en cuestión en una forma geométrica simple, que tampoco tiene carácter distintivo.</p> | <p data-bbox="999 293 1182 320">Ejemplo del CP 9</p> |

También hay que tener en cuenta las **realidades específicas del mercado**. Los consumidores suelen identificar pequeños elementos en determinados productos, en cuyo caso algunos elementos relativamente pequeños pueden tener un impacto suficiente para que el signo en su conjunto sea distintivo, siempre que su tamaño les permita seguir estando claramente identificados como distintivos.

**Ejemplos de signos que tienen carácter distintivo**

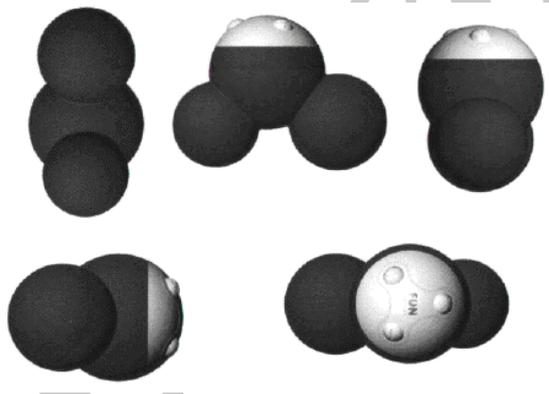
| Signo   | Comentarios   | Ejemplo  |
|---|---|--|
|  <p data-bbox="236 539 595 607">Clase 18 Carteras para tarjetas de visita [tarjeteros]</p> | <p data-bbox="616 293 978 887">Los signos de pequeño tamaño se utilizan habitualmente para productos tales como los tarjeteros o para relojes. Por lo tanto, a pesar del pequeño tamaño de los elementos denominativos en proporción a las formas no distintivas, el signo en su conjunto es distintivo, ya que los elementos denominativos pueden identificarse como elementos distintivos en la representación, lo que hace que el signo en su conjunto sea distintivo.</p> | <p data-bbox="997 730 1150 757">Ejemplos CP9</p>       |
|  <p data-bbox="236 1171 416 1198">Clase 14 Relojes</p>                                    |   |  |
|  <p data-bbox="236 1480 448 1507">Clase 12 Camiones</p>                                  | <p data-bbox="616 1232 978 1626">En este segmento específico, los signos suelen ser relativamente pequeños en proporción a los productos. El tamaño relativamente pequeño del elemento denominativo en proporción al camión no evita que sea claramente identificado como un elemento distintivo en la representación.</p>  | <p data-bbox="997 1417 1182 1444">Ejemplo del CP 9</p> |

Cuando el elemento denominativo/figurativo sea tan pequeño que no sea identificable como distintivo, no tendrá un impacto suficiente en la impresión general y, en consecuencia, no hará que la forma sea distintiva en su conjunto.

**Ejemplos de signos que no tienen carácter distintivo**

| Signo  | Comentarios   | Ejemplo   |
|--|---|---|
|  <p data-bbox="233 1346 384 1368">Clase 33 Vino</p>                              | <p data-bbox="614 293 976 640">En estos ejemplos, los elementos denominativos/figurativos son tan pequeños que no pueden identificarse en la representación y su carácter distintivo no puede determinarse. Por lo tanto, no tienen un impacto suficiente en la impresión de conjunto y el signo en su conjunto no es distintivo.</p> | <p data-bbox="995 1010 1193 1032">Ejemplos del CP 9</p> |
|  <p data-bbox="233 1693 595 1760">Clase 9 Tarjeta digital de memoria segura</p> |   |   |

| Signo   | Asunto n.º   |
|---|--|
|    | <p>R 1511/2013-2<br/>(26/11/2015, <a href="#">T-390/14</a>, JK KANGOO JUMPS XR, EU:T:2015:897)</p> |
| <p>La Sala de Recurso confirmó que el elemento figurativo «KANGOO JUMPS» (tanto en el nivel superior como en el inferior del resorte) y las letras «KJ» y «XR» (en los extremos de las correas de plástico elásticas intermedias) podían verse con gran dificultad o no se veían en absoluto. Este tipo de partes, que solo se observan mirando de cerca, no deben percibirse, en general, como una indicación de origen (apartado 29).</p> <p>El Tribunal General ratificó la resolución de la Sala de Recurso, señalando que «(...) los elementos verbales y figurativos de la marca (...) son extremadamente menores (...) y, por tanto, (...) de una naturaleza tan superficial que no confieren carácter distintivo alguno a la marca solicitada en su conjunto.» (apartado 27).</p> |  |

| Signo  | Asunto n.º  |
|--|---|
|   | <p>18/01/2013, <a href="#">T-137/12</a>, Vibrator, EU:T:2013:26</p> |
| <p>El Tribunal consideró que el elemento descriptivo «fun» no podía conferir un carácter distintivo al signo 3D. Más aún, la Sala de Recurso hizo bien en no tener en cuenta el elemento «factory» escrito encima de la palabra «fun», ya que era ilegible en la solicitud (apartado 34 y siguientes).</p> |   |

### 10.3.1.1.2 10.3.1.1.2 Contraste

El uso del contraste también puede afectar a la capacidad de identificar los elementos denominativos/figurativos y, en última instancia, puede hacer que el signo sea distintivo en su conjunto. El contraste puede obtenerse mediante el uso de diferentes matices de colores o mediante el estampado/grabado/vaciado de ciertos elementos sobre los productos específicos.

#### 1. Contraste de color

El uso de colores con menos contraste puede seguir siendo suficiente para que un elemento sea identificado como distintivo en la representación y dé lugar a un signo distintivo.

#### **Ejemplos de signos que tienen carácter distintivo**

| Signo   | Comentarios   | Ejemplo                 |
|---|---|-------------------------|
|  <p>Clase 33 Vino</p> | <p>Pese al uso de colores con menos contraste, el elemento figurativo de la botella sigue siendo capaz de conferir carácter distintivo al signo en su conjunto, dado que el elemento puede identificarse claramente como distintivo en la representación.</p> | <p>Ejemplo del CP 9</p> |

| Signo  | Comentarios  | Ejemplo   |
|--|--|---|
|  <p data-bbox="272 801 571 831">Clase 32 Agua embotellada</p> | <p data-bbox="639 293 991 640">A pesar del uso de colores con menos contraste entre el elemento denominativo y la botella, el primero puede identificarse aún como distintivo, por lo que la impresión general da lugar a que el signo se perciba como un todo diferenciado.</p> | <p data-bbox="1007 546 1198 575">Ejemplo del CP 9</p> |

Por el contrario, cuando el elemento no pueda identificarse claramente como distintivo en la representación por **falta de contraste**, el elemento no tendrá impacto sobre la apreciación del carácter distintivo del signo, dado que el consumidor no podrá identificar inmediatamente ese elemento y en última instancia distinguir ese signo de otros.

**Ejemplo de signo que no tiene carácter distintivo**

| Signo  | Comentarios  | Ejemplo   |
|--|--|---|
|  <p data-bbox="272 1621 555 1650">Clase 28 Pelotas de juego</p> | <p data-bbox="639 1310 991 1704">En este caso, el elemento (el gorila, indicado por la flecha únicamente para mayor claridad) no puede identificarse, claramente, sin una inspección minuciosa por falta de contraste entre el elemento y sus antecedentes. La combinación no confiere un carácter distintivo al signo en su conjunto.</p> | <p data-bbox="1007 1491 1198 1520">Ejemplo del CP 9</p> |

2. Grabado/estampación/vaciado

Debido a su naturaleza, el color de los **grabados** [la acción de cortar o grabar (un texto o un dibujo) sobre la superficie de un objeto duro], los **estampados** [la acción de grabar, moldear o estampar un dibujo (sobre una superficie o un objeto) de forma que sobresalga en relieve] y los **vaciados** [la acción de grabar, moldear

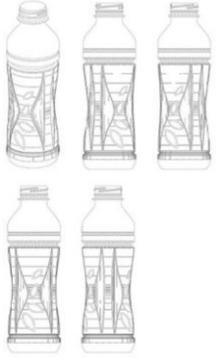
o estampar un dibujo sobre (una superficie u objeto) de forma que destaque sobre un relieve empotrado] podrían no destacar sobre el producto, dificultando su percepción e identificación. Sin embargo, los grabados se utilizan frecuentemente para distinguir las marcas de forma.

El efecto del grabado/estampado en relieve/vaciado también puede influir en la identificación del elemento y en la apreciación global del carácter distintivo del signo.

### **Ejemplos de signos que tienen carácter distintivo**

| Signo  | Comentarios  | Ejemplo   |
|--|--|---|
|  <p data-bbox="272 1601 464 1630">Clase 32 Bebidas</p> | <p data-bbox="639 696 991 925">El elemento estampado en relieve puede identificarse como distintivo en la representación y, por lo tanto, el signo tiene carácter distintivo en su conjunto.</p> | <p data-bbox="1007 1149 1193 1178">Ejemplo del CP 9</p> |

| Signo  | Comentarios   | Ejemplo   |
|--|---|---|
|  <p data-bbox="272 680 576 712">Clase 16 Cajas para lápices</p> | <p data-bbox="639 293 991 521">El elemento grabado, también, puede identificarse como distintivo en la representación mostrada, por lo que el signo tiene carácter distintivo en su conjunto.</p> | <p data-bbox="1007 488 1198 519">Ejemplo del CP 9</p> |

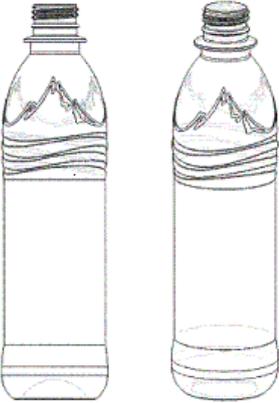
| Signo   | Comentarios                                 | Asunto n.º  |
|---|---|---|
|  <p data-bbox="272 1274 464 1305">Clases 29, 30, 32</p> | <p data-bbox="639 891 743 922">Aceptada</p> | <p data-bbox="1007 1084 1222 1115">MUE n.º 12 485 702</p> |

**Ejemplo de signo que no tiene carácter distintivo**

| Signo  | Comentarios   | Ejemplo   |
|--|---|---|
|  <p data-bbox="272 1865 469 1897">Clase 11 Tostador</p> | <p data-bbox="639 1568 991 1883">El elemento figurativo grabado no tiene un contraste suficiente con respecto a la forma y, por tanto, no puede identificarse claramente en la representación. Por lo tanto, no puede conferir carácter distintivo al signo en su conjunto.</p> | <p data-bbox="1007 1715 1198 1747">Ejemplo del CP 9</p> |

En principio, el hecho de grabar/estampar/vaciar un elemento no distintivo a partir de una forma no distintiva no basta, por sí solo, para conferir carácter distintivo a un signo.

| Signo   | Comentarios   | Ejemplo  |
|---|---|--|
|  <p data-bbox="272 1536 571 1563">Clase 32 Agua embotellada</p> | <p data-bbox="639 439 991 831">Estos elementos no distintivos (forma geométrica simple – círculo) que han sido grabados sobre la forma no distintiva, no confieren carácter distintivo al signo en su conjunto. La impresión general es que no es distintiva, ya que el consumidor no podrá identificar un concreto origen empresarial.</p> | <p data-bbox="1007 987 1193 1014">Ejemplo del CP 9</p> |

| Signo   | Comentarios  | Asuntos   |
|---|--|---|
|  | <p>Es habitual que las botellas tengan líneas y pliegues. El relieve superior no es suficientemente llamativo y se percibirá como un mero elemento decorativo. En conjunto, la combinación de los elementos no tiene un carácter suficientemente distintivo. El consumidor medio de los productos de la clase 32 no consideraría la forma como indicador del origen de los productos de la clase 32.</p> | <p>19/04/2013, <a href="#">T-347/10</a>,<br/>Getränkeflasche, EU:T:2013:201</p> |

| Signo   | Comentarios  | Asuntos   |
|---|--|---|
|  | <p>Una imagen que representa ciertas piedras está grabada en la parte central de la botella.</p> <p>El Tribunal ratificó la resolución de la Sala de Recurso al considerar que el solicitante no había probado que los consumidores europeos tuvieran información y conocimientos suficientes para reconocer que el grabado en la parte central de la botella en cuestión representa las piedras de doce ángulos utilizadas en las construcciones incaicas. Sin esa prueba, los consumidores europeos percibirán el grabado únicamente como tal, sin ser conscientes de su significado, por lo que se deduce que lo percibirán simplemente con una mera decoración sin carácter distintivo alguno, porque no es especialmente original o llamativo; por tanto, no sirve para diferenciar la botella en cuestión de otras botellas muy utilizadas en el envasado de cervezas (apartado 25 y posteriores).</p> | <p>12/07/2012, <a href="#">T-323/11</a>, Botella, EU:T:2012:376</p> |

#### 10.3.1.1.3 10.3.1.1.3 Posición

La posición de un elemento afectará a la capacidad de dicho elemento para ser identificado como distintivo o no, y en definitiva, a conferir carácter distintivo al signo.

En general, los elementos distintivos conferirán al signo carácter distintivo en su conjunto, independientemente de su posición en el producto y de la presentación habitual del producto en el mercado, siempre que puedan identificarse como distintivos en la representación de la solicitud de marca.

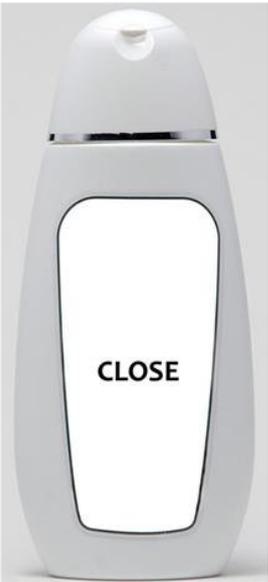
#### **Ejemplo de signo que tiene carácter distintivo**

| Signo  | Comentarios   | Ejemplo   |
|--|---|---|
|  <p data-bbox="268 616 566 645">Clase 32 Agua embotellada</p> | <p data-bbox="614 297 981 571">Los elementos denominativos y figurativos pueden identificarse como distintivos en todos los ejemplos, independientemente de su posición y, en consecuencia, conferir a cada signo carácter distintivo en su conjunto.</p> <p data-bbox="614 593 981 824">Aunque los signos no están colocados habitualmente en la parte inferior de una botella, como se muestra en el último ejemplo, no puede excluirse esta posibilidad.</p> | <p data-bbox="1082 631 1273 660">Ejemplo del CP 9</p>   |
|  <p data-bbox="268 967 566 996">Clase 32 Agua embotellada</p> |   |   |
|  <p data-bbox="322 1214 513 1243">Clase 25 Zapatos</p>      | <p data-bbox="614 1025 981 1420">Los signos pueden encontrarse normalmente en la parte interior de los zapatos. En este caso, el elemento distintivo está colocado en la posición previsible y es claramente identificable como un elemento distintivo en la representación; por tanto, confiere al signo de carácter distintivo en su conjunto.</p>  | <p data-bbox="1082 1209 1273 1238">Ejemplo del CP 9</p> |

**Ejemplo de signo que no tiene carácter distintivo**

| Signo   | Comentarios  | Ejemplo  |
|---|--|--|
|  <p data-bbox="236 1122 384 1151">Clase 33 Vino</p> | <p data-bbox="614 293 976 562">La etiqueta que contiene el elemento denominativo descriptivo, colocado en una posición típica para este tipo de envases de productos, no confiere al signo carácter distintivo en su conjunto.</p> | <p data-bbox="995 707 1182 736">Ejemplo del CP 9</p> |

En algunas situaciones, el consumidor puede percibir los elementos de forma diferente debido a su posición en los productos, lo que modifica el resultado en cuanto al carácter distintivo.

| El signo tiene carácter distintivo  | El signo no tiene carácter distintivo   | Comentarios   | Ejemplo   |
|---|---|---|---|
|  <p data-bbox="236 936 451 965">Clase 3 Cosméticos</p> |  <p data-bbox="520 936 735 965">Clase 3 Cosméticos</p> | <p data-bbox="802 331 1074 521">El elemento denominativo «CLOSE» no guarda relación con los productos de la clase 3.</p> <p data-bbox="802 544 1074 943">Cuando está colocado en una posición central, el elemento denominativo se percibe como distintivo, ya que no ofrece una indicación descriptiva del producto. En consecuencia, el signo en su conjunto es distintivo.</p> <p data-bbox="802 965 1074 1317">Sin embargo, cuando está colocado en la parte superior del producto, al lado de la tapa, se percibirá como una indicación descriptiva de la función de apertura/cierre de la tapa.</p> | <p data-bbox="1090 808 1278 837">Ejemplo del CP 9</p> |

### 10.3.1.2 Colores

Las situaciones en las que los colores no pueden aportar carácter distintivo a los productos pueden ser las siguientes:

- En muchos casos, un color sería un mero elemento decorativo de los productos o se ajustaría a la solicitud del consumidor (p. ej., colores de coches o camisetas), independientemente del número de colores en cuestión.
- El color puede constituir la naturaleza de los productos (p. ej., para tintes).
- Un color puede ser técnicamente funcional (p. ej., el rojo para los extintores de incendios, el uso de varios colores para los cables eléctricos).
- Un color también puede ser habitual (p. ej., de nuevo, el rojo para los extintores de incendios).
- Un color puede indicar una característica particular de los productos, como un sabor (p. ej., el amarillo para el sabor a limón, el rosa para el sabor a fresa).

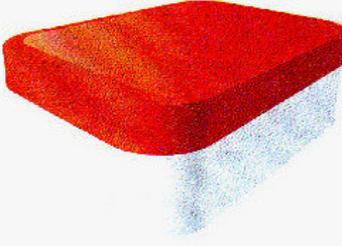
Véase la sentencia del [03/05/2017, T-36/16, GREEN STRIPES ON A PIN \(col.\)](#), [EU:T:2017:295, § 43 a 47](#), en la que el Tribunal declara que el color verde, percibido como el color de la naturaleza, haría que el público destinatario lo interpretase como una referencia al carácter ecológico de los productos en cuestión (aerogeneradores de energía eólica).

Un color carece normalmente de la propiedad inherente de distinguir los productos de una determinada empresa (06/05/2003, [C-104/01](#), Libertel, EU:C:2003:244, § 65). Por lo tanto, un solo color no tendrá, en principio, carácter distintivo para ningún producto o servicio salvo en circunstancias excepcionales. En todos los casos, el examen exigirá un análisis caso por caso.

En principio, el mero hecho de añadir un solo color a la forma de un producto en ausencia de cualquier otro elemento distintivo verbal o figurativo no conferiría carácter distintivo intrínseco al signo.

### **Ejemplo de signos que no tienen carácter distintivo**

| Signo  | Comentarios   | Ejemplo          |
|--|---|------------------|
| <br>Clase 9 Tarjeta de memoria | Los consumidores no percibirán la adición de un solo color amarillo a la forma como indicación de origen. El uso del color en este tipo de productos es habitual en el mercado. | Ejemplo del CP 9 |

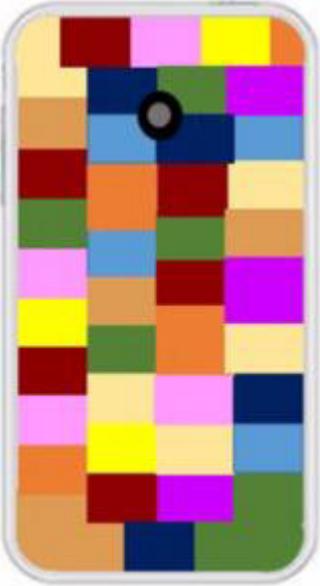
| Signo   | Comentarios   | N.º de asunto  |
|---|---|--|
|  | <p>Esta representación de una pastilla para productos para la <i>colada y la vajilla en forma de pastillas</i> fue denegada. La forma, a saber, una pastilla rectangular, figura entre las formas geométricas básicas y es evidente para un producto para lavadoras o para lavavajillas. Las esquinas ligeramente redondeadas de la pastilla y el color elegido no son capaces de atraer la atención de los consumidores, por lo que la impresión general no indicará el origen comercial (19/09/2001, <a href="#">T-30/00</a>, red-white squared washing tablet (fig.), EU:T:2001:223, § 43-44, 53). Ese mismo planteamiento ha sido confirmado en varias sentencias, incluida la de 04/10/2007, <a href="#">C-144/06 P</a>, Tabs (3D), EU:C:2007:577.</p> | <p>19/09/2001, <a href="#">T-30/00</a>, red-white squared washing tablet (fig.), EU:T:2001:223</p> |

Sin embargo, no puede excluirse la posibilidad de que una composición especial de colores poco habitual en los productos y que produzca una impresión general memorable pueda conferir carácter distintivo al signo en su conjunto.

**Ejemplo de signo que tiene carácter distintivo**

| Signo   | Comentarios  | Ejemplo  |
|---|--|--|
|  <p data-bbox="236 842 475 869">Clase 7 Turbina eólica</p> | <p data-bbox="616 293 978 645">La aplicación de esta particular composición de color a una turbina eólica no es habitual en el mercado y es lo suficientemente sencilla como para producir una impresión general memorable para que los consumidores especializados la recuerden como medio de identificación.</p> | <p data-bbox="997 566 1182 593">Ejemplo del CP 9</p> |

**Ejemplo de signo que no tiene carácter distintivo**

| Signo  | Comentarios  | Ejemplo  |
|--|--|--|
|  <p data-bbox="236 1720 600 1787">Clase 9 Estuches adaptados para teléfonos móviles</p> | <p data-bbox="616 1104 978 1496">En cuanto a las carcasas para teléfono móvil, es habitual utilizar combinaciones de colores en el mercado. Por lo tanto, los consumidores no percibirán esta combinación de colores como una indicación de origen, sino como mera decoración de estos productos. El signo carece de carácter distintivo en su conjunto.</p> | <p data-bbox="997 1435 1182 1462">Ejemplo del CP 9</p> |

### 10.3.1.3 Combinaciones de factores y elementos

Es cierto que se dan situaciones en las que una marca de forma contiene más de uno de los elementos examinados anteriormente. Además, puede haber casos en los que más de uno de los factores antes mencionados sean pertinentes para determinar la repercusión de los elementos en el carácter distintivo del signo.

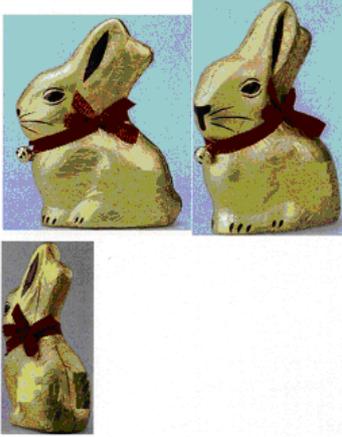
En todos los supuestos, el carácter distintivo del signo dependerá de la impresión general que la combinación de estos factores y elementos produzca.

#### 10.3.1.3.1 10.3.1.3.1 Combinación de factores

Cuando varios factores (como el tamaño, la posición o el contraste) afectan negativamente a la identificación del elemento como distintivo, la impresión general resultante es que el signo carece de carácter distintivo.

#### **Ejemplos de signos que no tienen carácter distintivo**

| Signo   | Comentarios   | Ejemplo  |
|---|---|--|
|  <p data-bbox="236 1417 387 1440">Clase 33 Vino</p> | <p data-bbox="611 297 978 891">El tamaño, la posición y la falta de contrastes de colores en el elemento verbal dan lugar a una impresión general de carencia de carácter distintivo. El elemento no puede identificarse como distintivo en el producto sin una minuciosa inspección, pues se ha colocado en un lugar menos visible de la botella, usando un tamaño muy pequeño y un contraste deficiente. Por lo tanto, no puede conferir carácter distintivo a la marca en su conjunto.</p> | <p data-bbox="994 857 1185 880">Ejemplo del CP 9</p> |

| Signo   | Justificación  | Asunto n.º  |
|---|--|---|
|  | <p>La forma que era objeto de solicitud fue denegada porque se consideró que la forma del conejo de chocolate y el envoltorio dorado son fenómenos corrientes en el mercado que responden a los usos del sector en cuestión. Tras analizar los elementos individuales, es decir, la forma de un conejo, la lámina dorada y el lazo rojo con una campanilla, se consideró que tales elementos considerados separada o conjuntamente, carecían de carácter distintivo (apartados 44 a 47).</p> | <p>24/05/2012, <a href="#">C-98/11_P</a>, Hase, EU:C:2012:307</p> |

### Ejemplo de signo que tiene carácter distintivo

| Signo  | Comentarios  | Ejemplo                 |
|--|--|-------------------------|
|  <p>Clase 9 Gafas</p> | <p>El tamaño del elemento (denominativo) y su contraste con los productos permiten identificarlo como distintivo: la impresión general resultante es de carácter distintivo.</p> | <p>Ejemplo del CP 9</p> |

### 10.3.1.3.2 10.3.1.3.2 Combinación de elementos no distintivos

En general, la combinación de una forma no distintiva con elementos verbales o figurativos, que se consideran individualmente carentes de carácter distintivo, no da lugar a un signo distintivo.

### Ejemplo de signo que no tiene carácter distintivo

| Signo   | Comentarios   | Ejemplo  |
|---|---|--|
|  <p data-bbox="236 1417 384 1442">Clase 33 Vino</p> | <p data-bbox="614 293 976 846">Los elementos verbales y figurativos carecen de carácter distintivo, ya que aportan información descriptiva de los productos de que se trata. Aunque estén dispuestos en una posición central sobre la forma y a pesar de su gran tamaño y su suficiente contraste, no podrán conferir carácter distintivo al signo en su conjunto, ya que los consumidores no percibirán la combinación como procedencia comercial.</p> | <p data-bbox="995 853 1182 878">Ejemplo del CP 9</p> |

No obstante, la combinación de una forma no distintiva y de elementos que individualmente se consideran carentes de carácter distintivo podría percibirse como un símbolo de origen debido a la percepción de los consumidores destinatarios y a la composición del signo considerado en su conjunto.

**Ejemplos de signo que tiene carácter distintivo**

| Signo   | Comentarios  | Ejemplo                 |
|---|--|-------------------------|
|  <p>Clase 30 Chocolate</p> | <p>Los elementos descriptivos se han estructurado en forma de sol o de flor; una combinación que se puede percibir como símbolo de origen y que, por lo tanto, confiere carácter distintivo al signo en su conjunto.</p> | <p>Ejemplo del CP 9</p> |

**10.3.1.3.3 10.3.1.3.3 Combinación de elementos y colores verbales/figurativos distintivos y no distintivos**

En general, la combinación de un elemento distintivo con otros elementos no distintivos en una forma no distintiva puede conferir carácter distintivo a la marca en su conjunto, siempre que el elemento distintivo se pueda distinguir claramente entre todos los demás elementos.

**Ejemplo de signo que tiene carácter distintivo**

| Signo   | Comentarios   | Ejemplo                 |
|---|---|-------------------------|
|  <p>Clase 30 Chocolate</p> | <p>A pesar de la combinación de muchos elementos no distintivos, el elemento verbal «ECS» se puede identificar como distintivo en la representación debido a su tamaño, posición y contraste con respecto al producto, y, por lo tanto, puede conferir carácter distintivo al signo en su conjunto.</p> | <p>Ejemplo del CP 9</p> |

Sin embargo, si el consumidor no percibe inmediatamente el elemento distintivo debido a la presencia de elementos no distintivos, la combinación puede dar lugar a un signo carente de carácter distintivo.

**Ejemplo de signo que no tiene carácter distintivo**

| Signo   | Comentarios   | Ejemplo  |
|---|---|--|
|  <p data-bbox="236 488 448 517">Clase 30 Chocolate</p> | <p data-bbox="612 293 976 645">El elemento verbal «ECS» se pierde entre múltiples elementos no distintivos. Debido a su posición, tamaño y ausencia de contraste, no se puede percibir como distintivo sin una inspección minuciosa y, por lo tanto, no puede conferir carácter distintivo al signo en su conjunto.</p> | <p data-bbox="995 454 1182 483">Ejemplo del CP 9</p> |

### 10.3.2 Forma de los propios productos o formas relacionadas con los productos o servicios

#### 10.3.2.1 El caso específico de los juguetes, muñecas y figuras de juguete

Las solicitudes de marcas de forma relativas a las figuras de juguete, las muñecas y los juguetes en la clase 28, o de marcas figurativas consistentes en una representación fiel de dichos productos, deben evaluarse **de la misma manera que otras marcas de forma**.

Para considerarse distintiva, la forma debe alejarse significativamente de aquella que espera el consumidor; en otras palabras, debe diferenciarse significativamente de la norma o de los usos del sector para que el consumidor pueda identificar los productos simplemente por su forma.

Esto puede ser complicado en razón de la gran cantidad y de la proliferación de animales de juguete, figuras, muñecas y personajes variados en este sector de mercado. En general, no basta simplemente con añadir un conjunto **básico de ropa o características humanas básicas** como, por ejemplo, unos ojos o una boca a un juguete de peluche corriente, como puede ser un conejo o un gato. Es habitual presentar muñecas y animales de juguete con ropa y proporcionar, por separado, una gama de prendas para que el usuario de este tipo de productos pueda cambiar la apariencia del juguete. Asimismo, es común humanizar los juguetes para hacerlos más atractivos. En un mercado con un volumen de producción tan alto, presentar los productos de esta manera hará que le resulte bastante difícil al consumidor pertinente, sin exposición previa, reconocer un distintivo de origen en dichas marcas.

Cuanto más básico sea el producto, más elementos inusuales adicionales se deberán añadir para crear un conjunto que garantice que el público destinatario pueda distinguir los productos del solicitante de los productos similares de otras empresas. La conclusión final debe basarse en la **aparición del signo como conjunto**.

#### *Formas de juguete rechazadas*

| Signo   | Justificación   | Asunto n.º                           |
|---|---|--------------------------------------|
|  | <p>La imagen del papagayo objeto de la solicitud no difiere suficientemente, por sí sola, de la forma de los juguetes de papagayos como para que se pueda considerar una marca. El color de su plumaje se parece al verde relativamente común entre los papagayos. Su cabeza es más grande de lo normal y se mantiene de pie sobre las patas traseras pero, en opinión de la Sala, la mayoría de los consumidores percibiría la forma del papagayo como un diseño de juguete en forma de papagayo corriente, y un juguete relativamente banal, pero no una indicación de su origen (apartado 16).</p> | <p><a href="#">R 2131/2013-5</a></p> |

*Formas de juguete aceptadas*

| Signo   | Justificación                       | Asunto n.º                |
|---|-------------------------------------|---------------------------|
|  | <p>Aceptada para <i>juguets</i></p> | <p>MUE n.º 15 240 534</p> |

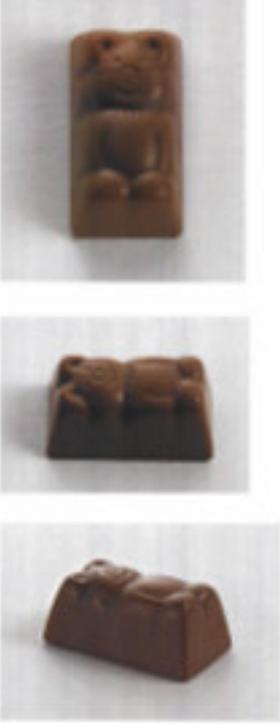
|  |   |                    |
|--|---|--------------------|
|   | Aceptada para <i>juguets</i>  | MUE n.º 18 140 709 |
|   | Aceptada para <i>juguets</i> (entre otros productos de la clase 28) | MUE n.º 18 007 266 |
|  | Aceptada para <i>juguets</i> (entre otros productos de la clase 28) | MUE n.º 16 395 361 |

#### 10.3.2.2 Ejemplos de formas de los propios productos o formas relacionadas con los productos y servicios

A continuación, se recoge una lista de formas de productos para las que se ha solicitado protección y su análisis [en relación con el [artículo 7, apartado 1, letra b solo](#)].

*Formas de productos denegadas:*

| Signo | Justificación | Asunto n.º |
|-------|---------------|------------|
|-------|---------------|------------|

|   |  |  |
|---|--|--|
|    | <p>Esta forma fue denegada porque constituye una simple variante de una forma habitual para este tipo de productos, a saber, una linterna (apartado 31).</p>   | <p>07/10/2004, <a href="#">C-136/02 P</a>, Torches</p>                           |
|   | <p>El Tribunal de Justicia ratificó la denegación de este signo tridimensional por no ser lo suficientemente diferente de las formas y colores utilizados habitualmente en el sector de los dulces y bombones. La combinación de elementos figurativos no lleva a aplicar los criterios de las marcas bidimensionales.</p> | <p>06/09/2012, <a href="#">C-96/11 P</a>, Milchmäuse, EU:C:2012:537</p>          |
|  | <p>Esta marca de forma consistente en un mango, solicitada para productos de la clase 8 (<i>herramientas impulsadas manualmente utilizadas en agricultura, horticultura, silvicultura, incluidas tijeras de podar, podadoras, tijeras de setos, cizallas (herramientas manuales)</i>) fue denegada.</p>                    | <p>16/09/2009, <a href="#">T-391/07</a>, Teil des Handgriffes, EU:T:2009:336</p> |

|   |  |  |
|---|--|--|
|  | <p>El Tribunal General confirmó la jurisprudencia sobre el carácter no distintivo que tienen las marcas de forma sobre la forma del producto o de su presentación. Aunque la forma ovalada tiene, en la solicitud de MUE, una compleja ondulación en la superficie, no puede considerarse significativamente diferente de las formas de los productos de confitería disponibles en el mercado.</p> | <p>12/12/2013, <a href="#">T-156/12</a>, Oval, EU:T:2013:642</p> |
|---|--|--|

*Formas de productos aceptadas:*

| Signo   | Justificación   | N.º de MUE   |
|---|---|--|
|  | <p>Aceptada para <i>helados</i></p>   | <p>MUE n.º 10 350 593<br/>Ratificada por las Salas de Recurso en el <a href="#">R 590/2015-4</a></p> |
|  | <p>Aceptada para <i>bombas, compresores</i></p>                                   | <p>MUE n.º 5 242 433</p>   |
|  | <p>Aceptado para la clase 9: <i>Fundas protectoras para teléfonos móviles</i></p> | <p>MUE n.º 12 269 511</p>  |

Se aplican criterios análogos, *mutatis mutandis*, a las formas relacionadas con los servicios; por ejemplo, el dibujo de una lavadora para servicios de lavandería.

| Signo   | Justificación   | Asunto n.º           |
|---|---|----------------------|
|  | <p>Clase 35 — Servicios minoristas de diversos productos y servicios.</p> <p>La jurisprudencia sobre las marcas relativa a la forma de los productos también se aplica con respecto a los servicios. La presentación («get-up») o aspecto de los servicios consta, en concreto, del entorno en el que se ofrecen o de los medios utilizados a fin de prestar los servicios en cuestión al consumidor. Esta presentación solamente es distintiva cuando se aleja significativamente de las normas del sector aplicable. La sala de ventas representada en la solicitud será percibida con la mera finalidad funcional de permitir que los clientes adquieran de forma conveniente los productos y servicios ofrecidos para su inspección y venta.</p> <p>La Sala confirmó la resolución en primera instancia relativa a la falta de carácter distintivo de la marca.</p> | <p>R 2224/2015-1</p> |

### 10.3.3 Forma del embalaje o los envases

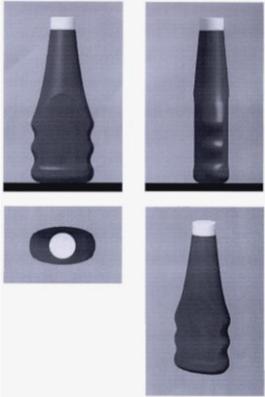
La forma cuyo registro se solicite debe ser sustancialmente diferente de una combinación de elementos básicos o comunes y debe ser llamativa. En lo que respecta a los envases, también se deben tomar en consideración las características funcionales de un determinado elemento. Como en el ámbito de los envases y botellas, los usos comerciales podrían ser diferentes para diversos tipos de productos, se recomienda efectuar una búsqueda de las formas que se encuentran en el mercado y elegir una categoría lo suficientemente amplia de los productos pertinentes

(por ejemplo, para apreciar el carácter distintivo de un envase de leche, debe efectuarse la búsqueda en relación con los envases de bebidas en general; véanse las Conclusiones del Abogado General de 14/07/2005, [C-173/04 P](#), Standbeutel, EU:C:2005:474).

Ejemplos de marcas para las que se busca protección por la forma del envase.

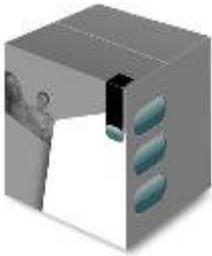
*Marcas denegadas*

| Signo  | Justificación  | Asunto n.º   |
|--|--|--|
|  | <p>Se denegó el registro de esta marca, la representación de un envoltorio retorcido de caramelos (y no el propio producto) porque es «una forma de envoltorio de caramelos normal y tradicional y hay numerosos caramelos acondicionados de esta forma en el mercado. Lo mismo se puede decir en relación con el color del envoltorio de que se trata, que es el marrón claro (caramelo) (apartado 56)». Este color no es infrecuente por sí mismo, y tampoco es infrecuente su uso para los envoltorios de caramelos (apartado 56). En consecuencia, el consumidor medio no percibirá que dicho envoltorio es, en sí mismo, una indicación del origen comercial del producto, sino que es un envoltorio de caramelo.</p> | <p>10/11/2004, <a href="#">T-402/02</a>,<br/>Bonbonverpackung,<br/>EU:T:2004:330</p> |

| Signo   | Justificación   | Asunto n.º   |
|---|---|--|
|    | <p>El Tribunal General confirmó la denegación de la forma objeto de solicitud. El cuello alargado y el cuerpo aplanado de la botella no la alejan de la forma habitual de las botellas que contienen los productos para los que se solicita protección, en particular, productos alimenticios, incluidos <i>zumos</i>, <i>condimentos</i> y <i>productos lácteos</i>. Asimismo, ni la largura del cuello y su diámetro ni la proporción entre la anchura y el espesor de la botella la singularizan de modo alguno (apartado 50). Por otro lado, aun cuando las curvas a los lados de la botella puedan considerarse distintivas por sí solas, no bastan para modificar por sí solas la impresión de conjunto que produce la forma solicitada para alejarla de modo significativo de la norma o de los usos del ramo (apartado 53).</p> | <p>15/03/2006, <a href="#">T-129/04</a>, Plastikflaschenform, EU:T:2006:84</p>   |
|  | <p>La forma no se desvía significativamente de las normas y costumbres del sector; «se trata del envase de un producto líquido y el signo consiste en la apariencia del propio producto».</p>   | <p>07/05/2015, <a href="#">C-445/13 P</a>, Bottle, EU:C:2015:303, confirmada por 28/05/2013, <a href="#">T-178/11</a>, Bottle, EU:T:2013:272</p> |

**Marcas aceptadas**

| Signo | Justificación | Asunto n.º |
|-------|---------------|------------|
|-------|---------------|------------|

|   |  |                           |
|---|--|---------------------------|
|  | <p>Aceptado para productos de las clases 4 y 11</p>  | <p>MUE n.º 12 491 858</p> |
|  | <p>La Sala de Recurso anuló la resolución en la que se denegaba el registro de la marca de forma para <i>chicles y otras golosinas</i>. La Sala de Recurso consideró que la forma no es común en el sector de mercado en cuestión.</p> | <p>R 832/2012-2</p>       |

## 11 Marcas de posición

De acuerdo con el [artículo 3, apartado 3, letra d\), del REMUE](#), las marcas de posición son marcas constituidas por la manera específica en que la marca se coloca o figura en el producto.

Las solicitudes de marcas de posición pretenden ampliar la protección a la manera concreta en que se colocan o se fijan los elementos (figurativos, de color, etc.) en el producto.

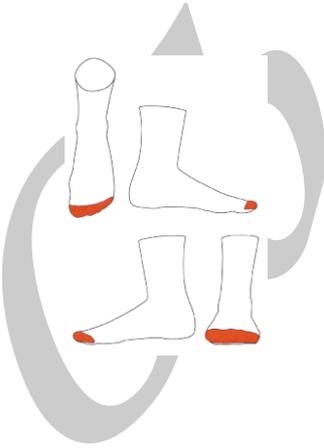
Los factores que deben ser tomados en consideración para examinar las marcas de forma también resultan pertinentes para las marcas de posición. En particular, el examinador debe analizar si el consumidor destinatario será capaz de identificar un signo que sea diferente de la apariencia normal de los propios productos. Otra consideración importante a la hora de apreciar marcas de posición es si la colocación de la marca en los productos puede entenderse como una indicación de marca.

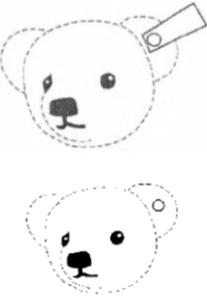
Procede tener en cuenta que, aunque se admita que el público destinatario pueda prestar atención a los distintos detalles estéticos de un producto, ello no supone automáticamente que los perciba como una marca. En determinados contextos, y a la luz de la norma o de los usos de determinados mercados, una marca de posición puede llamar la atención como una característica independiente que se distingue del propio producto y que, de este modo, transmite un mensaje sobre la marca.

### Ejemplos

A continuación se incluyen ejemplos de la apreciación de marcas de posición.

#### Marcas de posición denegadas

| Signo   | Justificación   | Asunto n.º  |
|---|---|---|
|    | <p>En este asunto, el Tribunal General admitió a trámite una objeción con arreglo al <a href="#">artículo 7, apartado 1, letra b), del RMUE</a>. La descripción de la marca indicaba que «La marca consiste en la posición de campos geométricos y rectangulares en la esfera de un reloj». El Tribunal consideró que la marca no era independiente ni podía distinguirse de la forma o del diseño del propio producto y que los elementos posicionados no diferían de forma significativa de otros diseños existentes en el mercado.</p> | <p>14/09/2009, <a href="#">T-152/07</a>, Uhr, EU:T:2009:324</p>     |
|  | <p>En este asunto sobre calcetería que versaba sobre una coloración naranja en la puntera, el Tribunal General consideró que no existían pruebas que demostraran que la coloración en dicha parte del producto sería percibida con carácter general como una marca. Por el contrario, se entendió que este rasgo sería probablemente percibido como un adorno habitual en la norma o en los usos del ramo. Por consiguiente, se ratificó la objeción con arreglo al <a href="#">artículo 7, apartado 1, letra b), del RMUE</a>.</p>       | <p>15/06/2010, <a href="#">T-547/08</a>, Strumpf, EU:T:2010:235</p> |

| Signo   | Justificación  | Asunto n.º  |
|---|--|---|
|  | <p>Los botones son elementos decorativos comunes en los muñecos de peluche. Un botón es una forma geométrica simple que no se desvía de la norma o las costumbres del sector. No es extraño colocar broches, anillos, cintas, lazos y bordados en las orejas de un peluche. En consecuencia, el público destinatario percibirá los dos signos objeto de la solicitud como elementos ornamentales, no como indicaciones del origen comercial.</p> | <p>16/01/2014, <a href="#">T-433/12</a>, Knopf im Stofftierohr, EU:T:2014:8<br/>&amp;<br/>16/01/2014, <a href="#">T-434/12</a>, Fähnchen im Stofftierohr, EU:T:2014:6</p> |

*Marca de posición aceptada*

| Signo   | Justificación  | MUE n.º                   |
|---|--|---------------------------|
|  | <p>Clase 25<br/>Descripción: La marca es una marca de posición. Consiste en un elemento figurativo colocado sobre la superficie exterior de la parte superior de un zapato, extendiéndose a lo largo desde el centro del collarín del zapato hasta la suela. La línea punteada indica la posición de la marca en el zapato y no forma parte de la marca.</p> | <p>MUE n.º 13 755 244</p> |

## 12 Marcas de patrón

El [artículo 3, apartado 3, letra e\), del REMUE](#) define las marcas de patrón como marcas constituidas exclusivamente por un conjunto de elementos que se repiten periódicamente.

Las marcas de patrón pueden amparar todo tipo de productos y servicios. Sin embargo, en la práctica suelen solicitarse con mayor frecuencia en relación con productos como papel, telas, prendas de vestir, artículos de cuero, joyas, papel para empapelar, muebles, azulejos, neumáticos, productos para la construcción, etc., es decir, para productos que suelen reproducir motivos. En estos casos, el patrón no es más que la apariencia externa de los productos. Aunque los patrones se representen en forma de etiquetas cuadradas o rectangulares, deben apreciarse como si cubrieran toda la superficie de los productos para los que se solicita protección.

También debe tenerse en cuenta que, cuando una marca de patrón reivindica protección para productos tales como bebidas o sustancias líquidas en general, es decir, productos que suelen distribuirse y comercializarse en recipientes, la apreciación del dibujo debe efectuarse como si este cubriera la superficie exterior del propio recipiente/envase.

De lo anterior se desprende que, por regla general, al analizar el carácter distintivo de un patrón, el examinador deberá aplicar los mismos criterios que para las marcas de forma constituidas por la apariencia del propio producto (19/09/2012, [T-329/10](#), Stoffmuster, EU:T:2012:439).

En cuanto a los servicios, los examinadores deben tener en cuenta que las marcas de patrón se utilizarán, en la práctica, en los membretes y en la correspondencia, en las facturas, en los sitios web, publicidad, rótulos, etc.

En principio, si un patrón es común, tradicional o típico, carecerá de carácter distintivo. Además, los patrones consistentes en dibujos básicos o simples también suelen estar desprovistos de carácter distintivo. El motivo de denegación radica en que dichos patrones o motivos no transmiten ningún «mensaje» que pueda contribuir a que el signo sea recordado fácilmente por los consumidores. Paradójicamente, lo mismo sucede con los patrones compuestos por dibujos extraordinariamente complejos. En estos casos, la complejidad global del dibujo no permite retener los detalles específicos de ese motivo (09/10/2002, [T-36/01](#), Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 28). En efecto, en muchos casos el público objetivo percibirá el patrón como un elemento meramente decorativo.

A este respecto, procede señalar que el consumidor medio tiende a no observar los objetos de forma analítica. Por consiguiente, la marca debe permitir al consumidor medio de los productos o servicios en cuestión, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, distinguir el producto en cuestión de los de otras empresas, sin efectuar un análisis o una comparación y sin prestar una atención especial (12/02/2004, [C-218/01](#), Perwoll, EU:C:2004:88, § 53; 12/01/2006, [C-173/04 P](#), Standbeutel, EU:C:2006:20, § 29).

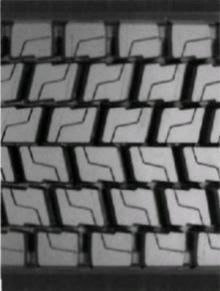
El hecho de que el patrón también pueda tener otras funciones o efectos constituye un argumento adicional para concluir que carece de carácter distintivo. Por el contrario, si un patrón es de fantasía, inusual o arbitrario, se aleja de la norma o de los usos del ramo o, con carácter general, puede ser fácilmente memorizado por los consumidores objetivos, suele ser merecedor de protección como marca de la Unión Europea.

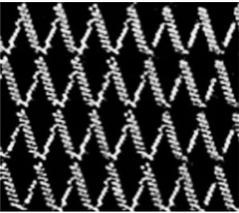
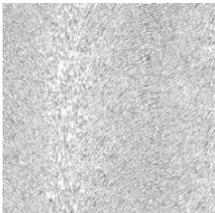
Como se ha señalado *supra*, el carácter distintivo de las marcas de patrón debe apreciarse, en general, en relación con los productos. No obstante, si se ha considerado que una marca de patrón carece de carácter distintivo para los productos que ampara, también estará desprovista de dicho carácter en relación con servicios que estén estrechamente vinculados a esos productos. Por ejemplo, el patrón de un pespunte que carezca de carácter distintivo para prendas de vestir y artículos de cuero también carecerá de carácter distintivo para los servicios minoristas relativos a dichos productos [véase, por analogía, la resolución de 29/07/2010, [R 868/2009-4](#), DEVICE OF A POCKET (fig.)]. Las mismas consideraciones se aplicarían al patrón de una tela en relación con servicios tales como la *fabricación de telas*.

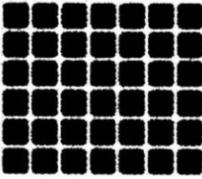
Ejemplos de marcas de patrón

*Marcas de patrón denegadas*

| Signo  | Justificación  | Asunto n.º   |
|--|--|--|
|  <p>MUE n.º 8 423 841, solicitada como marca figurativa para las clases 18, 24 y 25</p> | <p>Los criterios aplicables a las marcas de forma constituidas por la forma del propio producto también son aplicables a las marcas figurativas constituidas por la apariencia del propio producto. En general, una marca consistente en un patrón decorativo simple y común no contiene ningún elemento que pueda atraer la atención del consumidor y no basta para indicar la procedencia u origen comercial de los productos o servicios. Esta marca de patrón se aplicaba a textiles y, por consiguiente, se consideró que incluía la apariencia del propio producto, dado que la marca se solicitó para las clases 18, 24 y 25.</p> | <p>19/09/2012, <a href="#">T-329/10</a>,<br/>Stoffmuster, EU:T:2012:439,<br/>§ 47-48</p> |

| Signo   | Justificación  | Asunto n.º  |
|---|--|---|
|  <p>MUE n.º 8 423 501, solicitada como marca figurativa para las clases 18, 24 y 25</p>          | <p>En este caso, al igual que en el anterior, el Tribunal General confirmó la denegación de la marca.</p>  | <p>19/09/2012, <a href="#">T-329/10</a>, Stoffmuster</p>                      |
|  <p>MUE n.º 5 066 535 solicitada como marca figurativa para la clase 12 (<i>neumáticos</i>)</p> | <p>Cuando la marca consista en una representación estilizada de los productos o servicios el consumidor pertinente percibirá, a primera vista, únicamente una representación de la totalidad del producto o de una parte concreta del mismo. En este caso en el que la solicitud se refería a neumáticos, el consumidor pertinente percibirá la marca como una mera representación de los surcos del neumático y no como una indicación de la procedencia. El patrón es banal y la marca no puede cumplir su función de indicador de origen.</p> | <p>Resolución del examinador sin apertura de asunto en la Sala de Recurso</p> |

| Signo   | Justificación   | Asunto n.º  |
|---|---|---|
|  <p>MUE n.º 9 526 261, solicitada como marca figurativa (serie de letras «V» estilizadas), que reivindica productos de las clases 16, 18 y 25,</p> | <p>La marca fue denegada para las clases 18 y 25. Fue aceptada para la clase 16. Pese a que el signo estaba descrito como una «serie de letras 'V' estilizadas», lo más probable es que el público destinatario perciba el signo como una serie de pespuntos en zigzag o como una serie de figuras geométricas romboidales. En cualquier caso, el patrón es bastante banal, por lo que carece de todo carácter distintivo.</p>  | <p>Resolución del examinador sin apertura de asunto en la Sala de Recurso</p> |
|  <p>MUE n.º 3183068, solicitada como marca figurativa, para productos de las clases 19 y 21</p>  | <p>La marca, que debía aplicarse a superficies de cristal, fue denegada con arreglo al <a href="#">artículo 7, apartado 1, letra b), del RMUE</a>. Se alegó que el consumidor pertinente no estaba habituado a percibir motivos aplicados a superficies de cristal como una indicación del origen comercial y que el motivo se apreciaría como un medio funcional para garantizar la opacidad del cristal. Además, la complejidad y fantasía del motivo no bastan para conferirle carácter distintivo, son imputables a la naturaleza estética o decorativa del acabado y no permiten que los detalles del motivo puedan ser memorizados o retenidos sin percibir, al mismo tiempo, las características intrínsecas del producto.</p> | <p>09/10/2002, <a href="#">T-36/01</a>, Glass Pattern, § 26-28</p>            |

| Signo   | Justificación   | Asunto n.º   |
|---|---|--|
|  <p>MUE n.º 10 144 848, solicitada como marca figurativa para productos de las clases 3, 5, 6, 10, 11, 12, 16, 18, 20 y 21</p> | <p>La marca fue denegada porque está compuesta de elementos muy simples y constituye, en conjunto, un signo básico y banal. Para los productos reivindicados, como <i>paños de limpieza</i> y <i>toallitas antisépticas</i>, el signo solicitado puede representar su apariencia, en el sentido de que el material empleado puede tener esta estructura. El signo consiste en una mera repetición de cuadrados idénticos que no muestra ningún elemento o variación perceptible, en particular, en cuanto a la fantasía o en lo que respecta al modo de combinar los elementos, que permitirían distinguirlo de la representación habitual de otro motivo regular consistente en un cierto número de cuadrados. Ni la forma de cada cuadrado en particular, ni la forma en la que están combinados, constituyen rasgos inmediatamente perceptibles que llamarían la atención del consumidor y que le llevarían a considerar que este signo es distintivo.</p> | <p>Resolución de <a href="#">R_2600/2011-1</a>, DEVICE OF A BLACK AND WHITE PATTERN (fig.)</p> |

*Marcas de patrón aceptadas*

| Signo   | Justificación                 | N.º de MUE        |
|---|-------------------------------|-------------------|
|  | Clases 16, 18, 25             | MUE n.º 15 602    |
|  | Clases 18, 20, 21, 24, 25, 27 | MUE n.º 3 191 301 |

## 13 Marcas de color

En este punto se abordan los colores aislados o las combinaciones de colores como tales («marcas de color» a efectos del [artículo 3, apartado 3, letra f\), del REMUE](#)).

Cuando se solicita el registro de colores o combinaciones de colores como tales, el criterio de examen adecuado consiste en si son distintivos, tanto si se aplican a los productos como a sus envases, o si se utilizan en el marco de la prestación de servicios. La ausencia de carácter distintivo de la marca en cualquiera de tales situaciones basta para denegar su registro. En lo que se refiere a las combinaciones de colores, el examen del carácter distintivo se deberá basar en la presunción de que la combinación de colores aparece en los productos o sus envases de un modo que concuerda con la representación, o bien en anuncios de publicidad o en el material publicitario de los servicios.

### 13.1 Colores únicos

En lo relativo al registro de marcas que consisten en colores en sí, el hecho de que el número de colores disponibles en la actualidad sea limitado significa que un número reducido de solicitudes de registro de marcas para determinados productos o servicios agotaría la gama completa de colores disponibles. Tal amplio monopolio sería incompatible con un sistema de competencia no distorsionada, en particular, porque podría generar una ventaja competitiva no justificada para un único negocio. Además, el hecho de poder registrar la gama completa de colores en su propio beneficio, y en detrimento de los nuevos comerciantes, tampoco propiciaría el desarrollo económico ni fomentaría el espíritu de empresa entre comerciantes ya asentados (06/05/2003, [C-104/01](#), Libertel, EU:C:2003:244).

Tal como ha confirmado el Tribunal de Justicia, los consumidores no están acostumbrados a deducir el origen de los productos sobre la base de su color o el de su envase, al margen de todo elemento gráfico o textual, puesto que, en principio, un color por sí solo no se emplea, en la práctica comercial actual, como medio de identificación en las prácticas comerciales actuales (06/05/2003, [C-104/01](#), Libertel, EU:C:2003:244). Un color por sí solo carece, normalmente, de la propiedad inherente de distinguir los productos de una determinada empresa (apartado 65). Por consiguiente, un color aislado no tiene carácter distintivo para ningún producto o servicio, excepto en circunstancias excepcionales.

Tales circunstancias excepcionales requieren que el solicitante demuestre que la marca es inusual y resulta llamativa en relación con los productos o servicios específicos. Estos casos serán muy raros; por ejemplo, el caso del color negro aplicado a la leche. Para denegar el registro no es necesario que exista uno de los factores enumerados en el [punto 13.2](#) infra, pero si ese es el caso, se deberá utilizar como un argumento más para apoyar la denegación. Si se determina que el color aislado se utiliza comúnmente en el sector o sectores de que se trate o tiene un fin decorativo o funcional, deberá denegarse su registro. Según el Tribunal de Justicia, el interés público constituye un obstáculo para la monopolización de un color aislado, al margen de que el ámbito de interés forme parte de un segmento de mercado muy específico (13/09/2010, [T-97/08](#), Colour (shade of orange) II, EU:T:2010:396, § 44-47).

| Marca | Productos y servicios | Justificación | Asunto N.º |
|-------|-----------------------|---------------|------------|
|-------|-----------------------|---------------|------------|

|   |                                     |   |   |
|---|-------------------------------------|---|---|
|  | <p>Clases 5, 10</p>                 | <p>Salvo en casos específicos en los que las leyes o reglamentos obliguen a utilizar determinados colores, los fabricantes venden inhaladores en diversos colores (punto 44).</p> <p>Según la <i>Guía de buenas prácticas sobre minimización de riesgos y prevención de errores de medicación</i> de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), no suele recomendarse la codificación por colores en el mercado de los medicamentos, dada la limitada gama de colores disponibles y la falta de interpretación común de las convenciones de codificación de colores (punto 45).</p> <p>Sin embargo, como señaló acertadamente la Sala de Recurso en el punto 33 de la resolución impugnada, la guía de buenas prácticas de la EMA recomienda considerar la elección del color al diseñar el producto, para garantizar que no exista riesgo de confusión con otros productos establecidos cuando existan convenciones de color acordadas de manera informal. El ejemplo dado a este respecto en la guía</p> | <p>09/09/2020, <a href="#">T-187/19</a></p> |
| <p>Directrices relativas al examen ante la Oficina, Parte</p>                     | <p>Finalmente, se precisa el de</p> | <p>los inhaladores para afecciones respiratorias (apartado 46).</p>   | <p>Página 472</p>                           |
| <p>FINAL</p>  | <p>VERSION 1.0</p>                  | <p>los inhaladores para afecciones respiratorias (apartado 46).</p>   | <p>31/03/2023</p>                           |

## 13.2 Combinaciones de colores

En cuanto a las combinaciones de colores, la denegación se debe fundamentar exclusivamente en hechos o argumentos específicos y, cuando estos no se puedan demostrar, se deberá aceptar el registro de la marca. Si uno de los dos colores es el color habitual o natural del producto, es decir, cuando se añade un único color al color usual o natural del producto, se puede formular una objeción del mismo modo que si se tratase únicamente de un solo color. Ejemplo: el gris es el color habitual del mango de las herramientas de jardinería y el blanco es el color natural de las pastillas detergentes. Por consiguiente, el caso de una pastilla detergente blanca con una capa roja ha de considerarse como un caso que supone la adición de un color.

Las situaciones en las que, no obstante, el registro de una combinación de dos colores debe denegarse comprenden principalmente las siguientes:

- En muchos casos, un color constituirá simplemente un elemento decorativo de los productos o responderá a la demanda de los consumidores (como, por ejemplo, los colores de los coches o las camisetas), independientemente del número de colores en cuestión.
- Un color puede constituir la naturaleza de los productos (por ejemplo, en el caso de los tintes).
- Un color puede ser técnicamente funcional (por ejemplo, el color rojo para los extintores de incendios o varios colores utilizados en los cables eléctricos).
- Un color también puede ser usual (por ejemplo, de nuevo, el rojo para los extintores o el amarillo para los servicios postales en muchos países).
- Un color puede indicar una característica especial de los productos, como el sabor (el amarillo para el sabor a limón, el rosa para el sabor a fresa). Véase la sentencia GREEN STRIPES ON A PIN (col.) (03/05/2017, [T-36/16](#), GREEN STRIPES ON A PIN (col.), EU:T:2017:295, § 43-47), en la que el Tribunal General declaró que el color verde, que se percibe como el color de la naturaleza, haría que el público destinatario lo interpretase como una referencia al carácter ecológico de los productos en cuestión (*convertidores de energía eólica*).
- El registro de una combinación de colores también se debe denegar si puede probarse que la combinación ya existe en el mercado, especialmente, si la utilizan distintos competidores (por ejemplo, la Oficina demostró que diferentes empresas utilizan la combinación de rojo y amarillo para las latas de cerveza y refrescos).

En todos estos casos cabría formular una objeción al registro de la marca, pero siempre a la luz del análisis detenido de los productos y servicios en cuestión y su situación en el mercado.

El criterio para apreciar el carácter distintivo de las marcas de color que designan servicios no debe diferir del aplicable a las marcas de color que designan productos (como reiteró el Tribunal General en su sentencia Grau/Rot [12/11/2010, [T-404/09](#), Grau/Rot, EU:T:2010:466]). En dicho asunto, se consideró que la combinación de colores objeto de la solicitud no difería de forma perceptible para el consumidor pertinente de los colores generalmente utilizados para el servicio del que se trataba.

El Tribunal General concluyó que la combinación de colores objeto de la solicitud era muy parecida a la combinación «blanco/rojo» utilizada en los pasos a nivel de los trenes y en las señales asociadas al tráfico ferroviario y que el signo, considerado en su totalidad, sería percibido por el público destinatario como un elemento funcional o decorativo y no como una indicación de la procedencia empresarial de los servicios.

| Marca | Productos y servicios | Justificación | Asunto N.º |
|-------|-----------------------|---------------|------------|
|-------|-----------------------|---------------|------------|

Obsoleto

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
|  | <p>Clases 9, 12, 14, 16, 18, 24, 25, 28</p>                     | <p>Los tres colores que componen la marca están claramente separados. Son relativamente fáciles de recordar y las tres secciones son igualmente proporcionales. Ninguno de los colores representa un color natural típico de los productos; el examinador no argumentó lo contrario en ninguna categoría de productos de la extensa lista de productos denegados (apartado 15).</p> <p>La marca no es demasiado compleja para ser memorizada. No se trata de una secuencia de campos o cajas de color dispuestos de forma irregular, ni de una secuencia similar a un arco iris que represente todo el espectro de color, ni de ningún otro tipo de patrón de color que resulte demasiado complejo para que un consumidor medio pueda memorizarlo fácilmente (12/11/2008, <a href="#">T-400/07</a>, Farben in Quadraten, EU:T:2008:492, § 47; 04/07/2014, <a href="#">R 365/2014-4</a>, Vielfarbiger Streifen, § 10; 19/02/2014, <a href="#">R 1317/2013-4</a>).</p> | <p>11/07/2019, <a href="#">R 0381/2019-4</a></p> |
| <p>FINAL</p>  | <p>Directrices relativas al examen ante la Oficina, Parte B</p> | <p>Examen Farbverlauf (apartado 18).</p>   | <p>Página 475</p>                                |
|   | <p>VERSIONEN</p>  | <p>Regelbogen, § 10)</p>   | <p>31/03/2023</p>                                |

En cuanto a los nombres de los colores, véanse las Directrices, [Parte B, Examen, Sección 4, Motivos de denegación absolutos, Capítulo 4, Marcas descriptivas \[artículo 7, apartado 1, letra c\), del RMUE\]](#).

## 14 Marcas sonoras

La definición de una marca sonora se restringe solo a aquellas que están constituidas, exclusivamente, por un sonido o combinación de sonidos ([artículo 3, apartado 3, letra g\), del REMUE](#)). Las marcas que combinan sonidos con otros elementos, en concreto el movimiento, no se consideran marcas sonoras sino multimedia.

La aceptabilidad de una marca sonora, tal como ocurre con las marcas denominativas u otros tipos de marcas, depende de si el sonido posee un carácter distintivo por sí solo, es decir, de si el consumidor medio percibiría el sonido como un sonido memorable asociado exclusivamente a los productos o servicios que ofrece una determinada empresa. Un sonido debe tener una «cierta fuerza» (13/09/2016, [T-408/15](#), SON D'UN JINGLE SONORE PLIM PLIM (marca sonora), EU:T:2016:468, § 45) que permita al consumidor pertinente percibirlo y considerarlo como una marca. Dicha «fuerza» es inexistente cuando el sonido se percibe como un elemento funcional de los productos y servicios para los que se solicita protección o como un indicador sin características intrínsecas propias (§ 24), por ejemplo, debido a su excesiva simplicidad o banalidad (07/07/2021, [T-668/19](#), KLANG EINES GERÄUSCHES, WELCHES MAN BEIM ÖFFNEN EINER GETRÄNKEDOSE HÖRT, EU:T:2021:420, § 24, 25, 27, 41).

Al aplicar los criterios de apreciación del carácter distintivo de una marca, el examinador debe tener en cuenta que la percepción del público destinatario puede verse influida por la naturaleza del signo cuyo registro se solicita. En efecto, la percepción del público destinatario no tiene por qué ser la misma en el caso de un signo que consista en un sonido propiamente dicho, que en el caso de una marca denominativa o figurativa que consista en un signo que no tenga relación con el aspecto de los productos que designe.

Los consumidores no suelen llegar a ninguna conclusión acerca del origen de los productos si no van acompañados de una imagen gráfica o de palabras, dado que un sonido, por sí solo, no se suele utilizar en las prácticas comerciales como un medio de identificación. Sin embargo, los hábitos de comercialización en un sector económico no son fijos y pueden evolucionar de una manera muy dinámica, incluso en lo que respecta al uso de marcas sonoras. Por ejemplo, es notorio que los operadores del mercado alimentario, caracterizado por una fuerte competencia, se ven obligados a envasar sus productos para su comercialización y están muy motivados para garantizar que sus productos puedan ser identificados con el fin de atraer la atención de los consumidores, incluso a través de marcas sonoras y esfuerzos de marketing y de publicidad. (07/07/2021, [T-668/19](#), KLANG EINES GERÄUSCHES, WELCHES MAN BEIM ÖFFNEN EINER GETRÄNKEDOSE HÖRT, EU:T:2021:420, § 26).

Algunos tipos de marcas de sonidos con **bajas probabilidades** de aceptación sin pruebas de su carácter distintivo factual son:

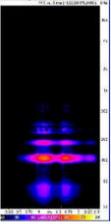
1. fragmentos musicales muy sencillos compuestos, únicamente, por una o dos notas (véanse los ejemplos *infra*);
2. sonidos de dominio público (p. ej., La Marsellesa, Para Elisa, etc.);
3. sonidos demasiado largos para ser considerados una indicación de origen;
4. sonidos habitualmente asociados a productos o servicios específicos (véanse los ejemplos *infra*).

Cuando el signo objeto de la solicitud esté formado por un sonido no distintivo pero incluya **otros elementos distintivos**, como palabras o la letra misma, se apreciará en su conjunto.

En el marco de la Red de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, las oficinas de marcas de la Unión Europea han acordado la «Comunicación común sobre nuevos tipos de marcas: examen de los requisitos formales y los motivos de denegación» (PC 11). Acordaron ejemplos de marcas sonoras que se consideran distintivas/no distintivas en relación con los productos o servicios correspondientes. A continuación se reproducen algunos ejemplos, y en el [PC 11](#) pueden encontrarse otros.

Ejemplos de marcas no aceptables

| Signo  | Productos y servicios  | Justificación  | Asunto n.º                    |
|--|------------------------|--|-------------------------------|
| <br>[Dos notas musicales fa y do]                           | 35, 36, 38, 39, 41, 42 | Una «sintonía» de dos notas no influye en el consumidor y solo se puede percibir como un sonido muy banal, por ejemplo, el «ding dong» de un timbre. | MUE n.º 4 010 336             |
| <br>[Dos pitidos extremadamente cortos]                     | 9, 38                  | Un pitido generado por máquina que suelen emitir los ordenadores y otros dispositivos electrónicos   | MUE n.º 9 199 167             |
| <br>[Sonido «ping» que recuerda a una señal de advertencia] | 9, 16, 28              | El sonido constituye una señal de advertencia y una característica directa de los productos para los que se solicita protección.                     | <a href="#">R 2444/2013-1</a> |

| Signo  | Productos y servicios | Justificación  | Asunto n.º                    |
|--|-----------------------|--|-------------------------------|
|  <p>[Sonido sintetizado generado por una máquina]</p> | 9, 12, 35             | Sonido normalmente relacionado con los productos y servicios para los que se solicita protección.  | <a href="#">R 1338/2014-4</a> |
|  <p>[Las 13 primeras notas de «La Marsellesa»]</p>    | Cualquiera            | Un himno nacional es de dominio público. Esto implica, necesariamente, que es un signo no distintivo ya que no se percibirá como un indicador de origen comercial. | Ejemplo inventado             |

| Signo   | Productos y servicios | Justificación  | Asunto n.º  |
|---|-----------------------|--|---|
|  | <p>9, 38 y 41</p>     | <p>Aunque —en lo que respecta a ciertos productos o servicios— un sonido se utilice habitualmente para identificar que un producto o servicio proviene de una empresa concreta, dicho sonido no puede ser percibido ni (i) como elemento funcional ni (ii) como indicador sin ninguna característica intrínseca. En particular, un signo sonoro caracterizado por una excesiva sencillez no se percibirá como marca.</p> <p>En el caso que nos ocupa, la marca solicitada es un motivo sonoro muy simple, es decir, en esencia, un sonido de campanilla banal y común que, en general, pasaría desapercibido y no sería recordado por el consumidor al que se destina.</p> | <p>13/09/2016, <a href="#">T-408/15</a>, SON D'UN JINGLE SONORE PLIM PLIM (marca sonora), EU:T:2016:468</p> |

| Signo   | Productos y servicios | Justificación  | Asunto n.º  |
|---|-----------------------|--|---|
| MUE n.º <a href="#">17 622 663</a>              | 9, 16, 35, 41, 42     | El signo solicitado consiste en una secuencia de sonidos (sintéticos) generados electrónicamente, que dura solo de 2 a 3 segundos. La impresión general es la de una secuencia electrónica de tonos muy corta y disonante. | <a href="#">R 2721/2019-4</a> ,<br>(SONIDO DE UNA CAJA CHINA CON UN AUMENTO DE LA DIAMICA EN LA PRIMERA NOTA) |
| (Sonido de un timbre)<br><a href="#">Enlace</a> | 9: <i>timbres</i>     | El sonido percibido en la marca puede relacionarse fácilmente con los productos para los que se solicita protección. Por tanto, la marca se consideraría carente de carácter distintivo.                                   | Ejemplo PC11  |

| Signo  | Productos y servicios   | Justificación   | Asunto n.º  |
|--|---|---|---|
| <p>(Sonido de una lata al abrirse)</p> <p><a href="#">Enlace</a></p> | <p>6, 29, 30, 32, 33</p>  | <p>El consumidor pertinente percibe el <b>primer elemento</b> de la marca — <b>el sonido de abrir una lata</b> — como puramente técnico y funcional. Esto se debe a que es intrínseco a una solución técnica específica empleada para la manipulación y el consumo de las bebidas solicitadas (§ 40). Su <b>segundo elemento sonoro, el burbujeo</b>, se percibe como una referencia a las bebidas para las que se solicita protección (§ 42).</p> <p>Percibida en su totalidad, la marca no es distintiva (§ 43, 48). Esto es así a pesar del silencio de diez segundos entre los dos elementos sonoros y la longitud (de nueve segundos) del segundo elemento sonoro. Tales matices de los sonidos clásicos producidos por las bebidas al abrir su envase se perciben como <b>meras variantes de los sonidos habituales</b> (§ 45).</p> <p><b>No son lo suficientemente «fuertes» como para distinguirse de sonidos comparables</b> (§ 46).</p> | <p>(07/07/2021, <a href="#">T-668/19</a>, KLANG EINES GERÄUSCHES, WELCHES MAN BEIM ÖFFNEN EINER GETRÄNKEDOSE HÖRT, EU:T:2021:420)</p> |
| <p>FINAL</p>   | <p>Directrices relativas al examen ante la Oficina, Parte B</p> | <p>El mero hecho de que, habitualmente, el burbujeo sea más corto y que</p>   | <p>Página 481</p> <p>31/03/2023</p>   |

*Ejemplos de marcas aceptables*

| Signo   | Productos y servicios                 | Justificación  | Asunto n.º  |
|---|---------------------------------------|--|---|
| N/A (archivo electrónico)<br>[Secuencia breve de sonidos fácilmente identificables]   | 9, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45 | El signo es corto, pero no demasiado simple y puede ser memorizado por el consumidor pertinente.                               | MUE n.º <a href="#">17 396 102</a>                                  |
| N/A (archivo electrónico)<br>[Voz humana]   | 3, 9, 16, 25, 28, 35, 41, 43          | Palabra distintiva claramente pronunciada (barça)  | MUE n.º <a href="#">17 700 361</a>                                  |
| <br>[Secuencia de cuatro tonos diferentes, inicialmente disminuyendo en una cuarta y después aumentando, para finalizar en tonalidades medias]   | 16, 35, 42                            | Secuencias de sonidos similares a tintineos, capaces de identificar productos y servicios.                                     | <a href="#">R 2056/2013-4</a> KLANG DER PSD-BANK MUSIK (KLANGMARKE) |
| <br>[Las dos primeras notas «la» más cortas suenan con menos potencia que la nota «do» que le sigue, más larga y alta. La nota «do» más larga y alta, en consecuencia, se acentúa a causa de su tono, longitud y potencia] | 9, 16, 35, 36, 41, 42                 | Según la experiencia general, las secuencias de sonidos similares a tintineos permiten distinguir entre productos y servicios. | <a href="#">R 87/2014-5</a> KLANG EINER NOTENSEQUENZ (KLANGMARKE)   |

| Signo  | Productos y servicios  | Justificación  | Asunto n.º  |
|--|--|--|---|
| MUE n.º <a href="#">18 063 460</a>                     | 10: <i>aparatos electrónicos y médicos e instalaciones sanitarias,</i> | La presente sintonía tiene una secuencia de tonos algo más compleja que las señales operativas habituales de los dispositivos electrónicos, que solo se perciben como tonos de señal simples (apartado 19)   | <a href="#">R 2821/2019-1</a> ,<br>23/07/2020 (KLANG VON BASS: D3; A3, ACHTENPAUSE UND HÖHEN; E6; A5) |
| <a href="#">Enlace</a>                                 | 41: <i>Distribución de películas con fines de entretenimiento</i>      | La longitud y la complejidad de la secuencia de notas le confieren una cierta fuerza, lo que le permite funcionar como una indicación del origen comercial. Por lo tanto, la melodía se considera distintiva para los servicios para los que se solicita protección. | Ejemplo PC11  |
| (Sonido del mugido de una vaca) <a href="#">Enlace</a> | 11: <i>inodoros</i>  | El sonido percibido en la marca no guarda relación alguna con los productos para los que se solicita protección y tiene fuerza suficiente como para ser reconocido por el consumidor como una indicación del origen comercial. Por tanto, se considera distintivo.   | Ejemplo PC11  |

## 15 Marcas de movimiento

El [artículo 3, apartado 3, letra h\), del REMUE](#) describe una **marca de movimiento** como una marca que consiste en un movimiento o un cambio en la posición de los

elementos de la marca, o que los incluya. El término «que los incluya» significa que estas marcas no solo abarcan el movimiento en sí, sino también movimientos que contienen elementos verbales o figurativos, tales como logotipos o etiquetas.

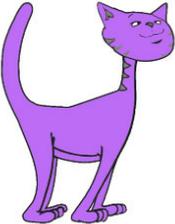
La definición propuesta no limita las marcas de movimiento a aquellas que representen movimiento. Un signo también se puede calificar como marca de movimiento si es capaz de mostrar un cambio en la posición de los elementos (p. ej., una secuencia de imágenes fijas), un cambio de color o un cambio de elementos entendido como la sustitución de una imagen por otra. Las marcas de movimiento no incluyen sonidos (véanse las marcas multimedia *infra*).

En ausencia de jurisprudencia pertinente, los criterios generales para apreciar el carácter distintivo se aplicarán a dichas marcas. La marca será distintiva en el sentido del [artículo 7, apartado 1, letra b\), del RMUE](#) si es capaz de identificar los productos o servicios para los que se solicita el registro como procedentes de una empresa determinada y, por tanto, distinguirlos de los de otras empresas. Este carácter distintivo se evaluará refiriéndose, en primer lugar, a los productos o servicios para los que se solicite el registro y, en segundo lugar, a la percepción del público destinatario de dicho signo. El público destinatario no percibirá, necesariamente, dichas marcas de la misma forma que una palabra o una marca figurativa.

Según la Red de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, las oficinas de marcas de la Unión Europea han acordado una Práctica común en relación con los nuevos tipos de marcas: examen de los requisitos formales y motivos de denegación. Acordaron ejemplos de marcas de movimiento que se consideran distintivas/no distintivas en relación con los productos o servicios correspondientes. A continuación, se reproducen algunos ejemplos. Pueden encontrarse otros ejemplos en el [documento de la práctica común PC 11](#).

#### *Ejemplos de marcas aceptadas*

| Representación parcial del signo (a efectos de referencia)                          | Clases        | Asunto N.º                         | Comentarios  |
|---|---------------|------------------------------------|--|
|  | 9, 35, 38, 41 | MUE n.º <a href="#">17 894 840</a> | Boceto de un apóstrofo rojo sobre fondo blanco, sobre el que aparece el eslogan «The future is exciting», que luego se sustituye por la palabra «Ready?» |

|   |                |                                    |  |
|---|----------------|------------------------------------|--|
|  <p>TIMEQUBE</p> | 14             | MUE n.º <a href="#">17 911 214</a> | La palabra «TIMEQUBE» sobre fondo blanco, acompañada de un cubo, que cambia de color, de blanco a verde, de amarillo a marrón y de marrón a rojo, con todos los matices intermedios.   |
|                  | 9: ordenadores | <a href="#">Ejemplo PC11</a>       | El elemento figurativo de la marca de movimiento se considera distintivo en sí mismo. En combinación con el cambio de colores, el consumidor lo percibirá como una indicación del origen comercial de los productos solicitados. |

*Ejemplos de marcas no aceptables*

| Representación parcial del signo (a efectos de referencia)                          | Clases            | Asunto N.º                   | Comentarios  |
|---|-------------------|------------------------------|--|
|  | 3: jabón en polvo | <a href="#">Ejemplo PC11</a> | Considerando que el movimiento del elemento verbal no distintivo/descriptivo «Premium» no es inusual ni llamativo, el signo no es susceptible de ser reconocido por el consumidor como una indicación del origen comercial. Por lo tanto, la marca de movimiento se considera no distintiva. |

|   |                                       |                                     |  |
|---|---------------------------------------|-------------------------------------|--|
|  | <p>39: <i>servicios de viajes</i></p> | <p><a href="#">Ejemplo PC11</a></p> | <p>Este movimiento contiene demasiados elementos para dejar una impresión duradera en el consumidor. Se percibiría simplemente como un vídeo clip de la perspectiva de una calle. Por lo tanto, carece de carácter distintivo intrínseco y no se percibirá como una indicación del origen comercial.</p> |
|---|---------------------------------------|-------------------------------------|--|

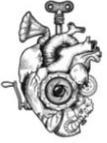
## 16 Marcas multimedia

Según el [artículo 3, apartado 3, letra i\), del REMUE](#), una **marca multimedia** es una marca constituida por la combinación de imagen y sonido, o que los incluya. El término «que los incluya» significa que estas marcas no solo abarcan la combinación de sonido e imagen en sí, sino también combinaciones que contienen elementos verbales o figurativos.

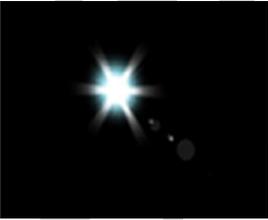
En ausencia de jurisprudencia pertinente, los criterios generales para apreciar el carácter distintivo se aplicarán a dichas marcas. La marca será distintiva en el sentido del [artículo 7, apartado 1, letra b\), del RMUE](#) si es capaz de identificar los productos o servicios para los que se solicita el registro como procedentes de una empresa determinada y, por tanto, distinguirlos de los de otras empresas. Este carácter distintivo se evaluará refiriéndose, en primer lugar, a los productos o servicios para los que se solicite el registro y, en segundo lugar, a la percepción del público destinatario de dicho signo. El público destinatario no percibirá necesariamente estas marcas del mismo modo que una marca denominativa o figurativa.

Según la Red de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, las oficinas de marcas de la Unión Europea han acordado una Práctica común en relación con los nuevos tipos de marcas: examen de los requisitos formales y motivos de denegación. Acordaron ejemplos de marcas multimedia que se consideran distintivas o no distintivas para los productos o servicios correspondientes. A continuación se muestran algunos ejemplos; pueden encontrarse otros ejemplos en la [«Comunicación común sobre nuevos tipos de marcas: examen de los requisitos formales y motivos de denegación» \(PC11\)](#).

*Ejemplos de marcas aceptables*

| Representación parcial del signo (a efectos de referencia)  | Clases                     | Asunto N.º                         | Comentarios   |
|---|----------------------------|------------------------------------|---|
|  <p><b>IFORI</b><br/>INTELLECTUAL PROPERTY &amp; TRADE LAW</p> <p><a href="#">Enlace</a></p> | 45                         | <a href="#">MUE n.º 17 279 704</a> | Registrados   |
|  <p>Figura 2:</p> <p><a href="#">Enlace</a></p>  | 31: <i>bananas frescas</i> | <a href="#">Ejemplo PC11</a>       | Aunque la imagen se considera no distintiva/descriptiva en relación con los productos solicitados, la combinación con un elemento verbal distintivo que se percibe en la marca multimedia hace que la marca sea distintiva. |

*Ejemplos de marcas no aceptables*

| Representación parcial del signo (a efectos de referencia)  | Clases                   | Asunto N.º                   | Comentarios   |
|---|--------------------------|------------------------------|---|
|  <p><a href="#">Enlace</a></p> | 3: <i>jabón en polvo</i> | <a href="#">Ejemplo PC11</a> | La banalidad de la imagen y el sonido, combinados con la brevedad del vídeo, no crean una impresión duradera en el consumidor. Por lo tanto, carece de carácter distintivo intrínseco y no se percibirá como una indicación del origen comercial. |

## 17 Marcas holograma

El [artículo 3, apartado 3, letra j\), del REMUE](#) define una **marca de holograma** como una marca compuesta por elementos con características holográficas.

En ausencia de jurisprudencia pertinente, los criterios generales para apreciar el carácter distintivo se aplicarán a dichas marcas. La marca será distintiva en el sentido del [artículo 7, apartado 1, letra b\), del RMUE](#) si es capaz de identificar los productos o servicios para los que se solicita el registro como procedentes de una empresa determinada y, por tanto, distinguirlos de los de otras empresas. Este carácter distintivo se evaluará refiriéndose, en primer lugar, a los productos o servicios para los que se solicite el registro y, en segundo lugar, a la percepción del público destinatario de dicho signo. El público destinatario no percibirá necesariamente estas marcas del mismo modo que una marca denominativa o figurativa.

Según la Red de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, las oficinas de marcas de la Unión Europea han acordado una Práctica común en relación con los nuevos tipos de marcas: examen de los requisitos formales y motivos de denegación. Acordaron ejemplos de marcas de holograma que se consideran distintivas/no distintivas para los productos y servicios correspondientes. A continuación se reproduce un ejemplo; pueden encontrarse otros ejemplos en la [«Comunicación común sobre nuevos tipos de marcas: examen de los requisitos formales y motivos de denegación» \(PC11\)](#).

*Ejemplo de una marca aceptable*

| Representación parcial del signo (a efectos de referencia)  | Clases     | Asunto n.º                   | Comentarios  |
|---|------------|------------------------------|--|
| <br><a href="#">Enlace</a> | 12: coches | <a href="#">Ejemplo PC11</a> | La combinación de los elementos verbales y figurativos distintivos en la marca de holograma hace que esta sea distintiva en su conjunto. |

***DIRECTRICES RELATIVAS AL EXAMEN DE  
LAS MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA***

***OFICINA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE  
LA UNIÓN EUROPEA  
(EUIPO)***

***Parte B***

***Examen***

***Section 4***

***Motivos de denegación absolutos***

***Capítulo 4***

***Marcas descriptivas (artículo 7, apartado 1,  
letra c), del RMUE)***

## Índice

|   |            |
|---|------------|
| <b>1 Observaciones generales.....</b>   | <b>492</b> |
| 1.1 Concepto de carácter descriptivo.....   | 492        |
| 1.2 Características mencionadas en el artículo 7, apartado 1, letra c), del RMUE.....                                 | 492        |
| 1.3 Malentendidos comunes.....  | 494        |
| 1.3.1 Término no utilizado.....   | 494        |
| 1.3.2 Imperativo de disponibilidad.....   | 495        |
| 1.3.3 Monopolio de hecho.....   | 495        |
| 1.3.4 Doble significado.....  | 495        |
| <b>2 Marcas denominativas.....</b>  | <b>496</b> |
| 2.1 Una palabra.....  | 496        |
| 2.2 Combinaciones de palabras.....  | 497        |
| 2.3 Escritura incorrecta y omisiones.....   | 500        |
| 2.4 Abreviaturas y acrónimos.....   | 502        |
| 2.5 Esloganes.....  | 503        |
| 2.6 Indicaciones geográficas.....   | 504        |
| 2.6.1 Observaciones preliminares.....   | 504        |
| 2.6.2 Apreciación de los términos geográficos.....  | 505        |
| 2.7 Términos que describen el contenido de productos o servicios.....   | 513        |
| 2.7.1 Consideraciones generales.....  | 513        |
| 2.7.2 Títulos de libros.....  | 515        |
| 2.8 Letras únicas y cifras.....   | 517        |
| 2.9 Nombres de colores.....   | 519        |
| 2.10 Nombres de bancos, periódicos/revistas y aeropuertos.....  | 522        |
| 2.11 Nombres de hoteles.....  | 525        |
| 2.12 Combinaciones de nombres de países/ciudades con un número de año.....  | 526        |
| 2.13 Códigos DCI.....   | 527        |
| <b>3 Marcas figurativas.....</b>  | <b>528</b> |
| <b>4 Umbral figurativo.....</b>   | <b>530</b> |
| 4.1 Observaciones preliminares.....   | 530        |
| 4.2 Apreciación del umbral figurativo.....  | 531        |
| 4.2.1 Elementos verbales en una marca.....  | 532        |
| 4.2.2 Elementos figurativos (elementos verbales y elementos figurativos adicionales).....                             | 537        |
| 4.2.3 Elementos denominativos y figurativos (elementos verbales estilizados y elementos figurativos adicionales)..... | 544        |

|  |            |
|--|------------|
| <b>5 Carácter descriptivo en el contexto del PC11 (marcas sonoras, marcas de movimiento, marcas multimedia y marcas de holograma).....</b> | <b>546</b> |
| 5.1 Marcas sonoras.....  | 546        |
| 5.2 Marcas de movimiento.....  | 546        |
| 5.3 Marcas multimedia.....   | 547        |
| 5.4 Marcas de holograma.....   | 548        |

Obsoleto

## 1 Observaciones generales

### 1.1 Concepto de carácter descriptivo

Deberá denegarse el registro de un signo por descriptivo cuando tenga un significado que el público pertinente perciba como información sobre los productos y servicios objeto de la solicitud. Es el caso, en particular, cuando el signo aporta información, entre otras cosas, sobre la calidad, la cantidad, las características, el destino, el tipo o el tamaño de los productos o servicios. La relación entre el término y los productos o servicios debe ser suficientemente directa y específica (20/07/2004, [T-311/02](#), Limo, EU:T:2004:245, § 30; 30/11/2004, [T-173/03](#), Nurseryroom, EU:T:2004:347, § 20), y concreta, directa e inmediata (26/10/2000, [T-345/99](#), Trustedlink, EU:T:2000:246, § 35). Si una marca es descriptiva, también carece de carácter distintivo.

El [artículo 7, apartado 1, letra c\), del RMUE](#) no se aplica a los términos que únicamente resultan sugerentes o alusivos en relación con determinadas características de los productos o servicios. Estos también se consideran, a veces, referencias vagas o indirectas a los productos o servicios (31/01/2001, [T-135/99](#), Cine Action, EU:T:2001:30, § 29).

El interés público que subyace al [artículo 7, apartado 1, letra c\), del RMUE](#) consiste en no crear derechos exclusivos sobre términos meramente descriptivos cuya utilización también podrían desear otros comerciantes. No obstante, no es necesario que la Oficina demuestre que el solicitante o sus competidores ya utilizan el término de manera descriptiva. Por consiguiente, el número de competidores que podría verse afectado es completamente irrelevante. La consecuencia de lo anterior es que si una palabra es descriptiva en su significado común y corriente, no se podrá eludir este motivo de denegación demostrando que el solicitante es la única persona que produce o es capaz de producir los productos en cuestión.

Por lo que se refiere a la base de referencia para las objeciones, véanse las [Directrices, Parte B, Examen, Sección 4, Motivos de denegación absolutos, Capítulo 1, Principios generales, punto 4.2](#)

### 1.2 Características mencionadas en el artículo 7, apartado 1, letra c), del RMUE

En el [artículo 7, apartado 1, letra c\), del RMUE](#), el término «característica» hace referencia a una propiedad fácilmente reconocible por el público pertinente de un producto o servicio para el cual se solicita un registro. Por consiguiente, un signo tan solo podrá denegarse en virtud de esta disposición si resulta razonable considerar que será reconocido realmente por el público pertinente como descriptivo de una de esas características (10/03/2011, [C-51/10 P](#), 1000, EU:C:2011:139, § 50).

Es irrelevante que esta característica sea esencial o accesorio desde el punto de vista comercial (16/10/2014, [T-458/13](#), Graphene, EU:T:2014:891, § 20). No obstante, una característica a efectos del [artículo 7, apartado 1, letra c\), del RMUE](#) deberá ser «objetiva» e «inherente a la naturaleza del producto» o servicio (06/09/2018, [C-488/16 P](#), NEUSCHWANSTEIN, EU:C:2018:673, § 44), así como «intrínseca y permanente» para ese producto o servicio (07/05/2019, [T-423/18](#), vita, EU:T:2019:291, § 44).

#### Especie de productos y servicios

Incluye los propios productos o servicios, es decir, su tipo o su naturaleza. Por ejemplo, «banco» para servicios financieros, «Perle» para vinos y vinos espumosos (01/02/2013, [T-104/11](#), Perle', EU:T:2013:51,) o «Universaltelefonbuch» para guías telefónicas internacionales (14/06/2001, [T-357/99](#) y [T-358/99](#), Universaltelefonbuch, EU:T:2001:162), o partes integrantes o componentes de los productos (15/01/2013, [T-625/11](#), EcoDoor, EU:T:2013:14, § 26).

#### Calidad

Incluye términos laudatorios referidos tanto a una calidad superior de los correspondientes productos como a la calidad intrínseca de estos. Abarca términos como «light», «extra», «fresh» o «hyper light» para productos de muy bajo contenido en calorías (27/06/2001, [R 1215/2000-3](#), Hyperlite). Asimismo, algunas cifras pueden aludir a la calidad de un producto; por ejemplo, «2000» se refiere al tamaño de un motor o «75» a la potencia (kW) del motor.

#### Cantidad

Incluye indicaciones sobre la cantidad en la que podrían venderse los productos, como «caja de seis» para la cerveza, «un litro» para las bebidas, «100» (gramos) para las barras de chocolate. Solo cuentan las medidas de cantidad que tengan alguna relevancia comercial y no todas las hipotéticamente posibles. Por ejemplo, sería aceptable «99.999» para plátanos.

#### Destino

El destino es la función de un producto o servicio, el resultado que se espera de su uso o, en términos más generales, el uso para el que está previsto el producto o servicio. Un ejemplo es «Trustedlink» para los productos y servicios del sector informático que tienen por objeto garantizar la seguridad (fiabilidad) de un enlace (26/10/2000, [T-345/99](#), Trustedlink, EU:T:2000:246). Entre los ejemplos de marcas denegadas por este motivo están «THERAPY» para los instrumentos de masaje (08/09/1999, [R 144/1999-3](#), THERAPY) y «Slim belly» para aparatos de mantenimiento físico, actividades deportivas, servicios médicos y de cuidado y belleza corporal (30/04/2013, [T-61/12](#), Slim belly, EU:T:2013:226). Esta objeción también se aplica a los accesorios: un término que describe el tipo de productos también describe el destino que se da a los accesorios relacionados con tales productos. Por consiguiente, «Rockbass» (bajo de rock) es susceptible de objeción para los accesorios de guitarras de rock (08/06/2005, [T-315/03](#), Rockbass, EU:T:2005:211 [recurso [C-301/05 P](#) sobreseído]).

#### Valor

Abarca tanto el precio (elevado o reducido) como el valor en términos de calidad. Por consiguiente, no solo se refiere a expresiones como «extra» o «top», sino también a expresiones como «barato» o «más por su dinero». También incluye expresiones que indican, en el lenguaje común, productos o servicios de calidad superior.

#### Origen geográfico

Véase el [punto 2.6](#).

#### Época de obtención del producto o de la prestación del servicio

Abarca expresiones relativas a la época en que se prestan los servicios, tanto expresamente («noticias de la tarde» o «24 horas») como de forma habitual (24/7). También incluye el momento en que se obtienen los productos, si ello reviste alguna importancia para los mismos (como la vendimia tardía para el vino). La cifra «1998» indicaría la cosecha y, por consiguiente, sería significativo para los vinos, pero no para el chocolate.

#### Otras características

Cubre otras características de los productos o servicios e indica simplemente que la lista anterior de subcategorías con arreglo al [artículo 7, apartado 1, letra c\), del RMUE](#), se ofrece únicamente a modo de ejemplo. En principio, cualquier característica relativa a los productos y servicios debe conducir a la denegación del registro con arreglo al [artículo 7, apartado 1, letra c\), del RMUE](#). Carece de pertinencia que las características de los productos o servicios que puedan describirse sean esenciales o accesorias desde el punto de vista comercial o que existan sinónimos que permitan describir las mismas características (12/02/2004, [C-363/99](#), Postkantoor, EU:C:2004:86, § 102; 24/04/2012, [T-328/11](#), EcoPerfect, EU:T:2012:197, § 41).

#### *Ejemplos de «otras características»*

- el contenido de los productos o servicios cuya protección se solicita: (véase el [punto 2.7](#));
- la identificación del consumidor final: «BIMBO» [niño en español] para *pan* (18/03/2016, [T-33/15](#), BIMBO, EU:T:2016:159) o «ellos» (27/02/2002, [T-219/00](#), Ellos, EU:T:2002:44) para *prendas de vestir*.

## **1.3 Malentendidos comunes**

Los solicitantes a menudo presentan alegaciones que ya han sido declarados irrelevantes por los tribunales. La Oficina desestimaré estos argumentos en su resolución.

### **1.3.1 Término no utilizado**

El hecho de que no pueda comprobarse una utilización descriptiva del término objeto de la solicitud es irrelevante. El examen de aplicabilidad del [artículo 7, apartado 1, letra c\), del RMUE](#) se apoya en previsiones (partiendo de que la marca se utilizará en relación con los productos y servicios reivindicados). Del texto del [artículo 7,](#)

[apartado 1, letra c\), del RMUE](#) se desprende, claramente, que basta con que la marca «pueda servir» para designar las características de los productos y servicios (23/10/2003, [C-191/01 P](#), Doublemint, EU:C:2003:579, § 33).

### 1.3.2 Imperativo de disponibilidad

A menudo, se alega que otros operadores no necesitan el término que es objeto de solicitud, que pueden utilizar indicaciones más directas o que tienen a su disposición sinónimos para describir las características de los productos. Se impone desestimar estas alegaciones por no pertinentes.

Aunque existe un interés público subyacente al [artículo 7, apartado 1, letra c\), del RMUE](#), consistente en que no se registren como marcas términos descriptivos a los que deben tener acceso todos los competidores, la Oficina no está obligada a demostrar que exista una necesidad o interés concreto presentes o futuros por parte de terceros en relación con el uso del término descriptivo objeto de la solicitud (no hay *konkretes Freihaltebedürfnis*) (04/05/1999, [C-108/97](#) & [C-109/97](#), Chiemsee, EU:C:1999:230, § 35; 12/02/2004, [C-363/99](#), Postkantoor, EU:C:2004:86, § 61).

Por consiguiente, la existencia o no de sinónimos u otros métodos más habituales de expresar el significado descriptivo de un signo resulta irrelevante (12/02/2004, [C-265/00](#), Biomild, EU:C:2004:87, § 42).

### 1.3.3 Monopolio de hecho

El hecho de que el solicitante sea el único operador que ofrezca los productos y servicios en relación con los cuales la marca resulte descriptiva no es pertinente a efectos del [artículo 7, apartado 1, letra c\), del RMUE](#). No obstante, en este caso, resultará más factible que la marca pueda registrarse sobre la base del carácter distintivo adquirido.

### 1.3.4 Doble significado

El argumento frecuentemente aducido por los solicitantes según el cual los términos objeto de la solicitud poseen más de un significado, y uno de ellos no es descriptivo en relación con los productos o servicios, deberá ser desestimado. Para denegar el registro con arreglo al [artículo 7, apartado 1, letra c\), del RMUE](#) basta con que, al menos, uno de los posibles significados del término sea descriptivo en relación con los productos y servicios de que se trate (23/10/2003, [C-191/01 P](#), Doublemint, EU:C:2003:579, § 32; confirmada por 12/02/2004, [C-363/99](#), Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97).

Dado que el examen debe centrarse en los productos o servicios objeto de la solicitud, los argumentos relativos a otros posibles significados de la(s) palabra(s) que configura(n) la marca solicitada (que no guarden relación con los productos o servicios pertinentes) carecen de relevancia. Asimismo, cuando la marca solicitada sea una marca denominativa compuesta, lo importante a efectos del examen es el

significado que pueda atribuirse, en su caso, al signo considerado **como un todo**, y no los posibles significados de los componentes analizados por separado (08/06/2005, [T-315/03](#), Rockbass, EU:T:2005:211, § 56).

## 2 Marcas denominativas

### 2.1 Una palabra

Los términos descriptivos son aquellos que consisten meramente en información sobre las características de los productos y servicios. Esto significa que los términos descriptivos no pueden desempeñar la función de marca. En consecuencia, el motivo de denegación se aplica independientemente de si un término ya es utilizado por otros competidores de modo descriptivo en relación con los productos y servicios en cuestión.

En particular, una palabra es descriptiva si, tanto para el público en general (si los productos o servicios se dirigen a este) como para un público especializado (independientemente del hecho de que los productos o servicios también se dirijan al público en general), la marca tiene un significado descriptivo:

- El término «RESTORE» resulta descriptivo para instrumentos y aparatos quirúrgicos y médicos, *stents*, catéteres y cables guía (17/01/2013, [C-21/12 P](#), Restore, EU:C:2013:23).
- «CONTINENTAL» es descriptivo para animales vivos, en particular, los perros, y para el cuidado y la cría de perros, en particular, los cachorros y animales de cría. En efecto, la palabra «Continental» indica una raza de bulldog (17/04/2013, [T-383/10](#), Continental, EU:T:2013:193).
- «TRILOBULAR» es descriptivo para tornillos. Sería percibido, inmediatamente, por los profesionales como descriptivo del hecho de que el tornillo está formado por tres lóbulos y, por tanto, describe una cualidad o característica que es, además, fundamental de esos productos (18/11/2015, [T-558/14](#), TRILOBULAR, EU:T:2015:858, § 32).

Además, como ya se ha visto, también suscitan objeciones los términos que describen características deseables de los productos y servicios.

No obstante, es importante distinguir los términos laudatorios que describen, aunque de forma general, características deseables de los productos y servicios, como ser baratos, prácticos, de calidad superior, etc., que están excluidos del registro, de los términos laudatorios en un sentido más amplio, es decir, que se refieren a connotaciones positivas o al comprador o al productor de los productos, sin referirse específicamente a los productos y servicios en cuestión.

No es descriptiva:

- «Bravo», pues no está claro quién dice «Bravo» a quién, ni lo que se elogia (04/10/2001, [C-517/99](#), Bravo, EU:C:2001:510).

## 2.2 Combinaciones de palabras

Por regla general, la **mera combinación de elementos** descriptivos de las características de los productos o servicios es, a su vez, descriptiva de dichas características. El mero hecho de unir tales elementos sin introducir ninguna modificación inusual, en particular de tipo sintáctico o semántico, solo puede dar como resultado una marca descriptiva.

No obstante, si debido al **carácter inusual de la combinación** en relación con dichos productos o servicios una combinación crea una **impresión que es lo suficientemente distante** de la producida por la mera unión de las indicaciones suministradas por los elementos que lo componen, se considerará **que dicha combinación prevalece sobre la suma de dichos elementos** (12/02/2004, [C-265/00](#), Biomild, EU:C:2004:87, § 39, 43). Los conceptos «carácter inusual de la combinación», «impresión suficientemente distante» y «de forma que prevalezca sobre la suma de dichos elementos» han de interpretarse en el sentido de que el [artículo 7, apartado 1, letra c\), del RMUE](#), no es de aplicación cuando los dos elementos descriptivos se combinan de forma imaginativa.

Se **denegó** el registro en los siguientes casos:

- «Biomild» para yogur suave y orgánico (12/02/2004, [C-265/00](#), Biomild, EU:C:2004:87);
- «Copanyline» para seguros y cuestiones financieras (19/09/2002, [C-104/00 P](#), Companyline, EU:C:2002:506);
- «Trustedlink» para software de comercio electrónico, servicios de consultoría empresarial, servicios de integración de software y servicios de formación sobre tecnologías y servicios de comercio electrónico (26/10/2000, [T-345/99](#), Trustedlink, EU:T:2000:246);
- «Cine Comedy» para la difusión de programas de radio y de televisión, producción, exhibición y alquiler de películas, cesión, transmisión, alquiler y otros derechos de explotación sobre películas (31/01/2001, [T-136/99](#), Cine Comedy, EU:T:2001:31);
- «Teleaid» para dispositivos electrónicos que transmiten voz y datos, servicios de reparación para automóviles y vehículos, explotación de una red de telecomunicaciones, servicios de grúa y de salvamento y servicios electrónicos empleados para determinar la posición de vehículos (20/03/2002, [T-355/00](#), Tele Aid, EU:T:2002:79);
- «Quick-Grip» para herramientas manuales, abrazaderas, y partes y piezas para todos esos productos (27/05/2004, [T-61/03](#), Quick-Grip, EU:T:2004:161);
- «Twist & Pour» para recipientes portátiles de plástico vendidos como parte integral de una pintura líquida con un dispositivo de almacenamiento y aplicación (12/06/2007, [T-190/05](#), Twist & Pour, EU:T:2007:171);
- «CLEARWIFI» para servicios de telecomunicaciones, concretamente, el acceso de gran velocidad a redes informáticas y de telecomunicaciones (19/11/2009, [T-399/08](#), Clearwifi, EU:T:2009:458);

- «STEAM GLIDE» para planchas eléctricas, planchas planas eléctricas, planchas eléctricas para la ropa, piezas y accesorios de esos productos (16/01/2013, [T-544/11](#), Steam Glide, EU:T:2013:20);
- «GREENWORLD» para, entre otros, combustibles gaseosos, otros combustibles, electricidad, gas para iluminación, servicios de venta al por menor en los ámbitos de los combustibles, la transmisión y el transporte de la energía eléctrica, el calor, el gas o el agua (27/02/2015, [T-106/14](#), Greenworld, EU:T:2015:123);
- «Greenline» para productos de las clases 1, 5, 6, 8, 20 y 21 que pueden ser conformes a una filosofía de cuidado del medio ambiente (30/03/2007, [R 125/2007-2](#), GREENLINE, § 15-22);
- «ecoDOOR» para productos en los que las puertas producen un impacto significativo, como lavavajillas, lavadoras, máquinas dispensadoras, electrodomésticos para cocinas 10/07/2014, [C-126/13 P](#), EcoDoor, EU:C:2014:2065).

Del mismo modo, las combinaciones del **prefijo «EURO»** con términos puramente descriptivos deberán denegarse cuando el elemento «EURO» refuerce el carácter descriptivo de la marca en su conjunto o cuando exista un vínculo razonable entre este término y los productos o servicios en cuestión. Lo expuesto se ajusta a la sentencia de 07/06/2001, [T-359/99](#), EuroHealth, EU:T:2001:151.

A continuación, se muestran ejemplos de casos en los que se **aceptó** el registro:

- GREENSEA para productos y servicios de las clases 1, 3, 5 y 42.
- MADRIDEXPORTA para las clases 16, 35, 36, 38, 39, 41 y 42 (16/09/2009, [T-180/07](#), Madridexporta, EU:T:2009:334);
- DELI FRIENDS para las clases 29, 30 y 35.

#### Combinaciones que incumplen las reglas gramaticales

El incumplimiento de las reglas gramaticales no impide que una combinación de palabras pueda considerarse una indicación descriptiva. No obstante, si la combinación posee un significado que va más allá de la suma de sus partes, podría ser aceptable (17/10/2007, [T-105/06](#), WinDVD Creator, EU:T:2007:309, § 34).

- «HIPERDRIVE» se considera descriptiva del objeto de configurar los dispositivos para herramientas, independientemente del error ortográfico del adjetivo «hyper» como «hiper» (22/05/2014, [T-95/13](#), Hiperdrive, EU:T:2014:270, § 33-42).
- «CARBON GREEN» es descriptiva para caucho regenerado, en particular, materiales carbonosos reciclados, en particular materiales rellenos de plástico, elastómero o caucho obtenidos de neumáticos pirolizados o compuestos de caucho en los que se han utilizado tales materiales de relleno, aunque los adjetivos precedan a los nombres en inglés (11/04/2013, [T-294/10](#), Carbon green, EU:T:2013:165).

Además, en el mundo de la publicidad, los artículos definidos y los pronombres (el, eso, etc.), las conjunciones (o, y, etc.) o las preposiciones (de, para, etc.) a menudo se suelen omitir. Por consiguiente, la falta de estos elementos gramaticales en ocasiones no basta para dotar de carácter distintivo a la marca.

#### Combinaciones de adjetivos y sustantivos o verbos

Para combinaciones formadas por **sustantivos y adjetivos**, se debe examinar si el significado de la combinación cambia en caso de invertirse el orden de sus elementos. Por ejemplo, «Vacations direct» (no registrable, [R 33/2000-3](#)) es equivalente a «Direct vacations», mientras que «BestPartner» no es lo mismo que «PartnerBest».

El mismo razonamiento se aplica a las palabras formadas por la **combinación de un adjetivo y un verbo**. En consecuencia, la palabra «ULTRAPROTECT» debe considerarse descriptiva para los preparados esterilizantes y sanitarios, aunque esté formada por la combinación (incorrecta desde el punto de vista gramatical) de un adjetivo (ULTRA) y un verbo (PROTECT), ya que su significado sigue entendiéndose con claridad (03/06/2013, [R 1595/2012-1](#), ULTRAPROTECT; 06/03/2012, [T-565/10](#), Highprotect, EU:T:2012:107).

#### Combinaciones de palabras en diferentes lenguas

Las combinaciones compuestas por palabras de dos lenguas diferentes pueden ser susceptibles de objeción, siempre que los consumidores destinatarios comprendan el significado descriptivo de todos los elementos sin gran dificultad. Este podría ser el caso, en particular, cuando el signo contiene términos básicos en un idioma que comprenden fácilmente los hablantes del otro idioma o si los términos son similares en ambas lenguas. Por ejemplo, si la marca está compuesta por un término descriptivo básico perteneciente al idioma «A» y por otra palabra descriptiva en el idioma «B», el signo en su conjunto seguirá siendo descriptivo cuando se suponga que los hablantes del idioma «B» serán capaces de captar el significado del primer término.

Las solicitudes que consisten en palabras descriptivas o expresiones repetidas en diferentes idiomas constituyen un caso especial, dado que se trata de simples traducciones. Estas marcas se deben considerar descriptivas si el consumidor destinatario entiende que cada una de las palabras o expresiones es, de hecho, simplemente la traducción de un significado descriptivo, por ejemplo si la proximidad entre los términos que contiene la marca lleva al consumidor a comprender que todos ellos tienen el mismo significado descriptivo en las diversas lenguas. Por ejemplo:

- La MUE n.º 3 141 017, «Le salon virtuel de l'industrie – Industry virtual exhibition – Die virtuelle Industriemesse – Il salon virtuale dell'industria – El salón virtual de la industria» para servicios de las clases 35, 38 y 42.

Los siguientes son ejemplos de casos en los que se **denegó** el registro:

- La MUE n.º 12 596 169 «BABYPATAUGEOIRE», para las clases 20 y 42 en relación con sillas y el diseño de sillas para bebés. El signo está compuesto por un término inglés y otro francés que serían inmediatamente comprensibles para la parte francófona del público (la parte francófona del público comprenderá el término «baby»).
- «EURO AUTOMATIC PAIEMENT», para las clases 9 y 36 (05/09/2012, [T-497/11](#), Euro automatic paiement, EU:T:2012:402, combinación de términos ingleses y franceses).

## 2.3 Escritura incorrecta y omisiones

Una escritura incorrecta no modifica, necesariamente, el carácter descriptivo de un signo. En primer lugar, es posible que las palabras se escriban de forma incorrecta debido a la influencia de otro idioma o de la ortografía de una palabra en territorios ajenos a la Unión Europea, como el inglés americano, las jergas o el deseo de hacerlas más modernas. Son ejemplos de signos que han sido denegados:

- 'Xtra' (27/05/1998, [R 20/1997-1](#));
- 'Xpert' (27/07/1999, [R 230/1998-3](#));
- 'Easi-Cash' (20/11/1998, [R 96/1998-1](#));
- 'Lite' (27/02/2002, [T-79/00](#), Lite, EU:T:2002:42);
- 'Rely-able' (30/04/2013, [T-640/11](#), Rely-able, EU:T:2013:225);
- 'FRESHHH' (26/11/2008, [T-147/06](#), Freshhh, EU:T:2008:528).

Asimismo, los consumidores comprenderán, sin mayor esfuerzo mental, la «@» como una letra «a» o la palabra «at» en inglés (*en*) y el signo «€» como una letra «e». Los consumidores sustituirán números concretos por palabras, por ejemplo, en inglés «2» como «to» (*por*) y «4» como «for» (*para*).

Sin embargo, si la escritura incorrecta resulta simplemente imaginativa o llamativa, o cambia el significado de la palabra (aceptado: «D'LICIOUS», marca de la Unión Europea n.º 13 729 348 [en lugar de «delicious»], «FANTASTICK», marca de la Unión Europea n.º 13 820 378 [en lugar de «fantastic»]), el signo puede registrarse.

Por regla general, la escritura incorrecta atribuye al signo un grado suficiente de carácter distintivo cuando:

- es sorprendente, inesperada, inusual, arbitraria o
- puede modificar el significado del elemento verbal o requiere un mínimo de esfuerzo de interpretación por parte del consumidor para relacionarla de forma directa e inmediata con el término al que presuntamente hace referencia.

Se denegaron las siguientes marcas:

| Signo  | Justificación  | Asunto n.º  |
|--|--|---|
| <b>ACTIVMOTION SENSOR</b><br>MUE n.º 10 282 614 para productos de la clase 7 (equipos de limpieza de piscinas y spas, en particular, barredoras, aspiradores y sus piezas) | La marca simplemente consiste en «ACTIV» —una escritura claramente incorrecta de la palabra «ACTIVE»—, «MOTION» y «SENSOR». Combinadas, las palabras forman una combinación perfectamente comprensible y llanamente descriptiva y, por consiguiente, fue denegada. | 06/08/2012, <a href="#">R 716/2012-4</a> , ACTIVMOTION SENSOR, § 11 |

| Signo  | Justificación  | Asunto n.º  |
|--|--|---|
| <p><b>XTRAORDINARIO</b></p> <p>Registro internacional que designa la UE n.º 930 778, para productos de la clase 33 (tequila)</p> | <p>Este término no existe, pero se asemeja mucho al adjetivo en español «extraordinario». Los consumidores españoles y portugueses percibirían el signo como una escritura incorrecta de una palabra que significa «notable», «especial», «espectacular», «soberbio» o «maravilloso» y, como tal, atribuirían un significado descriptivo al signo.</p> | <p>04/07/2008, <a href="#">R 169/2008-1</a>, Xtraordinario, § 11-12</p> |

Sin embargo, las siguientes marcas se **aceptaron**:

| Signo  | Justificación  | Asunto n.º  |
|--|--|---|
| <p><b>LINQ</b></p> <p>MUE n.º 1 419 415 que comprende productos y servicios de las clases 9 y 38</p> | <p>Esta palabra es un término inventado que no figura en ningún diccionario conocido, y no se acreditó que dicha palabra constituyera una escritura incorrecta habitual de un término que se utilizase en los círculos comerciales de interés del solicitante. Dado que la palabra es corta, la letra final «Q» se percibirá como peculiar, de modo que la escritura de fantasía resulta evidente.</p> | <p>04/02/2002, <a href="#">R 9/2001-1</a>, LINQ, § 13</p> |

| Signo  | Justificación  | Asunto n.º  |
|--|--|---|
| <p><b>LIQID</b></p> <p>MUE n.º 5 330 832 que inicialmente cubría productos de las clases 3, 5 y 32</p> | <p>En esta marca denominativa, la combinación «QI» es muy común en la lengua inglesa, pues la letra «Q» suele ir seguida de una «U». La impactante escritura incorrecta de la palabra «liquid» permite, incluso a un consumidor apresurado, percibir la peculiaridad de la palabra «LIQID». Además, esta escritura no solo afectaría a la impresión visual producida por el signo, sino también a la auditiva, pues el signo solicitado se pronunciaría de forma distinta a la palabra «liquid».</p> | <p>22/02/2008, <a href="#">R 1769/2007-2</a>, LIQID, § 25</p> |

## 2.4 Abreviaturas y acrónimos

Las abreviaturas de términos descriptivos son, en sí mismas, descriptivas si se han utilizado realmente de ese modo y el público pertinente, general o especializado, las identifica con el término descriptivo completo. El mero hecho de que una abreviatura se derive de un término descriptivo no basta (13/06/2014, [T-352/12](#), Flexi, EU:T:2014:519).

Los siguientes signos fueron denegados porque el significado descriptivo para el público pertinente podía demostrarse claramente:

- SnTEM (12/01/2005, [T-367/02](#) – [T-369/02](#), SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3);
- TDI 03/12/2003, [T-16/02](#), TDI, EU:T:2003:327 (recurso [C-82/04 P](#) admitido);
- LIMO (20/07/2004, [T-311/02](#), Limo, EU:T:2004:245);
- BioID (05/12/2002, [T-91/01](#), BioID, EU:T:2002:300 [mediante el recurso [C-37/03 P](#) se anuló la sentencia del Tribunal y la resolución de la Segunda Sala de Recurso]).

Las bases de datos de Internet, como «Acronym Finder», se deben utilizar como base de referencia con la debida cautela. Es preferible utilizar libros técnicos de referencia o las obras científicas de divulgación, por ejemplo, en el ámbito de la informática. Por otra parte, el uso de la abreviatura por un determinado número de operadores en el sector de que se trata en Internet basta para acreditar el uso efectivo de dicha abreviatura.

Los signos compuestos por un acrónimo independiente y no descriptivo que preceda o siga a una combinación de elementos verbales descriptivos suscitarán objeciones por ser descriptivos cuando el público destinatario los perciba simplemente como una expresión combinada con una abreviatura de dicha combinación de palabras, por ejemplo, «Multi Markets Fund MMF». Ello se debe a que el acrónimo y la combinación de palabras sirven para explicitarse recíprocamente y para subrayar el vínculo que existe entre los mismos (15/03/2012, [C-90/11](#) & [C-91/11](#), Natur-Aktien-Index / Multi Markets Fund, EU:C:2012:147, § 32, 34, 40). Será así, incluso, cuando el acrónimo no refleje los meros «elementos accesorios» de la combinación de palabras, como artículos, preposiciones o signos de puntuación, como en el siguiente ejemplo: «The Statistical Analysis Corporation – SAC».

Aunque la norma anterior abarca la mayoría de los casos, no todos los supuestos de combinaciones de elementos verbales descriptivos yuxtapuestos a una abreviatura de dicha combinación se considerarán descriptivos en su conjunto. Ejemplo de ello son los casos en los que el público destinatario no percibe de forma inmediata el acrónimo como una abreviatura de la combinación de elementos verbales descriptiva, sino como un elemento distintivo que hará del signo en su conjunto más que la suma de sus partes, como en el siguiente ejemplo:

- «The Organic Red Tomato Soup Company – ORTS».

## 2.5 Esloganes

Un eslogan es susceptible de objeción con arreglo al [artículo 7, apartado 1, letra c\), del RMUE](#) si transmite de forma directa información sobre el tipo, la calidad, el destino u otras características de los productos o servicios.

Los criterios establecidos en la jurisprudencia para apreciar si un eslogan es o no descriptivo son idénticos a los aplicados a las marcas denominativas que únicamente contienen un elemento (06/11/2007, [T-28/06](#), Vom Ursprung her vollkommen, EU:T:2007:330, § 21). No es adecuado aplicar a los esloganes criterios más estrictos que los aplicados a otro tipo de signos, en particular, teniendo en cuenta que el término «eslogan» no se refiere a una subcategoría especial de signos (12/07/2012, [C-311/11 P](#), Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 26, 40).

### Ejemplo de un eslogan descriptivo

- Una solicitud referida a la clase 9 (*sistemas de navegación por satélite*, etc.) para «FIND YOUR WAY» (18/07/2007, [R 1184/2006-4](#)) suscitó objeciones con arreglo al artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del RMUE. La expresión FIND YOUR WAY en relación con los productos objeto de solicitud de la clase 9 tiene el claro propósito de informar al consumidor pertinente de que los productos de la parte recurrente ayudan a los consumidores a identificar ubicaciones geográficas para encontrar su camino. El mensaje que transmite el signo solicitado se refiere, de forma directa, al hecho de que los consumidores encontrarán el trayecto para viajar de un lugar a otro cuando utilicen los productos en cuestión.

- «BUILT TO RESIST» solo puede tener un único significado en relación con papel, artículos de papelería y artículos de oficina de la clase 16; cuero, cuero de imitación, artículos de viaje no incluidos en otras clases y guarnicionería de la clase 18 y prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería de la clase 25, en particular, que los productos se han fabricado para durar y que, por consiguiente, son resistentes al uso y desgaste (16/09/2009, T-80/07, [T-80/07](#), EU:T:2009:332, § 27-28).

#### Ejemplo de un eslogan no descriptivo

- «WET DUST CAN'T FLY» no describe cómo funcionan los productos, aparatos y servicios de limpieza de las clases 3, 7 y 37. Los productos de limpieza no están diseñados para humedecer el polvo para evitar que se disperse, sino para hacer que la suciedad se desintegre y se desaparezca. Los aparatos de limpieza filtran el polvo a través de líquidos, pero no están diseñados para mojar el polvo con el fin de evitar que se levante (22/01/2015, [T-133/13](#), WET DUST CAN'T FLY, EU:T:2015:46, § 23-24, 27).

## 2.6 Indicaciones geográficas

### 2.6.1 Observaciones preliminares

Un término geográfico se refiere a cualquier nombre de un lugar, por ejemplo un país, región, ciudad, lago o río. Esta lista no es exhaustiva. Las formas adjetivadas no difieren lo suficiente del término geográfico original como para que el público destinatario piense en otra cosa que en el término geográfico (15/10/2003, [T-295/01](#), Oldenburger, EU:T:2003:267, § 39). Por ejemplo, «alemán» se percibirá como referido a Alemania y «francés» seguirá percibiéndose como referido a Francia. Asimismo, los términos anticuados como «Ceilán», «Bombay» o «Birmania» entran dentro del ámbito de este concepto solo en caso de que se usen aún de forma habitual o los consumidores los entiendan como una designación de origen.

Es de **interés público** que estén disponibles signos que sirvan para designar el origen geográfico de los productos o servicios porque, entre otras cosas, porque pueden ser una indicación de la calidad y de otras características de las categorías de productos en cuestión y, además, pueden influir de diversos modos en las preferencias de los consumidores, por ejemplo, debido a que la asociación de los productos o servicios a un lugar puede provocar una respuesta favorable (15/01/2015, [T-197/13](#), MONACO, EU:T:2015:16, § 47; 25/10/2005, [T-379/03](#), Cloppenburg, EU:T:2005:373, § 33).

En este punto ([2.6](#)) el concepto «término geográfico» se emplea de manera que abarca **cualquier** indicación geográfica de una solicitud de marca de la Unión Europea, mientras que las expresiones «indicación geográfica protegida» y «denominación de origen» o «indicación de procedencia» se utilizan **exclusivamente** en el contexto de la legislación específica que las protege. Las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas protegidas por los Reglamentos de la UE

específicos en la materia se tratan en la sección relativa al [artículo 7, apartado 1, letra j\), del RMUE](#).

## 2.6.2 Apreciación de los términos geográficos

El registro de nombres geográficos como marcas no es posible cuando dicho nombre geográfico **ya sea famoso** sea **conocido para la categoría de productos en cuestión**, por consiguiente, **se asocie** a dichos productos o servicios en la mente del grupo de personas destinatarias o cuando sea **razonable** contar con que el término pueda, en opinión del público destinatario, designar el origen geográfico de la categoría de los productos o servicios de que se trate (15/01/2015, [T-197/13](#), MONACO, EU:T:2015:16, § 48; 25/10/2005, [T-379/03](#), Cloppenburg, EU:T:2005:373, § 34).

Como en el caso de todos los demás términos descriptivos, el criterio es si el término geográfico **describe características objetivas de los productos y servicios**. La apreciación debe realizarse en relación con los productos y servicios cuya protección se solicita y a la percepción del público destinatario.

En esta parte de las Directrices, el carácter descriptivo del término geográfico puede referirse a:

- el lugar de producción de los productos;
- el lugar en el que los productos fueron concebidos y diseñados (06/09/2018, [C-488/16 P](#), NEUSCHWANSTEIN, EU:C:2018:673, § 48);
- el lugar en que se prestan los servicios,
- el lugar que influye en las preferencias de los consumidores (p. ej., por el tipo de vida) al evocar una respuesta favorable (15/01/2015, [T-197/13](#), MONACO, EU:T:2015:16, § 47; 25/10/2005, [T-379/03](#), Cloppenburg, EU:T:2005:373, § 33).

El uso de nombres geográficos como marcas también se trata en otras partes de las Directrices. Por ejemplo, cuando dicho signo indica el contenido de los productos o servicios, se aplica la parte pertinente de las Directrices (es decir, el [punto 2.77](#) infra sobre el contenido).

La siguiente evaluación en dos fases debe llevarse a cabo al evaluar los nombres geográficos como marcas.

Primer paso: el término es comprendido por el público destinatario como un nombre geográfico.

El **primer paso** para analizar un término geográfico consiste en determinar si el público destinatario lo entiende como tal. En principio, el [artículo 7, apartado 1, letra c\), del RMUE](#) no excluye el registro de nombres geográficos que sean desconocidos para el público destinatario o, al menos, desconocidos como la designación de un punto geográfico (15/01/2015, [T-197/13](#), MONACO, EU:T:2015:16, § 49; [T-379/03](#), Cloppenburg, EU:T:2005:373, § 36). Si es el caso o no se determinará tomando como base a un consumidor normalmente informado y con conocimientos generales suficientes, pero que no sea un especialista en geografía. Para que se plantee una objeción, la Oficina debe demostrar que el público destinatario conoce el

término geográfico y lo identifica como un lugar (15/01/2015, [T-197/13](#), MONACO, EU:T:2015:16, § 51).

**Segundo paso:** el término designa a) un lugar vinculado con los productos y servicios o b) puede considerarse razonablemente que designa el origen geográfico de los productos y servicios.

El segundo paso es determinar si el término geográfico objeto de solicitud designa un lugar que **presenta actualmente** para el público destinatario, un vínculo con los productos o servicios cuya protección se solicita o si **es razonable contar** con que se asociará con dichos productos en el futuro (04/05/1999, [C-108/97](#) & [C-109/97](#), Chiemsee, EU:C:1999:230, § 31), o que dicho nombre pueda, para el público destinatario, designar el origen geográfico de esa categoría de productos o servicios (15/01/2015, [T-197/13](#), MONACO, EU:T:2015:16, § 48; [T-379/03](#), Cloppenburg, EU:T:2005:373, § 34).

Para determinar si existe tal vínculo, el Tribunal ha aclarado que se deben tener en cuenta los siguientes factores (04/05/1999, [C-108/97](#) & [C-109/97](#), Chiemsee, EU:C:1999:230, § 32, 37; [T-379/03](#), Cloppenburg, EU:T:2005:373, § 38), a saber, el grado de familiaridad con:

- el término geográfico,
- las características del lugar que designa el término, y
- la categoría de productos o servicios.

1. Lugares **asociados en la actualidad** con los productos o servicios reivindicados

No podrán registrarse como marcas los nombres geográficos que designen lugares geográficos determinados que ya sean famosos o conocidos por la categoría de productos o servicios de que se trate y que, por lo tanto, estén asociados a dicha categoría en la mente del grupo de personas destinatarias (15/10/2003, [T-295/01](#), Oldenburger, EU:T:2003:267, § 31).

Por ejemplo, «Milano» debe denegarse para *prendas de vestir*, «Frankfurt» para *servicios financieros* e «Islas Canarias» para *servicios de visitas turísticas, guías turísticas y excursiones*, y «Suiza» para servicios bancarios, productos cosméticos, chocolate y relojes.

| Signo | Justificación | Asunto n.º |
|-------|---------------|------------|
|-------|---------------|------------|

|  |   |  |
|--|---|--|
| <p>ST ANDREWS<br/>Clases 25, 28, 35 y 41</p> | <p>El Tribunal consideró que todos los servicios de la clase 41 podían estar directamente relacionados con el deporte de golf y, en particular, con la organización y planificación de eventos, competiciones, conferencias, congresos, seminarios, exposiciones y formación relacionados con el golf, incluidos los servicios de club y las publicaciones relacionadas con los anteriores, es decir, con el ámbito particular por el que la ciudad de St Andrews era conocida (apartado 35).</p>   | <p>20/11/2018,<br/><a href="#">T-790/17</a>,<br/>ST ANDREWS,<br/>EU:T:2018:811</p> |
| <p>KARELIA<br/>Clases 4 y 10</p>             | <p>Carelia es una región situada en Finlandia que tiene lazos históricos con Suecia.</p> <p>Para llegar a la conclusión de que el público pertinente percibirá que la marca solicitada describe el origen geográfico de los productos de que se trata, la Sala de Recurso tuvo en cuenta la considerable notoriedad de la región de Carelia para la producción de biomasa y biocarburantes y la sensibilización del público de la importancia de esta industria y de la producción de bioenergía en Finlandia y, más concretamente, en la región de Carelia. Por consiguiente, teniendo en cuenta las características de esta región y el conocimiento que el público pertinente tiene de ella, la Sala pudo considerar, acertadamente, que el término «carelia» se refería a un lugar que actualmente tiene una relación con los productos de que se trata en la mente del público pertinente, al menos, en lo que atañe al público finlandés (apartado 31).</p> | <p>06/10/2017,<br/><a href="#">T-878/16</a>, KARELIA,<br/>EU:T:2017:702</p>        |

2. Que **pueda suponerse razonablemente** que un lugar se asociará, en el futuro, a dichos productos o servicios o que un nombre pueda, en la mente del público pertinente, designar el origen geográfico de esa categoría de productos o servicios. Al establecer si la suposición antes mencionada es acertada, se deben considerar las siguientes circunstancias:

- Existen algunos términos geográficos, como los nombres de determinadas regiones o países, que gozan de amplio reconocimiento y fama por la alta calidad de sus productos o servicios. Cuando un signo está formado por tales términos geográficos, no es necesario examinar detalladamente la relación entre

el lugar y cada uno de los productos o servicios (a sus categorías). Tales signos pueden ser denegados por ser percibidos como una referencia a la calidad de los productos o de los servicios, a saber, la vinculada al término geográfico(15/12/2011, [T-377/09](#), Passionately Swiss, EU:T:2011:753, § 43-45).

- La naturaleza y tamaño de la ubicación geográfica en cuestión. En general, existe una correlación entre el tamaño geográfico, la variedad de productos o servicios disponibles en el lugar de que se trate y los correspondientes conocimientos o expectativas por parte de los consumidores. A este respecto, se supone que el nombre de un país se asociará, en principio, a los productos o servicios en cuestión y que, por consiguiente, el público percibirá el nombre de un país como una indicación del origen geográfico de los productos o servicios. Sin embargo, esta suposición no descarta, automáticamente, la necesidad de apreciar si el público establece o no efectivamente tal vínculo descriptivo entre el signo y los productos o servicios. Además, en función de la naturaleza del lugar, deben tenerse en cuenta sus características. Características como las condiciones naturales, las industrias típicas de la zona geográfica o la tradición de fabricar los productos en cuestión son factores importantes a tener en cuenta. El mero hecho de que una parte de la producción de los productos en cuestión o de la provisión de los servicios correspondientes esté ubicada en el lugar geográfico de que se trate no basta, *per se*, para corroborar la suposición anteriormente citada.
- Sectores de mercado. Se debe tener en cuenta que, en determinados sectores del mercado, como la industria del automóvil o del mueble, es frecuente utilizar topónimos sin una connotación geográfica real, por ejemplo, para designar modelos o gamas de productos.

**No es preciso** determinar que el nombre designa, en realidad, el origen geográfico **verdadero** de los productos. Basta con demostrar que el vínculo que se establece entre el nombre del lugar y los productos puede provocar que el público perciba el signo impugnado como una indicación del origen de dichos productos (15/10/2003, [T-295/01](#), Oldenburger, EU:T:2003:267, § 43).

La denegación del registro con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c), del RMUE no puede basarse, exclusivamente, en el hecho de que los productos o servicios puedan producirse o prestarse **teóricamente** en el lugar designado por el término geográfico (08/07/2009, [T-226/08](#), Alaska, EU:T:2009:257).

Por consiguiente, si puede concluirse que existe una relación particular entre el lugar geográfico designado por el signo y los productos o servicios para los que se solicita la protección, la Oficina formulará una objeción.

| Signo  | Justificación  | Asunto n.º   |
|--|--|--|
| <p>MIAMI</p> <p>Clase 25: Pantalones de chándal, chándales</p> | <p>Miami es una gran ciudad que atrae a una gran cantidad de turistas (apartado 24)</p> <p>A diferencia de las indicaciones que se refieren a un país de producción, no es habitual referirse a una ciudad como un lugar de producción de ropa. El consumidor sabe que la ropa se puede producir en muchos lugares, incluso bajo la misma marca, y, de hecho, no necesariamente en el lugar donde tiene su sede el titular de la marca, sino principalmente en países de bajos salarios. Cuando la producción tiene lugar dentro de la UE, normalmente se indica el país en cuestión y no una ciudad concreta. Tal como señala acertadamente la resolución impugnada, esto solo sería diferente en el caso de aquellas ciudades que el consumidor pueda asociar, en la actualidad, con la moda o con el diseño de moda, como París. Sin embargo, esto también tendría que ser probado porque, en general, el diseño de moda también puede darse en cualquier parte del mundo (apartado 27).</p> <p>Además, no hay razones que expliquen por qué los consumidores de la UE asociarían la ciudad de Miami, entre todos los lugares, con chándales. No existe una relación particular entre las características geográficas o climáticas de la ciudad de Miami o del estado de Florida (incluidas sus playas) y la naturaleza de los chándales.</p> | <p>08/06/2018,<br/> <a href="#">R 2528/2017-4</a>, MIAMI</p> |

El mero hecho de que un término geográfico sea utilizado por un solo productor no basta para superar una objeción, aunque es un argumento importante que debe tenerse en cuenta al evaluar el carácter distintivo adquirido.

Se rechazaron las siguientes marcas:

| Signo   | Justificación  | Asunto n.º  |
|---|--|---|
| <p>BRASIL</p> <p>Clase 32: Cervezas; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas.</p> <p>Clase 33: Whisky; bebidas a base de whisky</p>   | <p>La Sala reconoció que la mera existencia de fabricación de whisky en Brasil no era suficiente, por sí sola, para dar por hecho que el consumidor destinatario de whisky establecería un vínculo entre el signo y los productos. No obstante, debía valorarse si era razonable asumir que tal vínculo podría establecerse en el futuro. La Sala de Recurso valoró diversos factores, incluido el hecho de que la práctica corriente en el sector consiste en indicar el origen geográfico del whisky y de las bebidas fabricadas a base de whisky. Concluyó que la designación «Brasil» puede comprenderse como una indicación informativa para el whisky y las bebidas fabricadas a base de whisky (apartado 29).</p>   | <p>06/02/2014,<br/> <a href="#">R 434/2013-1</a>,<br/>                     Brasil</p>                                       |
| <p>SUEDTIROL</p> <p>Clase 35: Gestión de negocios comerciales; Administración comercial; trabajos de oficina.</p> <p>Clase 39: Embalaje y almacenamiento de mercancías.</p> <p>Clase 42: <i>Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en estos ámbitos; análisis e investigación industriales, diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software; servicios jurídicos.</i></p> | <p>El Tribunal consideró que la Sala Ampliada actuó con acierto al concluir que servicios tales como los designados por la marca impugnada se ofrecen, en principio, en todas las regiones de un determinado nivel de importancia económica (apartado 41).</p> <p>Además, es cierto que el público destinatario puede tomar la marca impugnada como referencia de una calidad específica de los servicios en cuestión; por ejemplo, que los servicios están adaptados a los requisitos particulares de las empresas que operan en la región, caracterizada por un determinado contexto político, administrativo y lingüístico. Así, el uso de una indicación de procedencia geográfica puede transmitir a las partes afectadas una idea o imagen positiva de una calidad particular de aquellos servicios, en el sentido de la jurisprudencia (apartado 42).</p> | <p>20/07/2016,<br/> <a href="#">T-11/15</a>,<br/>                     SUEDTIROL,<br/>                     EU:T:2016:422</p> |

| Signo   | Justificación  | Asunto n.º  |
|---|--|---|
| <p>VIRO<br/>Clases 9 y 11</p>                   | <p>El signo «VIRO» es percibido por los consumidores pertinentes que entienden finlandés como el nombre de Estonia. Por lo tanto, designa, en la percepción del público pertinente, un lugar geográfico ya conocido por dicho público debido a su tamaño, importancia económica y tradición cultural mucho antes de la presentación de la marca (apartado 24).</p>   | <p>28/03/2017,<br/><a href="#">R 2312/2016-1</a>,<br/>Viro</p>      |
| <p>AUSTRALIA<br/>Clases 12, 25, 28, 35 y 37</p> | <p>Es un hecho bien conocido que Australia es una nación económica fuerte con una economía próspera, que ha crecido constantemente durante más de un cuarto de siglo. Debido a su tamaño, su importancia política y económica y su popularidad como destino turístico, Australia goza de una sólida reputación en la UE y sus Estados miembros (apartado 21).</p> <p>En primer lugar, por lo que respecta a todos los productos y servicios para los que se solicita la protección, la marca controvertida se entiende como una referencia a una imagen positiva, es decir, a una actitud particular hacia la vida. Australia está ampliamente asociada con una sensación de libertad, amplios espacios abiertos y una conexión con la naturaleza, de la que el Outback australiano es representativo. Por consiguiente, es probable que el nombre geográfico «AUSTRALIA» influya en la elección de los productos y servicios por parte de los consumidores, ya que estos asocian los productos y servicios así marcados con esta particular actitud ante la vida, lo que provoca una reacción positiva (06/02/2014, <a href="#">R 434/2013-1</a>, BRASIL, § 32). El signo solicitado es descriptivo, ya que indica que el uso o la adopción de los productos y servicios en cuestión contribuyen a crear una actitud particular ante la vida vinculada a Australia (apartado 26).</p> | <p>06/04/2018,<br/><a href="#">R 2207/2017-2</a>,<br/>AUSTRALIA</p> |

| Signo              | Justificación   | Asunto n.º   |
|--------------------|---|--|
| MONACO             | El Tribunal determinó que la palabra «Mónaco» corresponde al nombre de un principado conocido mundialmente, no solo por la fama de su familia real, sino también por la organización del Grand Prix de Fórmula 1 y un festival de circo. El Tribunal concluyó que la marca MONACO debía denegarse para los productos y servicios de las clases 9, 16, 39, 41 y 43 dado que la palabra «Mónaco» podría utilizarse, en el sector, para designar el origen, destino geográfico o lugar de prestación de los servicios. La marca, por consiguiente, es un signo descriptivo de los productos y servicios en cuestión. | 15/01/2015,<br><a href="#">T-197/13</a> ,<br>MONACO,<br>EU:T:2015:16                 |
| Passionately Swiss | El Tribunal afirmó que la Sala de Recurso no tenía que realizar una evaluación detallada del vínculo entre el signo y cada uno de los productos y servicios. Se basó en la reputación de Suiza respecto a la calidad, exclusividad y comodidad que se asocian a sus servicios comprendidos en las clases 35, 41, 43 y 44, así como a sus productos de la clase 16 (apartado 45).  | 15/12/2011,<br><a href="#">T-377/09</a> ,<br>Passionately<br>Swiss,<br>EU:T:2011:753 |
| PARIS              | Las Salas de Recurso determinaron que «PARIS» se puede asociar con una cierta idea de calidad, diseño, estilo e incluso vanguardia. Esto produce una sensación positiva, una expectativa con respecto a la calidad de los productos vendidos y de los servicios prestados, cuando «PARIS» se presenta como una indicación de origen o destino geográfico  | 26/10/2015,<br><a href="#">R 3265/2014-4</a> ,<br>Paris                              |

Se registraron las siguientes marcas:

- HOLLYWOOD para productos en la clase 30(MUE n.º31 450)
- GREENLAND para frutas y verduras frescas (30/09/2002, [R 691/2000-1](#), Greenland)
- DENVER para equipos de iluminación (03/04/2013, [R 2607/2011-2](#), DENVER)
- PORT LOUIS en las clases 18, 24 y 25 (15/10/2008, [T-230/06](#), Port Louis, EU:T:2008:443).

## 2.7 Términos que describen el contenido de productos o servicios

### 2.7.1 Consideraciones generales

Cuando una marca consista, exclusivamente, en una palabra que describa lo que puede ser la esencia o el contenido de los productos o servicios de que se trate, suscitará objeciones con arreglo al [artículo 7, apartado 1, letra c\), del RMUE](#). Los términos comúnmente conocidos y susceptibles de ser asociados por el público destinatario con una cosa, producto o actividad en particular pueden describir el objeto y, por consiguiente, deben mantenerse a disposición de otras empresas (12/06/2007, [T-339/05](#), Lokthread, EU:T:2007:172, § 27).

Lo esencial es si el signo objeto de solicitud **puede utilizarse en el sector en cuestión en relación con los productos o servicios objeto de la solicitud** de una forma que el público destinatario perciba indudablemente como descriptiva del contenido de los productos o servicios cuya protección se solicita, por lo que debe mantenerse disponible para otros operadores.

Por ejemplo, un nombre muy conocido como «Vivaldi» suscitará inmediatamente un vínculo con el famoso compositor, al igual que el término «esquí» se asociará, automáticamente, con el deporte de esquiar. Aunque la clase 16 (libros) es un ejemplo básico de una categoría de productos que incluye un contenido u objeto, es posible que una objeción formulada en virtud de este apartado también se suscite en relación con otros productos o servicios, como *DVD* (un término que incluye no solo los DVD vírgenes sino también los que contienen algún tipo de grabación) o *servicios editoriales*. En este apartado se utilizarán indistintamente las expresiones «contenido» y «objeto».

Los nombres de personas famosas (en particular, músicos o compositores) pueden indicar la categoría de los productos si, debido a su uso generalizado, el plazo temporal, la fecha del fallecimiento, o su popularidad, reconocimiento, el hecho de ser interpretado por múltiples artistas, o por la formación musical, el público los puede considerar genéricos. Ese sería el caso de «Vivaldi», cuya música es interpretada por orquestas de todo el mundo, por lo que la marca «Vivaldi» no se entendería como un indicador de origen de la música.

En lo que respecta específicamente a los títulos de libros famosos, véase a continuación el punto 2.7.2, [2.7.2 Títulos de libros](#).

En el caso de servicios, cuando un signo consiste en un término que indica un determinado sector industrial, como «PRENDAS DE VESTIR» o «COCHES», y cabe asumir, razonablemente, que un proveedor de servicios (por ejemplo, en el ámbito de la publicidad o los servicios minoristas) pudiera especializarse para atender las características de ese sector en concreto, podría plantearse una objeción al asunto.

Las objeciones basadas en los criterios anteriores:

- únicamente serán aplicables a productos (por ejemplo, *libros*) o servicios (por ejemplo, *educación*) que incluyan contenido sobre otras cosas, productos o actividades (por ejemplo, un libro sobre historia o un curso de historia);
- cuando la marca conste, exclusivamente, de la palabra que identifica dicho contenido (por ejemplo, «VEHÍCULOS» o «HISTORIA»), y
- se formularán caso por caso, previa apreciación de múltiples factores, como el público relevante, el grado de atención o el carácter descriptivo del término en cuestión, o la realidad comercial (véase *infra*).

#### Productos o servicios que pueden referirse a un contenido o temática

En la mayoría de los casos, los productos o servicios susceptibles de objeción que incluyen (o pueden referirse a) un determinado contenido o temática son los siguientes:

- Clase 9: Software, publicaciones electrónicas descargables.
  - Susceptibles de objeción
  - STATISTICAL ANALYSIS para software
  - ROCK MUSIC para CD (un término que incluye no solo los *CD vírgenes* sino también los *CD grabados*).
- Clase 16: Productos de imprenta, fotografías y material didáctico, siempre que incluya productos de imprenta.
  - Susceptibles de objeción
  - HISTORY para *libros*
  - PARIS para *guías de viajes*
  - CAR para *revistas*
  - ANIMALS para *fotografías*
  - MEDITACIÓN TRASCENDENTAL para *material de instrucción y de enseñanza*
- Clase 28: Juegos de mesa
  - Susceptibles de objeción
  - «Memory» (14/03/2011, [C-369/10 P](#), Memory, EU:C:2011:148).
- Clase 35: Ferias, publicidad, servicios de ventas al por menor, servicios de importación y exportación.
  - Susceptibles de objeción
  - ELECTRONICA para ferias relacionadas con productos electrónicos (05/12/2000, [T-32/00](#), Electronica, EU:T:2000:283, § 42-44)
  - LIVE CONCERT para *servicios de publicidad*
  - CLOTHING para *servicios de ventas al por menor*
  - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS para servicios de importación y exportación
- Clase 41: Educación, formación, esparcimiento, publicaciones electrónicas en línea no descargables.
  - Susceptibles de objeción

- GERMAN para cursos de idiomas
- HISTORY para educación
- COMEDY para programas de televisión
- MEDITACIÓN TRASCENDENTAL para servicios de formación

La anterior lista de las clases de Niza no es exhaustiva, aunque resultará aplicable a la gran mayoría de los casos. Por consiguiente, las objeciones basadas en contenidos o temáticas descriptivos deberán formularse, prioritariamente, en el marco de los productos o servicios arriba indicados.

Cuando la marca consista en un término descriptivo de una característica particular de los productos o servicios, una designación de productos o servicios que excluya la característica particular que describe el signo objeto de solicitud no se salvará de una objeción basada en el contenido. Ello se debe a que no se permite que el solicitante reivindique productos o servicios con la condición de que estos no posean una característica en particular (12/02/2004, [C-363/99](#), Postkantoor, EU:C:2004:86, § 114-116). A continuación, se incluyen varios ejemplos inventados para ilustrar las designaciones de productos o servicios que no evitarán una objeción:

- COMEDY (comedia) para transmisiones televisivas, excepto para *programas* de comedia.
- PENGUINS (pingüinos, en plural) para libros, excepto libros sobre *pingüinos*.
- TECHNOLOGY (tecnología) para clases, excepto clases de informática y sobre *tecnología*.

Distintos de los ejemplos anteriores son las reivindicaciones positivas de productos o servicios, con arreglo a las cuales es imposible que el signo solicitado describa ninguna temática o contenido. Por ejemplo, los siguientes ejemplos inventados no serían susceptibles de objeción, al menos, en lo que a descripción de contenido o temática se refiere:

- COMEDY para transmisiones televisivas sobre economía, política y *tecnología*.
- PENGUIN para libros de humor sobre *temas* del oeste, medievales y de la Roma clásica.
- TECHNOLOGY para clases sobre *escritura* creativa de ficción.

### 2.7.2 Títulos de libros

El hecho de que un signo solicitado sea el título de un libro no constituye, en sí mismo, un obstáculo para su registro como marca. No obstante, la Oficina denegará la marca cuando pueda percibirse que describe el contenido de los productos y servicios y, por lo tanto, no tenga capacidad para identificar el origen comercial de los productos o servicios.

Las marcas que consisten únicamente en un título de libro pueden ser descriptivas, en virtud del [artículo 7, apartado 1, letra c\), del RMUE](#) , en relación con productos y servicios que puedan ser percibidos como que contienen o tratan de la historia conocida, de una nueva versión de la misma o de un tema relacionado con la historia.

La razón de esto es que ciertas historias (o sus títulos) se han establecido durante tanto tiempo y se han hecho tan conocidas que se han «incorporado a la lengua». Ya no están vinculados exclusivamente con el libro original, sino que se han convertido en expresiones comunes bien conocidas, universales y autónomas que denotan un cierto tipo de historia o un género entero.

Por ejemplo, «El libro de la selva» o «Robinson Crusoe» son títulos de libros atribuibles, originalmente, a unas obras literarias en particular y a unos autores en particular (Rudyard Kipling, Daniel Defoe). Debido a la enorme popularidad de los libros y al paso del tiempo, sus títulos han ido adquiriendo, a juicio del público, un significado temático que va más allá del contenido real de los libros en cuestión. Han entrado en el lenguaje cotidiano como sinónimos de un tipo particular de historia o género (por ejemplo, jóvenes humanos que triunfan solos en la jungla, luchan contra la naturaleza, las penurias, las privaciones o la soledad).

Si bien estos famosos títulos de libros pueden seguir siendo perfectamente distintivos de la pintura, la ropa o los lápices, no podrán desempeñar una función distintiva en relación con productos y servicios que solo podrían tener como contenido la historia general o el género (por ejemplo, publicaciones, soportes de datos o actos culturales).

La evaluación de si el título de un libro ha alcanzado un grado suficiente de reconocimiento depende de un análisis minucioso caso por caso, teniendo en cuenta las particularidades del caso individual.

Las siguientes consideraciones no exhaustivas podrían ayudar a evaluar si el título de un libro se percibe como descriptivo del contenido de los productos y servicios y, por lo tanto, no puede indicar el origen comercial de los productos y servicios relacionados con ellos.

- **Adaptaciones**

Una conclusión de falta de distinción será más probable cuando pueda demostrarse que ha aparecido un gran número de versiones publicadas de la historia o cuando haya habido numerosas adaptaciones de televisión, teatro y cine que lleguen a un público amplio.

- **Patrimonio cultural**

El hecho de que un libro o su historia se incluya en una enciclopedia de alto nivel, que forme parte con frecuencia de los planes de estudios escolares o universitarios y que esté sujeto a una amplia investigación científica y a un análisis abstracto de sus principales temas podría ser un indicador de que se le considera un libro «clásico», es decir, un libro que ha alcanzado una importancia universal que va más allá de su contenido real y que forma parte activamente del ADN cultural del público en general (por ejemplo, «La Odisea», «Cenicienta», «Romeo y Julieta», «Don Quijote»).

- **Tiempo**

Cuanto más tiempo ha pasado desde la publicación de la obra original, más probable es que la trama, los personajes y el título de un libro ya no estén estrictamente relacionados con un autor en particular o con la historia exacta, sino que hayan alcanzado un estatus de autonomía.

Dependiendo de la marca en cuestión, se puede formular una objeción en relación con el material impreso, las películas, las grabaciones, las obras de teatro y los espectáculos (no se trata de una lista exhaustiva).

Ejemplos de títulos de libros que se consideran descriptivos del contenido:

«**Pinocchio**» ([R 1856/2013-2](#)): declarada parcialmente nula para las clases 9, 16, 28 y 41;

«**El libro de la selva**» ([R 118/2014-1](#)): parcialmente rechazada para las clases 9, 16 y 41;

«**Winnetou**» ([R 1297/2016-2](#)): declarada parcialmente nula para las clases 9, 16, 28 y 41.

Ejemplos de títulos de libros que se consideran suficientemente distintivos:

«**Die Wanderhure**» (MUE n.º 12 917 621): para las clases 9, 16, 35, 38 y 41;

«**Partners in crime**» (MUE n.º 13 011 887): para las clases 9, 16 y 41.

## 2.8 Letras únicas y cifras

### Letras únicas <sup>(15)</sup>

#### *Consideraciones generales*

En su sentencia de 09/09/2010, [C-265/09 P](#), α, EU:C:2010:508, el Tribunal de Justicia declaró que, a la hora de examinar los motivos de denegación absolutos, la Oficina está obligada, con arreglo al [artículo 95, apartado 1, del RMUE](#), a examinar de oficio los hechos relevantes que puedan llevarla a formular una objeción al amparo del [artículo 7, apartado 1, del RMUE](#) y que dicha exigencia no puede relativizarse ni invertirse en detrimento del solicitante de la marca de la Unión Europea (apartados 55 a 58). Por consiguiente, corresponderá a la Oficina explicar, de forma motivada, por qué una marca que consiste en una única letra representada en caracteres estándar es descriptiva.

En consecuencia, cuando se examine una marca consistente en una letra única, deberán evitarse los argumentos genéricos carentes de fundamento, como los relativos a la disponibilidad de los signos, dado el limitado número de letras. Tampoco es apropiado basar una objeción en una motivación especulativa sobre los distintos significados que dicho signo pueda tener. La Oficina debe determinar, **sobre la base de una apreciación de los hechos**, el motivo por el que la marca solicitada sería susceptible de objeción.

Así pues, está claro que el examen de marcas compuestas por una letra única debe ser riguroso y restrictivo, y que cada caso exige un cuidadoso análisis.

#### *Ejemplos*

---

<sup>15</sup> Esta parte versa sobre las letras únicas con arreglo al [artículo 7, apartado 1, letra c\), del RMUE](#). Para las letras únicas al amparo del [artículo 7, apartado 1, letra b\), del RMUE](#), véanse las [Directrices, Parte B, Examen, Sección 4, Motivos de denegación absolutos, Capítulo 3, Marcas sin carácter distintivo \[artículo 7, apartado 1, letra b\), del RMUE\], punto 5](#).

Por ejemplo, en los **ámbitos técnicos**, como los relacionados con ordenadores, maquinaria, motores y herramientas, es más probable que las letras aisladas tengan una connotación descriptiva si transmiten información suficientemente precisa sobre los productos o servicios en cuestión.

Asimismo, se consideró que la **letra «E»** era descriptiva en relación con *plantas de generación de energía eólica y sus partes, generadores, cuchillas de rotores para plantas de generación de energía eólica, rotores para plantas de generación de energía eólica de la clase 7; interruptores de control para plantas de generación de energía eólica, transformadores de frecuencia, instrumentos de medición, de señalización y de control (inspección), aparatos e instrumentos para conducir, conmutar, transformar, acumular, regular o controlar la electricidad de la clase 9 y torres para plantas de generación de energía eólica de la clase 19*, porque puede entenderse como una referencia a energía o electricidad (21/05/2008, [T-329/06](#), E, EU:T:2008:161, § 24-31; 08/09/2006, [R 394/2006-1](#), E, § 22-26; 09/02/2015, [R 1636/2014-2](#), E (fig.)).

También es posible que una objeción esté justificada para productos o servicios destinados a un público más general. Por ejemplo, **las letras «S», «M» o «L»** para prendas de vestir serían susceptibles de objeción, pues dichas letras se utilizan para describir una talla particular de ropa, especialmente como abreviaturas de «Small» (pequeña), «Medium» (mediana) o «Large» (grande).

No obstante, si no puede acreditarse que una determinada letra aislada sea descriptiva para los productos o servicios en cuestión, y siempre que la marca solicitada no suscite ninguna objeción con arreglo a otra letra del [artículo 7, apartado 1, del RMUE](#), **deberá aceptarse**.

Véanse las Directrices, [Parte B, Examen, Sección 4, Motivos de denegación absolutos, Capítulo 3, Marcas sin carácter distintivo \(artículo 7, apartado 1, letra b\), del RMUE](#), [punto 5.2](#), para otros ejemplos de casos en los que se puede plantear una objeción al amparo del [artículo 7, apartado 1, letra b\), del RMUE](#).

#### Cifras

En su sentencia de 10/03/2011, [C-51/10 P](#), 1000, EU:C:2011:139, el Tribunal de Justicia resolvió que los signos compuestos exclusivamente por cifras, sin modificaciones gráficas, pueden ser registrados como marcas (apartados 29 y 30).

El Tribunal de Justicia se remitió, por analogía, a su anterior sentencia de 09/09/2010, [C-265/09 P](#), α, EU:C:2010:508, en relación con las letras únicas (apartado 31) y puso de manifiesto que las marcas compuestas por cifras deberán examinarse expresamente en relación con los productos o servicios específicos de que se trate (apartado 32).

Por consiguiente, una cifra únicamente podrá registrarse como marca de la Unión Europea si resulta distintiva para los productos o servicios comprendidos en la solicitud de registro (apartado 32) y no es meramente descriptiva o está desprovista de carácter distintivo, por otros motivos, para tales productos o servicios.

Por ejemplo, las Salas confirmaron la denegación de las marcas «15» (12/05/2009, [R 72/2009-2](#), 15) and '60' (23/09/2015, [R 553/2015-4](#), 60) solicitadas para «*prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería*» de la clase 25. La Sala consideró, en el primer caso, que la cifra «15» estaba directa y específicamente relacionada con dichos productos, pues contenía información evidente y directa sobre la talla (apartados 15-22). En la segunda resolución, dictaminó que la indicación de la talla 60, tanto si existe como si pudiera existir, se entendería y se relacionaría de forma natural con la medición (talla) por parte del público destinatario (apartado 19).

La Sala también confirmó la denegación del signo «15» para cervezas de la clase 32, pues se demostró que, en el ámbito de la comercialización de los productos de que se trataba —en la que se basó la Oficina—, existían en el mercado comunitario varias cervezas muy fuertes con un contenido alcohólico del 15 % de volumen (12/05/2009, [R 72/2009-2](#), 15, § 15-22).

Es sabido que las cifras se suelen utilizar para transmitir información pertinente sobre los productos o servicios en cuestión. Por ejemplo, en los siguientes supuestos, se suscitaría una objeción, porque el signo solicitado resultaría descriptivo al referirse a:

- la **fecha** de fabricación de los productos/de la prestación de los servicios, cuando este factor sea pertinente para los productos o servicios de que se trate. Por ejemplo, 1996 o 2000 para *vinos* serían susceptibles de objeción, pues la edad del vino es un factor muy relevante para la elección de compra; 2020 sería susceptible de objeción también para *eventos*, ya que podría considerarse el año de un evento;
- el **tamaño**: además de los ejemplos anteriores, 15 y 60 para prendas de vestir, 1 600 para coches, 185/65 para neumáticos, (talla) 10 para ropa femenina en el Reino Unido, y (talla) 32 en Francia;
- la **cantidad**: 200 para cigarrillos;
- prefijos telefónicos: 0800 o 0500 en el Reino Unido, 800 en Italia, 902 en España, etc.;
- la **fecha** de la prestación de los servicios: 24/7;
- la **potencia** de los productos: 115 para motores o vehículos;
- el **contenido alcohólico**: 4,5 para cervezas, 13 para vino;
- El **número de piezas**: 1 000 para rompecabezas.

Sin embargo, cuando la cifra no parezca tener ningún significado posible para los productos o servicios será aceptada, es decir, «77» para servicios financieros o «333» para prendas de vestir.

## 2.9 Nombres de colores

Los nombres de los colores pueden ser nombres de **colores simples** (p. ej.: rojo, verde, etc.), nombres de **colores compuestos** (p. ej.: azul marino, rojo intenso, etc.) o nombres de colores más **inusuales**. Entre los nombres de colores inusuales hay nombres de objetos, piedras preciosas, flores o elementos similares (p. ej.: magnolia, esmeralda, amatista, alabastro, etc.) y combinaciones de colores asociados a otro sustantivo (p. ej.: rojo flamenco, rosa cristal, rosa *vintage*, azul bermuda).

Un signo compuesto, exclusivamente, por el nombre de un color suscitará objeciones con arreglo al [artículo 7, apartado 1, letra c\), del RMUE](#) cuando la solicitud reivindique cualquier **producto o servicio para el cual el color constituya una característica objetiva, inherente a la naturaleza del producto o servicio e intrínseca y permanente para ese producto o servicio** (07/05/2019, [T-423/18](#), *vita*, EU:T:2019:291, § 44). Para que el motivo de denegación sea válido, será necesaria una relación directa y concreta para el público pertinente, no solo una asociación indirecta (07/05/2019, [T-423/18](#), *vita*, EU:T:2019:291, § 52).

En el asunto de «vita» («vita» es la palabra sueca que designa el color blanco), el Tribunal General consideró que el color blanco no constituía una «característica intrínseca» e «inherente a la naturaleza» de productos 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. Debido a que tales productos están disponibles en una amplia gama de colores, el mero hecho de que estén disponibles en color blanco, de manera más o menos habitual y entre otros colores, 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 que es inherente a la naturaleza de dichos productos.

En consecuencia, el nombre del color AZUL sería impugnado en relación con el queso, pues describe un tipo específico de queso. VERDE describe un tipo concreto de té o servicios compatibles con el medio ambiente, mientras que MORENO, en relación con el azúcar, describe el color y el tipo de azúcar.

Cuando los productos cuya protección se solicite **se refieran a colorantes como pintura, tinta, tintes o cosméticos** (p. ej., lápices de labios o maquillaje), el nombre de un color podría describir el color real de los productos, y los signos que consistan exclusivamente en el nombre de un color deberán ser impugnados en virtud del [artículo 7, apartado 1, letra c\), del RMUE](#), ya que los nombres de los colores no se considerarían marcas, sino meramente indicaciones de la característica principal de los productos.

#### *Marcas aceptadas*

| Signo | Justificación | Asunto n.º |
|-------|---------------|------------|
|-------|---------------|------------|

|   |  |   |
|---|--|---|
| <p style="text-align: center;"><b>RED</b></p> <p>MUE° 14 654 842</p> <p>Registrada para productos de las clases 6-9, 11,17 y 19</p> | <p>El mero hecho de que los productos reivindicados puedan estar disponibles en rojo no quiere decir que el consumidor entienda «RED» como descriptivo. Los colores no desempeñan función alguna como características de los artículos en la industria de los productos en cuestión [a saber, <i>metales comunes y sus aleaciones</i> (clase 6) o <i>caucho, amianto, mica y productos fabricados con dichos materiales</i> (clase 17)]. No obstante, si bien los productos como los cables, alambres, máquinas, herramientas, armas, cuchillas, electrodomésticos, tuberías, etc. pueden tener un color, este color no representa una característica esencial de dichos productos. Por tanto, el uso de la indicación «RED» en relación con los productos reivindicados no lleva a la conclusión de que los consumidores destinatarios percibirán automáticamente el signo como una característica descriptiva.</p> | <p>Resolución de la Cuarta Sala de Recurso, de 7 de de noviembre de 2019, <a href="#">R 1246/2019-4</a>, § 14</p> |
|---|--|---|

*Marcas rechazadas*

| Signo   | Justificación  | Asunto n.º  |
|---|--|---|
| <p>VISIBLE WHITE<br/>MUE n.º 802 793<br/>Denegada para <i>pastas de dientes y enjuagues bucales</i></p> | <p>Los términos «visible» y «white» permiten al público pertinente detectar, inmediatamente y sin reflexión ulterior, la descripción de una característica fundamental de <i>pastas de dientes y enjuagues bucales</i>, en el sentido de que su uso hace visible el color blanco de los dientes. «Visible white» describe una característica intrínseca que es inherente a la naturaleza de los productos en cuestión, en concreto, la razón para usarlos o su fin previsto.</p> | <p>09/12/2008, <a href="#">T-136/07</a>, Visible White), EU:T:2008:553, § 42, 43.</p> |
| <p>TRUEWHITE<br/>MUEº 8 272 321<br/>Denegada para <i>diodos electroluminiscentes (ledes)</i></p>        | <p>El término «truewhite», aplicado a diodos electroluminiscentes (ledes), describe puramente una característica esencial de dichos productos, esto es, su capacidad de reproducir una luz tan blanca que podría considerarse similar a la luz natural. En este caso, el término «truewhite» también describía una característica intrínseca inherente a la naturaleza de los productos en cuestión, en concreto, su calidad.</p>  | <p>07/07/2011, <a href="#">T-208/10</a>, TRUEWHITE, EU:T:2011:340, § 23</p>           |

## 2.10 Nombres de bancos, periódicos/revistas y aeropuertos

En algunos ámbitos, como bancos, periódicos, revistas y aeropuertos, los consumidores están acostumbrados a reconocer combinaciones descriptivas de términos como indicaciones de origen.

Esto se debe a la realidad del mercado por la que un signo formado por diferentes elementos tiene la capacidad de **identificar a una entidad específica**. Es el caso, por ejemplo, de un signo que describa una entidad que sea la única que ofrezca los productos y servicios respectivos.

Se **aceptaron** las siguientes marcas:

| Signo  | N.º de MUE         |
|--|--------------------|
| BANK OF ENGLAND<br>Clases 6, 8, 9, 14, 16, 18, 21, 28, 30, 35, 36, 41,<br>42, 45 | MUE n.º 11 157 641 |

| Signo   | N.º de MUE     |
|---|----------------|
| DIARIO DE LAS PROVINCIAS DE VALENCIA<br>Clases 16, 35 | MUE n.º 54 619 |

| Signo  | N.º de MUE         |
|--|--------------------|
| AEROPORT TOULOUSE-BLAGNAC<br>Clases 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45 | MUE n.º 13 952 346 |

No obstante, las combinaciones descriptivas son susceptibles de objeción, dado que no producen, al menos *prima facie*, la impresión de una entidad claramente identificable. Es el caso cuando el signo se refiere a una categoría general y no a una entidad única específica.

Se denegaron las siguientes marcas:

| Signo                             | Justificación  | N.º de MUE        |
|-----------------------------------|--|-------------------|
| CHARITY BANK<br>Clases 9, 35 y 36 | El signo, en su conjunto, indica meramente que los productos y servicios son suministrados y prestados por un banco que se dedica a actividades benéficas más que otros bancos que puedan también colaborar en este tipo de actividades. | MUE n.º 4 454 872 |

| Signo                                  | Justificación   | N.º de MUE         |
|--|---|--------------------|
| European PrivateTrust BANK<br>Clase 36 | La expresión, tomada en conjunto, informa inmediatamente a los consumidores, sin mayor reflexión, de que los servicios solicitados son seguros, servicios financieros y monetarios, etc., que se prestan por un banco fiduciario europeo no público que está organizado para actuar como fiduciario de consorcios y organismos. | MUE n.º 11 585 908 |

| Signo                                  | Justificación   | N.º de MUE        |
|--|---|-------------------|
| JOURNAL OF OPTOMETRY<br>Clases 16 y 41 | El consumidor interesado no verá este signo como algo inusual, sino más bien como una expresión significativa: una publicación relacionada con el mundo de la optometría, con su proyección tecnológica y el conocimiento de la ciencia mencionada. | MUE n.º 6 646 996 |
| HEALTH JOURNAL<br>Clases 16 y 38       | Los consumidores verán el signo como una indicación del producto propiamente dicho.   | MUE n.º 1 524 396 |

| Signo                                       | Justificación   | N.º de MUE                |
|---|---|---------------------------|
| <p><b>ALICANTE-AIRPORT</b><br/>Clase 35</p> | <p>La expresión no es la denominación oficial del principal aeropuerto próximo a la ciudad de Alicante. La expresión «alicante-airport» informa inmediatamente a los consumidores, sin mayor reflexión, de que los servicios solicitados son los de un aeropuerto en la ciudad o provincia de Alicante. Por tanto, la marca transmite información obvia y directa sobre el origen geográfico de la prestación de los servicios en cuestión.</p> | <p>MUE n.º 15 140 676</p> |

## 2.11 Nombres de hoteles

En el sector hotelero, los nombres de los establecimientos suelen constar de la combinación de la palabra «HOTEL» con un término geográfico (es decir, el nombre de una isla, una ciudad, un país, etc.). Suelen indicar establecimientos específicos que **no guardan relación alguna con el término geográfico al que hacen referencia**, dado que no están situados en ese lugar concreto. En consecuencia, estos hábitos del sector han hecho que los consumidores no perciban expresiones como «HOTEL BALI», «HOTEL BENIDORM» u «HOTEL INGLATERRA» como indicaciones descriptivas (en alusión a que los servicios se prestan en un hotel situado en la localidad en cuestión), sino más bien como indicaciones de origen.

En realidad, tales expresiones no son equivalentes a expresiones correctas desde el punto de vista gramatical, como «HOTEL EN BALI», «HOTEL DE BENIDORM» u «HOTEL EN INGLATERRA», que pueden ser claramente susceptibles de objeción. Y esto es aún más cierto en los casos en los que el nombre del hotel consta de los nombres de dos ciudades (o de dos términos geográficos en general), por ejemplo, «HOTEL LONDRES SAN SEBASTIÁN». En realidad, en este caso, la presencia de las palabras SAN SEBASTIÁN (ciudad del norte de España) indica con claridad que «HOTEL LONDRES» debe considerarse una expresión imaginativa. Por consiguiente, no deberían formularse objeciones.

Sin embargo, en los **casos en los que el término geográfico preceda a la palabra «HOTEL», la situación podría cambiar según las distintas lenguas**. Por ejemplo, en inglés, los términos «BALI HOTEL» se percibirían como una expresión referida a cualquier hotel ubicado en la isla de Bali, lo que es claramente susceptible de

objeción. En consecuencia, cada caso debe evaluarse por sus propias características. Por último, las combinaciones descriptivas como «LEADING HOTELS» siguen siendo susceptibles de objeción, ya que no producen, al menos *prima facie*, la impresión de una entidad claramente identificable.

## 2.12 Combinaciones de nombres de países/ciudades con un número de año

Las marcas que consisten en una combinación del nombre de un país o de una ciudad con un número de año deben rechazarse en virtud del [artículo 7, apartado 1, letras b\) y c\), del RMUE](#) en los siguientes casos:

En primer lugar, **deberá rechazarse para todos los productos y servicios** cuya protección se solicite cuando los consumidores interesados perciban que la combinación **describe un evento** que ocurre ese año concreto en la localización geográfica designada, al considerarse que el vínculo descriptivo se aplica a todo producto o servicio.

A modo de **ejemplo**, se estimó que la marca «GERMANY 2006» se percibía, inmediatamente, como referencia a un evento que tuvo lugar en 2006. Se considera una indicación descriptiva para una extensa lista de productos y servicios que abarcan desde *películas no impresionadas*, pertenecientes a la clase 1, a *mantenimiento de vehículos*, perteneciente a la clase 37. En particular, la resolución del asunto [R 1467/2005-1](#), del 30/06/2008, estableció que esta marca:

- describe el tipo y el contenido de los servicios que consisten en «preparar, organizar y promover un evento en Alemania en 2006» (apartado 29, en referencia a la organización de acontecimientos deportivos relacionados o asociados con campeonatos de fútbol, etc.);
- describe la «finalidad y, por tanto, en parte el nivel de calidad de los productos o servicios durante tales campeonatos celebrados en Alemania en 2006, y los presenta como adecuados para competiciones del más alto nivel o que han sido utilizados satisfactoriamente en el contexto de tales competiciones» (apartado 30, en referencia a instrumental médico, pelotas de fútbol, etc.);
- califica los artículos de *souvenir* (apartado 31, en referencia a artículos como pegatinas, confeti, pijamas, etc.).

En relación con los **artículos de souvenir**, la Sala subrayó que «los artículos promocionales y las marcas compartidas no se limitan a los tradicionales artículos de *souvenir*. Es de dominio público que hay una tendencia a encontrar nuevos mercados mediante la combinación de diversos productos con la marca de un evento o un nombre famosos no relacionados con aquellos» (30/06/2008, [R 1467/2005-1](#), GERMANY 2006, § 34, en referencia a productos como gafas, televisores, papel higiénico, etc., todos relacionados o asociados con campeonatos de fútbol). En consonancia con lo anterior, las Salas confirmaron la denegación de la marca «TARRAGONA 2017» para diversos artículos conmemorativos, como los productos de la clase 6 (*bronces [obras de arte], bustos de metales comunes, cajas de metal*,

*timbres, carteles metálicos, etc.)* o productos de la clase 14 (*artículos de joyería [adornos], alfileres de adorno hechos de metales preciosos, amuletos [joyería], anillos [joyería], brazaletes y pulseras, etc.*). (28/10/2016, [R 2318/2015-5](#), TARRAGONA 2017, § 32).

En segundo lugar, cuando la combinación no es, o ya no es, percibida por los consumidores pertinentes como descriptiva de un evento que tiene lugar, o tuvo lugar en ese año específico en la ubicación geográfica designada, un signo que combine el nombre de un país o ciudad con un número que indica un año aún podría ser percibido por el público destinatario como una indicación de otra característica, como el lugar y el momento de la producción o de destino. La evaluación debe efectuarse de acuerdo con los criterios explicados en el [punto 2.6](#), Indicaciones geográficas, de las presentes Directrices.

## 2.13 Códigos DCI

**Las denominaciones comunes internacionales o DCI** (*International non-proprietary names, INN*) son códigos que asigna la Organización Mundial de la Salud (OMS) a las sustancias farmacéuticas, con el objeto de poder reconocer cada sustancia con un nombre único. Estas denominaciones resultan necesarias para una identificación clara, una prescripción segura y la dispensación de medicamentos, así como para la comunicación y el intercambio de información entre los profesionales del sector de la sanidad. Las DCI se pueden usar libremente porque son de dominio público. Algunos ejemplos de DCI son alfalcidol, calcifediol o calcipotriol.

La sílaba común o raíz define el grupo farmacológicamente relacionado al que pertenece la DCI. La raíz de la DCI sirve para indicar el modo de activación de los grupos de fármacos. Estas raíces y sus definiciones han sido seleccionadas por expertos de la OMS y se utilizan al seleccionar nuevas denominaciones comunes internacionales. Un ejemplo sería «calci».

Los criterios para evaluar el carácter descriptivo de una marca para fármacos no difieren de los aplicables a otras categorías de marcas. Las disposiciones de la legislación de marcas se aplican a los productos farmacéuticos del mismo modo que a las otras categorías de productos. La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) evalúa cada nombre individual que se empleará para comercializar un producto medicinal como parte de su autorización de comercialización para la Unión Europea. La evaluación de la EMA se basa en la protección de la salud pública y tiene en cuenta la resolución de la Asamblea Mundial de la Salud de la OMS (WHA46.19) relativa a la protección de las DCI/raíces de DCI, para evitar cualquier posible riesgo de confusión. La evaluación de la Oficina para determinar si una marca farmacéutica se puede registrar, no obstante, no posee una base jurídica que permita incluir tales consideraciones sanitarias (por analogía, 05/04/2006, [T-202/04](#), Echinaid, EU:T:2006:106, § 31-32).

Teniendo en cuenta el carácter descriptivo de los códigos DCI y sus raíces, debería plantearse una objeción para la clase 5 en los siguientes casos:

- cuando la MUE sea una DCI (las normas generales sobre errores ortográficos también serán de aplicación; véase el [punto 2.3](#) supra); o
- cuando una DCI forme parte de una MUE y los otros elementos de la MUE también sean descriptivos/no distintivos (por ejemplo: BIO, PHARMA, CARDIO, MED, DERMA); o
- cuando la MUE **solo** consista en una raíz.

Puede consultarse una lista de códigos DCI, tras un registro en línea, en MedNet (<https://mednet-communities.net>). Puede consultarse una lista de raíces comunes en el siguiente enlace: [INN Stem Book 2018 \(who.int\)](#).

La práctica de la Oficina consiste en aceptar las marcas figurativas que contienen códigos DCI o sus raíces, aplicando los mismos criterios que para cualquier otra marca figurativa que contenga palabras descriptivas (es decir, si la estilización o características gráficas de un signo son suficientes para que actúe como marca).

Asimismo, podría plantearse una objeción sobre la base del [artículo 7, apartado 1, letra g\), del RMUE](#) en la poco probable situación de que la lista de productos de la clase 5 haga referencia a un tipo diferente de fármaco del abarcado por la DCI. Cuando la lista de la clase 5 incluya productos *farmacéuticos*, la Oficina considerará la buena fe y no planteará objeciones al amparo del [artículo 7, apartado 1, letra g\), del RMUE](#).

### 3 Marcas figurativas

Por definición ([artículo 3, apartado 3, letra b, del REMUE](#)), las marcas en las que se utilizan **caracteres, estilización o maquetación no estándares**, o una característica gráfica o un color, son marcas figurativas. Los signos representados en alfabetos que no sean el latín, el griego o el cirílico se consideran marcas figurativas. Ahora bien, ello no significa que el contenido semántico de dichos signos no se tendrá en consideración a los efectos del [artículo 7, apartado 1, letra c\), del RMUE](#).

Cuando una marca figurativa consista, exclusivamente, en una forma básica natural que no difiera de forma significativa de una estampa realista que sirva para indicar el tipo o destino, u otra característica, de los productos o servicios, deberá formularse una objeción en virtud del [artículo 7, apartado 1, letra c\), del RMUE](#) en el sentido de que resulta descriptiva de una característica de los productos o servicios en cuestión.

| Signo   | Asunto n.º  |
|---|---|
|  | 08/07/2010, <a href="#">T-385/08</a> ,<br>Hund, EU:T:2010:295 |

| Signo   | Asunto n.º   |
|---|--|
|  | 08/07/2010, <a href="#">T-386/08</a> ,<br>Pferd, EU:T:2010:296 |

En estos casos, el Tribunal consideró que, con respecto a los productos de las clases 18 y 31, el dibujo de un perro y un caballo, respectivamente, servía para indicar el tipo de animal al que estaban destinados los productos.

En el primer caso, el Tribunal señaló que los productos de la clase 18 se fabricaban especialmente para perros, como correas, collares y otros accesorios para perros, incluidos los bolsos. En el sector de los accesorios para animales resulta habitual utilizar figuras de animales fieles a la realidad o estilizados, pero realistas, para indicar el tipo de animal de que se trata. Por consiguiente, para los productos de la clase 18, el público destinatario percibirá inmediatamente el mensaje visual de que dichos productos están destinados a perros, sin más esfuerzo intelectual. La efigie de un perro, por lo tanto, se refiere a una característica esencial de los productos en cuestión. En consecuencia, el signo solicitado es descriptivo (apartados 25-28).

Lo mismo sucede con la clase 31. Dado que los alimentos para animales domésticos incluyen comida para perros, la marca solicitada es una indicación descriptiva de los productos de que se trata y será inmediatamente comprendida por el público destinatario (apartado 29).

En el segundo caso, el Tribunal entendió que, con respecto a *prendas de vestir, artículos de sombrerería y cinturones* de la clase 25, la figura de un caballo resultaba descriptiva para el tipo o el destino de los productos, en particular, que tales productos se han desarrollado o son especialmente adecuados para montar a caballo. Puesto que el público destinatario establecería un vínculo directo entre el caballo y la equitación, el Tribunal sostenía que existía un vínculo directo y concreto entre la representación de un caballo y los productos en cuestión (apartados 35-38).

| Signo  | Asunto n.º  |
|--|---|
| <br><br>Clases 5, 25 y 35 | 29/09/2016, <a href="#">T-335/15</a> ,<br>DEVICE OF A BODY BUILDER (fig.),<br>EU:T:2016:579 |

El Tribunal consideró que la imagen en cuestión representa con suficiente realismo la silueta de un culturista en una pose típica que realza los músculos corporales y, en particular, los de los brazos. Ningún detalle o característica de la imagen trasciende la representación habitual de un culturista. La marca solicitada muestra una relación suficientemente directa y específica con los productos y servicios que cubre la solicitud de registro, permitiendo al público destinatario la percepción inmediata de la naturaleza y la finalidad de dichos productos y servicios.

A modo de ejemplo, se consideró que el signo que consta a continuación era lo suficientemente estilizado como para alejarse de forma significativa de una imagen real que sirve para indicar el tipo o el destino de los productos y servicios, por lo que fue registrado.

| Signo   | N.º de MUE  | Productos y servicios  |
|---|-------------|--|
|  | MUE n.º 844 | Clases 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 28, 31, 41, 42 |

## 4 Umbral figurativo

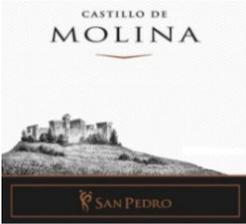
### 4.1 Observaciones preliminares

Los términos o signos que no sean distintivos o resulten descriptivos o genéricos pueden excluirse del ámbito de aplicación de una denegación basada en el [artículo 7, apartado 1, letras b\), c\) o d\), del RMUE](#), si se combinan con otros que puedan hacer el signo distintivo en su conjunto. En otras palabras, no podrán denegarse sobre la base del [artículo 7, apartado 1, letras b\), c\) o d\)](#), signos consistentes en un elemento no distintivo, descriptivo o genérico combinado con elementos que hagan que el signo, en su conjunto, supere un determinado grado de carácter distintivo.

En la práctica, ello supone que una de las principales preguntas que debe formularse la Oficina es si la marca es lo suficientemente figurativa como para alcanzar el carácter distintivo mínimo necesario que se exige para poder registrarla.

Por último, el hecho de que un signo contenga elementos figurativos no impide que pueda inducir a error, que sea contrario al orden público o los principios de moralidad aceptados o que entre dentro de otros motivos de denegación, como los previstos en el [artículo 7, apartado 1, letras h\), i\), j\), k\), l\) y m\), del RMUE](#).

| Signo   | N.º de MUE        | Productos y servicios |
|---|-------------------|-----------------------|
|    | MUE n.º 8 384 653 | Clases 33, 35 y 39    |
| <p>(09/03/2012, <a href="#">T-417/10</a>, ¡Que buena ye! Hijoputa, EU:T:2012:120)</p> <p>La solicitud fue rechazada debido a que «Hijoputa» es una palabra ofensiva y vulgar en español. Se consideró que la solicitud era contraria a los principios de moralidad aceptados (independientemente de los elementos figurativos del signo) que protege el <a href="#">artículo 7, apartado 1, letra f), del RMUE</a>.</p> |                   |                       |

| Signo   | N.º de MUE         | Productos y servicios |
|---|--------------------|-----------------------|
|    | MUE n.º 11 402 781 | Clase 33              |
| <p>La solicitud fue denegada al amparo del <a href="#">artículo 7, apartado 1, letra j), del RMUE</a>, ya que contiene la indicación geográfica protegida de los vinos «MOLINA» (amparada con arreglo al acuerdo por el que se establece una asociación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Chile, por otra). Los elementos figurativos distintivos del signo son irrelevantes.</p> |                    |                       |

## 4.2 Apreciación del umbral figurativo

La presencia de elementos figurativos puede otorgar carácter distintivo a un signo formado por un elemento verbal descriptivo o sin carácter distintivo, de modo que este pueda ser registrado como marca de la Unión Europea. Por consiguiente, se debe analizar si la estilización o los elementos gráficos de un signo son lo suficientemente distintivos como para que este pueda servir como indicación de origen.

En el marco de la Red de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPN), la Oficina y varias oficinas de marcas de la Unión Europea acordaron una práctica común relativa a cuándo una marca figurativa que únicamente contenga elementos verbales descriptivos o no distintivos debería superar el examen de motivos absolutos, debido

a que el elemento figurativo le otorga suficiente carácter distintivo (también conocido como Proyecto de Convergencia 3 o Práctica PC3) <sup>(16)</sup>.

La Práctica Común establece criterios para determinar si se cumple el umbral de carácter distintivo debido a los elementos figurativos de la marca con respecto a:

- **Elementos verbales**, como el tipo y fuente del texto, la combinación con color, los signos de puntuación y otros símbolos, o cómo se sitúan las palabras (de lado, de arriba abajo, etc.).
- **Elementos figurativos**, como el uso de formas geométricas simples, la posición y proporción (tamaño) de los elementos figurativos en relación con los elementos verbales, o si el elemento figurativo es una representación de los productos o servicios o está directamente relacionado con ellos, y si el elemento figurativo se utiliza, habitualmente, en el comercio de los productos o servicios solicitados.
- **Elementos verbales y figurativos**, y cómo las combinaciones de los criterios afectan al carácter distintivo.

Estos criterios se explican en los puntos siguientes.

Más aún, la Práctica Común incluye una serie de ejemplos. Algunos se incluyen en los puntos siguientes (marcados como «ejemplo del PC3»). Los signos que contienen los términos «sabor y aroma» se destinan a la protección del *café* en la clase 30; los signos que contienen los términos «sardinas frescas» y «sardinas» se destinan a la protección de las *sardinas* en la clase 29; el signo que contiene el término «bricolaje» se destina a la protección de los *kits de piezas para el montaje de muebles* en la clase 20; los signos que contienen los términos «servicios de control de plagas» se destinan a la protección de los *servicios de control de plagas* en la clase 37; y el signo que contiene los términos «servicios de asesoramiento legal» se destina a la protección de los *servicios jurídicos* en la clase 45.

Además de los ejemplos del PC3 acordados por la Oficina y algunas oficinas de marcas de la Unión Europea, los siguientes puntos también incluyen ejemplos de MUE examinadas por la EUIPO.

En la resolución del 09/11/2018, [R 1801/2017-G](#), *easyBank* (fig.), la Sala Ampliada no solo confirmó la evaluación llevada a cabo en la marca en cuestión (véase infra), sino también la evaluación de resoluciones anteriores (quince en total) relativas al impacto de los elementos figurativos en los elementos denominativos de carácter descriptivo (apartados 71 y 72). Algunos de estos asuntos pueden consultarse en la sección correspondiente.

#### 4.2.1 Elementos verbales en una marca

##### Tipo de letra y fuente

En general, los elementos denominativos descriptivos/carentes de carácter distintivo que figuren en caracteres tipográficos básicos o estándar, o con un estilo de rotulación

---

<sup>16</sup> Véase la Comunicación Común acerca de la Práctica común sobre el carácter distintivo: marcas figurativas que contienen términos descriptivos/carentes de carácter distintivo, disponible en <https://www.tmdn.org/network/documents/10181/278891cf-6e4a-41ad-b8d8-1e0795c47cb1>

o de letra escrita a mano, con o sin efectos de fuente (negrita, cursiva), no pueden registrarse.

*Ejemplos de ausencia de carácter distintivo*

| Signo                    | Ejemplo         |
|--------------------------|-----------------|
| <b>Fresh Sardine</b>     | Ejemplo del PC3 |
| <i>Fresh Sardine</i>     | Ejemplo del PC3 |
| FrEsh SaRdine            | Ejemplo del PC3 |
| <i>Flavour and aroma</i> | Ejemplo del PC3 |
| Flavour and aroma        | Ejemplo del PC3 |
| <i>Flavour and aroma</i> | Ejemplo del PC3 |

| Signo                    | Asunto n.                                  | Productos y servicios |
|--------------------------|--|-----------------------|
| Foamplus                 | 07/05/2008<br><a href="#">R0655/2007-1</a> | Clases 1,3,7,17,22,37 |
| <i>Superleggera</i>      | <a href="#">T-464/08</a><br>EU:T:2010:212  | Clases 12,18,25       |
| <i>Crema di Balamico</i> | MUE n.º 5 225 156                          | Clases 29, 30         |

Si los tipos de letra normales incorporan elementos de diseño gráfico como parte del texto, dichos elementos deben tener un efecto suficiente en la marca en su conjunto para concederle un carácter distintivo. Si estos elementos son suficientes para distraer la atención del consumidor del significado descriptivo del elemento denominativo o pueden producir una impresión duradera de la marca, esta puede registrarse.

*Ejemplos de carácter distintivo*

| Signo   | Ejemplo         |
|---|-----------------|
|  | Ejemplo del PC3 |
| <b>FLAVOUR AND AROMA</b>  | Ejemplo del PC3 |
| <b>DIY</b>  | Ejemplo del PC3 |

| Signo   | Asunto n.º         | Productos y servicios  |
|---|--------------------|------------------------|
|  | MUE n.º 13 448 097 | Clases 5,9,11,37,42,45 |

#### Combinación con colores

La mera «adición» de un solo color a un elemento denominativo descriptivo carente de carácter distintivo, ya sea a las letras o en forma de fondo, no será suficiente para otorgar carácter distintivo a la marca.

El uso de colores es habitual en el comercio y no se considera una indicación de procedencia. Sin embargo, no puede excluirse la posibilidad de que una composición especial de colores poco habitual, y que el consumidor interesado pueda recordar fácilmente, otorgue carácter distintivo a la marca.

#### *Ejemplos de ausencia de carácter distintivo*

| Ejemplos del PC3  |
|---|
|  |
|  |
|  |
|  |

| Signo | Asunto n.º | Productos y servicios |
|-------|------------|-----------------------|
|       |            |                       |

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
|  | MUE n.º 7 147 689  | Clases 9, 38      |
|  | 04/12/2014, <a href="#">T-494/13</a> , Watt, EU:T:2014:1022              | Clases 35, 39, 42 |
|  | 20/11/2015, <a href="#">T-202/15</a> , WORLD OF BINGO, EU:T:2015:914     | Clases 9, 28, 41  |
|  | 25/01/2019, Resolución de la Sala Ampliada R <a href="#">1801/2017-G</a> | Clases 9, 36, 42  |

#### Combinación con signos de puntuación y otros símbolos

En general, la adición de signos de puntuación u otros símbolos utilizados habitualmente en el comercio no añade carácter distintivo a un signo formado por elementos denominativos descriptivos carentes de carácter distintivo.

#### *Ejemplos de ausencia de carácter distintivo*

|                            |
|----------------------------|
| <b>Ejemplos CP3</b>        |
| <b>FreshSardine .™</b>     |
| <b>“Flavour and aroma”</b> |

| Signo   | Asunto n.º   | Productos y servicios                 |
|---|--|---------------------------------------|
|  | 05/12/2002, <a href="#">T-91/01</a> , BioID, EU:T:2002:300 | Clases 9,38,42                        |
|  | 01/02/2016, <a href="#">R 1451/2015-4</a>                  | Clases 3,4,14,16,18,20,21,25,30,32,33 |

#### Posición de los elementos denominativos (a los lados, invertidos, etc.)

En general, el hecho de que los elementos denominativos se encuentren en posición vertical, invertidos o en una o más líneas, no es suficiente para conceder al signo el grado mínimo de carácter distintivo que es necesario para su registro.

*Ejemplos de ausencia de carácter distintivo*

|                     |
|---------------------|
| <b>Ejemplos CP3</b> |
| Flavour and Aroma   |
|                     |
|                     |

| Signo | Asunto n.º  | Productos y servicios |
|-------|---|-----------------------|
|       | 12/11/2014, <a href="#">T-504/12</a> , Notfall<br>Creme, EU:T:2014:941  | Clases 3, 5           |
|       | 11/07/2012, <a href="#">T-559/10</a> , Natural<br>beauty, EU:T:2012:362 | Clase 3               |

Sin embargo, el modo en que se ubican los elementos denominativos puede añadir carácter distintivo a un signo en los casos en los que la disposición sea de tal naturaleza que el consumidor medio se centre en ella, en lugar de percibir, de inmediato, el mensaje descriptivo.

*Ejemplos de carácter distintivo*

|                     |
|---------------------|
| <b>Ejemplos CP3</b> |
|                     |

|                                       |
|---------------------------------------|
| A n d<br>r<br>F l a v o u r<br>m<br>a |
|---------------------------------------|

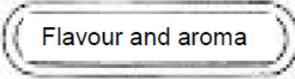
| Signo   | Asunto n.º         | Productos y servicios |
|---|--------------------|-----------------------|
|  | MUE n.º 15 971 153 | Clases 9, 16 y 35     |

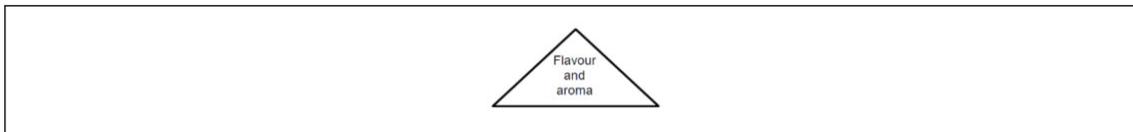
#### 4.2.2 Elementos figurativos (elementos verbales y elementos figurativos adicionales)

##### Uso de formas geométricas simples

Es poco probable que los elementos denominativos descriptivos o carentes de carácter distintivo, combinados con formas geométricas simples, como puntos, líneas, segmentos, círculos, triángulos, cuadrados, rectángulos, paralelogramos, pentágonos, hexágonos, trapecios y elipses puedan aceptarse, en particular, si las formas antes mencionadas se usan como marco o borde.

##### *Ejemplos de ausencia de carácter distintivo*

| Ejemplos CP3  |
|---|
|  |
|  |
|  |



| Signo | Asunto n.º  | Productos y servicios |
|-------|---|-----------------------|
|       | 09/07/2014, <a href="#">T-520/12</a> , Gifflar, EU:T:2014:620 | Clase 30              |
|       | MUE n.º 6 039 119   | Clase 24              |
|       | MUE n.º 11 387 941  | Clases 9, 35, 41      |

No obstante, las formas geométricas pueden añadir carácter distintivo a un signo si su presentación, configuración o combinación con otros elementos produce una impresión general suficientemente distintiva.

*Ejemplos de carácter distintivo*

| Ejemplos del PC3 |
|------------------|
|                  |
|                  |
|                  |
|                  |

| Signo   | N.º de MuE         | Productos y servicios |
|---|--------------------|-----------------------|
|  | MUE n.º 13 899 455 | Clase 35              |

Posición y proporción (tamaño) del elemento figurativo respecto al elemento verbal

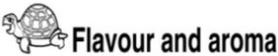
En general, si se añade un elemento figurativo distintivo por sí mismo a un elemento denominativo descriptivo o carente de carácter distintivo, la marca puede registrarse, a condición de que dicho elemento figurativo pueda reconocerse claramente en el signo debido a su tamaño y posición.

*Ejemplos de ausencia de carácter distintivo*

| Ejemplos del PC3               |
|--------------------------------|
| Flavour and aroma <sup>®</sup> |
| <i>Fresh Sardine</i>           |

| Signo                | Asunto n.º   | Productos y servicios |
|----------------------|--|-----------------------|
| <i>Tissue-Deluxe</i> | MUE n.º 11 418 605   | Clases 21, 24, 35     |
| <i>Splendid*</i>     | 21/05/2015, <a href="#">T-203/14</a> , Splendid, EU:T:2015:301 | Clases 18, 25         |

*Ejemplo de carácter distintivo*

| Ejemplo del PC3   |
|---|
|  |

| Signo | N.º de MUE | Productos y servicios |
|-------|------------|-----------------------|
|-------|------------|-----------------------|

|   |                    |                   |
|---|--------------------|-------------------|
|  | MUE n.º 13 244 942 | Clases 11, 37     |
|  | MUE n.º 15 184 799 | Clases 35, 41, 45 |
|  | MUE n.º 13 906 458 | Clases 12, 39     |

El elemento figurativo es una representación de los productos o servicios, o tiene una relación directa con ellos

Un elemento figurativo se considera descriptivo o carente de carácter distintivo siempre que:

sea una representación fiel del producto o servicio;

sea una reproducción simbólica o estilizada de los productos y servicios que no se aparte de forma significativa de la representación habitual de estos.

*Ejemplos de ausencia de carácter distintivo*

|  |
|--|
| <b>Ejemplos del PC3</b>  |
|   |
|   |
|  |

| Signo | Asunto | Productos y servicios |
|-------|--------|-----------------------|
|-------|--------|-----------------------|

|   |  |                          |
|---|--|--------------------------|
|  | <p>29/07/2016, <a href="#">R 2194/2015-5</a></p>   | <p>Clases 32, 33, 43</p> |
|  | <p>31/05/2016,<br/><a href="#">T-454/14</a>, STONE (fig.),<br/>EU:T:2016:325</p> <p>Existe una clara relación entre la representación gráfica de la marca solicitada y el significado de la palabra «stone».</p> <p>El carácter descriptivo de la marca solicitada con respecto a los productos en cuestión no se ve mitigado por su representación gráfica (apartados 90 y 91).</p> | <p>Clases 8, 21</p>      |

*Ejemplos de carácter distintivo*

| Signo   | Ejemplo                |
|---|------------------------|
|  | <p>Ejemplo del PC3</p> |
|  | <p>Ejemplo del PC3</p> |

Un elemento figurativo que no represente al producto o servicio, pero guarde una relación directa con las características de estos, no dotará al signo de carácter distintivo, salvo que resulte suficientemente estilizado.

*Ejemplos de ausencia de carácter distintivo*

|   |
|---|
| <b>Ejemplo del PC3</b>  |
|  |

| Signo   | N.º de MUE         | Productos y servicios |
|---|--------------------|-----------------------|
|    | MUE n.º 10 909 307 | Clases 18, 21, 28, 31 |
|    | MUE n.º 1 131 046  | Clases 36, 42, 45     |
|   | MUE n.º 874 778    | Clases 9, 11          |
|  | MUE n.º 4 512 784  | Clases 11, 28, 37, 42 |
|  | MUE n.º 14 584 262 | Clases 9, 42          |

*Ejemplos de carácter distintivo*

|   |
|---|
| <b>Ejemplo del PC3</b>  |
|  |

| Signo | Asunto n.º | Productos y servicios |
|-------|------------|-----------------------|
|-------|------------|-----------------------|

|   |   |                   |
|---|---|-------------------|
|  | MUE n.º 13 847 827                          | Clases 5, 31      |
|  | MUE n.º 13 433 784                          | Clases 37, 41, 42 |
|  | 11/02/2015,<br><a href="#">R1983/2014-2</a> | Clase 11          |
|  | MUE n.º 13 893 871                          | Clases 29, 31     |

El elemento figurativo es de uso común en el comercio para los productos o servicios solicitados

En general, los elementos figurativos que se utilizan comúnmente o son habituales en la actividad comercial en relación con los productos o servicios reivindicados no añaden carácter distintivo a la marca en su conjunto.

*Ejemplos de ausencia de carácter distintivo*

|  |
|--|
| <p><b>Ejemplos del PC3</b></p>   |
|                               |
| <p>LEGAL ADVICE SERVICES</p>  |

| Signo | Asunto n.º | Productos y servicios |
|-------|------------|-----------------------|
|-------|------------|-----------------------|

|  |  |                              |
|--|--|------------------------------|
|   | <p>MUE n.º 116 434</p>   | <p>Clase 32</p>              |
|   | <p>03/07/2003, <a href="#">T-122/01</a>, Best Buy, EU:T:2003:183</p> | <p>Clases 35, 37, 42</p>     |
|   | <p>RI n.º W 01 116 291</p>   | <p>Clases 29, 30, 43</p>     |
|  | <p>11/12/2015, <a href="#">R 1191/2015-5</a></p>                     | <p>Clases 16, 29, 30, 35</p> |

#### 4.2.3 Elementos denominativos y figurativos (elementos verbales estilizados y elementos figurativos adicionales)

En general, una combinación de elementos figurativos y denominativos que, examinados de forma individual, carecen de carácter distintivo, no da lugar a una marca distintiva.

No obstante, una combinación de dichos elementos, examinada en su conjunto, puede percibirse como una indicación de procedencia como consecuencia de la presentación y composición del signo. Así ocurrirá cuando la combinación dé lugar a una impresión global que resulte lo suficientemente apartada del mensaje descriptivo, o sin carácter distintivo, que el elemento denominativo transmita.

**Ejemplos.** Para que un signo pueda registrarse debe poseer un nivel mínimo de carácter distintivo. La finalidad de la escala es ilustrar dónde se sitúa dicho nivel. Los ejemplos que figuran a continuación contienen elementos con un impacto cada vez mayor (de izquierda a derecha) en el carácter distintivo de las marcas, lo que da lugar a marcas sin carácter distintivo en su totalidad (columna roja) o con carácter distintivo en su totalidad (columna verde).

|           |  |
|-----------|--|
|           |  |
| <p>1.</p> |  |
| <p>2.</p> |  |
| <p>3.</p> |  |

Ejemplos de ausencia de carácter distintivo

| Signo | Asunto n.º   | Productos y servicios      |
|-------|--|----------------------------|
|       | 03/12/2015, <a href="#">T-647/14</a> ,<br>DUALSAW, EU:T:2015:932 | Clases 7, 8, 35            |
|       | 24/06/2015, <a href="#">T-552/14</a> ,<br>EU:T:2015:462          | Extra,<br>Clases 3, 21, 30 |

Ejemplos de carácter distintivo

| Signo | N.º de MUE                    | Productos y servicios     |
|-------|-------------------------------|---------------------------|
|       | MUE n.º 13 815 121            | Clases 16, 21, 30         |
|       | MUE n.º 14 585 939            | Clases 29, 30, 32         |
|       | <a href="#">R 1551/2017-4</a> | Clases 3,5,18,28,31,35,38 |

## 5 **Carácter descriptivo en el contexto del PC11 (marcas sonoras, marcas de movimiento, marcas multimedia y marcas de holograma)**

En el marco de la Red de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, las oficinas de marcas de la Unión Europea han acordado una [Comunicación común sobre nuevos tipos de marcas: examen de los requisitos formales y los motivos de denegación \(CP 11\)](#). Acordaron ejemplos de marcas sonoras, marcas de movimiento, marcas multimedia y marcas de holograma que se consideran descriptivas/no distintivas de los productos o servicios correspondientes. A continuación se reproducen algunos ejemplos y en el [PC11](#) se pueden encontrar más ejemplos.

De la misma manera que los criterios generales para evaluar el carácter distintivo de una marca tradicional son aplicables a los nuevos tipos de marcas, al evaluar el carácter descriptivo de los elementos verbales o figurativos contenidos en un nuevo tipo de marca se deben aplicar los principios establecidos para evaluar el carácter descriptivo de las marcas tradicionales o sus componentes.

### 5.1 **Marcas sonoras**

En general, si se puede establecer fácilmente un vínculo entre los sonidos percibidos en la marca y los productos y servicios solicitados o sus características, la marca sonora se considerará descriptiva. Por regla general, a diferencia de lo anterior, cuando esté claro que no existe un vínculo entre el sonido percibido en la marca y los productos o servicios o sus características, la marca sonora no se considerará descriptiva.

| Descriptivo   |  |   |
|---|--|---|
| Marca   | Productos y servicios                              | Justificación   |
| Sonido de un perro ladrando<br><a href="#">Ejemplo PC11</a> | <i>Clase 31: Alimentos y piensos para animales</i> | <i>El vínculo entre el sonido y los productos solicitados puede establecerse fácilmente y, por lo tanto, la marca sonora se considera descriptiva de los productos solicitados.</i> |

### 5.2 **Marcas de movimiento**

En general, cuando los elementos de la marca de movimiento muestren una descripción realista de los productos o servicios solicitados, o un proceso relacionado,

o si se puede establecer fácilmente un vínculo con los productos o servicios solicitados o sus características, la marca de movimiento se considerará descriptiva. Esto es así especialmente cuando los elementos en movimiento no difieren de una representación fiel a la realidad de esos productos o servicios.

No obstante, por lo general, cuando los elementos de la marca de movimiento muestren una representación no convencional de los productos o servicios solicitados o un proceso relacionado que difiera considerablemente de una representación fiel a la realidad de esos productos o servicios, o no se pueda establecer fácilmente una relación con los productos o servicios, la marca de movimiento no se considerará descriptiva.

**Descriptivo**

| Marca   | Productos y servicios    | Justificación  |
|---|--------------------------|--|
| <a href="#">Ejemplo PC11</a><br><br> | Clase 31: plátano fresco | El movimiento no confiere un carácter distintivo al elemento verbal descriptivo. |

### 5.3 Marcas multimedia

En general, cuando los elementos sonoros e imágenes de la marca multimedia muestran una representación realista de los productos o servicios solicitados o un proceso relacionado, o si se puede establecer fácilmente un vínculo con los productos o servicios cuya protección se solicita o con sus características, la marca de movimiento se considerará descriptiva. Esto es especialmente así cuando los elementos de la marca multimedia no difieren de una representación fiel a la realidad de esos productos o servicios.

No obstante, por lo general, cuando los elementos sonoros e imágenes de la marca multimedia muestran una representación no convencional de los productos o servicios solicitados o un proceso relacionado, o si no se puede establecer fácilmente un vínculo con los productos o servicios cuya protección se solicita o con sus características, la marca de movimiento no se considerará descriptiva.

**No se considera descriptiva**

| Marca | Marca multimedia | Marca multimedia |
|-------|------------------|------------------|
|       |                  |                  |

[Ejemplo PC11](#)



Clase 29: Sardinias enlatadas

*La marca multimedia no se considera descriptiva del tipo de producto, pues, aunque la representación de la sardina es banal, está volando por el espacio y, por lo tanto, en su conjunto difiere considerablemente de una representación fiel a la realidad de los productos solicitados.*

## 5.4 Marcas de holograma

En general, cuando los elementos de la marca de holograma muestren una descripción realista de los productos o servicios solicitados, o si se puede establecer fácilmente un vínculo con los productos o servicios solicitados o con sus características, la marca de holograma se considerará descriptiva.

Esto es especialmente así cuando los elementos con características holográficas no difieren de una representación fiel a la realidad de dichos productos o servicios.

No obstante, por lo general, cuando los elementos de la marca de holograma muestren una representación no convencional de los productos o servicios solicitados que difiera considerablemente de una representación fiel a la realidad de dichos productos o servicios, o que no tenga relación con los productos o servicios, la marca de holograma no se considerará descriptiva.

***DIRECTRICES RELATIVAS AL EXAMEN DE  
LAS MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA***

***OFICINA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE  
LA UNIÓN EUROPEA  
(EUIPO)***

***Parte B***

***Examen***

***Section 4***

***Motivos de denegación absolutos***

***Capítulo 5 Signos o***

***indicaciones habituales (artículo 7, apartado  
1, letra d), del RMUE)***

## Índice

|  |            |
|--|------------|
| <b>1 Observaciones generales.....</b>                              | <b>551</b> |
| <b>2 Fecha en que un término se ha convertido en habitual.....</b> | <b>552</b> |
| <b>3 Apreciación de los términos habituales.....</b>               | <b>553</b> |

Obsoleto

## 1 Observaciones generales

El [artículo 7, apartado 1, letra d\), del RMUE](#) excluye del registro a los signos que se compongan **exclusivamente** de términos o indicaciones que se hayan convertido en habituales en el lenguaje común o en el contexto de las costumbres leales y constantes del comercio en el momento pertinente (véase el [punto 2 infra](#)). En este contexto, la naturaleza habitual del signo suele referirse a algo **diferente** de las propiedades o características de los propios productos o servicios.

Aunque hay un claro solapamiento entre el ámbito de aplicación del [artículo 7, apartado 1, letra d\)](#) y el [artículo 7, apartado 1, letra c\)](#), del RMUE, los signos que contempla el artículo 7, apartado 1, letra d), del RMUE se excluyen del registro no por ser descriptivos, sino por su **uso vigente** en los sectores comerciales que cubren los productos o servicios para los que se solicita la marca ([04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 35](#)).

Además, los signos o las indicaciones que se han convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio para designar los productos o servicios que cubre ese signo no tienen la capacidad de distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras empresas y, por tanto, no cumplen la función esencial de una marca (16/03/2006, [T-322/03](#), Weisse Seiten, EU:T:2006:87, § 52).

Este motivo de denegación también **abarca palabras que, inicialmente, no tenían significado** o que tenían un significado diferente, por ejemplo, «weiße Seiten» (páginas blancas). También incluye determinadas **abreviaturas** que han pasado a formar parte del lenguaje informal o de la jerga y, por consiguiente, se han convertido en habituales en el comercio.

Asimismo, una denegación basada en el [artículo 7, apartado 1, letra d\), del RMUE](#) también abarca **los elementos figurativos** que, o bien usaron a menudo pictogramas o indicaciones similares, o que se han convertido en la designación normal de productos o servicios para los que se solicita el registro, como una «P» blanca sobre fondo azul para las plazas de aparcamiento, el báculo de Esculapio para las farmacias o la silueta de un cuchillo y un tenedor para los servicios de los restaurantes.

| Signo   | Justificación  | Asunto n.º                           |
|---|--|--------------------------------------|
|  <p>Marca de la Unión Europea n.º 9 894 528, que cubre productos de la clase 9</p> | <p>«Este dispositivo es idéntico al símbolo internacionalmente conocido como “de alta tensión” o “precaución: riesgo de descarga eléctrica”. La ISO 3864 lo ha definido como el símbolo normalizado para indicar alta tensión, mientras que el dispositivo para el que se solicita registro está dentro del triángulo, lo que denota que es un símbolo de peligro [...]. En consecuencia, dado que coincide esencialmente con el símbolo internacional utilizado para indicar que existe riesgo de alta tensión, la Sala considera que no se puede admitir su registro como marca de la Unión Europea de conformidad con el <a href="#">artículo 7, apartado 1, letra d), del RMUE</a>» (apartado 20).</p> | <p><a href="#">R 2124/2011-5</a></p> |

## 2 Fecha en que un término se ha convertido en habitual

El carácter habitual debe examinarse en relación con la **fecha de presentación de la solicitud de la marca de la Unión Europea** (05/03/2003, [T-237/01](#), BSS, EU:T:2003:54, § 46; 05/10/2004, [C-192/03 P](#), BSS, EU:C:2004:587, § 39-40). La cuestión de si un término o un elemento figurativo carecía de carácter descriptivo o era distintivo mucho tiempo antes de esa fecha, o en el momento en que se adoptó por primera vez será, en la mayoría de los casos, irrelevante, dado que no demuestra necesariamente que el signo en cuestión no se hubiera convertido en habitual en la fecha de presentación de la solicitud (05/03/2003, [T-237/01](#), BSS, EU:T:2003:54, § 47; similarly, 21/05/2014, [T-553/12](#), BATEAUX MOUCHES, EU:T:2014:264).

En algunos casos, un signo objeto de solicitud puede convertirse en habitual **a partir de la fecha de presentación de la solicitud**. Los cambios de significado de un signo que lleven a que se convierta en habitual tras la fecha de presentación de la solicitud no conllevan una declaración de nulidad *ex tunc* de conformidad con el [artículo 59, apartado 1, letra a\), del RMUE](#), sino que pueden llevar a una declaración de **caducidad** con efecto *ex nunc* de conformidad con el [artículo 58,](#)

[apartado 1, letra b\), del RMUE](#). Por ejemplo, la marca de la Unión Europea registrada «STIMULATION» fue anulada porque se había convertido en un término de uso habitual para las bebidas energéticas. Para más información, véanse las [Directrices, Parte D, Anulación, Sección 2, Normas sustantivas](#).

### 3 **Apreciación de los términos habituales**

La cuestión de si una marca es habitual debe examinarse, en primer lugar, mediante la referencia a los productos o servicios para los que se solicita el registro y, en segundo lugar, sobre la base de la percepción que tiene de la marca el público destinatario (07/06/2011, [T-507/08](#), 16PF, EU:T:2011:253, § 53).

Por lo que respecta a la **relación con los productos y servicios** para los que se solicita registro, el [artículo 7, apartado 1, letra d\), del RMUE](#) no será de aplicación cuando la marca consista en un término laudatorio más general que no guarde ninguna relación particular con los productos y servicios de que se trate (04/10/2001, [C-517/99](#), Bravo, EU:C:2001:510, § 27, 31).

Por lo que respecta al **público destinatario**, el carácter habitual debe examinarse teniendo en cuenta las expectativas que se espera que tenga el consumidor medio, a quien se considera normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, en relación con el tipo de productos en cuestión (16/03/2006, [T-322/03](#), Weisse Seiten, EU:T:2006:87, § 50). El Tribunal ha aclarado algunas cuestiones al respecto:

- El público destinatario que ha de tenerse en cuenta al determinar el carácter habitual del signo comprende no solo a todos los consumidores y usuarios finales, sino también, en función de las características del mercado de que se trate, **todas las partes del sector que se dediquen a la comercialización del producto en cuestión** (29/04/2004, [C-371/02](#), Bostongurka, EU:C:2004:275, § 26; 06/03/2014, [C-409/12](#), Kornspitz, EU:C:2014:130, § 27).
- Cuando la marca vaya dirigida a un público formado por **profesionales y no profesionales** (como los intermediarios y los usuarios finales), para que el signo sea denegado o revocado basta con que sea percibido como una designación habitual por un sector del público destinatario, incluso si otro sector reconoce el signo como una indicación de procedencia (06/03/2014, [C-409/12](#), Kornspitz, EU:C:2014:130, § 23-26).
- El Tribunal General ha declarado que el [artículo 7, apartado 1, letra d\), del RMUE](#) no es aplicable cuando el signo lo utiliza en el mercado **un solo operador (distinto del solicitante de la marca de la Unión Europea)** (07/06/2011, [T-507/08](#), 16PF, EU:T:2011:253). En otras palabras, una marca no se considerará habitual solo por el mero hecho de que un competidor del solicitante de la marca de la Unión Europea utilice también el signo en cuestión. Para demostrar el carácter habitual es preciso que el examinador aporte pruebas (que suelen provenir de Internet) de que el consumidor pertinente ha visto la marca en un contexto ajeno al de las marcas y que, como consecuencia, reconocerá su naturaleza habitual en relación con los productos y servicios para los cuales está solicitada la marca.

# ***DIRECTRICES RELATIVAS AL EXAMEN DE LAS MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA***

## ***OFICINA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA UNIÓN EUROPEA (EUIPO)***

### ***Parte B***

### ***Examen***

### ***Section 4***

### ***Motivos de denegación absolutos***

## ***CAPÍTULO 6 FORMAS U OTRAS CARACTERÍSTICAS IMPUESTAS POR LA NATURALEZA DE LOS PRODUCTOS O NECESARIAS PARA OBTENER UN RESULTADO TÉCNICO, O QUE APORTAN UN VALOR SUSTANCIAL A***

***LOS PRODUCTOS (artículo 7, apartado 1,  
letra e), del RMUE)***

Obsoleto

## Índice

|  |            |
|--|------------|
| <b>1 Observaciones generales.....</b>  | <b>557</b> |
| <b>2 Forma u otra característica que está impuesta por la naturaleza de los<br/>productos.....</b>         | <b>559</b> |
| <b>3 Forma u otra característica de los productos necesaria para obtener un<br/>resultado técnico.....</b> | <b>561</b> |
| <b>4 Forma u otra característica que afecta al valor sustancial del producto... </b>                       | <b>567</b> |

Obsoleto

## 1 Observaciones generales

El [artículo 7, apartado 1, letra e\), del RMUE](#) excluye del registro los signos constituidos exclusivamente por: i) la forma u otra característica impuesta por la naturaleza del propio producto, ii) la forma u otra característica de los productos necesaria para obtener un resultado técnico, o iii) la forma u otra característica que aporte un valor sustancial a los mismos.

El texto de esta disposición implica, en principio, que no es de aplicación a los signos cuyo registro se solicita con relación a servicios.

En relación con las formas, el **objetivo** que persigue el [artículo 7, apartado 1, letra e\), del RMUE](#) es el mismo para sus tres motivos, a saber, evitar que los derechos exclusivos y permanentes que proporciona una marca puedan servir para perpetuar, sin limitación en el tiempo, otros derechos de PI como las patentes y los dibujos o modelos que el legislador de la Unión ha querido someter a plazos de caducidad (18/09/2014, [C-205/13](#), Tripp Trapp, EU:C:2014:2233, § 19-20; 14/09/2010, [C-48/09 P](#), Lego brick, EU:C:2010:516, § 43; 06/10/2011, [T-508/08](#), Loudspeaker, EU:T:2011:575, § 65).

El [artículo 7, apartado 1, letra e\), del RMUE](#) no define qué categoría de marca constituye una «forma» con arreglo a dicha disposición. **No diferencia entre las formas bidimensionales o tridimensionales, ni las representaciones bidimensionales de formas tridimensionales.** Por consiguiente, el [artículo 7, apartado 1, letra e\), del RMUE](#) no solo se aplica a las formas tridimensionales, sino también a otras categorías de marcas, como los signos figurativos que representan formas (06/03/2014, [C-337/12 P](#) – [C-340/12 P](#), Surface covered with circles, EU:C:2014:129, § 55).

El [Reglamento \(UE\) 2015/2424](#) del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se modifica el Reglamento sobre la marca comunitaria, introdujo la referencia a «otra característica» del producto. El TJUE todavía no se ha pronunciado sobre cómo deben interpretarse estos términos.

En el marco de la Red de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, las oficinas de marcas de la Unión Europea han acordado una [comunicación común sobre «Nuevos tipos de marcas: examen de los requisitos formales y los motivos de denegación» \(CP 11\)](#). Convinieron en ejemplos de marcas sonoras, marcas de movimiento y marcas multimedia que se consideran no objetables u objetables ya que consisten en características que derivan de la naturaleza de los productos, son necesarias para obtener un resultado técnico o dan un valor intrínseco a los productos. A continuación, se reproducen algunos ejemplos y se pueden encontrar más ejemplos en el [PC 11](#).

Resulta importante el hecho de que, al contrario de la situación abarcada por el artículo 7, apartado 1, letra b), del RMUE, la **percepción del consumidor medio no es un elemento decisivo** al aplicar un motivo de denegación al amparo del artículo 7, apartado 1, letra e), del RMUE sino que, **como mucho**, puede ser un

criterio relevante para la Oficina a la hora de determinar las características esenciales del signo (18/09/2014, [C-205/13](#), Tripp Trapp, EU:C:2014:2233, § 34).

Por estos motivos, **las objeciones al amparo del artículo 7, apartado 1, letra e), del RMUE** a las marcas con formas u otras características impuestas por la naturaleza del propio producto, formas u otras características que son necesarias para obtener un resultado técnico, o formas u otras características que aporten un valor sustancial al producto, **no se pueden subsanar** demostrando que han **adquirido carácter distintivo**. En otras palabras, el [artículo 7, apartado 3, del RMUE](#) no es aplicable a dichas formas u otras características, al margen de que hayan adquirido, efectivamente, un carácter distintivo en el mercado.

Por consiguiente, es esencial **realizar un examen previo del signo con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra e), del RMUE** cuando resulten aplicables varios motivos de denegación absolutos previstos en el [artículo 7, apartado 1, del RMUE](#) (06/10/2011, [T-508/08](#), Loudspeaker, EU:T:2011:575, § 44).

Para lograr una gestión sólida y eficiente, y una economía procesal, la Oficina formulará todas las objeciones al registro del signo al amparo del [artículo 7, apartado 1, del RMUE](#) al mismo tiempo, en una sola comunicación. El razonamiento de la objeción tratará, en primer lugar, del [artículo 7, apartado 1, letra e\), del RMUE](#), aunque este motivo de denegación pueda ser menos evidente que, por ejemplo, una objeción por la falta de carácter distintivo de acuerdo con el [artículo 7, apartado 1, letra b\), del RMUE](#). Esto se justifica por el hecho de que es claramente imposible registrar un signo que no se ajuste al [artículo 7, apartado 1, letra e\), del RMUE](#), aunque se haya demostrado que este ha adquirido carácter distintivo por el uso.

También podría suceder que, tras una objeción inicial formulada de conformidad con el [artículo 7, apartado 1, letras b\) o c\), del RMUE](#), las pruebas presentadas por el solicitante demuestren que el signo está formado exclusivamente por una forma u otra característica indicada en el [artículo 7, apartado 1, letra e\), del RMUE](#). En dichos supuestos, debería plantearse, asimismo, una objeción adicional al amparo del [artículo 7, apartado 1, letra e\), del RMUE](#).

Un signo consiste «**exclusivamente**» en la forma u otras características de los productos cuando todas sus **características esenciales** (es decir, sus elementos más importantes) se derivan de la naturaleza del producto ([artículo 7, apartado 1, letra e\), inciso i\), del RMUE](#)), realizan una función técnica ([artículo 7, apartado 1, letra e\), inciso ii\), del RMUE](#)) o confieren un valor sustancial a los productos ([artículo 7, apartado 1, letra e\), inciso iii\), del RMUE](#)). La presencia de uno o varios elementos arbitrarios de menor importancia, en consecuencia, no alterará la conclusión (18/09/2014, [C-205/13](#), Tripp Trapp, EU:C:2014:2233, § 21-22; 14/09/2010, [C-48/09 P](#), Lego brick, EU:C:2010:516, § 51-52). No obstante, una objeción al amparo del [artículo 7, apartado 1, letra e\), del RMUE](#) no estaría justificada si el signo objeto de la solicitud consistiera en una forma u otras características combinadas con un componente distintivo adicional, como una palabra o elementos figurativos (que se puedan considerar características esenciales del signo), dado que el signo en su conjunto, en dicho caso, no consistiría exclusivamente en una forma u otras características [véase [las Directrices, Parte B, Examen, Sección 4, Motivos de](#)

[denegación absolutos, Capítulo 3, Marcas sin carácter distintivo \(artículo 7, apartado 1, letra b\), del RMUE\), punto 10.3, tercera fase\).](#)

La correcta aplicación del [artículo 7, apartado 1, letra e\), del RMUE](#) requiere que **las características esenciales del signo en cuestión estén debidamente identificadas**. No existe una jerarquía sistemáticamente aplicable a los diversos tipos de elementos que puedan ser constitutivos de un signo. Asimismo, a la hora de determinar las características esenciales de un signo, la Oficina podrá o bien basar su evaluación directamente en la impresión general producida por el signo, o bien examinar primero uno tras otro cada uno de los componentes del mismo (14/09/2010, [C-48/09 P](#), Lego brick, EU:C:2010:516, § 70; 19/09/2012, [T-164/11](#), Knife handles, EU:T:2012:443, § 37).

Esta identificación, en función del caso y, especialmente, de su grado de dificultad, «puede realizarse mediante un simple análisis visual del signo o, alternativamente, puede basarse en un examen detallado para el cual se tengan en consideración los criterios de valoración pertinentes, por ejemplo, encuestas u opiniones de expertos o datos relativos a los derechos de propiedad intelectual concedidos previamente para los productos en cuestión», por ejemplo, patentes (14/09/2010, [C-48/09 P](#), Lego brick, EU:C:2010:516, § 71, 85).

Una vez identificadas las características esenciales del signo, deberá determinarse **si entran dentro del motivo correspondiente recogido en el artículo 7, apartado 1, letra e), del RMUE** (14/09/2010, [C-48/09 P](#), Lego brick, EU:C:2010:516, § 72). A este respecto, cada uno de los tres motivos deberá aplicarse independientemente con respecto a los demás. Asimismo, cuando ninguno de dichos motivos sea plenamente aplicable a la forma u otra característica en su totalidad, no impedirán el registro del signo (18/09/2014, [C-205/13](#), Tripp Trapp, EU:C:2014:2233, § 39, 42). Por consiguiente, si algunas partes de la forma u otras características son necesarias para obtener un resultado técnico en el sentido del [artículo 7, apartado 1, letra e\), inciso ii\), del RMUE](#), por ejemplo, y las partes restantes simplemente aportan un valor sustancial a los productos según el [artículo 7, apartado 1, letra e\), inciso iii\), del RMUE](#), ninguna de estas dos disposiciones impedirá el registro de la forma u otras características como signo.

## **2 Forma u otra característica que está impuesta por la naturaleza de los productos**

Conforme al [artículo 7, apartado 1, letra e\), inciso i\), del RMUE](#), no pueden registrarse los signos constituidos exclusivamente por la forma u otra característica impuesta por la naturaleza del propio producto.

Este motivo de denegación se aplicará cuando el signo, ya sea bidimensional o tridimensional, esté constituido exclusivamente por la única forma natural del producto, es decir, **productos «naturales» que no tienen sustituto**: por ejemplo, la representación realista que se muestra a continuación de un plátano, para plátanos:



Lo mismo cabe decir de los **productos «regulados»** (cuya forma u otra característica está prescrita por normas legales), como un balón de *rugby*.

Aparte de los productos «naturales» y «regulados», todas las formas que son **inherentes a la función o funciones genéricas** de dichos productos no podrán, en principio, registrarse (18/09/2014, [C-205/13](#), Tripp Trapp, EU:C:2014:2233, § 23-25). El Tribunal de Justicia no ha ofrecido directrices adicionales sobre los casos en que una forma sea inherente a la función o funciones de los productos. En ausencia de jurisprudencia sobre esta cuestión, cabe mencionar los ejemplos planteados por el Abogado General: las patas con un nivel horizontal para una mesa; una suela con forma ortopédica con una cinta en forma de V para chanclas (18/09/2014, [C-205/13](#), Tripp Trapp, EU:C:2014:322, § 59). Aunque la opinión del Abogado General no sea vinculante, puede ser útil a modo de orientación.

No existe todavía una práctica relativa a asuntos en los que la marca esté constituida por «**otras características**» impuestas por la naturaleza de los productos. A modo de ejemplo inventado, una marca sonora que consista en el sonido de una motocicleta para *motocicletas* podría incluirse en el [artículo 7, apartado 1, letra e\), inciso i\), del RMUE](#) si el sonido estuviese impuesto por la naturaleza de los productos (en el sentido de su rendimiento técnico). Otro ejemplo hipotético de un signo constituido en exclusiva por «otras características» impuestas por la naturaleza del producto podría ser una marca olfativa de un olor para *perfumes*.

En la PC11 se ofrecen algunos ejemplos de «nuevos tipos de marcas» que se rechazarían porque el signo resulta de la naturaleza de los productos solicitados:

|   |                                    |  |
|---|------------------------------------|--|
| Marca sonora (Motosierra)<br><a href="#">ENLACE</a> | Clase 7: <i>Sierras eléctricas</i> | Este sonido deriva de la naturaleza de los productos solicitados, por lo que sería rechazado sobre la base del <a href="#">artículo 7, apartado 1, letra e), inciso i), del RMUE</a> . |
|---|------------------------------------|--|

|   |                                   |   |
|---|-----------------------------------|---|
| <p>Marca multimedia</p>  <p><a href="#">ENLACE</a></p> | <p>Clase 9: <i>Metrónomos</i></p> | <p>El sonido y el movimiento son consecuencia de la naturaleza de los propios productos, por lo que la marca sería rechazada sobre la base del <a href="#">artículo 7, apartado 1, letra e), inciso i), del RMUE</a>.</p> |
|---|-----------------------------------|---|

### 3 Forma u otra característica de los productos necesaria para obtener un resultado técnico

El [artículo 7, apartado 1, letra e\), inciso ii\), del RMUE](#) excluye del registro los signos constituidos, exclusivamente, por la forma u otra característica del producto necesaria para obtener un resultado técnico. Su objetivo es impedir que una empresa obtenga un monopolio respecto de las soluciones técnicas o funcionales de un producto (14/09/2010, [C-48/09 P](#), Lego brick, EU:C:2010:516, § 43).

El TJUE todavía no se ha pronunciado sobre cómo interpretar «otra característica» de los productos. Entre las otras características de los productos necesarias para obtener un resultado técnico pueden incluirse determinados sonidos. Así, a modo de ejemplo inventado, podrían formularse objeciones contra una marca sonora para repelentes de insectos con arreglo al [artículo 7, apartado 1\), letra e\), inciso ii\), del RMUE](#) si el sonido, de hecho, repeliese a los insectos.

La «Comunicación común sobre nuevos tipos de marcas: examen de los requisitos formales y motivos de denegación» ([PC11](#)) ofrece algunos ejemplos de marcas sonoras o de movimiento que consisten, exclusivamente, en el sonido o movimiento necesario para obtener un resultado técnico:

|  |  |  |
|--|--|--|
| <p>Sonido (aplausos)</p> <p><a href="#">ENLACE</a></p> | <p>Clase 9: <i>Controles sensibles al sonido para aparatos e instrumentos de iluminación</i></p> | <p>Esta marca sonora consiste exclusivamente en el sonido necesario para obtener un resultado técnico y, por tanto, no puede constituir una marca.</p> |
|--|--|--|

|   |                                    |  |
|---|------------------------------------|--|
| <p>Marca de movimiento<br/>(termostato)</p>  <p>Figura 3:<br/><a href="#">ENLACE</a></p> | <p>Clase 9: <i>Termostatos</i></p> | <p>El movimiento de los productos solicitados es necesario para obtener un resultado técnico, por lo que sería rechazada en virtud del <a href="#">artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del RMUE</a>.</p> |
|---|------------------------------------|--|

Un signo estará constituido «exclusivamente» por la forma del producto u otra(s) característica(s) necesaria(s) para obtener un resultado técnico cuando todas las características esenciales de la forma (o las otras características) respondan a una función técnica, sin que tenga pertinencia, a estos efectos, la inclusión de características no esenciales sin función técnica.

En primer lugar, deben identificarse las características esenciales de la forma (u otras características); a continuación, deben examinarse para comprobar si todas son necesarias para obtener un resultado técnico.

#### 1. Identificación de las características esenciales de un signo

Las características esenciales del signo en cuestión deben estar debidamente identificadas (06/03/2014, [C-337/12 P](#) – [C-340/12 P](#), Surface covered with circles, EU:C:2014:129, § 46 y la jurisprudencia citada).

Debe entenderse que la expresión «características esenciales» se refiere a los elementos más importantes del signo (14/09/2010, [C-48/09 P](#), Lego brick, EU:C:2010:516, § 68-69).

La identificación de las características esenciales de un signo se lleva a cabo caso por caso, sin que exista una jerarquía entre los diversos tipos de elementos de que puede constar un signo. Podrá estar basada o bien directamente en la impresión general producida por el signo, o bien en el examen uno tras otro de cada uno de los componentes del signo en cuestión (14/09/2010, [C-48/09 P](#), Lego brick, EU:C:2010:516, § 70 y la citada jurisprudencia).

La identificación puede realizarse mediante un simple análisis visual del signo o, alternativamente, puede basarse en un examen detallado para el cual se tengan en consideración los criterios de valoración pertinentes, por ejemplo, encuestas u

opiniones de expertos o datos relativos a los derechos de propiedad intelectual concedidos previamente para los productos en cuestión.

A fin de identificar las características esenciales del signo en cuestión (23/04/2020, [C-237/19](#), Gömböc Kutató, EU:C:2020:296, § 37) podría usarse otra información distinta a la relacionada solo con la representación gráfica, como la percepción del público destinatario. Para obtener más información sobre la percepción del consumidor en relación con las marcas sonoras, de movimiento y multimedia que podrían ser pertinentes en relación con este motivo, véase la [PC11](#).

A los efectos del [artículo 7, apartado 1, letra e\), inciso ii\), del RMUE](#), es irrelevante si las «características esenciales» o los «elementos más importantes» del signo tienen o no carácter distintivo [24/09/2019, [T-261/18](#), DEVICE OF A BLACK SQUARE CONTAINING SEVEN CONCENTRIC BLUE CIRCLES (fig.), EU:T:2019:674, § 51].

La presencia de características no esenciales sin una función técnica resulta también irrelevante con arreglo a lo dispuesto en el [artículo 7, apartado 1, letra e\), inciso ii\), del RMUE](#) (14/09/2010, [C-48/09 P](#), Lego brick, EU:C:2010:516, § 51).

2. ¿Todas las características esenciales son necesarias para obtener un resultado técnico?

Para que se aplique este motivo de denegación, las características esenciales del signo en cuestión deben **ser todas técnicamente necesarias para obtener el resultado técnico previsto** de los productos en cuestión. El [artículo 7, apartado 1, letra e\), inciso ii\), del RMUE](#) no se aplica cuando existe un elemento decorativo o imaginativo o un componente denominativo distintivo que constituye una característica esencial del signo pero que no es necesario para obtener un resultado técnico.

Este motivo se aplica incluso si las características esenciales representadas en el signo no son suficientes, por sí mismas, para obtener el resultado técnico, sino que simplemente contribuyen al mismo [24/10/2019, [T-601/17](#), Cubes (3D), EU:T:2019:765, § 94].

La representación no tiene que revelar **todos** los elementos necesarios para la aplicación de la solución técnica en cuestión, siempre que se demuestre que la aplicación de esa solución técnica no puede ser eficaz sin las características esenciales que son visibles en la representación gráfica [24/10/2019, [T-601/17](#), Cubes (3D), EU:T:2019:765, § 96].

Las características esenciales de la forma o de otro atributo de los productos necesarias para obtener un resultado técnico **deben, siempre que sea posible, evaluarse a la luz de la función técnica de los productos reales representados**. Este análisis no puede hacerse sin tener en cuenta, cuando proceda, los **elementos adicionales relacionados con la función de los productos reales**, aunque no sean visibles en la representación. Por ejemplo, en un caso relativo al «rompecabezas de tipo cubo de Rubik», el Tribunal de Justicia consideró que debería haberse examinado la funcionalidad de la estructura de las cuadrículas a

la luz de la capacidad de rotación de los elementos individuales del rompecabezas [10/11/2016, [C-30/15 P](#), CUBES (3D), EU:C:2016:849, § 47-51].

Por consiguiente, al examinar las características funcionales de un signo, la autoridad competente podrá llevar a cabo un examen detallado que tenga en cuenta el material relevante para identificar de forma adecuada las características esenciales de un signo, además de la representación y las descripciones presentadas en el momento de la solicitud de registro [24/10/2019, [T-601/17](#), Cubes (3D), EU:T:2019:765, § 87 y la jurisprudencia citada]. Este material podría ser, por ejemplo, un catálogo del producto o material publicitario [24/09/2019, [T-261/18](#), DEVICE OF A BLACK SQUARE CONTAINING SEVEN CONCENTRIC BLUE CIRCLES (fig.), EU:T:2019:674]. La información que no se aprecie de forma evidente a partir de la representación gráfica debe proceder de fuentes objetivas y fiables y no puede incluir la percepción del público destinatario (23/04/2020, [C-237/19](#), Gömböc Kutató, EU:C:2020:296, § 37).

Por ejemplo, el que la forma en cuestión sea, o haya sido, objeto de una reivindicación en una **patente concedida o solicitud de patente** constituye una prueba *prima facie* de que los aspectos de la forma considerados funcionales en la reivindicación de patente son necesarios para obtener un resultado técnico [este es el planteamiento que han seguido las Salas de Recurso, por ejemplo, en su resolución de 17/10/2013, [R 42/2013-1](#), FORM EINES STÖPSELS (3D MARKE)].

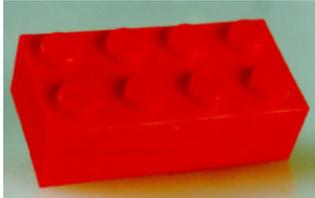
El hecho de que puedan existir formas alternativas que tengan otras dimensiones u otro diseño, y que permitan obtener el mismo resultado técnico, no significa, por sí mismo, que no se aplique esta disposición (14/09/2010, [C-48/09 P](#), Lego brick, EU:C:2010:516, § 53-58). El mismo razonamiento se aplica, por analogía, a las demás características de los productos en el sentido del [artículo 7, apartado 1, letra e\), inciso ii\)](#).

Del mismo modo, la combinación de diferentes elementos que sean todos funcionales por sí solos no convierte al signo en apto para su registro.

Las funciones realizadas por las características esenciales de la forma, u otra característica de los productos, deben apreciarse a la luz de la función técnica de los productos en cuestión.

A la hora de examinar una solicitud de marca de la Unión Europea en virtud del [artículo 7, apartado 1, letra e\), inciso ii\)](#), del RMUE, deberá tomarse en consideración el significado de la expresión «**resultado técnico**». Dicha expresión deberá interpretarse en sentido amplio y comprenderá, por ejemplo, formas u otras características que:

- encajen en otro artículo;
- otorguen la máxima fuerza;
- utilicen el menor material posible;
- faciliten el almacenamiento y transporte cómodos.

| Signo   | Asunto n.º   | Productos y servicios                         |
|---|--|---|
|  | MUE n.º 107 029<br>10/07/2006, <a href="#">R 856/2004 G</a><br>12/11/2008, <a href="#">T-270/06</a><br>14/09/2010, <a href="#">C-48/09 P</a> | Clase 28<br>( <i>juegos de construcción</i> ) |

**La Sala Ampliada** consideró que todas las distintas características del «Bloque de Lego» cumplen ... funciones técnicas concretas, es decir: *las proyecciones [tacos]*: su altura y diámetro afectan a la capacidad de agarre; su número afecta a la versatilidad de la fijación; su diseño afecta a la disposición de la fijación; *las proyecciones secundarias*: su capacidad de agarre; el número para un mejor agarre en todas las posiciones; el grosor de la pared actúa como un resorte; *lados*: se conectan a los lados de otros bloques para formar una pared; *bordes huecos*: se engranan con las proyecciones y proporcionan fijación para la capacidad de agarre; y *forma general*: forma de bloque para construcción; tamaño correcto para la mano de un niño

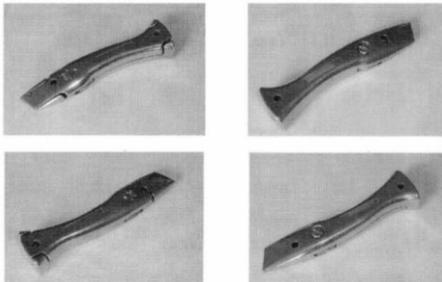
(10/07/2006, [R 856/2004-G](#), 3D SHAPE OF LEGO BRICK, § 54).

El **Tribunal General** confirmó las conclusiones de la Sala Ampliada y declaró que esta había aplicado correctamente el [artículo 7, apartado 1, letra e\), inciso ii\), del RMUE](#) (12/11/2008, [T-270/06](#), Lego brick, EU:T:2008:483).

El **Tribunal de Justicia** confirmó la sentencia del Tribunal General y señaló que

[...] la solución incorporada en la forma del producto examinada es la técnicamente preferible para la categoría de productos de que se trata. Si el signo tridimensional constituido por tal forma se registrara como marca sería difícil que los competidores del titular de esta comercializaran formas de producto que fueran verdaderas alternativas, es decir, formas que no fueran similares y que, no obstante, fueran interesantes desde el punto de vista funcional para el consumidor

(14/09/2010, [C-48/09 P](#), Lego brick, EU:C:2010:516, § 60).

| Signo   | Asunto n.º                           |
|---|--------------------------------------|
|  | 19/09/2012, <a href="#">T-164/11</a> |

**1. Identificación de las características esenciales**

En este caso, la forma objeto de la solicitud se describió en los siguientes términos:

[...] un mango de cuchillo ligeramente curvado caracterizado por un pequeño ángulo de entre 5 a 10 grados entre la lama del cuchillo y el eje longitudinal de la empuñadura, que contiene una parte central ligeramente redondeada en la sección transversal que se ensancha hacia un tope final estrecho. El mango también incluye en la empuñadura del cuchillo un tornillo moleteado

(19/09/2012, [T-164/11](#), Knife handles, EU:T:2012:443, § 28).

**2. Examen de la función técnica de dichas características**

El Tribunal declaró que:

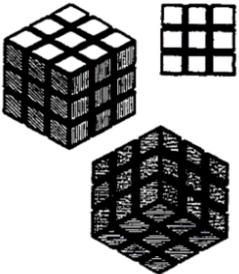
De la patente [que invoca el solicitante de la anulación] se desprende, claramente, que el efecto técnico del ángulo existente entre la lama del cuchillo y el eje longitudinal del mango de madreperla consiste en facilitar el corte. La sección intermedia es particularmente importante para realizar cortes largos. Los hace más precisos y permite imprimir mayor presión. Por último, el tornillo moleteado permite abrir la empuñadura y cambiar las lamas del cuchillo sin utilizar otras herramientas y sin obstaculizar la manipulación del cuchillo durante su uso

(19/09/2012, [T-164/11](#), Knife handles, EU:T:2012:443, § 30).

Concluyó que los elementos más importantes del signo, que constituyen sus características esenciales, eran todos exclusivamente funcionales (apartado 33) teniendo en cuenta que

En este caso [...] la Sala de Recurso indicó ... que la forma del cuchillo que constituía la marca en litigio podía interpretarse como un pez o un delfín. Sin embargo, ese parecido con el pez está condicionado por elementos que tienen una función técnica, a saber, el invento cubierto por la patente norteamericana caducada con un asa ligeramente menos curvada y con una ligera prolongación de los puntos en el extremo posterior

(19/09/2012, [T-164/11](#), Knife handles, EU:T:2012:443, § 39).

| Signo   | Asunto n.º  | Productos y servicios                                     |
|---|---|---|
|  | <p>MUE n.º 162 784<br/>                     24/10/2019, <a href="#">T-601/17</a><br/>                     [23/04/2020, <a href="#">C-936/19 P</a>, Cubes (3D), EU:C:2020:286]</p> | <p>Clase 28<br/> <i>Rompecabezas tridimensionales</i></p> |

Apdo. 70: «... las características esenciales de la marca impugnada se limitan a la forma general de cubo, por un lado, y a las líneas negras y pequeños cuadrados en cada cara del cubo, por el otro.»

Apdo. 86: «... esas líneas negras representan en realidad una separación física entre los diferentes cubos pequeños, permitiendo que un jugador rote cada fila de cubos pequeños de forma independiente de cada uno de ellos para juntar esos pequeños cubos, en la combinación de color deseada, en las seis caras del cubo. Esa separación física es necesaria para girar, vertical y horizontalmente, las diferentes filas de pequeños cubos mediante un mecanismo situado en el centro del cubo. Sin tal separación física, el cubo no sería más que un bloque sólido en el que ninguno de los elementos individuales podría moverse de forma independiente a los demás.»

Apdo. 96: «De esa sentencia recurrida se desprende que el hecho de que la capacidad de rotación de las celosías verticales y horizontales del “cubo de Rubik” resultara de un mecanismo interno del cubo, es decir, un elemento que no era visible en la representación gráfica de la marca impugnada, no impedía que la Sala de Recurso pudiera tener en cuenta esa capacidad de rotación en su análisis de la funcionalidad de las características esenciales de dicha marca.»

Apdo. 98: «... dado que las dos características de la marca impugnada que la Sala de Recurso ha identificado correctamente como esenciales, en el presente caso, la forma global del cubo, por una parte, y las líneas negras y los pequeños cuadrados de cada cara del cubo, por otra, son necesarias para obtener el resultado técnico previsto de los productos propiamente dichos (véanse los apartados 85 a 90 arriba), cabe concluir que dicha marca está comprendida en el motivo contemplado en el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n.º 40/94.»

## 4 Forma u otra característica que afecta al valor sustancial del producto

En virtud del [artículo 7, apartado 1, letra e\), inciso iii\), del RMUE](#), los signos que estén constituidos exclusivamente por la forma u otra característica que aporte un valor sustancial a los productos no pueden ser registrados y, de serlo, pueden ser anulados.

Aunque, en principio, la misma forma u otra característica puede estar protegida como dibujo o modelo y como marca, el [artículo 7, apartado 1, letra e\), inciso iii\), del RMUE](#) únicamente deniega la protección de marca a formas u otras características en determinados casos concretos, en particular, cuando el signo esté constituido exclusivamente por una forma u otra característica que aporte un valor sustancial al producto.

El **concepto de «valor»** debe interpretarse no solo desde el punto de vista comercial (económico), sino también desde el de su «capacidad de atracción», es decir, la posibilidad de que los productos se compren **fundamentalmente debido a** su forma particular o a otra característica particular. Cuando otras características puedan conferir al producto un valor sustancial, además de un valor estético, como, por ejemplo, un valor funcional (tal como seguridad, comodidad y fiabilidad), el [artículo 7, apartado 1, letra e\), inciso iii\), del RMUE](#) no podrá descartarse automáticamente.

De hecho, el concepto de «valor» no puede limitarse exclusivamente a la forma u otra característica de los productos que tenga por fin únicamente un valor artístico o decorativo (18/09/2014, [C-205/13](#), Hauck, EU:C:2014:2233, § 29-32).

**El concepto de «valor» no debe interpretarse en el sentido de «renombre»,** ya que la aplicación de este motivo de denegación absoluto se justifica exclusivamente por el efecto que añade **la forma u otra característica** al valor de los productos y no otros factores, como el renombre de la marca denominativa que se utiliza también para identificar los productos en cuestión (16/01/2013, [R 2520/2011-5](#), SHAPE OF GUITAR BODY (3D), § 19).

Asimismo, que una forma u otra característica pueda ser **agradable o atractiva** no basta para excluir su registro. Si tal fuera el caso, sería prácticamente imposible imaginar una marca consistente en una forma u otra característica, dado que en una empresa moderna no hay ningún producto de utilidad industrial que no haya sido sometido a estudio, investigación y diseño industrial antes de su eventual lanzamiento en el mercado (03/05/2000, [R 395/1999-3](#), SINGLE SQUARE CLASP, § 1-2, 22-36).

Al evaluar el valor de los productos, deben tenerse en cuenta **criterios** como la naturaleza de la categoría de productos en cuestión, el valor artístico de la forma u otra característica correspondiente, la especificidad de esa forma con respecto a otras formas generalmente existentes en el mercado en cuestión, una diferencia de precio sustancial con respecto a otros productos similares y el desarrollo de una estrategia de promoción centrada en resaltar las características estéticas del producto del que se trate (18/09/2014, [C-205/13](#), Tripp Trapp, EU:C:2014:2233, § 35).

El hecho de que la forma desempeñe, además de su función estética, otras funciones (por ejemplo, de tipo funcional) no excluye la aplicación del [artículo 7, apartado 1, letra e\), inciso iii\), del RMUE](#) (18/09/2014, [C-205/13](#), Tripp Trapp, EU:C:2014:2233, § 31).

Un ejemplo de un signo constituido exclusivamente por «otras características» que afectan al valor sustancial del producto podría ser una marca sonora, representativa de un determinado sonido de una *motocicleta* que podría ser atractivo para una parte importante del público destinatario, en la medida en que efectivamente podría afectar a la decisión de compra del consumidor.

Para el examen de estas marcas se requiere un **enfoque basado en cada caso individual**. El [artículo 7, apartado 1, letra e\), inciso iii\), del RMUE](#) se aplica cuando a partir de indicios fiables y objetivos es aparente que la decisión de un consumidor de comprar el producto en cuestión se debe, en gran medida, a uno o varios rasgos de la forma u otra característica de la que está constituido exclusivamente el signo (23/04/2020, [C-237/19](#), Gömböc Kutató, EU:C:2020:296, § 41).

Es importante determinar si **el valor estético de la forma (o, por analogía, otra característica) puede, por sí misma, determinar el valor comercial del producto y la elección del consumidor en gran medida**. Es irrelevante el que el valor general del producto también se vea afectado por otros factores, si el valor al que contribuye la forma **u otra característica** es sustancial de por sí.

Si una forma u otra característica obtiene su atractivo de la fama de sus diseñadores o de acciones de marketing, en lugar de proceder del valor estético de la forma u otra característica en sí, no será de aplicación el [artículo 7, apartado 1, letra e\), inciso iii\), del RMUE](#) (14/12/2010, [R 486/2010-2](#), SHAPE OF A CHAIR (3D), § 20-21).

Ejemplo de marca rechazada

| Signo   | Asunto n.º  | Productos  |
|---|---|--|
|  | 10/09/2008, <a href="#">R 497/2005-1</a> ,<br>LOUDSPEAKER (3D)<br><br>06/10/2011, <a href="#">T-508/08</a> ,<br>Loudspeaker | Además de altavoces, otros aparatos para la recepción, el tratamiento, la reproducción, la regulación o la distribución de señales sonoras comprendidos en la clase 9, así como el mobiliario para equipos de alta fidelidad de la clase 20. |

El Tribunal General confirmó la resolución de la Sala por la que se consideraba que el signo en cuestión quedaba incluido en el ámbito de aplicación del [artículo 7, apartado 1, letra e\), inciso iii\), del RMUE](#) (06/10/2011, [T-508/08](#), Loudspeaker, EU:T:2011:575).

El Tribunal General consideró que para productos como los enumerados *supra*, el diseño constituía un elemento de gran importancia en la elección del consumidor, aunque este tomara igualmente en consideración otras características del referido producto. Tras declarar que la forma para la que se había solicitado el registro había revelado un diseño muy especial, que era un elemento esencial de la estrategia de marca del solicitante y que hacía que el producto en cuestión fuera más atractivo, y por consiguiente, que aumentara su valor, el Tribunal General señaló que de los documentos que obraban en autos, es decir, de los extractos de sitios de Internet de distribuidores, de subastas o de venta de productos de segunda mano, se desprendía que, ante todo, se destacan las características estéticas de dicha forma, y que tal forma se percibía como un tipo de escultura pura, alargada e intemporal para la reproducción de música, lo cual, en realidad, la convertía en un elemento esencial como argumento para la promoción de ventas (06/10/2011, [T-508/08](#), Loudspeaker, EU:T:2011:575, § 75). Por consiguiente, el Tribunal General concluyó que, independientemente de las demás características del producto en cuestión, la forma para la que se solicitó el registro confería valor sustancial a dicho producto.

Ejemplos de casos en los que se decidió que la forma u otras características no conferían un valor sustancial a los productos.

| MUE | Asunto n.º |
|-----|------------|
|-----|------------|

|   |  |
|---|--|
|  | <p>MUE 10 350 593</p> <p>29/03/2016, <a href="#">R 590/2015-4</a>, SPEISEEIS</p> |
|---|--|

Apartado 30: un helado no adquiere «más valor» como resultado de su forma en el sentido de que, debido a esta, el proveedor podría pedir más dinero por él. En su lugar, el valor del producto se debe meramente a la realización de sus funciones de marca. Esto no tiene nada que ver con el «valor del producto» al que se refiere el [artículo 7, apartado 1, letra e\), inciso iii\), del RMUE](#).

Apartado 35: si el sitio web del propietario del MUE menciona el aspecto del helado en eventos que van destinados principalmente a diseñadores, estos últimos no constituyen el público relevante. El público relevante está formado por el consumidor final general. Su percepción debe tenerse en cuenta como base, y el efecto que el producto en cuestión tiene en el consumidor cuando compra un «helado» (y no en un museo de diseño) debe examinarse a través de una decisión *a priori*.

| MUE   | Asunto n.º  |
|---|---|
|  | <p>MUE 12 309 795</p> <p><a href="#">BOTTIGLIA ROSA</a></p> <p>(08/05/2019, <a href="#">T-325/18</a>, BOTTIGLIA ROSA (3D),<br/>EU:T:2019:299)</p> |

El Tribunal General confirmó la resolución de las Salas de Recurso: la forma de la botella y el color dorado reflectante son las características esenciales del signo. La forma de la botella es banal, su diseño claramente no se puede considerar como «sorprendente», «particular» o «fácil de recordar» y el color y efecto espejo de la superficie de la botella no son elementos de diseño ni sorprendentes ni particulares. Ninguna de estas dos características esenciales del signo son suficientes de por sí para aportar un valor sustancial al producto. Este valor tampoco surge de la combinación o suma de dos características que no son ni «sorprendentes», ni «particulares» ni «fáciles de recordar».

***DIRECTRICES RELATIVAS AL EXAMEN***

***OFICINA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE  
LA UNIÓN EUROPEA  
(EUIPO)***

***Parte B***

***Examen***

***Section 4***

***Motivos de denegación absolutos***

***Capítulo 7 Marcas contrarias al orden  
público o a***

***las buenas costumbres (artículo 7, apartado  
1, letra f), del RMUE)***

## Índice

|  |            |
|--|------------|
| <b>1 Observaciones generales.....</b>                | <b>573</b> |
| <b>2 «Orden público».....</b>                        | <b>574</b> |
| 2.1 Concepto y categorías.....                       | 574        |
| <b>3 Buenas costumbres.....</b>                      | <b>575</b> |
| <b>4 Ejemplos.....</b>                               | <b>578</b> |
| 4.1 Ejemplos de solicitudes de MUE desestimadas..... | 578        |
| 4.2 Ejemplos de solicitudes de MUE aceptadas.....    | 584        |

Obsoleto

## 1 Observaciones generales

El [artículo 7, apartado 1, letra f\), del RMUE](#) excluye del registro las marcas que sean contrarias al orden público o a las buenas costumbres. El [artículo 7, apartado 1, letra f\), del RMUE](#) es reflejo del artículo 6<sup>quinquies</sup>, sección B, inciso iii) del Convenio de París <sup>(17)</sup>, que contempla la denegación de solicitudes de marca y la anulación de registros cuando las marcas sean «contrarias a la moral o al orden público».

El texto del [artículo 7, apartado 1, letra f\), del RMUE](#) es muy genérico y ofrece mucho margen de interpretación. Una aplicación juiciosa de esta disposición conlleva, necesariamente, equilibrar el derecho de los comerciantes a emplear libremente palabras e imágenes en los signos que deseen registrar como marcas, con el derecho del público a no encontrar marcas molestas, abusivas, insultantes o incluso amenazadoras (06/07/2006, [R 495/2005-G](#), SCREW YOU, § 14).

La finalidad del [artículo 7, apartado 1, letra f\), del RMUE](#) no es identificar y filtrar signos cuyo uso en el comercio deba impedirse a toda costa, sino excluir del registro aquellas marcas en las que la concesión de un monopolio contravendría el Estado de derecho o sería percibida por el público destinatario como directamente contraria a las normas morales básicas de la sociedad. En otras palabras, la Oficina no debe ayudar positivamente a las personas que deseen perseguir sus objetivos empresariales por medio de marcas contrarias a algunos valores fundamentales de la sociedad civilizada (06/07/2006, [R 495/2005-G](#), SCREW YOU, § 13).

La aplicación del [artículo 7, apartado 1, letra f\), del RMUE](#) no está limitada por el principio de libertad de expresión (artículo 10, Libertad de expresión, Convenio Europeo de Derechos Humanos) ya que la denegación del registro solo implica que el signo no está protegido por la legislación de marcas, y no impide que se utilice el signo, ni siquiera en el comercio (09/03/2012, [T-417/10](#), ¡Que bueno ye! HIJOPUTA (fig.), EU:T:2012:120, § 26).

El «orden público» y las «buenas costumbres» son dos conceptos diferentes, que a menudo se solapan.

La cuestión de si los productos o servicios cuya protección se solicita pueden o no pueden ofrecerse legalmente en el mercado de un determinado Estado miembro es irrelevante para la cuestión de si el signo en sí está incluido en el [artículo 7, apartado 1, letra f\), del RMUE](#) (13/09/2005, [T-140/02](#), INTERTOPS, § 33). Para determinar si una marca es contraria o no al orden público o a las buenas costumbres debe atenderse a las cualidades intrínsecas de la marca solicitada y no a circunstancias relativas al comportamiento de la persona solicitante (13/09/2005, [T-140/02](#), EU:T:2005:312, INTERTOPS, § 28). En su sentencia de 20/09/2011, [T-232/10](#), Coat of Arms of the Soviet Union, EU:T:2011:498, el Tribunal General consideró que los conceptos de «orden público» y «buenas costumbres» deben interpretarse no solo en consideración a las circunstancias comunes al conjunto

---

<sup>17</sup> Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de 20 de marzo de 1883 (enmendado el 28 de septiembre de 1979).

de los Estados miembros de la Unión Europea sino también a «las circunstancias particulares de los **Estados miembros individualmente** considerados que puedan influir en la percepción del público destinatario situado en el territorio de tales Estados» (apartado 34).

En este contexto, puede tenerse en cuenta también la legislación y la práctica administrativa de determinados Estados miembros (es decir, para apreciar sus valores subjetivos), no por su valor normativo, sino como prueba de hechos que permitan evaluar la percepción del público destinatario de esos Estados miembros (20/09/2011, [T-232/10](#), Coat of Arms of the Soviet Union, EU:T:2011:498, § 57). En este caso, la ilegalidad de la MUE solicitada no es el factor determinante de la aplicación del [artículo 7, apartado 1, letra f\), del RMUE](#), sino que más bien tiene un valor probatorio de la percepción del público destinatario en el Estado miembro en cuestión.

Dado que las circunstancias específicas de los Estados miembros **individualmente** considerados pueden no ser de conocimiento general en el territorio de la UE, el escrito de objeción debe explicar claramente estas circunstancias, para garantizar que el solicitante comprenda plenamente los motivos de la objeción y pueda responder de forma adecuada.

## 2 «Orden público»

### 2.1 Concepto y categorías

Esta objeción se deriva de una evaluación basada en **criterios objetivos**. El «orden público» es el cuerpo de normas jurídicas que son necesarias para el funcionamiento de una sociedad democrática y el Estado de derecho. En el contexto del [artículo 7, apartado 1, letra f\), del RMUE](#), «orden público» se refiere a la **legislación de la Unión Europea aplicable en una determinada área**, así como al ordenamiento jurídico y el Estado de derecho tal como se definen en los Tratados y en el derecho derivado, que refleja un entendimiento común de ciertos principios y valores básicos, como los derechos humanos.

A continuación se expone una **lista no exhaustiva de ejemplos** de signos a los que es de aplicación esta prohibición:

- Marcas que contravengan los principios básicos y valores fundamentales del orden político y social europeo y, en particular, los valores universales sobre los que se funda la Unión Europea, como la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad y los principios de la democracia y del Estado de derecho, proclamados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (DO CE C 83/389, 30 de marzo de 2010).
- El 27/12/2001, el Consejo de la Unión Europea adoptó la Posición Común 2001/931/PESC sobre la aplicación de medidas específicas de lucha contra el terrorismo (DO L 344 de 28/12/2001, p. 93), posteriormente actualizada por la Decisión (PESC) 2017/1426 del Consejo, de 4 de agosto de 2015, por la que

se actualiza la lista de personas, grupos y entidades a los que se aplican los artículos 2, 3 y 4 de la Posición Común 2001/931/PESC sobre la aplicación de medidas específicas de lucha contra el terrorismo, y se deroga la Decisión (PESC) 2017/154 (DO L 204 de 05/08/2017, p. 95, versión consolidada en <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1426&from=EN>), que contiene una lista de personas, grupos y entidades que facilitan, tratan de cometer o cometen actos terroristas en el territorio de la UE. Cualquier marca de la UE solicitada que pueda considerarse que apoye o beneficie a una persona o un grupo de la lista será denegada por ser contraria al orden público.

### 3 Buenas costumbres

Esta objeción hace referencia a **valores subjetivos**, pero que el examinador debe aplicar del modo más objetivo posible. La disposición excluye el registro de marcas de la Unión Europea formadas por palabras o frases blasfemas, racistas, discriminatorias o insultantes, pero únicamente si la marca cuyo registro se solicita transmite su significado inequívocamente y sin ambigüedad; la apreciación debe hacerse sobre la base de los criterios de una persona razonable con unos umbrales medios de sensibilidad y tolerancia (09/03/2012, [T-417/10](#), ¡Que buen ye! HIJOPUTA (fig.), EU:T:2012:120, § 21).

El concepto de «buenas costumbres» hace referencia a normas y valores morales fundamentales aceptados por una determinada sociedad en un momento dado. Tales valores y normas pueden evolucionar a lo largo del tiempo y variar en el espacio (27/02/2020, [C-240/18 P](#), Fack Ju Göhte, EU:C:2020:118, § 39).

El concepto de moralidad del [artículo 7, apartado 1, letra f\), del RMUE](#) no concierne al mal gusto ni a la protección de los sentimientos de las personas. Para desestimar el registro de una marca en virtud del [artículo 7, apartado 1, letra f\), del RMUE](#), la marca debe ser percibida por el público destinatario, o al menos por una parte importante del mismo, como algo que contravenga directamente las normas y valores morales fundamentales de la sociedad.

No basta que la marca pueda ofender a una pequeña minoría de ciudadanos excepcionalmente puritanos. A la inversa, no se debe permitir el registro de una marca simplemente porque no ofendería a la minoría igualmente pequeña del otro extremo del espectro que considera aceptables incluso las obscenidades manifiestas. La marca debe evaluarse en referencia a las normas y valores de los ciudadanos ordinarios que se sitúan entre esos dos extremos (06/07/2006, [R 495/2005-G](#), SCREW YOU, § 21).

El examen se basará en la percepción de una persona razonable con umbrales medios de sensibilidad y tolerancia, 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 (27/02/2020, [C-240/18 P](#), Fack Ju Göhte, EU:C:2020:118, § 42).

La legislación y la práctica nacionales de los Estados miembros son indicadores que han de tenerse en cuenta para evaluar cómo son percibidas determinadas categorías de signos por el público destinatario en dichos Estados miembro (20/09/2011, [T-232/10](#), Coat of Arms of the Soviet Union, EU:T:2011:498, § 58). Sin embargo, la Oficina no objetará marcas por el mero hecho de que entren en conflicto con la legislación y la práctica nacionales. La legislación y la práctica nacionales se consideran **pruebas objetivas** que permiten evaluar la percepción del público destinatario en el territorio destinatario.

Ejemplos de legislación nacional que se tiene en cuenta como prueba de que una marca es contraria a las buenas costumbres:

- Está prohibido el uso de los símbolos y nombres de partes u organizaciones inconstitucionales en Alemania [§ 86a dt. StGB (Código Penal alemán), BGBl. N.º I 75/1998] y en Austria [§ 1 öst. Abzeichengesetz (Ley austríaca sobre insignias), BGBl. N.º 84/1960, junto con § 1 öst. Verbotsgesetz (Ley austríaca de prohibición), BGBl. N.º 25/1947].
- En Hungría está prohibido el «uso de símbolos del totalitarismo» (p. ej., la hoz y el martillo y la estrella roja de cinco puntas), específicamente, de manera que ofenda la dignidad de las víctimas de los regímenes totalitarios y su derecho a la inviolabilidad (artículo 335 de la Ley C de 2012 sobre el Código Penal; (20/09/2011, [T-232/10](#), Coat of Arms of the Soviet Union, EU:T:2011:498).

Los signos que puedan percibirse como promotores del consumo de drogas ilegales también se inscriben en el marco de esta disposición. Teniendo en cuenta, como prueba objetiva, que determinadas drogas son ilegales en algunos Estados miembros, así como el hecho de que la UE ha emprendido iniciativas políticas en materia de drogas para luchar contra las drogas ilegales, cabría presentar una objeción. El hecho de que dichos signos serían percibidos como directamente contrarios a las normas morales básicas de la sociedad constituye una indicación objetiva.

La evaluación realizada tomará en consideración el término empleado en la marca que se solicite o la presencia de otros elementos que pudieran ser percibidos como promotores del uso de drogas ilegales. Sin embargo, no se presentará una objeción si el signo contiene una referencia a una droga que se emplea para usos médicos dado que, en principio, la prohibición establecida en el [artículo 7, apartado 1, letra f\), del RMUE](#) no sería de aplicación a la marca.

El examen del [artículo 7, apartado 1, letra f\), del RMUE](#) debe considerar el **contexto** en el que es probable que se encuentre la marca, suponiendo que se haga un uso normal de la marca **en relación con los productos y servicios** que comprenda la solicitud (06/07/2006, [R 495/2005-G](#), SCREW YOU, § 21) Normalmente es necesario considerar los productos y servicios para los que se solicita el registro de la marca, ya que el público destinatario puede ser diferente para distintos productos y servicios y, por tanto, puede tener distintos umbrales sobre lo que se considere, de forma clara, inaceptablemente ofensivo. Por ejemplo, que «una persona suficientemente

interesada en [juguetes sexuales] para advertir las marcas bajo las que se venden no se sentirá, probablemente, ofendida por un término con connotaciones sexuales groseras» (06/07/2006, [R 495/2005-G](#), SCREW YOU, § 29).

No obstante, aunque el Tribunal ha considerado que los productos y servicios cuya protección se solicita son importantes para identificar al público destinatario cuya percepción debe examinarse, ha señalado también con claridad que **el público destinatario no es necesariamente solo el que compra los productos y servicios cubiertos por la marca**, ya que puede encontrar la marca un público más amplio que el del consumidor objetivo (05/10/2011, [T-526/09](#), PAKI, EU:T:2011:564, § 17-18). Por tanto, el contexto comercial de una marca, en el sentido del público al que se dirigen los productos y servicios, no es siempre el factor determinante de si la marca es contraria a las buenas costumbres (09/03/2012, [T-417/10](#), ¡Que buen u ye! HIJOPUTA (fig.), EU:T:2012:120, § 24; 26/09/2014, [T-266/13](#), Curve, EU:T:2014:836, § 18-19).

**La ilegalidad no es una condición necesaria** para que exista un conflicto con las buenas costumbres: hay palabras y signos que no dan lugar a un procedimiento ante las autoridades administrativas o judiciales, pero son suficientemente ofensivos para el público en general como para no registrarlos como marcas (01/09/2011, [R 168/2011-1](#), fucking freezing! by TÜRPIZ (fig.), § 16). Además, hay que velar para que los niños y jóvenes, aunque no sean el público destinatario de los productos y servicios en cuestión, no encuentren palabras ofensivas en tiendas abiertas al público en general. Las definiciones del diccionario pueden aportar una indicación preliminar acerca de si la palabra en cuestión tiene un significado ofensivo en la lengua en cuestión (01/09/2011, [R 168/2011-1](#), fucking freezing! by TÜRPIZ (fig.), § 25), pero el factor clave debe ser la percepción del público destinatario en el contexto específico de cómo y dónde se encontrarán los productos o servicios.

Sin embargo, las Salas de Recurso consideraron que la palabra «kuro» no transmitía al público húngaro el significado ofensivo de la palabra «kúró» («hijoputa» o «cabrón» en español), pues las vocales «ó» y «ú» son letras diferentes a «o» y «u», que se pronuncian de modo distinto y transmiten diferentes significados (22/12/2012, [R 482/2012-1](#), kuro, § 12 et seq.).

Existe un riesgo evidente de aplicación subjetiva del [artículo 7, apartado 1, letra f\), del RMUE](#) para excluir marcas que no sean del gusto del examinador. No obstante, para suscitar una objeción, la palabra o palabras deben ofender de forma inequívoca a las personas con un grado normal de sensibilidad (09/03/2012, [T-417/10](#), ¡Que buen u ye! HIJOPUTA (fig.), EU:T:2012:120, § 21).

No es necesario acreditar que el solicitante **desea** perturbar o insultar al público destinatario; basta con el hecho de que la MUE solicitada **pueda** considerarse como una perturbación o un insulto (23/10/2009, [R 1805/2007-1](#), PAKI, EU:T:2011:564, § 27, ratificada mediante 05/10/2011, [T-526/09](#), PAKI, EU:T:2011:564, § 20 et seq.).

Por último, no solo los signos con una connotación «negativa» pueden ser ofensivos. Puede ser también ofensivo el uso banal de ciertos signos con **connotaciones muy positivas** (por ejemplo, términos con un significado religioso o símbolos nacionales

con valor espiritual y político, como «ATATURK» para el público general europeo de origen turco (17/09/2012, [R 2613/2011-2](#), ATATURK, § 31)).

Presentar una objeción cuando una marca sea contraria a las buenas costumbres no impide, sin embargo, que el signo también sea contrario al orden público (p. ej., puede que el público destinatario perciba que la marca es directamente contraria a las normas morales básicas de la sociedad y, **al mismo tiempo**, contradiga los principios básicos y valores fundamentales del orden político y social de la Unión).

## 4 Ejemplos

### 4.1 Ejemplos de solicitudes de MUE desestimadas

| Signo     | Consumidor pertinente   | Orden público/buenas costumbres   | Asunto n.º                                 |
|-----------|-------------------------|---|--|
| BIN LADIN | Consumidores en general | Buenas costumbres y orden público: la marca solicitada será entendida por el público general como el nombre del dirigente de la conocida organización terrorista Al Qaeda; los delitos terroristas son contrarios al orden público y las buenas costumbres (apartado 17).   | 29/09/2004<br><a href="#">R 176/2004-2</a> |
| CURVE     | Consumidores en general | Buenas costumbres: «Curve» es, en rumano, una palabra ofensiva y vulgar (significa «putas»). El público destinatario no se limita únicamente al público al que están <b>directamente</b> destinados los productos y servicios comprendidos por la marca. «Curve» ofende, igualmente, a otras personas que se encuentran el signo <b>accidentalmente</b> sin estar interesadas en estos productos y servicios (apartado 19).<br><br>Con respecto a la palabra «Curve» + adiciones [«AIRCURVE»], véase el ejemplo siguiente en este punto ( <a href="#">R 203/2014-2</a> ). | <a href="#">T-266/13</a>                   |
|           | Consumidores en general | Buenas costumbres: «fucking» es, en inglés, una palabra ofensiva y vulgar.  | <a href="#">R 168/2011-1</a>               |
|           | Consumidores en general | Buenas costumbres: «HIJOPUTA» es, en español, una palabra ofensiva y vulgar.  | <a href="#">T-417/10</a>                   |

| Signo   | Consumidor pertinente   | Orden público/buenas costumbres   | Asunto n.º  |
|---|---|---|---|
|  | Consumidores en general                                       | Buenas costumbres: el Código Penal húngaro prohíbe ciertos «símbolos de despotismo», entre ellos, la hoz y el martillo y la estrella roja de cinco puntas que simbolizan a la antigua URSS. Esta disposición no es aplicable por su valor normativo, sino como prueba de la percepción del público destinatario (apartados 59 a 63) <sup>(18)</sup> . | <a href="#">T-232/10</a>                                  |
| PAKI  | Consumidores en general                                       | Buenas costumbres: «PAKI» es en inglés un insulto racista.  | <a href="#">T-526/09</a>                                  |
| SCREWYOU  | Consumidores en general (productos no sexuales)               | Buenas costumbres: una parte sustancial de los ciudadanos normales de Gran Bretaña e Irlanda encontrarían las palabras «SCREWYOU» ofensivas y objetables (apartado 26).   | <a href="#">R_495/2005-G</a>                              |
| FICKEN  | Consumidores en general<br>Buenas costumbres:                 | «FICKEN» es en alemán una palabra ofensiva y vulgar (significa «joder»).  | 14/11/2013,<br><a href="#">T-52/13</a> ,<br>EU:T:2013:596 |
| ATATURK   | Consumidor medio del público general de la UE de origen turco | Buenas costumbres: el uso banal de signos con una fuerte connotación positiva puede ser ofensivo con arreglo al <a href="#">artículo 7, apartado 1, letra f), del RMUE</a> . «ATATURK» es un símbolo nacional con valor espiritual y político para el público general europeo de origen turco.  | <a href="#">R_2613/2011-2</a>                             |
| FUCK CANCER   | Consumidores en general                                       | Buenas costumbres: la palabra «FUCK» no es solo una «palabra ligeramente grosera» en combinación con la palabra «CÁNCER», sino ofensiva e indecente, al menos para la parte angloparlante de los círculos comerciales (apartado 19).  | 23/02/2015,<br><a href="#">R_793/2014-2</a>               |

<sup>18</sup> El Código Penal húngaro vigente en la fecha de la sentencia (20/09/2011) ha sido modificado por la Ley C de 2012 para incluir ahora el «Uso de símbolos del totalitarismo [...] específicamente de manera que ofenda la dignidad de las víctimas de los regímenes totalitarios y su derecho a la inviolabilidad» (antigua sección 269/B, ahora sección 335 del Código Penal húngaro).

| Signo                   | Consumidor pertinente   | Orden público/buenas costumbres   | Asunto n.º   |
|-------------------------|-------------------------|---|--|
| MECHANICAL<br>APARTHEID | Consumidores en general | Orden público: «APARTHEID» se refiere a un antiguo régimen político ofensivo de Sudáfrica que utilizaba el terrorismo de Estado, la tortura y la denegación de la dignidad humana. La idea que transmite el signo para juegos de ordenador, publicaciones y ocio afines es contraria al orden público de la Unión Europea, ya que contradice los valores indivisibles y universales en los que se cimenta la Unión; es decir, la dignidad humana, la libertad, la integridad física, la igualdad, la solidaridad y los principios de la democracia y del Estado de derecho (apartado 30). | 06/02/2015,<br><a href="#">R 2804/2014</a><br>-5       |
| MH17<br>MH370           | Consumidores en general | Buenas costumbres: acrónimos de los vuelos. La intención de obtener beneficio económico de lo que está universalmente reconocido como un episodio trágico que ha provocado la pérdida de muchos centenares de vidas es inaceptable y contraria a las buenas costumbres.   | MUE<br>n.º 13 092 93<br>7<br>MUE<br>n.º 12 839 48<br>6 |

| Signo   | Consumidor pertinente          | Orden público/buenas costumbres  | Asunto n.º  |
|---|--------------------------------|--|---|
|  | <p>Consumidores en general</p> | <p>Orden público y buenas costumbres: el crimen organizado al estilo de la mafia es una amenaza clara y presente en toda la UE.</p> <p>«La Mafia» se entiende en todo el mundo como el nombre de una organización delictiva originaria de Italia, cuyas actividades se extienden a otros Estados situados más allá de las fronteras de la República de Italia, entre otros, en el seno de la Unión Europea. La citada organización delictiva recurre a la intimidación, a la violencia física y al asesinato para ejercer sus actividades, entre las que se encuentran el tráfico de drogas, el tráfico de armas, el blanqueo de capitales y la corrupción (apartado 35).</p> <p>Estas actividades delictivas vulneran los propios valores en los que se basa la Unión Europea, más concretamente, los valores de respeto de la dignidad humana y de libertad tal y como se recoge en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea y en los artículos 2, 3 y 6 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (apartado 36).</p> <p>La asociación en la marca del elemento nominativo «la mafia» con el resto de elementos de la marca impugnada tiene por objeto transmitir una imagen globalmente positiva de las actividades de la Mafia y, de este modo, de banalizar la percepción de las actividades delictivas de dicha organización (apartado 46). (...) Es, por tanto, previsible que la marca impugnada provoque u ofenda no solo a las víctimas de la citada organización y a sus familias sino también a cualquier persona que, en el territorio de la UE, se encuentre ante dicha marca y tenga umbrales medios de sensibilidad y tolerancia (apartado 47).</p> | <p>15/3/2018, <a href="#">T-1/17</a>, EU:T:2018:146</p> |

| Signo | Consumidor pertinente | Orden público/buenas costumbres  | Asunto n.º                                  |
|-------|-----------------------|--|---|
| ETA   | Consumidor general    | <p>El orden público y las buenas costumbres: el término «ETA» será entendido inmediatamente en Europa y, en particular, en España, como una referencia al grupo terrorista ETA (apartado 2).</p> <p>ETA figura en la lista de personas y grupos que facilitan, intentan cometer o cometen actos terroristas en el territorio de la UE (Posición Común 2001/931/PESC del Consejo, de 27 de diciembre de 2001, relativa a la aplicación de medidas específicas de lucha contra el terrorismo actualizada por la Posición Común 2009/64/PESC del Consejo) (apartado 14).</p> <p>En un contexto comercial, el término «ETA» tiene la tendencia inherente a conmover a cualquier persona normal que lo oiga o lea y, especialmente, a los miembros del público español que tienen ese nombre en mente de manera particular. El hecho de que ETA no sea considerada, actualmente, como la mayor amenaza a la que se enfrenta España, según un extracto de una encuesta realizada en junio de 2015 y facilitada por la parte demandante, no significa que el término no seguirá asociado al grupo terrorista en cuestión en la mente del público (apartado 15).</p> | 27/06/2016,<br><a href="#">R_563/2016-2</a> |

| Signo   | Consumidor pertinente   | Orden público/buenas costumbres   | Asunto n.º   |
|---|-------------------------|---|--|
|    | Consumidor general      | <p>Orden público y buenas costumbres: las palabras «KRITIKAL BILBO» identifican una variedad de plantas del género «cannabis» —también llamado «marihuana»— que por su alto contenido en tetrahidrocannabinol (THC), a saber, un 21,47 %, se utiliza para elaborar marihuana (apartado 19).</p> <p>El cannabis con un alto contenido en THC se considera un estupefaciente que está prohibido en un gran número de Estados miembros (<a href="#">19/11/2009, T-234/06, Cannabis, EU:T:2009:448</a>).</p> <p>Las sustancias no psicoactivas son legales y las autoridades pueden expedir licencias para su cultivo para esos fines. Sin embargo, debido a su alto contenido en THC, en este caso el producto afectado no entra dentro del grupo de los no psicoactivos; se trata de una sustancia para fumar que está estrictamente controlada en casi todos los países de la Unión Europea (apartado 22).</p> | 27/10/2016,<br><a href="#">R_1881/2015</a><br><a href="#">-1</a> |
|  | Consumidores en general | Buenas costumbres: el consumidor pertinente entenderá que el signo, que contiene el término «weed» y que se solicita para la Clase 32, enaltece el uso de una droga (cannabis/marihuana) que está prohibida por ley en numerosos países europeos.   | MUE<br>n.º 16 961 73<br>2  |
| IBIZASKUNK  | Consumidores en general | Buenas costumbres: se solicita en las clases 5, 31 y 35. El signo contiene el término «skunk», que hace referencia a una variedad de cannabis con una concentración elevada de THC. El consumidor lo percibirá como un mensaje que motiva/fomenta una actividad prohibida en numerosos Estados miembros de la UE, a saber, el consumo o la venta de productos que contengan SKUNK, así como una banalización de la mencionada sustancia estupefaciente. El término IBIZA (conocido por ser una localidad donde se celebran fiestas) refuerza el carácter lúdico del mensaje.  | MUE 18 097<br>102  |

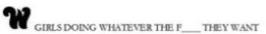
| Signo   | Consumidor pertinente   | Orden público/buenas costumbres  | Asunto n.º  |
|---|-------------------------|--|---|
|  | Consumidores en general | <p>El signo representa hojas de cannabis y también contiene el término «cannabis». La solicitud se presentó para productos en las clases 30 y 32, y para servicios en la clase 43. El Tribunal consideró que el hecho de que el público destinatario percibiese el signo como una indicación de que los alimentos y bebidas contenían sustancias psicoactivas, prohibidas en muchos Estados miembros, era suficiente para justificar la denegación de la marca. No era necesario que un signo alentara o banalizara el uso de una sustancia psicoactiva ilegal.</p> <p>En relación con factores como la exactitud de la representación o la intención del solicitante de utilizar el signo solo para productos legales, el Tribunal señaló que la percepción del público era decisiva y aclaró que las intenciones del solicitante no influyeron en la evaluación.</p> | <p>MUE<br/>n.º 16 176 96<br/>8<br/>12/12/2019,<br/><a href="#">T-683/18</a>,<br/>EU:T:<br/>2019:855</p> |

## 4.2 Ejemplos de solicitudes de MUE aceptadas

| Signo | Consumidor pertinente | Orden público/buenas costumbres | Asunto n.º |
|-------|-----------------------|---------------------------------|------------|
|       |                       |                                 |            |

|               |  |  |   |
|---------------|--|--|---|
| KURO          | Consumidores en general                      | en Que un término, nombre o abreviatura extranjero tenga ciertas similitudes con una palabra ofensiva (como <i>kúró</i> ) no es, en sí, suficiente para denegar la solicitud de marca de la Unión Europea (apartado 20). Las vocales húngaras «ó» y «ú» son claramente diferentes de las vocales no acentuadas «o» y «u». Por otra parte, las palabras húngaras no terminan nunca en una «o» no acentuada (apartados 15 a 18). | <a href="#">R 482/2012-1</a>                    |
| SCREW YOU     | Consumidores en general (productos sexuales) | en No es probable que una persona que entre en un <i>sex shop</i> se sienta ofendida por una marca que use un lenguaje ordinario con una fuerte connotación sexual (apartado 29).  | <a href="#">R 495/2005-G</a>                    |
| DE PUTA MADRE | Consumidores en general                      | en Aunque en español «puta» significa «prostituta», la expresión «DE PUTA MADRE» significa en esta lengua «muy bien» o «muy bueno» (coloquial).  | MUE 3 798 469<br>MUE 4 781 662<br>MUE 5 028 477 |

|                            |  |   |   |
|----------------------------|--|---|---|
| <p>AIRCURVE</p>            | <p>Público especializado (personal médico, pacientes con trastornos respiratorios)</p> | <p>La palabra objetable «Curve» («puta», «zorra», en rumano) se adjunta a la palabra inglesa «AIR» para formar «AIRCURVE», que, en conjunto, es totalmente imaginativa en rumano. Aunque el público destinatario entienda la palabra inglesa «AIR» y analice la marca por separado en dos elementos, el significado de «AIRCURVE» sería «putas del aire», que, como concepto y en relación con un aparato respiratorio, es suficientemente absurdo y desconcertante como para eclipsar cualquier noción ofensiva (apartado 13 y siguientes).</p> <p>Con respecto a la palabra «Curve», por sí sola, véase el ejemplo anterior en este punto (<a href="#">T-266/13</a>).</p> | <p>04/06/2014,<br/><a href="#">R 203/2014-2</a></p> |
| <p><b>CONTRA-BANDO</b></p> | <p>Consumidores en generales</p>   | <p>Para los productos en cuestión —ron, (clase 33)— el público destinatario percibirá el signo como provocador, transgresor o rebelde, pero no como indicador de un origen delictivo de los productos (apartado 23).</p>  | <p>07/05/2015<br/><a href="#">R 2822/2014-5</a></p> |

|   |                                |   |   |
|---|--------------------------------|---|---|
| <p>ILLICIT</p>  | <p>Consumidores en general</p> | <p>La marca se considera aceptable en virtud del <a href="#">artículo 7, apartado 1, letra f), del RMUE</a>, ya que «ilícito» es diferente de algo «falsificado». La marca se consideraría imaginativa en estos productos (<i>cosméticos</i> y <i>perfumes</i>) y podría aceptarse.</p>   | <p>MUE 13 469 523</p>                               |
|  | <p>Consumidores en general</p> | <p>La marca evoca un concepto que entra en el ámbito de la vulgaridad y la blasfemia. Sin embargo, el efecto queda atenuado por el hecho de que el término implícito no aparece en la marca como tal. La presencia del elemento figurativo inicial «W», unida a la presentación eufemística de «F_» también elimina el potencial ofensivo del signo. Los consumidores con un nivel normal de sensibilidad y tolerancia no se sentirían ofendidos o molestos ante una exposición comercial regular al término en relación con los productos y servicios pertinentes de las clases 16, 18, 25, 35, 41, 43 y 44 (apartado 31).</p> | <p>29/11/2018<br/><a href="#">R 1516/2018-5</a></p> |

|  |                                |  |                       |
|--|--------------------------------|--|-----------------------|
|  <p>hemptouch<br/>PREMIUM CANNABIS<br/>ESSENTIALS</p> | <p>Consumidores en general</p> | <p>El signo, que contiene los términos «hemptouch» y «cannabis», se solicita en las clases 3 y 5. El consumidor pertinente lo percibiría como una referencia al uso medicinal de la sustancia. El cáñamo (hemp) es una variedad de <i>Cannabis sativa</i>, que contiene una concentración muy reducida de THC, y el cannabis puede utilizarse con fines medicinales.</p> | <p>MUE 18 000 042</p> |
|--|--------------------------------|--|-----------------------|

**DIRECTRICES RELATIVAS AL EXAMEN DE  
LAS MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA**

**OFICINA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE  
LA UNIÓN EUROPEA  
(EUIPO)**

**Parte B**

**Examen**

**Section 4**

**Motivos de denegación absolutos**

**Capítulo 8 Marcas que puedan inducir al  
público a**

**error (artículo 7, apartado 1, letra g), del  
RMUE)**

## Índice

|  |            |
|--|------------|
| <b>1 El carácter engañoso.....</b>   | <b>591</b> |
| <b>2 La prueba para la posibilidad de inducir a error.....</b>   | <b>592</b> |
| 2.1 Transmitir un mensaje <b>específico, claro e inequívoco</b> en relación con los productos y servicios.....                       | 592        |
| 2.1.1 Una marca solo puede inducir a error si transmite un mensaje claro sobre las características de los productos y servicios..... | 592        |
| 2.1.2 Una marca solo será engañosa cuando el mensaje engañoso se refiera a los productos y servicios tal como se especifican.....    | 597        |
| 2.2 Existencia de un engaño efectivo o de un riesgo suficientemente grave de engaño.....   | 598        |
| 2.3 Ejemplos de marcas engañosas y no engañosas.....   | 600        |
| <b>3 Categorías de inducción a error.....</b>  | <b>608</b> |
| 3.1 Calidad y naturaleza de los productos y servicios.....   | 609        |
| 3.2 Origen geográfico de los productos y servicios.....  | 609        |
| 3.3 Aprobación oficial.....  | 611        |
| <b>4 Relación con otras disposiciones del RMUE.....</b>  | <b>613</b> |
| 4.1 Examen: artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del RMUE.....  | 613        |
| 4.2 Anulación: artículo 58, apartado 1, letra c), y artículo 59, apartado 1, letra a), del RMUE.....                                 | 615        |
| 4.2.1 Caducidad por uso engañoso [artículo 58, apartado 1, letra c), del RMUE].....  | 616        |
| 4.2.2 Nulidad [artículo 59, apartado 1, letra a), del RMUE].....   | 617        |

## 1 El carácter engañoso

El RMUE ofrece protección contra las marcas de la Unión Europea engañosas tanto como motivo absoluto para denegar su registro [[artículo 7, apartado 1, letra g\), del RMUE](#)] como después del registro, al permitir que tales marcas sean revocadas [[artículo 58, apartado 1, letra c\), del RMUE](#)] o declaradas nulas [[artículo 59, apartado 1, letra a\), del RMUE](#)] previa solicitud de un tercero en la Oficina.-

El [artículo 7, apartado 1, letra g\), del RMUE](#) establece que se denegará el registro de las marcas que puedan inducir al público a error, por ejemplo, sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio. Sin embargo, esta lista no es exhaustiva y las marcas pueden inducir a error por otros motivos.

Para que una marca pueda cumplir su papel esencial en el sistema de competencia leal, debe ofrecer la garantía de que todos los productos o servicios que la llevan han sido fabricados o prestados bajo el control de una única empresa responsable de su calidad. Sin embargo, una marca no puede desempeñar esa función cuando la información que contiene es de tal naturaleza que induce a error al público (05/05/2011, [T-41/10](#), esf école du ski français (fig.), EU:T:2011:200, § 49-50 y la jurisprudencia citada; 27/10/2016, [T-29/16](#), CAFFÉ NERO, EU:T:2016:635, § 48; 28/05/2021, [R 406/2021-1](#), MATE MATE, § 75).

El [artículo 7, apartado 1, letra g\), del RMUE](#) exige la **existencia de un engaño efectivo o de un riesgo suficientemente grave de engaño al consumidor** (29/06/2022, T-306/20, La Irlandesa, § 55; 13/05/2020, [T-86/19](#), BIO-INSECT Shocker, EU:T:2020:199, § 72; EU:T:2020:199, § 72; 02/03/2020, [R 1499/2016-G](#), LA IRLANDESA 1943 (fig.), § 25; 08/06/2017, [C-689/15](#), Gözze / VVB, EU:C:2017:434, § 54; 30/03/2006, [C-259/04](#), Elizabeth Emanuel, EU:C:2006:215, § 47, y la jurisprudencia citada).

Teniendo en cuenta los puntos anteriores, los dos principios siguientes son cruciales para la práctica de la Oficina en este ámbito.

1. El hecho de que el [artículo 7, apartado 1, letra g\), del RMUE](#) pueda aplicarse a algunos productos o servicios incluidos en una categoría más amplia **no significa que deba plantearse una objeción** para esa categoría, ya que no existe ninguna incoherencia entre la información transmitida por el signo y la categoría de productos o servicios solicitados. El artículo 7, apartado 1, letra g), del RMUE solo pretende evitar el registro de marcas que puedan inducir al público a error. Por lo tanto, en la medida en que el uso no engañoso de la MUE sea posible para otros productos y servicios de la categoría más amplia, la Oficina asumirá la buena fe del solicitante (por ejemplo, una MUE que pueda ser engañosa para el *whisky* no será objeto de objeción para las *bebidas alcohólicas* si no es engañosa para otros productos de esa categoría) (29/06/2022, T-306/20, La irlandesa 1943 (fig.), ECLI:EU:T:2022:404, § 71-72).
2. El público destinatario está compuesto por personas normalmente informadas, razonablemente atentas y perspicaces, lo que significa que el consumidor medio

está **razonablemente atento** y no es especialmente vulnerable al engaño (01/08/2017, [R 2232/2016-5](#), Novolimus, § 17).

## 2 La prueba para la posibilidad de inducir a error

De conformidad con la jurisprudencia <sup>(19)</sup>, la Oficina se opondrá por motivos de posibilidad de inducir a error cuando se cumplan dos criterios acumulativos:

- El público destinatario **reconoce que el signo transmite un mensaje específico, claro e inequívoco** en relación con la naturaleza, la calidad o el origen geográfico (u otra característica) de los productos y servicios, redactado de tal modo que resulta imposible un uso no engañoso.
- El público destinatario podría basarse en ese mensaje y adquirir productos o servicios creyendo erróneamente que poseen una determinada característica que no pueden tener (es decir, que existe un **engaño real o un riesgo suficientemente grave de engaño**).

### 2.1 Transmitir un mensaje específico, claro e inequívoco en relación con los productos y servicios

#### 2.1.1 Una marca solo puede inducir a error si transmite un mensaje claro sobre las características de los productos y servicios

La posibilidad de inducir a error se evalúa sobre la base de **todas las posibles percepciones** de la marca por parte del consumidor pertinente.

Por ejemplo, el signo «CAFFÈ NERO» podría ser percibido por los hablantes italianos como referido a i) el café negro (es decir, el café servido como bebida sin nata, ni leche, ni azúcar) o ii) una cafetería con el nombre «NERO». Ambos significados son pertinentes <sup>20</sup>.

Si la marca es engañosa **en virtud de una de las posibles percepciones**, se formulará una objeción con arreglo al [artículo 7, apartado 1, letra g\), del RMUE](#). Es irrelevante que el consumidor no pueda ser engañado por una percepción alternativa del signo (13/05/2020, [T-86/19](#), Bio-insect shocker, EU:T:2020:199, § 84-85; 27/10/2016, [T-29/16](#), CAFFÈ NERO, EU:T:2016:635, § 48-49).

Si el signo no transmite ningún mensaje claro sobre las características de los productos y servicios, no será lo suficientemente específico como para ser engañoso

<sup>19</sup> Véase, en particular, 26/11/1996, [C-313/94](#), Graffione [1996] ECR I-6039, § 24; 04/03/1999, [C-87/97](#), Cambozola, EU:C:1999:115, § 41-43; 30/03/2006, [C-259/04](#), Elizabeth Emanuel, EU:C:2006:215, § 47; 08/06/2017, [C-689/15](#), Gözze / VVB (Cotton Flower), EU:C:2017:434, § 54-57. El TG proporcionó más detalles sobre la prueba en 27/10/2016, [T-29/16](#), CAFFÈ NERO, EU:T:2016:635, § 45 y [T-37/16](#), CAFFÈ NERO (fig.), EU:T:2016:634.

<sup>20</sup> A diferencia de «CAFFÈ», el término «COFFEE» (en inglés) solo se refiere a la bebida. Los anglohablantes percibirían la marca «RALPH'S COFFEE» como referida únicamente a la bebida («coffee»), junto con el nombre de pila «Ralph», mientras que la expresión «RALPH'S CAFE» se percibiría como un establecimiento que vende bebidas y comidas (16/08/2019, [R 883/2019-2](#), Ralph's coffee, § 15).

(24/09/2008, [T-248/05](#) , I.T.@Manpower, EU:T:2008:396, § 65 & 66; 29/11/2018, [T-681/17](#) , KHADI / KHADI, EU:T:2018:858; § 53). Por ejemplo, una **mera evocación** de algo relacionado con los productos y servicios o, como mucho, **insinuaciones** sobre ellos, o **algo que influya en la imaginación** del público, tampoco es **suficiente** para constituir un engaño (24/09/2008, [T-248/05](#) , I.T.@Manpower, EU:T:2008:396, § 67-68; 27/06/2017, [T-327/16](#) , ANTICO CASALE, EU:T:2017:439, § 51).

La mera presencia de un elemento que podría, por sí solo, transmitir un significado engañoso no es suficiente para concluir que el signo transmite un significado engañoso, ya que lo que importa es la percepción del signo **en su conjunto** . Para determinar si un elemento del signo transmite un mensaje claro al consumidor, es preciso **tener en cuenta todos los demás elementos del signo** ya que estos **pueden influir en el resultado de la apreciación** .

En principio, **no se considerará** que un signo transmite claramente un mensaje que indica una característica de los productos y servicios si:

1. la combinación del elemento «engañoso» con otros elementos identifica a una empresa o establecimiento en lugar de transmitir un mensaje sobre un producto o servicio o sus características;
2. el signo contiene un significado o mensaje conceptual que impide que el elemento se perciba de manera engañosa;
3. la combinación de elementos del signo crea una unidad lógica y conceptual que no debe diseccionarse artificialmente;
4. el signo contiene una referencia a varios productos o servicios y, por lo tanto, no se percibirá como una indicación relativa a productos y servicios específicos.

**Tabla 2: Ejemplos de marcas no engañosas**

**(en su conjunto, el signo no transmite información específica sobre el producto o los productos en cuestión)**

| N.º de MUE | Elemento descriptivo | Productos solicitados de la clase 30 | Justificación |
|------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|
|------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|

|  |             |   |  |
|--|-------------|---|--|
| <p>18 200 410</p>   | <p>Café</p> | <p><i>Café; azúcar; mostaza; vinagre; galletas de malta; alimentos a base de cereales; preparaciones a base de cereales; sales, condimentos, aromatizantes y condimentos; arroz; sagú; infusiones de hierbas; bebidas de café preparadas.</i></p> | <p>El término <i>COFFEE HOUSE</i> en el signo se refiere a <b>un establecimiento concreto en el que se suministran café y otras bebidas</b>; por lo tanto, el signo no se consideraría engañoso para productos como las <i>infusiones de hierbas</i>, que los consumidores esperarían que estuvieran disponibles en dicho establecimiento.</p>                   |
| <p>18 536 976</p>  | <p>Café</p> | <p>Entre otros, <i>café; café descafeinado; sucedáneos del café; concentrados de café; extractos de café; café helado; achicoria [sucedáneo de café]; granos de café recubiertos de azúcar; café, té, cacao y sucedáneos de los mismos.</i></p>   | <p>El término <i>coffee n' bites</i> en la marca muestra que el <i>café</i> no será el único producto protegido por la marca. La marca da la impresión de un lugar que sirve a varias cosas. Por lo tanto, puede aceptarse para productos que no son <i>café</i>, como el <i>café artificial</i> y los <i>tés</i> y el <i>cacao</i> y sus <i>sucedáneos</i>.</p> |

|   |             |  |  |
|---|-------------|--|--|
| <p>18 229 978</p>  | <p>Café</p> | <p>Entre otros, <i>café; té; cacao; sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; helados comestibles; azúcar; miel; melaza; condimentos; hielo [agua congelada]; chocolate; bebidas a base de café; chocolate y bebidas a base de té; frutos secos recubiertos de chocolate; chocolate para beber; bebidas a base de cacao; aromas de café; bebidas a base de café con leche; bebidas a base de café.</i></p> | <p>Un consumidor no espera que una marca que combina el elemento «COFFEE» con los elementos «SWEET» y «SNACK» ofrezca únicamente café.</p>   |
| <p>18 594 185</p> <p>Longevitea</p>   | <p>Té</p>   | <p><i>Café, té, cacao y sucedáneos de los mismos.</i></p>  | <p>La alusión a la longevidad con el error ortográfico <b>crea una unidad que no debe separarse</b> . Por lo tanto, las letras <i>-tea</i> al final no son engañosas para productos que no son <i>té</i> .</p> |

En principio, **se considera** que un signo transmite claramente un mensaje que indica una característica de los productos y servicios si:

- el elemento «engañoso» se destaca visualmente o se separa de los demás elementos del signo, y no está vinculado a otra unidad lógica y conceptual del signo; o
- el signo en su conjunto, como unidad lógica y conceptual, refuerza la percepción del elemento «engañoso» (los demás elementos se perciben como meros calificativos del término descriptivo: color, tamaño, etc., o son una representación gráfica del término descriptivo).

### Tabla 3: Ejemplo de marcas engañosas

**(en su conjunto, el signo transmite información específica sobre el producto o los productos en cuestión)**

| N.º de MUE  | Elemento descriptivo | Productos solicitados de la clase 30  | Justificación   |
|---|----------------------|---|---|
| <p>18 159 174</p>  | <p>Café</p>          | <p>Entre otros, <i>café, té, cacao y sucedáneos del café; sucedáneos del café (a base de cereales o de achicoria); bebidas a base de café, cacao, chocolate o té.</i></p> | <p>El elemento «FLAVORED COFFEE» está separado del resto de elementos del signo. La cinta decorativa marrón y beige, que contiene las palabras «FLAVORED COFFEE», destaca visualmente el elemento verbal. Por lo tanto, es probable que el signo induzca al público destinatario a error en relación con: <i>el té artificial, el cacao y el café; sucedáneos del café (a base de cereales o achicoria); bebidas a base de cacao, chocolate o té.</i></p> <p>Se estableció una limitación para excluir: <i>el té artificial, el cacao y el café; los sucedáneos del café (a base de cereales o achicoria); las bebidas a base de cacao, chocolate o té.</i></p> <p>Registrado para <i>café; bebidas a base de café.</i></p> |

|   |             |  |   |
|---|-------------|--|---|
| <p>18 093 546</p>  | <p>Café</p> | <p>Entre otros, <i>café, té, cacao y sucedáneos de los mismos.</i></p> | <p>El elemento «COFFEE» está claramente separado visualmente del resto de elementos del signo. Por lo tanto, es probable que el signo induzca a error con respecto al <i>té y el cacao y sus sucedáneos</i>, ya que estos productos no contienen café.</p> <p>Registrada para: <i>café</i>; denegada parcialmente para: <i>té y cacao y sucedáneos de los mismos</i>.</p> |
|---|-------------|--|---|

### 2.1.2 Una marca solo será engañosa cuando el mensaje engañoso se refiera a los productos y servicios tal como se especifican

Cuando el signo transmite un mensaje específico, claro e inequívoco, debe evaluarse en relación con la manera exacta en que se especifican los productos y servicios. Si el mensaje puede ser engañoso para productos y servicios específicos dentro de una categoría, esto no dará lugar a una objeción si el mensaje no es engañoso para otros productos y servicios de la categoría.

- Si **es posible el uso no engañoso de la marca** para los productos y servicios especificados, la marca no es engañosa.

Cuando se utilizan **categorías amplias** de la lista de productos y servicios, la Oficina **no planteará objeciones** a que la marca pueda inducir a error **para algunos de los productos y servicios incluidos en las categorías únicamente**.

Por ejemplo, la Oficina no planteará una objeción sobre el carácter engañoso de la marca JAPAN WHITE en relación con el *arroz*. Es irrelevante que el *arroz* incluya el arroz pardo (en el que la marca sería engañosa) porque también incluye el arroz blanco (y el uso no sería engañoso para estos productos). La Oficina asume que la marca se utilizará de manera no engañosa y el mero hecho de que se utilice una categoría amplia no representa un riesgo suficientemente grave de engaño, toda vez que sea posible el uso no engañoso (30/03/2006, [C-259/04](#), Elizabeth Emanuel, EU:C:2006:215, § 47).

El artículo 7, apartado 1, letra g), del RMUE solo pretende evitar el registro de marcas que puedan inducir al público a error, y no hay ninguna razón para que la Oficina presuma que la marca vaya a utilizarse de manera engañosa.

Por lo tanto, cuando no exista contradicción entre la información transmitida por el signo y los productos o servicios solicitados, la **especificación no tiene que limitarse** a ninguna calidad particular vinculada al mensaje transmitido por el signo, como su origen geográfico, porque dicha característica de los productos o servicios designados está incluida en la lista, y **es posible el uso no engañoso de la marca** (29/06/2022, T-306/20, La irlandesa 1943 (fig.), ECLI:EU:T:2022:404, § 71-72).

- Si el **uso no engañoso de la marca es imposible** para los productos y servicios tal como se solicitan, la marca se considerará engañoso.

Por ejemplo, deberá plantearse una objeción contra la marca



presentada, entre otras cosas, para *aguas minerales sin gas*, para las que no es posible un uso no engañoso. El término «soda» crearía una expectativa clara de una bebida carbonatada, lo que obviamente no coincide con las *aguas minerales sin gas* (21/11/2017, [R 1636/2017-2](#), EASY SODA (fig.), § 19).

La marca JAPAN WHITE para *arroz; arroz descascarillado; arroz pardo; arroz pulido; preparaciones a base de cereales* describe características de los productos en cuestión, a saber, que proceden de Japón y son de color blanco. El uso no engañoso es imposible en el caso del *arroz pardo*, ya que existe una clara contradicción entre el mensaje que transmite la marca y la naturaleza y el color del producto en cuestión («que nunca puede ser blanco») (20/03/2018, [R 694/2017-1](#), JAPAN WHITE, § 52, 54).

## 2.2 Existencia de un engaño efectivo o de un riesgo suficientemente grave de engaño

Cuando un signo transmite un mensaje específico, claro e inequívoco que es incongruente con los productos y servicios especificados en la solicitud, esto en sí mismo no es suficiente para que plantee un riesgo suficientemente grave de engaño en virtud del artículo 7, apartado 1, letra g), del RMUE. Para que exista riesgo de engaño, también tendría que ser probable que el consumidor se basase en el mensaje del signo y fuera inducido a error al comprar los productos o servicios, creyendo erróneamente que poseen una característica indicada, pero **la cual no pueden tener**.

Por lo tanto, la denegación del registro por motivos de engaño «[pre]supone la existencia de un engaño efectivo o de un riesgo suficientemente grave de engaño

al consumidor» (04/03/1999, [C-87/97](#), Cambozola, EU:C:1999:115, § 41; 30/03/2006, [C-259/04](#), Elizabeth Emanuel, EU:C:2006:215, § 47, 48-49; 27/10/2016, [T-29/16](#), CAFFÈ NERO, EU:T:2016:635, § 45; nulidad 08/06/2017, [C-689/15](#), Gözze / VVB (Cotton Flower), EU:C:2017:434, § 54, 56-57).

El umbral para la aplicación del [artículo 7, apartado 1, letra g\), del RMUE](#) no debe fijarse a un nivel demasiado bajo, ya que el público destinatario suele estar formado por personas normalmente informadas, razonablemente atentas y perspicaces, y el consumidor medio suele estar razonablemente atento y no es muy vulnerable al engaño.

En el asunto Elizabeth Emanuel, el Tribunal hizo una distinción entre el momento en que los consumidores simplemente se ven influidos por una marca de manera que induce a error y el momento en que **el consumidor es (o podría ser razonablemente) engañado por el signo**. Los motivos de la objeción solo podrán presentarse cuando se produzca esto último.

Al evaluarlo, la Oficina tendrá en cuenta las **características de los productos y servicios** en cuestión, junto con la **realidad del mercado** y los hábitos y percepciones de los **consumidores**.

Al evaluar el riesgo de engaño en relación con la **realidad del mercado y los hábitos y percepciones de los consumidores**, se puede tener en cuenta lo siguiente:

- El **lugar** en el que los productos se exponen normalmente para la venta.

El riesgo de inducir a error es mayor cuando los **productos se colocan uno al lado del otro**. Por ejemplo, este suele ser el caso de la cerveza y la sidra, mientras que los vinos suelen estar expuestos en una sección específica y fácilmente reconocible de una tienda. Otro ejemplo serían los sustitutos de productos como los alimentos vegetarianos y no vegetarianos, que se encuentran **directamente juntos** en las estanterías (refrigeradas) de un supermercado.

- El **embalaje** de los productos

El embalaje suele estar **vinculado a la naturaleza de los propios productos** y, por lo tanto, puede desempeñar un papel en el riesgo de engaño al consumidor. Los embalajes similares pueden aumentar el riesgo de inducir a error, mientras que los embalajes diferentes pueden excluirlo (por ejemplo, productos líquidos frente a sólidos, embalajes transparentes frente a no transparentes).

- El **precio**

Una gran diferencia de precio entre los productos puede ayudar a excluir el engaño, ya que el consumidor razonablemente atento conoce la gama de precios de los productos pertinentes. Por ejemplo, en el caso del *agua* y las *bebidas espirituosas*, es probable que la importante diferencia de precio excluya cualquier riesgo grave de ser engañado al comprar una de ellas creyendo que es la otra. Por consiguiente, una marca sobre whisky que contenga el mensaje «agua de la vida» [que traduce la expresión «uisce beatha» irlandesa para whisky (y del que se deriva el término «whiskey»)] no dará lugar a que los consumidores compren whisky creyendo que es agua. El diferencial de precios, por sí solo, lo descartaría (así como otros factores).

- **Nuevos productos y estrategias de comercialización**

La Oficina debe tener en cuenta la evolución del mercado, como la mezcla de nuevos sabores: agua y aguas aromatizadas, café que contiene cacao, etc.

- **Grado de atención del consumidor**

En el caso de los productos comunes o cotidianos, el grado de atención del consumidor es menor que en el caso de los productos menos comunes, y el riesgo de engaño es mayor.

Por ejemplo, los alimentos se compran diariamente en el supermercado y la atención del consumidor con respecto a estos alimentos no es elevada (08/06/2020, [R 2/2020-5](#), NEXT LEVEL MEAT, § 20, 29).

Según jurisprudencia reiterada, los productos comunes como el café, el té, la yerba mate, el cacao y sucedáneos del café se venden todos en **embalajes muy similares**, y como el nivel de atención del consumidor no es elevado, este suele comprar estos productos con mayor premura y rapidez, sin tomarse necesariamente el tiempo requerido para analizar el texto del embalaje. Por lo tanto, es probable que los consumidores seleccionen (estos) productos comunes en la estantería bajo la presunción errónea de que son o contienen el producto indicado por el signo: café, té, yerba mate, cacao o café artificial (27/10/2016, [T-29/16](#), CAFFÈ NERO, EU:T:2016:635, § 45; 26/10/2017, [T-844/16](#), Klosterstoff, EU:T:2017:759, § 45; 16/08/2019, [R 883/2019-2](#), Ralph's coffee, § 13; 28/05/2021, [R 406/2021-1](#), MATE MATE, § 77).

## 2.3 Ejemplos de marcas engañosas y no engañosas

A continuación, se indican tres ejemplos de marcas consideradas **engañosas** con respecto a todos o una parte de los productos para los que se reivindicaba protección.

Marcas **engañosas** <sup>(21)</sup>

| Signo y productos | Motivación | Nº de asunto |
|-------------------|------------|--------------|
|-------------------|------------|--------------|

<sup>21</sup> Estos ejemplos tratan solo la cuestión de si debe o no plantearse una objeción sobre la base de que la marca pueda inducir a error. Este apartado no trata, pues, las posibles objeciones relativas a otros motivos de denegación absolutos. Por lo tanto, aquí no se contempla la posibilidad de que una determinada marca parezca, a primera vista, susceptible de objeción con arreglo a lo dispuesto en el [artículo 7, apartado 1, letras b\) o c\), del RMUE](#) (u otras disposiciones sobre dicha cuestión).

|  |  |  |
|--|--|--|
| <p>LACTOFREE</p> <p>Para <i>lactosa</i> de la clase 5.</p>   | <p>La naturaleza del signo llevaría inmediatamente al consumidor pertinente a creer que el producto en cuestión, es decir, «lactosa», no contiene lactosa. Queda claro que si el producto que se comercializara con el signo «LACTOFREE» se tratara, en realidad, de <i>lactosa</i>, la marca sería claramente engañosa.</p>   | <p>19/11/2009,<br/><a href="#">R 892/2009-1</a></p>  |
| <p>FLEXSTEEL <sup>(22)</sup></p> <p>Para <i>tuberías, tubos y mangueras, y sus accesorios, incluidas las válvulas, de metal; tubos flexibles de metal; abrazaderas para mangueras de metal; ganchos para mangueras de metal; accesorios para mangueras de metal, bobinas, no metálicas, no mecánicas, para mangueras flexibles</i> de la clase 6.</p> <p>Para <i>tuberías flexibles, tubos, mangueras y sus accesorios, incluidas las válvulas, no metálicas; conectores no metálicos para mangueras; acoplamientos no metálicos para tubos; juntas de codo no metálicas para tubos flexibles; anillos de estanqueidad no metálicos para accesorios de mangueras</i> de la clase 17.</p> | <p>En la medida en que el público al que se dirige entenderá el signo literalmente como una indicación descriptiva, a saber, que los productos así identificados están hechos de acero o, al menos, contienen una proporción sustancial de acero, el signo puede inducir al público a error sobre la naturaleza de los productos solicitados de la clase 17. Para estos productos, a saber, <i>tuberías flexibles, tubos, mangueras y sus accesorios, incluidas las válvulas, no metálicas; conectores no metálicos para mangueras; acoplamientos no metálicos para tubos; juntas de codo no metálicas para tubos flexibles; anillos de estanqueidad no metálicos para accesorios de mangueras</i>, se excluye el uso de metal y, por tanto, también de acero.</p> | <p>09/12/2016,<br/><a href="#">R 1360/2016-4</a></p> |

<sup>22</sup> Véase resolución anterior en la misma línea de razonamiento: 23/01/2002, [R 789/2001-3](#), TITAN (término en alemán para «titanio») para construcciones portátiles y reubicables; construcciones modulares transportables para su uso en la construcción de edificios prefabricados móviles; construcciones reubicables prefabricadas construidas con unidades de construcción modular portátil, ninguno de los productos arriba mencionados contiene o está hecho de titanio de las clases 6 y 19. El solicitante, durante el procedimiento de recurso, en un intento de salvar una objeción relativa al carácter engañoso, ofreció restringir las especificaciones para ambas clases añadiendo, al final, la indicación de que ninguno de los productos anteriormente mencionados contenía o estaba hecho de titanio. La Sala sostuvo que dicha restricción, en caso de ser aceptada, tendría el efecto de convertir a la marca en engañosa desde el punto de vista del público germanófono, ya que este asumiría que los productos están hechos de titanio, cuando la realidad no es esa.

|  |   |  |
|--|---|--|
| <p>Bio-insect shocker</p> <p>Para <i>productos biocidas destinados a la fabricación</i> de la clase 1 y <i>biocidas</i> de la clase 5.</p>         | <p>El prefijo «Bio» hace referencia a la idea de la protección medioambiental, al uso de materiales naturales o incluso a procesos de fabricación ecológicos, da la impresión de que los productos son naturales, no dañan la salud y son respetuosos con el medio ambiente. Se trata de una calidad que, por definición, los biocidas no pueden tener. Esto está respaldado por el Reglamento específico relativo a los biocidas (Reglamento n.º 528/2012). Por lo tanto, la marca se consideró engañosa para <i>biocidas para uso en fabricación</i> de la clase 1 y <i>biocidas</i> de la clase 5.</p> | <p>13/05/2020</p> <p><a href="#">T-86/19</a></p>       |
|  <p>Para <i>carne de vacuno, aves, caza</i> de la clase 29.</p> | <p>(...) existe un riesgo razonable de que el público pertinente pueda adquirir envases de carne de la marca impugnada «BUFFALO BEEF» en un supermercado, con una creencia razonable de que se adquiere carne de búfalo o bisonte, mientras que la carne de vacuno, aves o caza se encontraría en el interior del envase (apartado 70).</p>   | <p>14/05/2021</p> <p><a href="#">R 2082/2020-5</a></p> |

|  |   |   |
|--|---|---|
| <p><b>Cryobiostorage</b></p> <p>Para <i>diversos aparatos e instalaciones para calefacción</i> de la clase 11.</p> | <p>El componente «cryo» (crio) se entenderá como un modificador en combinaciones que significan frío o escarcha.</p> <p>Los productos para los que se solicita protección no tienen un efecto refrigerante, sino de calentamiento. Por lo tanto, no puede descartarse que se engañe al público destinatario en cuanto a la finalidad y el destino de estos productos, es decir, que este espere un aparato de refrigeración, pero reciba exactamente lo contrario. (...) (apartado 47).</p> | <p>26 de marzo de 2021</p> <p><a href="#">R 1617/2020-2</a></p> |
|--|---|---|

|  |   |  |
|--|---|--|
| <p><b>NATUR.VINYL</b></p> <p>Para <i>diversos materiales metálicos de construcción, artículos pequeños metálicos de ferretería</i> de la clase 6, y <i>madera para la construcción, tablas de madera, cuero u otros materiales, no metálicos</i> de la clase 19.</p> | <p>(...) los productos no están compuestos explícitamente de vinilo que imita a la naturaleza. Sin embargo, el vinilo se utiliza en muchos lugares e imita muy bien a diversos materiales, como la madera y el metal. Por lo tanto, es perfectamente concebible que un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz sea inducido a error por la composición real de los productos comercializados con el signo. Al aplicar el signo a productos de otros materiales, como madera, cuero o metal, existe un riesgo suficientemente grave de que el signo en cuestión (...) haga suponer a los consumidores que están comprando productos de vinilo puro o de alta calidad en lugar de, por ejemplo, madera o metal. También puede ser cierto que los consumidores compararán los productos vendidos con el signo solo porque esperan características de vinilo, por ejemplo, ligereza, elasticidad, que los productos de madera o metal no tienen en absoluto (apartado 51).</p> | <p>26 de marzo de 2021</p> <p><a href="#">R 103/2019-2</a></p> |
|--|---|--|

|   |   |  |
|---|---|--|
| <p><b>Just egg</b></p> <p>Para <i>sustitutivos de huevos de origen vegetal; sucedáneos de huevos líquidos; alimentos procesados a base de plantas</i> de la clase 29.</p> | <p>Al menos una parte significativa del público general de habla inglesa asumirá, erróneamente, que los productos alimenticios son o contienen solo huevos, o se basan en huevos (de gallinas domésticas), lo que claramente no es el caso. Por lo tanto, el signo puede inducir al público a error sobre la naturaleza de los productos alimenticios en cuestión, dado el significado del signo impugnado (apartados 30 y 31).</p>   | <p>14/02/2022</p> <p><a href="#">R 1425/2021-5</a></p> |
| <p><b>Veggiemett</b></p> <p>Para <i>carne, pescado, aves y caza, en particular embutidos y productos de jamón; extractos de carne</i> de la clase 29.</p>                 | <p>Para el público de habla alemana, «Veggie» se entiende como una indicación de ingredientes puramente vegetales, o de origen puramente vegetal, y «mett» se entiende como un producto cárnico consistente, específicamente, en carne picada. El mensaje general del signo son variantes sin carne del producto alimenticio <i>mett</i>, que tradicionalmente consiste en carne picada, carne, pescado, aves, caza o extractos de carne. Un consumidor de habla alemana podría suponer, erróneamente, que se trata de un producto alimenticio vegetariano. (apartados 20-22, 45)</p> | <p>26/09/2016</p> <p><a href="#">R 2270/2015-5</a></p> |

A continuación, se indican dos ejemplos de marcas en los que **no se consideró que podían inducir** a error con respecto a todos o a parte de los productos para los que se reivindicaba protección:

**Marcas no engañosas**

| Signo y productos | Motivación | Nº de asunto |
|-------------------|------------|--------------|
|-------------------|------------|--------------|

|   |  |  |
|---|--|--|
|  <p>Para carne de la clase 29.</p>                                 | <p>La especificación es lo suficientemente amplia como para incluir carne de vacuno. El signo no incluye ninguna referencia específica que pudiera ser susceptible de objeción a tenor de lo dispuesto en el <a href="#">artículo 7, apartado 1, letra g), del RMUE</a>.</p>   | <p>MUE n.º 18 553 925</p>                            |
|  <p>Para bebidas a base de te, cacao en polvo de la clase 30.</p> | <p>La combinación de «Urban» y «Coffee» crea una unidad lógica y conceptual que no debe diseccionarse artificialmente. La Sala señaló que «Urban Coffee» no es «café», sino «café urbano». «No existe un café urbano (urbano)». Por lo tanto, no puede entenderse razonablemente que el signo solicitado prometa un «café urbano» con determinadas características (positivas) (§ 10) y se supone que los consumidores comprenderían el signo «COBEA URBAN COFFEE» como la marca paraguas de un proveedor especializado en café, lo que también daría lugar fácilmente a que se ofrecieran a la venta otros productos, ya sea para llevar (en quioscos de ferrocarril), ya sea en la estantería del supermercado (§ 13).</p> | <p>10/11/2020,<br/><a href="#">R 1273/2020-4</a></p> |

|   |   |                    |
|---|---|--------------------|
|  <p>Para, entre otros, hongos y legumbres procesados de la clase 29.</p> | <p>Los elementos verbales del signo se leían en rumano: «<i>tomates rumanos DRACULA</i>». El componente «<i>tomates rumanos</i>» es significativo y transmite un mensaje directo: <b>tomates procedentes de Rumanía</b>. El término «<i>DRACULA</i>», a pesar de su tamaño y posición central, no se apartaría por sí solo del mensaje descriptivo, ya que ni identifica un negocio ni transmite un mensaje conceptual que diluiría el significado.</p> <p>No obstante, se excluye el riesgo de engaño, ya que el consumidor contará con la ayuda de la visualización directa del producto (en este caso, <i>hongos y legumbres procesados</i>) o de una fotografía o representación gráfica del alimento específico (<i>hongos y legumbres procesados</i> en envases no transparentes). Normalmente, los envases no transparentes incluyen una imagen o una representación gráfica del producto específico (alimento).</p> | MUE n.º 18 496 748 |
|---|---|--------------------|

|  |   |                           |
|--|---|---------------------------|
|   | <p>El signo se limita a recordar el elemento descriptivo «chocolate», que no se muestra de forma completa en el signo solicitado.</p> | <p>MUE n.º 18 595 383</p> |
| <p>Para <i>café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; bebidas a base de cacao; bebidas a base de café; bebidas a base de café que contengan leche; bebidas a base de café que contengan helado (affogato); bebidas a base de chocolate; bebidas a base de té; bebidas a base de café con leche; bebidas a base de chocolate; bebidas a base de chocolate con leche; cacao y bebidas a base de cacao; cacao; cacao en polvo; bebidas a base de cacao con leche; cacao en polvo instantáneo</i> de la clase 30.</p> |   |                           |

### 3 Categorías de inducción a error

Las marcas pueden inducir a error en diferentes circunstancias, ya que la lista incluida en el [artículo 7, apartado 1, letra g\), del RMUE](#) (naturaleza, calidad u origen geográfico de los productos o servicios) no es exhaustiva. Pueden establecerse diferentes categorías de inducción a error en relación con los productos y servicios; en particular, las siguientes: calidad y naturaleza, procedencia geográfica y aprobación oficial.

### 3.1 Calidad y naturaleza de los productos y servicios

Estas dos categorías se enumeran en el artículo 7, apartado 1, letra g), del RMUE, pero a menudo se solapan y la distinción tiene poca importancia práctica (véanse ejemplos de esta categoría de inducción a error en la sección 2).

### 3.2 Origen geográfico de los productos y servicios

**La Oficina no planteará una objeción por una posible inducción a error que se base en la ubicación geográfica del solicitante** (dirección), porque esta no guarda relación alguna con el origen geográfico de los productos y servicios, es decir, el lugar real de producción u oferta de los productos y servicios cubiertos por la marca.

Por ejemplo, una marca figurativa que incluya las palabras **MADE IN USA** para *prendas de vestir* en la clase 25, presentada por una empresa que tiene su sede en Suecia, no será susceptible de recibir objeciones con arreglo al [artículo 7, apartado 1, letra g\), del RMUE](#). En tales casos, la Oficina no establece ningún vínculo entre la dirección del solicitante y la procedencia de los productos.

Se induciría a error, no obstante, en el caso hipotético de una marca figurativa que contuviera las palabras **MADE IN USA para una lista de productos específicamente limitada (por ejemplo, a las prendas de vestir fabricadas en Vietnam)**.

Un signo puede evocar, en la mente del consumidor, algunas impresiones o expectativas respecto de la procedencia geográfica de los productos, o del autor de los mismos, que puede que no se correspondan con la realidad. Por ejemplo, marcas como **ALESSANDRO PERETTI** o **GIUSEPPE LANARO** (ejemplos inventados) para las prendas de vestir o los productos de moda, en general, pueden sugerir al público destinatario que estos productos están diseñados y producidos por un estilista italiano, que puede no ser el caso.

Sin embargo, esta circunstancia no basta, por sí sola, para determinar que dichas marcas son engañosas cuando los productos no son italianos. De hecho, cuando el signo es, simplemente, evocador, no existe un claro contraste entre la impresión o expectativa que el signo puede evocar y las características o cualidades de los productos y servicios a los que se refiere.

A continuación, se incluyen dos **ejemplos** en los que las marcas en cuestión **no se consideraron engañosas**, en particular, por lo que se refiere al origen geográfico de los productos y servicios.

| Signo y servicios | Motivación | Nº de Asunto |
|-------------------|------------|--------------|
|-------------------|------------|--------------|

|  |   |   |
|--|---|---|
| <p><b>Port Charlotte</b></p> <p>Para <i>whisky</i> en la clase 33.</p> <p>El registro de la marca se solicitó inicialmente para «bebidas alcohólicas», pero, en virtud de la acción de nulidad, la lista se limitó a «<i>whisky</i>» únicamente.</p> | <p>El TG confirmó que la marca denominativa «Port Charlotte» no inducía a error en cuanto al origen de los productos (<i>whisky</i>), ya que <b>no designaba una región geográfica</b>. El TG consideró que «Port Charlotte» <b>leído en su conjunto y como una unidad lógica y conceptual</b>, se comprendería como un puerto que tiene el nombre de una persona, sin establecer un nexo directo con la DOP «porto» o «port» o un vino de Oporto (§ 71).</p> | <p>18/11/2015, <a href="#">T-659/14</a>, PORT CHARLOTTE, EU:T:2015:863</p> <p>La sentencia fue recurrida ante el TJUE (14/09/2017, <a href="#">C-56/16 P</a>, PORT CHARLOTTE, EU:C:2017:693), pero el Tribunal no entró a valorar la posible inducción a error.</p> |
|--|---|---|

|  |  |  |
|--|--|--|
| <p><b>Antico Casale</b><br/>Para las clases 29, 30 y 35.</p> | <p>El TG volvió a reiterar que, para que una marca sea engañosa en relación con el origen geográfico de los productos o servicios, <b>es necesario que el público destinatario reconozca el signo como una referencia a un lugar o, de hecho, a un origen geográfico.</b> En el caso que nos ocupa, el consumidor (italiano) no entendería que el signo Antico Casale hace referencia a un origen geográfico o a un lugar específico, ya que la marca no transmite un mensaje claro sobre los productos y no es probable que cree expectativas poco realistas en la mente de los consumidores de que los productos especificados solo proceden de una antigua explotación agrícola (§ 49; asunto R 1337/2015-2, § 61-63). Como mucho, solo da una pista sobre ellos, que no es suficiente por sí solo para inducir al público a error (§ 51, que cita a Manpower).</p> | <p>27/06/2017, <a href="#">T-327/16</a>, ANTICO CASALE, EU:T:2017:439.</p> |
|--|--|--|

### 3.3 Aprobación oficial

En la práctica de la Oficina se admiten aquellas marcas que puedan evocar una aprobación, estado o reconocimiento oficiales, **sin dar la firme impresión** de que los productos o servicios procedan o estén aprobados por un órgano público o una organización reconocida.

A continuación, se incluyen tres ejemplos en los que las marcas en cuestión **no se consideraron engañosas**, a pesar de ser alusivas o evocativas.

| Signo y servicios | Motivación | Nº de Asunto |
|-------------------|------------|--------------|
|-------------------|------------|--------------|

|   |   |   |
|---|---|---|
| <p><b>THE ECOMMERCE AUTHORITY</b></p> <p>Para los servicios de negocios, en concreto, facilitar clasificaciones y otra información relativa a los proveedores de comercio electrónico, productos y servicios a través de Internet, de la clase 35; y servicios de investigación y de asesoría e información en el ámbito del comercio electrónico de la clase 42.</p> | <p>La Sala consideró que la marca no era engañosa, ya que no daba la firme impresión de que los servicios procedieran de una organización gubernamental o reconocida. La Sala, en cambio, confirmó la denegación con arreglo al <a href="#">artículo 7, apartado 1, letra b), del RMUE</a> al considerar que la marca carecía de carácter distintivo, ya que el público anglohablante la percibiría como una simple declaración de autopromoción que hace una afirmación sobre el nivel de competencia de los proveedores de servicio.</p>                    | <p>11/07/2001,<br/><a href="#">R 803/2000-1</a></p>   |
|  <p>Para, entre otros, la enseñanza del esquí de la clase 41.</p>   | <p>La Sala consideró que los consumidores franceses entenderían que la marca alude al hecho de que los servicios se suministran en Francia, a través de un centro de enseñanza francés, y que hacen referencia al aprendizaje del esquí «a la manera francesa». Añadió que el público francés no tenía motivos para creer, simplemente debido a la presencia de un logotipo tricolor (que no es una reproducción de la bandera francesa) que los servicios los prestan las autoridades públicas o que, incluso, están autorizados por dichas autoridades.</p> | <p>11/11/2009,<br/><a href="#">R 235/2009-1</a>;<br/>Confirmada en 05/05/2011,<br/><a href="#">T-41/10</a>, EU:T:2011:200</p> |

|   |   |   |
|---|---|---|
| <p>TSA LOCK</p> <p>Para, entre otras cosas, <i>cerraduras metálicas para equipaje</i>, de la clase 6, y <i>cerraduras no metálicas para equipaje</i>, de la clase 20.</p> | <p>Según alegó el solicitante, puesto que TSA significa «Transportation Security Administration» (Administración para la seguridad del transporte), el público destinatario creería que los productos ofrecidos al amparo de la marca son suministrados por dicha organización estadounidense o, al menos, que están bajo su control (§ 58). El TG consideró que la parte solicitante no había acreditado mediante ningún medio probatorio que, en la fecha pertinente, esto es, en la fecha de presentación de la solicitud, el público pertinente asociara las letras «TSA» de la marca impugnada con la American Transportation Administration. En tal caso, no puede haber engaño (§ 64).</p> | <p>22/03/2018, <a href="#">T-60/17</a>, TSA LOCK, EU:T:2018:164</p> |
|---|---|---|

## 4 Relación con otras disposiciones del RMUE

### 4.1 Examen: artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del RMUE

Dado que cada motivo se evalúa en cuanto al fondo y en función de cada uno de los productos y servicios solicitados, una objeción puede basarse tanto en el carácter descriptivo, o la falta de carácter distintivo, como en la posibilidad de inducir a error.

| Signo y servicios | Motivación | Asunto n.º |
|-------------------|------------|------------|
|-------------------|------------|------------|

|   |  |  |
|---|--|--|
| <p>JAPAN WHITE</p> <p>Para arroz; arroz descascarillado; arroz integral; arroz pulido; preparaciones a base de cereales de la clase 30.</p> | <p>La Sala confirmó que, cuando se utiliza en referencia a los productos en cuestión, el signo «JAPAN WHITE», en su conjunto, informa inmediatamente a los consumidores, sin mayores reflexiones, de que los productos de que se trata (arroz, cereales) «proceden de Japón Y son de color blanco».</p> <p>Concluyó en este sentido que la marca, en su conjunto, era <b>descriptiva</b> con respecto a los productos solicitados (excepto el <i>arroz integral</i>) y <b>engañosa</b> en relación con el <i>arroz integral</i>.</p> | <p>20/03/2018, <a href="#">R 694/2017-1</a>, JAPAN WHITE</p> |
|---|--|--|

Además, cuando, en el curso del procedimiento, un solicitante de una MUE proponga una limitación, por ejemplo, en un intento de superar una objeción sobre el carácter descriptivo, la falta de carácter distintivo o el conflicto con una IG, la Oficina aplicará la limitación solicitada y se asegurará de que la marca no induzca a error como consecuencia de esta limitación (para más información sobre la limitación de los productos y servicios que da lugar a un nuevo motivo de denegación, véase la Sección 4 Motivos de denegación absolutos — Capítulo 1 Principios generales, Limitaciones de productos y servicios — [2 Diálogo con el solicitante](#)).

Tras la limitación, una categoría originalmente amplia de productos y servicios podría estar especificada de tal manera que justificara una objeción en virtud del [artículo 7, apartado 1, letra g\), del RMUE](#), aunque originalmente no fuera susceptible de objeción por este motivo.

| Signo y servicios | Motivación | Asunto n.º |
|-------------------|------------|------------|
|-------------------|------------|------------|

|  |  |  |
|--|--|--|
| <p>ARCADIA</p> <p>Solicitada originalmente para <i>vinos, bebidas espirituosas y licores</i> de la clase 33.</p> | <p>La Oficina se opuso a tenor de lo dispuesto en el <a href="#">artículo 7, apartado 1, letra c), del RMUE</a>, porque la marca era descriptiva de la procedencia geográfica de los vinos, en la medida en que Arcadia es una región griega conocida por su producción vinícola. El solicitante ofreció limitar la lista de productos para excluir los <i>vinos elaborados en Grecia</i> o para incluir solo los <i>vinos producidos en Italia</i>. La Oficina consideró que la limitación propuesta haría que la marca fuera engañosa en virtud del <a href="#">artículo 7, apartado 1, letra g), del RMUE</a>, dado que expresaría una información falsa respecto de la procedencia de los productos.</p> <p>Se denegó el registro de la marca.</p> | <p>27/03/2000, <a href="#">R 246/1999-1</a>, ARCADIA, § 14</p> |
|--|--|--|

#### 4.2 Anulación: artículo 58, apartado 1, letra c), y artículo 59, apartado 1, letra a), del RMUE

En principio, se considera que la comprobación de la posibilidad de inducción a error es idéntica en el examen y en algunos procedimientos posteriores al registro, a saber: la caducidad por uso engañoso ([4.2.1 Caducidad por uso engañoso \[artículo 58, apartado 1, letra c\), del RMUE\]](#)) y la nulidad basada en motivos absolutos ([4.2.2 Nulidad \[artículo 59, apartado 1, letra a\), del RMUE\]](#))).

Sin embargo, el alcance de la apreciación en el procedimiento de anulación se **limita a las alegaciones de hecho y de derecho** presentadas por el solicitante del procedimiento de caducidad o nulidad, teniendo también en cuenta hechos notorios.

Para obtener más información sobre la anulación, véanse las Directrices, [Parte D, Anulación](#).

#### 4.2.1 Caducidad por uso engañoso [artículo 58, apartado 1, letra c), del RMUE]

El [artículo 58, apartado 1, letra c\), del RMUE](#) no contiene ninguna referencia al [artículo 7, apartado 1, del RMUE](#), pero establece que si, a consecuencia del uso que se haga de la marca para los productos o los servicios para los que esté registrada, la marca puede inducir al público a error, especialmente acerca de la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica de esos productos o de esos servicios, se declarará que los derechos del titular de la MUE han caducado.

El TJUE consideró específicamente que **los requisitos de la caducidad** establecidos en el [artículo 12, apartado 2, de la Directiva 89/104/CEE](#), cuya redacción es sustancialmente idéntica a la del [artículo 58, apartado 1, letra c\), del RMUE](#), **son los mismos que deben darse para aplicar los motivos de denegación absolutos previstos para las marcas que pueden inducir al público a error en el artículo 7, apartado 1, letra g), del RMUE (30/03/2006, [C-259/04](#), Elizabeth Emanuel, EU:C:2006:215, § 53).**

Sin embargo, a diferencia de lo previsto en el [artículo 7, apartado 1, letra g\), del RMUE](#), la fecha pertinente en el supuesto del [artículo 58, apartado 1, letra c\), del RMUE](#) es la situación **posterior al registro de la marca** (16/05/2017, [R 1289/2016-2](#), JOHN COR, § 14 y 20). Exige que se tenga en cuenta el **uso efectivo** de la marca y, por tanto, de las **pruebas posteriores a su presentación** (29/06/2022, T-306/20, LA IRLANDESA 1943 (fig.), ECLI:EU:T:2022:404, § 66).

Cuando se especifique una lista de productos y servicios de tal manera que se apliquen unas condiciones concretas y, tras el registro, el titular de la marca utilice el signo en el mercado de productos o servicios de una manera que no se ajuste a dichas condiciones, la marca podrá ser objeto de una declaración de caducidad con arreglo al [artículo 58, apartado 1, letra c\), del RMUE](#), previa presentación de una solicitud de caducidad por un tercero.

Esto podría ocurrir, en particular, cuando, con el fin de evitar una objeción basada en un conflicto con i) una IG [[artículo 7, apartado 1, letra j\), del RMUE](#)], ii) una DTV [[artículo 7, apartado 1, letra k\), del RMUE](#)] o iii) una ETG [[artículo 7, apartado 1, letra l\), del RMUE](#)], el solicitante limite los productos o servicios a la condición de ajustarse al uso de (i) una IG, (ii) una DTV o (iii) una ETG, respectivamente, pero, una vez comercializados, los productos no se ajusten al uso prescrito previsto en los Reglamentos pertinentes de la UE.

Para obtener información adicional sobre las IG, las DTV y las ETG, véanse las Directrices, [Parte B, Examen, Sección 4, Motivos de denegación absolutos](#), Capítulo 10, Marcas en conflicto con indicaciones geográficas [[artículo 7, apartado 1, letra j\), del RMUE](#)], Capítulo 11, Marcas en conflicto con las denominaciones tradicionales de vinos [[artículo 7, apartado 1, letra k\), del RMUE](#)], y Capítulo 12, Marcas en conflicto con especialidades tradicionales garantizadas [[artículo 7, apartado 1, letra l\), del RMUE](#)].

#### 4.2.2 Nulidad [artículo 59, apartado 1, letra a), del RMUE]

Las MUE registradas disfrutan de presunción de validez y solo pueden declararse nulas si han sido registradas contraviniendo lo dispuesto en el [artículo 7 del RMUE](#), incluido su [artículo 7, apartado 1, letra g\)](#). Por lo tanto, el [artículo 7, apartado 1, letra g\), del RMUE](#) se aplica en los mismos términos durante el examen y durante las acciones de nulidad presentadas en virtud del [artículo 59, apartado 1, letra a\), del RMUE](#) en relación con el [artículo 7, apartado 1, letra g\), del RMUE](#).

Se declarará la nulidad de una marca si puede establecerse que el signo presentado para su registro como marca era, por sí mismo, de tal naturaleza que inducía a error al consumidor **en el momento de la presentación** de la solicitud de registro, ya que la **gestión ulterior de dicho signo carece de pertinencia** (8/06/2017, C-689/15, *W.F. Gözze Frottierweberei and Gözze*, EU:C:2017:434, § 55-56). La consideración de **pruebas posteriores hasta la fecha de presentación** de una solicitud de marca puede tenerse en cuenta **solo si aclara las circunstancias de la situación existente en esa fecha** (03/06/2009, T-189/07, *Flugbörse*, EU:T:2009:172, § 19, 28) (todas ellas mencionadas en 29/06/2022, T-306/20, *La irlandesa 1943 (fig.)*, ECLI:EU:T:2022:404, § 66-68).

***DIRECTRICES RELATIVAS AL EXAMEN DE  
LAS MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA***

***OFICINA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE  
LA UNIÓN EUROPEA  
(EUIPO)***

***Parte B***

***Examen***

***Section 4***

***Motivos de denegación absolutos***

***Capítulo 9 Marcas en conflicto con banderas  
y otros símbolos (artículo 7, apartado 1,  
letras h) e***

***i), del RMUE)***

## Índice

|   |            |
|---|------------|
| <b>1 Introducción.....</b>  | <b>620</b> |
| <b>2 Artículo 7, apartado 1, letra h), del RMUE.....</b>  | <b>620</b> |
| 2.1 Objetivo del artículo 7, apartado 1, letra h), del RMUE.....  | 620        |
| 2.2 Emblemas y signos protegidos.....   | 620        |
| 2.3 Aplicabilidad del artículo 7, apartado 1, letra h), del RMUE.....   | 624        |
| <b>3 Artículo 7, apartado 1, letra i), del RMUE – emblemas no protegidos por el artículo 6 ter del Convenio de París.....</b> | <b>633</b> |
| 3.1 Objetivo del artículo 7, apartado 1, letra i), del RMUE.....  | 633        |
| 3.2 Símbolos protegidos.....  | 634        |
| <b>4 Excepciones.....</b>   | <b>637</b> |

## 1 Introducción

[El artículo 7, apartado 1, letra h\), del RMUE](#) incorpora al régimen de marcas de la Unión Europea el [artículo 6ter](#) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Por consiguiente, protege los escudos de armas, banderas y otros emblemas de Estado, de los Estados que son parte del Convenio de París así como los signos y punzones oficiales de control y de garantía adoptados por ellos. Esta protección se extendió a los escudos de armas, banderas, otros emblemas, abreviaturas y nombres de organizaciones intergubernamentales en 1958. [El artículo 7, apartado 1, letra h\), del RMUE](#) solo es de aplicación si el signo solicitado es idéntico a un «emblema» protegido o es una imitación heráldica de dicho «emblema».

[El artículo 7, apartado 1, letra i\), del RMUE](#) protege las insignias, emblemas y escudos que no están protegidos en virtud del [Artículo 6ter del Convenio de París](#) , pero que son de interés público.

## 2 Artículo 7, apartado 1, letra h), del RMUE

### 2.1 Objetivo del artículo 7, apartado 1, letra h), del RMUE

El objetivo del [artículo 6ter del Convenio de París](#) es impedir el registro y uso de marcas que son idénticas o notablemente similares a emblemas, signos oficiales y punzones oficiales de control y de garantía adoptados por los Estados o a emblemas, abreviaciones y nombres de organizaciones intergubernamentales. Dicho registro o uso tendría un efecto negativo en el derecho de la autoridad de que se trate de controlar el uso de los símbolos de su soberanía y, además, podría inducir a error al público en lo que se refiere a la procedencia de los productos y servicios para los que se usan estas marcas.

El registro de estos emblemas y signos, así como de cualquier imitación desde un punto de vista heráldico, ya sea como marca o como un elemento de esta, debe denegarse si la autoridad competente no ha concedido su autorización.

Los miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) gozan de la misma protección con arreglo al [artículo 2, apartado 1, del ADPIC](#), en virtud del cual los miembros de la OMC deben cumplir lo dispuesto en los [artículos 1 a 12, y el artículo 19 del Convenio de París](#).

### 2.2 Emblemas y signos protegidos

#### Banderas de Estado

Las banderas de los Estados se definen en la constitución o una ley específica de un Estado. Normalmente, un Estado solo tiene una bandera.

Por ejemplo, la bandera española se define en el artículo 4 de la Constitución española, la francesa se define en el artículo 2 de la Constitución francesa y la alemana se define en el artículo 22 de su Constitución.

Las banderas de los Estados gozan de protección en sí mismas, sin necesidad de registrarse en la OMPI, en virtud del [artículo 6ter, apartado 3, letra a\), del Convenio de París](#). No es necesario establecer un vínculo entre los productos y servicios que figuran en la solicitud y el país, ya que las banderas de los Estados gozan de protección absoluta.

#### Escudos de armas, banderas y otros emblemas de Estado

Los escudos de armas, normalmente, consisten en un dibujo o imagen que figura en un escudo. Un ejemplo de escudo de armas es el escudo nacional de España.



Aparte de la bandera del Estado (protegida por sí misma), los Estados miembros del Convenio de París pueden solicitar, igualmente, protección para otras banderas, en concreto las correspondientes a la primera división política en un estado federal. Por ejemplo, Alemania ha solicitado protección para las banderas de cada uno de sus Estados federales (*Bundesland*).



En cambio, España no ha solicitado ninguna protección para las banderas de las Comunidades Autónomas sino, únicamente, para la bandera nacional y la bandera nacional con el escudo de armas. Francia y el Reino Unido son ejemplos de Estados que no han solicitado protección para bandera alguna.

La expresión «otros emblemas de Estado» indica todos los emblemas que constituyan el símbolo de la soberanía de un Estado. Este símbolo podría ser una representación de la corona nacional:

|   |
|---|
|  |
| Protegida con la referencia NL48.   |

O el sello oficial de un Estado miembro del Convenio de París:

|   |
|---|
|  |
| Protegido con la referencia US1.  |

Al igual que las banderas de los Estados, los escudos de armas, banderas y otros emblemas de Estado gozan de protección absoluta, independientemente de los productos y servicios que figuren en la solicitud.

Signos oficiales y punzones oficiales de control y de garantía

El propósito de los signos y punzones oficiales de control y de garantía es certificar que un Estado, o una organización designada por un Estado a tal fin, ha verificado que ciertos productos cumplen determinadas normas o tienen un nivel de calidad dado. Existen signos y punzones oficiales de control y de garantía en varios países para metales preciosos o productos como la mantequilla, el queso, la carne, los equipos eléctricos, etc. Los signos y punzones oficiales pueden aplicarse, igualmente, a servicios; por ejemplo, servicios educativos, turísticos, etc.

Normalmente, estos símbolos se registran en la OMPI para productos y servicios específicos, como:

|   |   |
|---|---|
|    |          |
| Protegido con la referencia BR6 para el turismo, la promoción y publicidad nacional e internacional, los estudios de marketing, la dirección y administración de empresas y los servicios de trabajo administrativos. | Protegido con la referencia JP3 para productos y alimentos agrícolas, forestales y pesqueros. |

Otros ejemplos típicos son los signos de garantía para metales, tales como:

|   |   |   |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Protegido con la referencia CZ35 para el platino                                  | Protegido con la referencia IT13 para el oro                                      | Protegido con la referencia HU10 para la plata                                      |

Los signos y punzones oficiales de control y de garantía gozan de protección únicamente para los productos del mismo tipo o un tipo similar, con arreglo al [artículo 6 ter, apartado 2, del Convenio de París](#) (protección relativa).

Escudos de armas, nombres, abreviaturas y otros emblemas de organizaciones intergubernamentales

Las organizaciones intergubernamentales que cuenten con uno o más Estados miembros del Convenio de París gozan de protección para sus escudos de armas, nombres, abreviaturas y otros emblemas.

Por ejemplo, los siguientes signos gozan de protección en virtud del Convenio de París:

|   |   |   |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Protegido con la referencia QO60.   | Protegido con la referencia QO1.  | Protegido con la referencia QO1248.   |

|   |
|---|
| AU  |
| Protegido con la referencia QO884 para la UNIÓN AFRICANA. |

Por ejemplo, la Unión Europea ha solicitado protección para los siguientes signos, abreviaturas y nombres:

|   |  |  |
|---|--|--|
|  | EUIPO  | European Union Intellectual Property Office            |
| Publicado en QO1717   | Publicado en QO1742 (QO1743 a QO1746 en otras lenguas) | Publicado en QO1718 (QO1719 a QO1741 en otras lenguas) |

Con arreglo al [artículo 6ter apartado 1, letra c\), del Convenio de París](#), los escudos de armas, nombres, abreviaturas y otros emblemas de organizaciones intergubernamentales gozan de protección, únicamente, para aquellos productos y servicios que figuren en la solicitud que puedan hacer pensar al público que existe una relación entre la organización y los escudos de armas, banderas, emblemas, abreviaciones y nombres, o si la marca induce a error al público respecto a la existencia de una relación entre el usuario y la organización.

Aunque la Unión Europea no es un Estado en términos de derecho internacional, sino una organización intergubernamental internacional, su ámbito de actividad se equipara al de un Estado (12/05/2011, [R 1590/2010-1](#), EUROPEAN DRIVESHAFT SERVICES EDS (fig.), § 54; 15/01/2013, [T-413/11](#), European Driveshaft Services, EU:T:2013:12, § 70). Por consiguiente, los emblemas de la Unión Europea gozan de protección para todos los productos y servicios y no es necesario demostrar un vínculo específico.

Con arreglo al [artículo 6ter apartado 1, letra b\), del Convenio de París](#), [este artículo](#) no es aplicable a los escudos de armas, banderas, otros emblemas, abreviaturas y nombres que ya son objeto de acuerdos internacionales vigentes destinados a garantizar su protección (p.ej., el Convenio de Ginebra).

#### Búsqueda de emblemas

La información sobre emblemas protegidos en virtud del Convenio de París se encuentra en la base de datos del artículo 6 *ter* de la OMPI (<http://www.wipo.int/ipdl/es/6ter/>). Las búsquedas en esta base de datos se pueden hacer por «Estado» (es decir, país), por «categoría» (es decir, el tipo de «emblema») y por la «Clasificación de Viena». <http://www.wipo.int/ipdl/en/6ter/>

La búsqueda de imágenes en Google (<https://images.google.com/>) puede ofrecer algunas pistas básicas acerca de la identidad de un emblema antes de consultar la base de datos del artículo 6 *ter*.

Puesto que las banderas de los Estados gozan de protección por sí mismas, sin necesidad de registro en la OMPI, normalmente no aparecen en la base de datos del artículo 6 *ter* de la OMPI (a menos que la bandera esté protegida, al mismo tiempo, como otro emblema nacional). Para encontrar banderas se pueden consultar herramientas como <http://www.flagid.org> o <http://www.flag-finder.com>. <http://www.flagid.org> <http://www.flag-finder.com>

## **2.3 Aplicabilidad del artículo 7, apartado 1, letra h), del RMUE**

Para ser denegada en virtud de lo dispuesto en el [artículo 7, apartado 1, letra h\), del RMUE](#), una marca:

- debe **consistir**, únicamente, en una reproducción idéntica o una «imitación heráldica» de los símbolos antes mencionados, o
- debe **contener** una reproducción idéntica o una «imitación heráldica» de los símbolos antes mencionados.

Asimismo, es necesario que la autoridad competente no haya dado su **autorización** (véase el [punto 4](#) infra).

En principio, la prohibición de la imitación de un emblema se aplica únicamente a las **imitaciones desde una perspectiva heráldica**, es decir, aquellas que contienen connotaciones heráldicas que distinguen al emblema de otros signos. Por ello, la protección contra una imitación desde el punto de vista heráldico no se refiere a la imagen en sí misma, sino a su expresión heráldica. Así pues, es necesario tener en cuenta la **descripción heráldica** del emblema de que se trate para determinar si la marca contiene una imitación desde el punto de vista heráldico (16/07/2009, [C-202/08 P](#) & [C-208/08 P](#), RW feuille d'érable, EU:C:2009:477, § 48; 05/05/2011, [T-41/10](#), esf école du ski français (fig.), EU:T:2011:200, § 25).

De ello se desprende que, durante el examen de la marca, tanto el «emblema» protegido como el signo solicitado deben apreciarse desde una perspectiva heráldica, como primer paso.

No obstante, el Tribunal dictaminó, en lo que se refiere a la «imitación desde un punto de vista heráldico», que una diferencia detectada por un especialista en arte heráldico entre la marca solicitada y el emblema nacional no es percibida, necesariamente, por el consumidor medio y, por consiguiente, a pesar de las diferencias entre determinados detalles heráldicos, la marca impugnada puede ser una imitación del emblema de que se trate en el sentido del artículo 6ter del Convenio de París (16/07/2009, [C-202/08 P](#) & [C-208/08 P](#), RW feuille d'érable, EU:C:2009:477, § 50 *et seq.*; 25/05/2011, [T-397/09](#), Suscipere et finire, EU:T:2011:246, § 24-25).

Por consiguiente, para aplicar el [artículo 7, apartado 1, letra h\), del RMUE](#), puede ser **suficiente con que el consumidor medio pueda ver en la marca una imitación del «emblema», a pesar de algunas diferencias en los detalles heráldicos**. Esta imitación puede existir si el emblema protegido por el [artículo 6ter del Convenio de París](#) muestra, por ejemplo, el principal elemento del «emblema» o parte de este. Ese elemento no tiene que ser necesariamente idéntico al emblema de que se trate. El hecho de que el emblema esté **estilizado** o que se utilice únicamente **una parte del emblema** no implica, necesariamente, que no se trate de una imitación desde un punto de vista heráldico (21/04/2004, [T-127/02](#), ECA, EU:T:2004:110, § 41).

La MUE solicitada contiene un «emblema» protegido

Como primer paso, es importante que el examinador identifique los distintos elementos de la MUE solicitada y determine qué parte se considera una reproducción o imitación heráldica de un «emblema» protegido por el [artículo 6ter del Convenio de París](#). El **tamaño** del emblema protegido contenido en la marca carece de importancia, a condición de que sea **legible** y **pueda percibirse**.

El hecho de que la marca solicitada **también contenga elementos denominativos** no descarta, de por sí, la aplicación del [artículo 6ter del Convenio de París](#) (21/04/2004, [T-127/02](#), ECA, EU:T:2004:110, § 41). Por el contrario, dicho elemento denominativo incluso puede reforzar el vínculo entre la marca solicitada y un emblema (13/03/2014, [T-430/12](#), European Network Rapid Manufacturing, EU:T:2014:120, § 66 *et seq.*; 28/10/2014, [R 1577/2014-4](#), SWISS CONCEPT, § 33).

Ejemplos:

- Existe imitación heráldica

| Bandera  | Signo solicitado   |
|--|--|
| Las banderas de Noruega, Francia, Austria, Alemania, Suecia, Francia, la República Checa, Bélgica, Dinamarca, Irlanda, Italia y Finlandia (desde la parte superior y en el sentido de las manecillas del reloj). |   |
|  | Solicitud de MUE n.º 10 502 714; 17/06/2013, <a href="#">R_1291/2012-2</a> , WHO WANTS TO BE A FOOTBALL MILLIONAIRE (fig.) |
| Los colores pueden reconocerse y siguen la estructura de las banderas.   |  |
|   |   |
| Bandera del Reino Unido  | Solicitud de MUE n.º 13 169 313  |
| La marca contiene una representación fiel de los colores y la configuración de la bandera del Reino Unido. La ligera estilización no hace que deje de ser una imitación heráldica.                               |  |
|   |                                        |
| Bandera francesa   | 18/03/2015, <a href="#">R_1731/2013-1</a> , LAPIN NA LA NOUVELLE AGRICULTURE (fig.)  |
| La bandera francesa se incorpora en la marca. Aunque es pequeña, se reconoce de inmediato.   |  |
|   |                                        |
| Emblema (Baviera) protegido con la referencia DE26   | EUTM n.º 12 031 531; 26/02/2015, <a href="#">R_1166/2014-1</a> , ALPENBAUER BAYRISCHE BONBONLUTSCHKULTUR (fig.)            |

El blasón con los rombos blancos y azules que figura en el signo solicitado reproduce el símbolo heráldico del escudo de armas del Estado bávaro.



Protegido con la referencia GB3  
Protegido con la referencia GB4

EUTM n.º 5 627 245; 23/07/2009, [R 1361/2008-1](#),  
SUSCIPERE ET FINIRE (fig.)

La Sala de Recurso tuvo en cuenta la descripción heráldica de los emblemas protegidos para determinar si se trataba de una imitación heráldica (apartados 24 y 27).

En cuanto al emblema protegido con la referencia GB3, llegó a la conclusión de que, puesto que los elementos principales, como el escudo de cuatro campos y los animales mitológicos que lo sostienen, eran en gran parte idénticos, se trataba de una imitación en sentido heráldico. Las diferencias no eran suficientes para dar a la marca de la Unión Europea un nuevo significado desde un punto de vista heráldico. En lo referente al emblema protegido con la referencia GB4, llegó a la conclusión de que la única diferencia entre los animales mitológicos era la representación de las coronas, que pasaría desapercibida a ojos del público en general.



Bandera suiza

MUE n.º 9 273 137

A pesar de una ligera estilización, la bandera suiza es inmediatamente reconocible en el signo debido a que tiene la misma estructura y colores que la bandera protegida.

- No existe imitación heráldica

| Bandera  | Signo solicitado   |
|--|--|
|   |         |
| Bandera francesa   | EUTM n.º 4 624 987, 05/05/2011, <a href="#">T-41/10</a> , esf école du ski français (fig.) |
| Aunque se pueden reconocer los colores, el signo no tiene la estructura de la bandera francesa.  |  |
|   |          |
| Bandera de Perú  | MUE n.º 14 913 438   |
| La marca es aceptable en lo que se refiere al <a href="#">artículo 7, apartado 1, letra h, del RMUE</a> . La dimensión de las franjas y también la forma en general del elemento figurativo son diferentes de los de la bandera peruana. |  |
|   |        |
| Bandera del Reino Unido  | MUE n.º 15 008 253   |
| La marca no es una representación fiel de los colores y la configuración de la bandera del Reino Unido. El alto grado de estilización hace que deje de ser una imitación heráldica.  |  |

El hecho de que la MUE solicitada solo contenga parte del «**emblema**» protegido no implica que no pueda ser una imitación desde un punto de vista heráldico (21/04/2004, [T-127/02](#), ECA, EU:T:2004:110, § 41). En relación con la bandera de la Unión Europea, su elemento esencial es el círculo de doce estrellas doradas [14/07/2011, [R 1903/2010-1](#), A (fig.), § 17]. No obstante, para ser considerada una imitación heráldica, no es necesario que todas las estrellas estén presentes en la marca solicitada (13/03/2014, [T-430/12](#), European Network Rapid Manufacturing, EU:T:2014:120). La orientación exacta de las estrellas carece de importancia (15/01/2013, [T-413/11](#), European Driveshaft Services, EU:T:2013:12). Otro tanto ocurre con su color (15/01/2013, [T-413/11](#), European Driveshaft Services, EU:T:2013:12, § 43, para el color plateado; 13/03/2014, [T-430/12](#), European Network Rapid Manufacturing, EU:T:2014:120, § 48, para el color rojo; 14/07/2011, [R 1903/2010-1, A](#) (fig.), § 17, para el color azul).

La jurisprudencia anterior de las Salas de Recurso, como las resoluciones de 11/10/2011, [R 1991/2010-4](#), EASI EUROPEAN ALLIANCE SOLUTIONS INNOVATIONS y [R 5/2011-4](#), TEN, que no siguen el enfoque antes descrito, fueron anuladas por el Tribunal General (13/03/2014, [T-430/12](#), European Network Rapid Manufacturing, EU:T:2014:120).

- La marca **incorpora** las principales características o parte del emblema

| «Emblema» protegido  | Signo solicitado   |
|--|--|
|   |    |
| <p>Protegido con la referencia QO188</p>   | <p>Solicitud de MUE n.º 6 697 916; 01/03/2012, <a href="#">R 1211/2011-1</a>, DIRO.net Lawyers for Europe (fig.); 13/03/2014, <a href="#">T-430/12</a>, European Network Rapid Manufacturing</p> |
| <p>La marca solicitada consiste en un círculo de 12 estrellas, de las cuales tres están cubiertas. Contiene el elemento más importante de la bandera europea. El adjetivo «european» refuerza el vínculo ya establecido por el círculo de estrellas.</p> |  |
|   |   |
| <p>Protegido con la referencia QO188</p>   | <p>EUTM n.º 6 373 849; 14/07/2011, <a href="#">R 1903/2010-1</a>, A (fig.)</p>   |
| <p>Puesto que la MUE contiene un elemento que equivale a una imitación heráldica del emblema europeo y su titular no pudo presentar ninguna autorización, el registro debe declararse nulo (apartado 27).</p>  |  |
|   |   |
| <p>Protegido en virtud de QO188</p>  | <p>EUTM n.º 4 819 686; 21/03/2012, <a href="#">R 2285/2010-2</a>, EUROPEAN MOO DUK KWAN TANG SOO DO FEDERATION</p>   |
| <p>Uno de los elementos de la MUE impugnada contiene una imitación de todos los elementos heráldicos del emblema europeo (apartado 48).</p>  |  |

|   |   |
|---|---|
|    |                                     |
| <p>Emblema (Baviera) protegido con la referencia DE24</p>   | <p>EUTM n.º 12 031 531; 26/02/2015, <a href="#">R 1166/2014-1</a>, ALPENBAUER BAYRISCHE BONBONLUTSCHKULTUR (fig.)</p> |
| <p>El blasón con los rombos blancos y azules que figura en el signo solicitado reproduce el centro del escudo de armas del Estado bávaro, más grande.</p> |   |

- La marca **no incorpora** las principales características o partes del emblema protegido

| «Emblema» protegido  | Signo solicitado  |
|--|---|
|    |                                     |
| <p>Protegido con la referencia IE11</p>  | <p>Solicitud de MUE n.º 11 945 797; 01/04/2014, <a href="#">R 139/2014-5</a>, REPRESENTATION OF A CLOVERLEAF (fig.)</p> |
| <p>Debe tomarse en consideración, igualmente, que el elemento gráfico del signo solicitado tiene una configuración cromática claramente diferente de los símbolos nacionales irlandeses. Estos elementos son tan fuertes que el mero hecho de que el signo solicitado también contenga una hoja de trébol no implica que el signo sea similar al que aparece en los emblemas de Estado de Irlanda (apartados 18-19).</p> |   |
|   |                                    |
| <p>Protegido con la referencia SE20</p>  | <p>Solicitud de MUE n.º 13 580 981</p>  |
| <p>La marca no es una imitación heráldica del escudo de armas sueco, pues solo contiene una de las tres coronas que constituyen la principal característica de dicho escudo.</p>   |   |

|   |   |
|---|---|
|  |  |
| Protegido con la referencia CA2   | Solicitud de MUE n.º 15 951 262   |
| La marca no es una imitación heráldica del emblema del Estado de Canadá.          |   |
|  |   |
| Protegido con la referencia QO188   | Solicitud de MUE n.º 15 889 157   |
| La marca no es una imitación heráldica del emblema europeo.                       |   |

#### Representaciones en blanco y negro del emblema protegido

Las banderas, a menudo, se reproducen en blanco y negro, por lo que una representación en blanco y negro de un emblema protegido (y viceversa) puede considerarse una imitación heráldica (21/04/2004, [T-127/02](#), ECA, EU:T:2004:110, § 45; 28/02/2008, [T-215/06](#), RW feuille d'érable, EU:T:2008:55, § 68).

Ejemplos:

| Bandera   | Signo solicitado  |
|---|---|
|  |  |
| Protegido con la referencia QO188   | 21/04/2004, <a href="#">T-127/02</a> , ECA  |
|  |  |
| Protegido con la referencia CA1   | Solicitud de MUE n.º 2 793 495  |

|   |   |
|---|---|
|  |  |
| Protegido con la referencia CA2   | <a href="#">C-202/08 P</a> & <a href="#">C-208/08 P</a>                             |
|  |  |
| Bandera del Reino Unido   | Ejemplo inventado   |
|  |   |
| Protegido con la referencia CH27  | 28/10/2014, <a href="#">R 1577/2014-4</a>   |

No obstante, si la representación en blanco y negro no permite reconocer una bandera determinada, no existe imitación heráldica.

| Bandera   | Signo solicitado  |
|---|---|
|    |  |
| Varias banderas nacionales  | Ejemplo inventado   |
| No es posible reconocer una bandera concreta, ya que el signo podría ser una representación en blanco y negro de cualquiera de las cuatro banderas reproducidas más arriba. |   |

### Cambios de color

El uso del color plateado en lugar del dorado es importante en heráldica. No obstante, el consumidor medio no reconocerá, necesariamente, esta diferencia de color y, de hecho, ni siquiera le dará importancia (15/01/2013, [T-413/11](#), European Driveshaft Services, EU:T:2013:12, § 43). Las ligeras diferencias entre los colores (azul claro en lugar de azul oscuro) carecen de importancia. Normalmente, la heráldica no

distingue entre los distintos tonos de un mismo color (15/01/2013, [T-413/11](#), European Driveshaft Services, EU:T:2013:12, § 42). Por otra parte, el dorado a menudo se reproduce como amarillo [20/05/2009, [R 1041/2008-1](#), kultur IN DEUTSCHLAND + EUROPA (fig.), § 33]; por consiguiente, esta diferencia no influye en la evaluación.

| Emblema protegido  | Signo solicitado   |
|--|--|
|   |     |
| Protegido con la referencia QO188  | MUE n.º 2 180 800; 15/01/2013, <a href="#">T-413/11</a> , European Driveshaft Services |
| El Tribunal sostiene que no puede excluirse la posibilidad de establecer una conexión entre el signo representado más arriba y la organización en cuestión, incluso entre profesionales (apartado 66). |  |

### 3 Artículo 7, apartado 1, letra i), del RMUE – emblemas no protegidos por el artículo 6 ter del Convenio de París

#### 3.1 Objetivo del artículo 7, apartado 1, letra i), del RMUE

El [artículo 7, apartado 1, letra i\), del RMUE](#) se aplica a todas las demás insignias, emblemas o blasones

1. no comunicados con arreglo al [artículo 6ter, apartado 3, letra a\), del Convenio de París](#), independientemente de que sean emblemas de un Estado u organización intergubernamental internacional en el sentido del [artículo 6ter, apartado 1, letras a\) o b\), del Convenio de París](#), o de organismos o administraciones públicas distintas de las contempladas en el [artículo 6ter del Convenio de París](#), como provincias o municipios,

y

2. que tengan un interés público especial,

a menos que la autoridad competente haya autorizado su registro.

El [artículo 7, apartado 1, letra i\), del RMUE](#) no define los símbolos de «interés público especial». El carácter de estos símbolos puede variar e incluir, por ejemplo, símbolos de organismos o administraciones públicas, como provincias o municipios. En cualquier caso, dicho «interés público especial» debe reflejarse en un documento público, por ejemplo, un instrumento jurídico, reglamento u otro acto normativo de ámbito nacional o internacional.

El Tribunal General dictaminó que **existe «un interés público especial» cuando el emblema presente un vínculo particular con una de las actividades que lleva a cabo una organización intergubernamental internacional** (10/07/2013, [T-3/12](#), Member of €e euro experts, EU:T:2013:364, § 44). En particular, el Tribunal especificó que el [artículo 7, apartado 1, letra i\), del RMUE](#) también se aplica cuando el emblema simplemente se relacione con uno de los ámbitos de actividad de la Unión Europea, incluso si dicha actividad solo se refiere a determinados Estados miembros (10/07/2013, [T-3/12](#), Member of €e euro experts, EU:T:2013:364, § 45-46), lo que viene a confirmar que la protección que concede el [artículo 7, apartado 1, letra i\), del RMUE](#) se aplica igualmente a los símbolos que revisten un interés público especial en un solo Estado miembro o parte de este ([artículo 7, apartado 2, del RMUE](#)).

De acuerdo con la jurisprudencia, el [artículo 7, apartado 1, las letras i\) y h\), del RMUE](#) tienen un ámbito de aplicación similar y conceden niveles de protección equivalentes. Por consiguiente, el [artículo 7, apartado 1, letra i\), del RMUE](#) abarca la reproducción idéntica (total o parcial) de los símbolos antes mencionados en una marca, así como su imitación heráldica.

Según esta misma línea de razonamiento, el [artículo 7, apartado 1, letra i\), del RMUE](#) se aplica si la marca puede **inducir a error al público** en cuanto a la existencia de una relación entre el titular de la marca y el organismo al que se refieren los símbolos antes mencionados. En otras palabras, **la protección que concede el artículo 7, apartado 1, letra i), del RMUE depende de que exista un vínculo entre la marca y el símbolo (protección relativa)**. De lo contrario, las marcas a las que se aplique el [artículo 7, apartado 1, letra i\), del RMUE](#) obtendrían una protección más amplia que la que concede la [letra h\) de la misma disposición](#) (10/07/2013, [T-3/12](#), Member of €e euro experts, EU:T:2013:364).

### 3.2 Símbolos protegidos

Los siguientes signos (no contemplados en el artículo [6ter del Convenio de París](#)) gozan de una protección especial en virtud del [artículo 7, apartado 1, letra i\), del RMUE](#):

- el signo del euro (€, definido por la Comisión Europea, [https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/euro-area/euro\\_es](https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/euro-area/euro_es)); [http://ec.europa.eu/economy\\_finance/euro/cash/symbol/index\\_es.htm](http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/cash/symbol/index_es.htm)



- los símbolos protegidos en virtud de los Convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales, es decir, los emblemas y nombres de la cruz roja, la media luna roja y el cristal rojo (<https://www.icrc.org/es/guerra-y-derecho/emblema>); <https://www.icrc.org/en/war-and-law/emblem>



Sin embargo, se han utilizado tradicionalmente varias cruces rojas bien conocidas que siguen en uso, y su incorporación a una marca no se consideraría una reproducción o imitación heráldica de la «Cruz Roja».

Algunos ejemplos de estas cruces:

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| La «Cruz de los templarios» |  |
| La «Cruz de Malta»          |  |

- el símbolo olímpico protegido en virtud del Tratado de Nairobi sobre la protección del símbolo olímpico ([http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file\\_id=287432](http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=287432))[http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file\\_id=287432](http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=287432)

|   |  |
|---|--|
| <p>Los cinco aros entrelazados de color azul, amarillo, negro, verde y rojo, dispuestos en ese orden de izquierda a derecha. El símbolo se compone, exclusivamente, de los aros olímpicos, ya sea de un solo color o de colores distintos, como se establece en el Tratado de Nairobi sobre la protección del símbolo olímpico.</p> |  |
|---|--|

Las mismas normas relativas a la imitación heráldica y las autorizaciones se aplican, igualmente, en relación con el [artículo 7, apartado 1, letra i\), del RMUE](#).

Ejemplos

- Existe reproducción o imitación heráldica

| Símbolo   | Signo solicitado  |
|---|---|
|  |  |

|   |  |
|---|--|
|   | Solicitud de MUE n.º 6 110 423; 10/07/2013, <a href="#">T-3/12</a> .                     |
| La MUE contiene una imitación del símbolo del euro en una posición destacada, por lo que se establecerá un vínculo con la Unión Europea. Los demás elementos refuerzan el vínculo entre la marca y el signo del euro (apartado 109 <i>et seq.</i> ).              |  |
|    |        |
|   | Solicitud de MUE n.º 2 966 265, para productos y servicios de las clases 9, 38, 42 y 44. |
| Marca anulada mediante resolución de 13/05/2008, 2 192 C. La MUE contiene, claramente, el emblema de la Cruz Roja sobre un fondo blanco, tal como lo define y protege el Convenio de Ginebra, como parte discernible e individualizada de la marca (apartado 23). |  |
|    |       |
|   | Solicitud de MUE n.º 5 988 985, para productos y servicios de las clases 28 y 30.        |
| La marca contiene la representación de la Cruz Roja protegida por el Convenio de Ginebra.   |  |

- No existe reproducción o imitación heráldica

| Símbolo   | Signo solicitado  |
|---|---|
|  |   |
|   | 28/06/2007, <a href="#">R 315/2006-1</a> , D&W REPAIR (fig.), solicitada para productos y servicios de las clases 8, 11 y 12. |

|   |   |
|---|---|
| <p>En este caso, no puede decirse que se haya incluido la Cruz Roja en la marca impugnada, debido a la diferencia de color. La Cruz Roja, como su nombre indica, es de color rojo y el color constituye un elemento sumamente esencial de su protección. El argumento esgrimido por el solicitante para solicitar la anulación, a saber, que el color anaranjado puede ser muy similar a algunas tonalidades de rojo no puede aceptarse.</p> <p>Asimismo, la cruz de la marca de la UE impugnada contiene la palabra «REPAIR» que, junto con los productos solicitados (herramientas, recambios y accesorios para coches de las clases 8, 11 y 12) puede asociarse con la reparación de coches y motocicletas. Esta asociación hace que la cruz anaranjada de la marca impugnada resulte aún más distinta del emblema de la Cruz Roja protegido por el Convenio de Ginebra.</p> |   |
|    |   |
|   | <p>Solicitud MUE n.º 10 868 985, para productos y servicios de las clases 12, 35, 38, 39 y 42 (relacionados con el alquiler de coches).</p>   |
| <p>No se establecerá ningún vínculo con la Unión Europea, sino que el símbolo más bien se refiere al «buen precio» de los productos y servicios solicitados.</p>  |   |
|    |   |
|   | <p>Solicitud de MUE n.º 11 076 866, para productos y servicios de las clases 9, 35, 36, 37 y 42 (p.ej., <i>contadores de electricidad, servicios relacionados con la construcción</i>).</p> |
| <p>No se establecerá ningún vínculo con la Unión Europea; el signo se percibirá como una letra «E» estilizada.</p>  |   |

## 4 Excepciones

La MUE solicitada puede registrarse a pesar de lo dispuesto en el [artículo 7, apartado 1, letras h\) e i\), del RMUE](#) si el solicitante presenta a la Oficina la autorización para incluir el emblema protegido, o partes de este, en su marca. La autorización debe contemplar el registro como marca o parte de esta. La autorización para usar el emblema protegido no es suficiente.

Corresponde al solicitante presentar la autorización. La Oficina no puede investigar si existe una autorización, ya sea individual o de carácter general.

Incluso si las autoridades competentes emiten anuncios o autorizaciones de **carácter general** para usar un emblema protegido en el comercio en virtud de la legislación nacional, y el solicitante los presenta, debe examinarse detenidamente caso por caso si estas autorizaciones permiten **específicamente** el uso de un emblema en una marca (26/02/2015, [R 1166/2014-1](#), ALPENBAUER BAYERISCHE BONBONLUTSCHKULTUR (fig.), § 23-29).

También es importante mencionar que lo dispuesto en el [artículo 7, apartado 1, letras h\) e i\), del RMUE](#) no es aplicable a las marcas registradas antes de la recepción de la notificación de la OMPI o menos de dos meses después de la recepción de dicha notificación.

Las banderas de Estado no presentadas ante la OMPI solo gozan de protección contra las marcas registradas después del 06/11/1925.

Si una MUE solicitada contiene o consiste en la imitación heráldica de emblemas de dos o más Estados, que son similares, basta con presentar la autorización de uno de ellos ([artículo 6ter, apartado 8, del Convenio de París](#)).

|   |   |
|---|---|
|  |  |
| Bandera nacional de los Países Bajos  | Bandera nacional de Luxemburgo  |

***DIRECTRICES RELATIVAS AL EXAMEN DE  
LAS MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA***

***OFICINA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE  
LA UNIÓN EUROPEA  
(EUIPO)***

***Parte B***

***Examen***

***Section 4***

***Motivos de denegación absolutos***

***CAPÍTULO 10 MARCAS EN CONFLICTO  
CON INDICACIONES GEOGRÁFICAS  
[artículo 7, apartado 1, letra j), del RMUE]***

## Índice

|  |            |
|--|------------|
| <b>1 Artículo 7, apartado 1, letra j), del RMUE.....</b>   | <b>642</b> |
| <b>2 Definición de indicaciones geográficas en virtud de los reglamentos de la UE.....</b>                                     | <b>643</b> |
| <b>3 IG pertinentes en virtud de los Reglamentos de la UE.....</b>   | <b>645</b> |
| 3.1 Fecha pertinente.....  | 646        |
| <b>4 Situaciones previstas en los Reglamentos de la UE y examen de motivos absolutos.....</b>                                  | <b>646</b> |
| 4.1 Uso de una IG (directo o indirecto).....   | 648        |
| 4.1.1 Explotación de la reputación de las IG.....  | 651        |
| 4.2 Uso indebido, imitación o evocación de una IG.....   | 652        |
| 4.2.1 Uso indebido.....  | 652        |
| 4.2.2 Imitación/evocación.....   | 652        |
| 4.3 Otras indicaciones y prácticas engañosas.....  | 660        |
| 4.4 Otras consideraciones.....   | 661        |
| 4.4.1 Traducciones.....  | 661        |
| 4.4.2 Uso de deslocalizadores.....   | 662        |
| 4.4.3 Localización del domicilio social del solicitante.....   | 663        |
| 4.4.4 IG no conocidas por el público.....  | 663        |
| 4.5 Límites del alcance de la protección.....  | 664        |
| 4.5.1 Elementos que no implicarán protección.....  | 664        |
| 4.5.2 Términos utilizados comúnmente en la actividad comercial.....  | 665        |
| 4.5.3 Unidad lógica y conceptual.....  | 667        |
| 4.5.4 Nombres de países y regiones.....  | 670        |
| 4.6 Marcas en conflicto con dos o más IG.....  | 673        |
| <b>5 Productos pertinentes con arreglo a los reglamentos de la UE.....</b>   | <b>677</b> |
| 5.1 Productos idénticos.....   | 677        |
| 5.2 Productos comparables.....   | 679        |
| 5.3 Restricción de la lista de productos.....  | 681        |
| <b>6 IG no protegidas en virtud de los reglamentos de la UE.....</b>   | <b>689</b> |
| 6.1 IG protegidas a escala nacional en un Estado miembro de la UE.....   | 689        |
| 6.2 IG de países no pertenecientes a la UE.....  | 690        |
| 6.2.1 La IG está protegida únicamente en el país de origen no perteneciente a la UE con arreglo a su legislación nacional..... | 690        |
| 6.2.2 La IG está protegida en virtud de un acuerdo en el que la UE es una parte contratante.....                               | 691        |

|   |     |
|---|-----|
| 6.2.3. La IG está protegida con arreglo al Sistema de Lisboa (Acta de Ginebra).....   | 692 |
| 6.2.4 La IG está protegida con arreglo a un acuerdo internacional suscrito únicamente por Estados miembros (es decir, en el que la UE no es parte)..... | 696 |
| 6.3 Relación con otras disposiciones del RMUE.....  | 697 |

Obsoleto

## 1 Artículo 7, apartado , letra j), del RMUE

[El artículo 7, apartado 1, letra j\), del RMUE](#) prevé la denegación de las MUE cuyo registro se excluya con arreglo a la legislación de la Unión Europea o el derecho nacional o a los acuerdos internacionales en los que sea parte la Unión Europea o el Estado miembro de que se trate y que confieran protección a denominaciones de origen e indicaciones geográficas. Al definir la protección que se otorga a esas denominaciones específicas, los reglamentos pertinentes se refieren simplemente a los nombres protegidos/registrados, con independencia de si esos nombres se refieren a una denominación de origen protegida (DOP) o a una indicación geográfica protegida (IGP). Por otra parte, el ámbito de protección no se basa en ninguna distinción entre DOP e IGP, pues se concede el mismo ámbito de protección a todos los nombres protegidos. Por tanto, el presente capítulo se refiere a estos nombres protegidos como indicaciones geográficas (IG), sin establecer ningún tipo de distinción entre ellos.

Por lo que se refiere a la **legislación de la Unión** que protege las IG, actualmente están en vigor los siguientes reglamentos:

- [Reglamento \(UE\) n.º 1308/2013](#) <sup>(23)</sup> sobre *vinos*.
- [Reglamento \(UE\) 2019/787](#) <sup>(24)</sup> sobre *bebidas espirituosas*.
- [Reglamento \(UE\) n.º 1151/2012](#) <sup>(25)</sup> sobre *productos agrícolas y alimenticios*.

En consecuencia, el [artículo 7, apartado 1, letra j\), del RMUE](#) se aplica cuando las IG hayan sido registradas en virtud del procedimiento previsto en estos reglamentos de la UE. Es importante destacar que las IG registradas en la UE pueden originarse tanto en Estados miembros de la UE como en países no pertenecientes a la UE.

El artículo 7, apartado 1, letra j), del RMUE también se aplica a las MUE que entren en conflicto con IG no pertenecientes a la UE que gocen de protección en la UE con arreglo a **acuerdos internacionales en los que sea parte la UE** (véase [el punto 6.2 infra](#)).

Por lo que respecta a la «legislación nacional» citada en el artículo 7, apartado 1, letra j), del RMUE, la Oficina interpreta que debe entenderse por tal, exclusivamente, la legislación nacional que establezca la protección de las IG en aquellos ámbitos en

---

<sup>23</sup> **Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.º 922/72, (CEE) n.º 234/79, (CE) n.º 1037/2001 y (CE) n.º 1234/2007.**

<sup>24</sup> Reglamento (UE) 2019/787 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre la definición, designación, presentación y etiquetado de las bebidas espirituosas, la utilización de los nombres de las bebidas espirituosas en la presentación y etiquetado de otros productos alimenticios, la protección de las indicaciones geográficas de las bebidas espirituosas y la utilización de alcohol etílico y destilados de origen agrícola en las bebidas alcohólicas, y por el que se deroga el [Reglamento \(CE\) n.º 110/2008](#).

<sup>25</sup> Reglamento (UE) n.º 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios, modificado por el Reglamento (UE) 2021/2117 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 2 de diciembre de 2021, que modifica los Reglamentos (UE) n.º 1308/2013, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios, (UE) n.º 1151/2012, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios, (UE) n.º 251/2014, sobre la definición, descripción, presentación, etiquetado y protección de las indicaciones geográficas de los productos vitivinícolas aromatizados, y (UE) n.º 228/2013, por el que se establecen medidas específicas en el sector agrícola en favor de las regiones ultraperiféricas de la Unión.

las que no exista un sistema uniforme y exclusivo de protección de la UE, es decir, en los ámbitos no amparados por los reglamentos de la UE antes citados. A los efectos de las presentes Directrices, estas se denominarán «IG artesanales e industriales» (p. ej., *artesanía*).

Por lo que se refiere a los **acuerdos internacionales suscritos solamente por Estados miembros**, y por analogía con la interpretación que hace del artículo 7, apartado 1, letra j), del RMUE en relación con la legislación nacional, la Oficina considera que la referencia a un «acuerdo internacional en el que sea parte el Estado miembro de que se trate» debe interpretarse en referencia a los acuerdos internacionales (incluido el Arreglo de Lisboa) suscritos en aquellos ámbitos en los que no exista protección uniforme de la UE, como ocurre con los productos artesanales e industriales (véase el [punto 6.2 infra](#)).

## 2 Definición de indicaciones geográficas en virtud de los reglamentos de la UE

Por lo que respecta a los **vinos**, de conformidad con el [artículo 93 del Reglamento \(UE\) n.º 1308/2013](#), se entenderá por:

«denominación de origen»: un nombre, que puede ser un nombre utilizado tradicionalmente, que identifica un producto:

1. cuya calidad o características se deben fundamental o exclusivamente a un medio geográfico particular, con los factores naturales y humanos inherentes a él;
2. que es originario de un lugar determinado, una región o, excepcionalmente, un país específico;
3. elaborado con uvas que proceden exclusivamente de esa zona geográfica;
4. cuya elaboración tiene lugar en esa zona geográfica, y
5. que se obtiene de variedades de vid de la especie *Vitis vinifera* o de un cruce entre esta especie y otras especies del género *Vitis*.

«indicación geográfica»: un nombre, que puede ser un nombre utilizado tradicionalmente, que identifica un producto:

1. cuya calidad, reputación u otras características específicas son atribuibles a su origen geográfico;
2. que es originario de un lugar determinado, una región o, excepcionalmente, un país específico;
3. en el que, al menos, el 85 % de la uva utilizada en su elaboración procede exclusivamente de esa zona geográfica;
4. cuya elaboración tiene lugar en esa zona geográfica, y
5. que se obtiene de variedades de vid de la especie *Vitis vinifera* o de un cruce entre esta especie y otras especies del género *Vitis*.

Por lo que respecta a las **bebidas espirituosas**, de conformidad con el [artículo 3, apartado 4, del Reglamento \(UE\) 2019/787](#), una «indicación geográfica» es aquella que identifica a una bebida espirituosa como originaria del territorio de un país o de

una región o localidad de ese territorio, cuando una determinada calidad, reputación u otras características de esa bebida espirituosa se pueden atribuir, fundamentalmente, a su origen geográfico.

Por último, por lo que respecta a los **productos agrícolas y alimenticios**, de conformidad con el [artículo 5 del Reglamento \(UE\) n.º 1151/2012](#), se entenderá por «denominación de origen» un nombre, que puede ser un nombre utilizado tradicionalmente, que identifica un producto:

1. que es originario de un lugar determinado, una región o, excepcionalmente, un país específico;
2. cuya calidad o características se deben fundamental o exclusivamente a un medio geográfico particular, con los factores naturales y humanos inherentes a él; y
3. cuyas fases de producción tengan lugar, en su totalidad, en el área geográfica definida.

«Indicación geográfica», un nombre, que puede ser un nombre utilizado tradicionalmente, que identifica un producto:

1. originario de un lugar, una región o un país específico;
2. cuya calidad, reputación u otra característica dada es atribuible, esencialmente, a su origen geográfico; y
3. en el que, al menos, una de sus fases de producción tiene lugar en el área geográfica definida.

La diferencia, cuando exista, entre DOP y IGP es que la primera tiene un **vínculo más estrecho** con la zona. En el sector de los productos alimenticios, se utiliza el término DOP para describir los alimentos que se producen, transforman y preparan en una zona geográfica determinada utilizando conocimientos técnicos reconocidos. Una IGP indica un vínculo con la zona al menos en una de las fases de producción, transformación o preparación. Por tanto, las DOP se caracterizan por una mayor vinculación con la zona.

Como ya se ha mencionado, esta distinción no afecta al alcance de la protección, que es el mismo para las DOP y las IGP. En otras palabras, el [artículo 7, apartado 1, letra j\), del RMUE](#) se aplica indistintamente a todas las denominaciones previstas en el [Reglamento \(UE\) n.º 1308/2013](#) sobre *vinos* y en el [Reglamento \(UE\) n.º 1151/2012](#) sobre *productos agrícolas y alimenticios*, independientemente de que se encuentren registradas como DOP o IGP. El [Reglamento \(UE\) 2019/787](#) sobre *bebidas espirituosas*, sin embargo, se refiere únicamente a las indicaciones geográficas (equivalentes a las IGP), y no a las DOP.

En este sentido, debe subrayarse además que el concepto de IG difiere de un mero «**término**» geográfico. Por lo que respecta a esta última, no existe un vínculo directo entre una calidad específica, o una reputación u otra característica del producto, y su origen geográfico concreto, por lo que no está comprendida en el ámbito de aplicación del [artículo 93 del Reglamento \(UE\) n.º 1308/2013](#), el [artículo 3, apartado 4, del Reglamento \(UE\) 2019/787](#), ni el [artículo 5, apartado 2, del Reglamento \(UE\) n.º 1151/2012](#) (07/11/2000, [C-312/98](#), Haus Cramer, EU:C:2000:599, § 43-44; 08/05/2014, [C-35/13](#), Assica and Krafts Foods Italia, EU:C:2014:306, § 30).

Por ejemplo, «[Rioja](#)» es una DOP para *vinos*, porque designa a un *vino* con características particulares que cumplen la definición de DOP. En cambio, el *vino* elaborado en «Tabarca» (un «término geográfico» que designa a una pequeña isla cercana a Alicante) no puede aspirar a la obtención de una IG si no satisface unos requisitos concretos. Asimismo, «[Queso Manchego](#)» es una DOP de *queso*, porque designa a un producto con características particulares que cumplen la definición de una DOP. En cambio, el «Queso de Alicante» (que utiliza un tipo de producto en combinación con un término geográfico) no puede aspirar a la obtención de una IG, puesto que no cumple tales características y requisitos. No obstante, los términos geográficos (como MÓNACO o PARÍS) pueden suscitar objeciones con arreglo al [artículo 7, apartado 1, letra c\), del RMUE](#) — véanse las [Directrices, Parte B, Sección 4, Motivos de denegación absolutos, Capítulo 4, Marcas descriptivas \[artículo 7, apartado 1, letra c\), del RMUE\]](#).

La protección se otorga a las IG con el fin, entre otras cosas, de proteger los **intereses legítimos de consumidores y productores**. En concreto, los objetivos específicos que se persiguen con la protección de las denominaciones de origen y de las indicaciones geográficas son garantizar a los agricultores y productores unos ingresos equitativos por las calidades y las características de un producto determinado o de su método de producción, y ofrecer información clara sobre los productos con características específicas vinculadas a un origen geográfico, para que los consumidores tomen sus decisiones de compra con mayor conocimiento de causa (véase el considerando 18 del [Reglamento \(UE\) n.º 1151/2012](#)). Además, su protección pretende garantizar un uso leal de los nombres incluidos en el registro y evitar prácticas que puedan inducir a error a los consumidores (véanse el considerando 29 del [Reglamento \(UE\) n.º 1151/2012](#) y el considerando 97 del [Reglamento \(UE\) n.º 1308/2013](#)).

### 3 IG pertinentes en virtud de los Reglamentos de la UE

[El artículo 7, apartado 1, letra j\), del RMUE](#), leído en relación con los Reglamentos de la UE, se aplica cuando las IG (ya sean de un Estado miembro de la UE o de un país no perteneciente a la UE) hayan sido **registradas** con arreglo al procedimiento previsto en los Reglamentos [n.º 1308/2013](#), [2019/787](#) y [n.º 1151/2012](#).

La información pertinente sobre las IG registradas de *vinos*, *bebidas espirituosas* y *productos agrícolas y alimenticios* puede encontrarse en la base de datos [GView](#) de la Oficina. [GView](#) incluye todos los datos oficiales del registro [eAmbrosia](#) de la Comisión, así como información sobre todas las IG protegidas en la UE en virtud de los acuerdos internacionales.

La protección se otorga únicamente al nombre de la IG tal como ha sido registrado (por ejemplo, [artículo 13, apartado 1, del Reglamento \(UE\) n.º 1151/2012](#)) y **no se extiende ipso iure a los nombres de subregiones, subdenominaciones, áreas administrativas locales ni localidades** del territorio abarcado por la IG en cuestión. Por lo tanto, la Oficina no plantea objeciones en virtud del [artículo 7, apartado 1,](#)

[letra j\), del RMUE](#) a marcas que contengan, imiten, evoquen o consistan en dichas denominaciones geográficas. En este sentido y, en particular, en relación con los *vinos*, debe distinguirse entre la doctrina del Tribunal General en su sentencia del 11/05/2010, [T-237/08](#), Cuvée Palomar, EU:T:2010:185, y el marco jurídico actual. En esa sentencia se alude a un sistema de competencias de los Estados miembros en relación con la designación de indicaciones geográficas de *vinos* que existía con arreglo al anterior [Reglamento \(CE\) n.º 1493/1999](#), pero que ya no se encuentra en vigor. En virtud del [artículo 120, apartado 1, letra g\), del Reglamento \(UE\) n.º 1308/2013](#), los nombres de esas zonas geográficas menores o más amplias se consideran ahora meras indicaciones facultativas en las etiquetas.

### 3.1 Fecha pertinente

El [artículo 7, apartado 1, letra j\), del RMUE](#) se aplica únicamente a las IG que se **hayan solicitado** antes de la MUE y estén **registradas** en el momento en que se examine la solicitud de MUE. Las fechas pertinentes para establecer la prioridad de una marca y de una IG son la de solicitud de la MUE (o la denominada prioridad del Convenio de París, si se reivindica), y la de solicitud de protección de la IG a la Comisión, respectivamente.

Con independencia de lo anterior, y habida cuenta de que la inmensa mayoría de las solicitudes de una IG normalmente desembocan en su registro, **se formulará una objeción** cuando la IG se haya solicitado **antes** de la fecha de presentación (o la fecha de prioridad, si procede) de la solicitud de MUE **pero** aún no esté registrada en el momento de examinar la solicitud de MUE. Si el solicitante de la MUE no presenta observaciones o no subsana la objeción, la Oficina suspenderá el procedimiento de examen hasta que finalice el procedimiento de registro de la IG.

Por tanto, **no se formulará ninguna objeción** conforme al [artículo 7, apartado 1, letra j\), del RMUE](#) si la IG se solicitó **después** de la fecha de presentación (o fecha de prioridad, si procede) de la solicitud de MUE. Las fechas pertinentes para establecer la prioridad de la IG pueden consultarse en [Glivev](#) o [eAmbrosia](#), respectivamente.

## 4 Situaciones previstas en los Reglamentos de la UE y examen de motivos absolutos

En sus **disposiciones pertinentes sobre el ámbito de protección**, los Reglamentos de la UE se refieren, *mutatis mutandis*, a una lista escalonada de actos prohibidos contra los que están protegidas las IG, a saber:

1. todo uso (directo o indirecto) de una IG:
  - a. en relación con productos comparables que no cumplan las especificaciones de una IG, o
  - b. en la medida en que dicho uso aproveche, merme o erosione<sup>26</sup> la reputación de una IG;
2. todo uso indebido, imitación o evocación;

3. cualquier otro tipo de indicación o práctica falsa o engañosa.

Sin embargo, al aplicar el [artículo 7, apartado 1, letra j\), del RMUE](#), y a los fines del examen de los motivos de denegación absolutos, las situaciones enumeradas anteriormente se restringen aún más con arreglo a las **disposiciones pertinentes que regulan los conflictos con marcas**, como se muestra en los párrafos siguientes.

Por lo que respecta a los *vinos*, de conformidad con el [artículo 102, apartado 1, del Reglamento \(UE\) n.º 1308/2013](#), el registro de una marca cuya utilización contravenga lo dispuesto en el [artículo 103, apartado 2](#) de dicho Reglamento y que se refiera a **uno de los productos vitivinícolas enumerados en alguna de las categorías incluidas en la parte II del anexo VII** se rechazará cuando la solicitud de registro de la marca se presente a la Comisión después de la fecha de presentación de la solicitud de protección de la denominación de origen o indicación geográfica.

Por lo que respecta a los *productos agrícolas y alimenticios*, de conformidad con el [artículo 14, apartado 1, del Reglamento \(UE\) n.º 1151/2012](#),

[c]uando una denominación de origen o una indicación geográfica esté registrada en virtud del presente Reglamento, el registro de una marca cuyo uso infrinja el [artículo 13, apartado 1](#), y que se refiera a **un producto del mismo tipo** que la denominación de origen o la indicación geográfica será denegado si la solicitud de registro de la marca se presenta con posterioridad a la fecha de presentación a la Comisión de la solicitud de registro de la denominación de origen o la indicación geográfica.

Por lo que respecta a las *bebidas espirituosas*, de conformidad con el [artículo 36, apartado 1, del Reglamento \(UE\) 2019/787](#), «se rechazará o invalidará el registro de una marca si su uso corresponde o pudiera corresponder a una o más de las situaciones contempladas en el [artículo 21, apartado 2](#)». Esta disposición no contiene ninguna referencia específica a los productos a los que se refiere, pero la Oficina interpreta este Reglamento siguiendo el mismo enfoque sistemático.

A la luz de lo anterior, la Oficina considera que, **en el contexto del examen de los motivos de denegación absolutos**, la protección de las IG con arreglo a todos los Reglamentos de la UE no puede extenderse a todos los productos posibles. La protección se limita a:

- los productos idénticos al previsto por la IG, incluso cuando tales productos constituyan el **objeto específico** de servicios como el *comercio al por menor, el comercio al por mayor, la importación/exportación, el suministro de alimentos y bebidas, y la producción de [los productos cubiertos por la IG] para otros*;
- los productos comparables al producto amparado por la IG;
- los productos en los que la IG es un ingrediente relevante.

Para obtener más información sobre la fecha pertinente, véase el [punto 3.1](#).

---

<sup>26</sup> El [Reglamento \(UE\) 2019/787](#) solo hace referencia al uso que se aproveche de la reputación del nombre protegido.

Habida cuenta de las disposiciones antes citadas, deben cumplirse **tres condiciones acumulativas** para que se aplique el [artículo 7, apartado 1, letra j\), del RMUE](#), en combinación con los Reglamentos de la UE.

1. La IG en cuestión (ya sea de un Estado miembro de la UE o de un país no perteneciente a la UE) debe estar registrada en la UE (véase el [punto 3](#)).
2. El uso de la MUE debe constituir una de las situaciones previstas en el [artículo 103, apartado 2, del Reglamento \(UE\) n.º 1308/2013](#), en el [artículo 21, apartado 2, del Reglamento \(UE\) 2019/787](#) o en el [artículo 13, apartado 1, del Reglamento \(UE\) n.º 1151/2012](#) (véanse los [puntos 4.1 a 4.3](#)).
3. La solicitud de la MUE debe incluir productos pertinentes, según se ha indicado. (Para los productos respecto de los que se puede plantear una objeción, véase el [punto 5](#).)

#### 4.1 Uso de una IG (directo o indirecto)

Como observación preliminar, los conceptos de «uso directo» y «uso indirecto» se han de definir/interpretar. De conformidad con el Tribunal (07/06/2018, [C-44/17](#), SCOTCH WHISKY, EU:C:2018:415, § 32), el uso directo e indirecto se refiere simplemente al modo físico en que el uso de una IG aparece en el mercado: el «uso directo» implica que la IG protegida se aplica directamente al producto de que se trate o a su embalaje, mientras que el «uso indirecto» supone que esa indicación figura en otros vectores complementarios de comercialización o de información, como la publicidad relativa al producto o los documentos que se refieren a él. Esta distinción no tiene ninguna importancia para la apreciación de los motivos absolutos, ya que la Oficina no se ocupa de la posterior comercialización de las marcas cuyos registros se proponen.

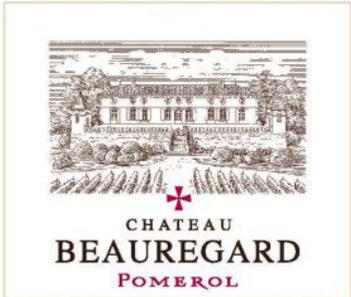
A los fines de determinar si existe o no uso de una IG, la Oficina evaluará si la MUE **contiene** una IG en su conjunto o bien un término que se podría considerar **fonética o visualmente muy similar**. Según el Tribunal:

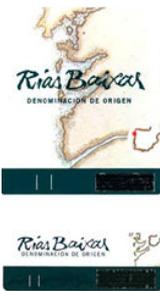
«el término “uso” [...] exige, por definición [...] que el signo controvertido use la indicación geográfica protegida en sí misma, en la forma en la que fue registrada, o, al menos, una forma que presente, desde el punto de vista fonético o visual, unos vínculos tan estrechos con ella que el signo controvertido sea claramente indisociable de dicha indicación.»

(07/06/2018, [C-44/17](#), SCOTCH WHISKY, EU:C:2018:415, § 29; 09/09/2021, [C-783/19](#), Champanillo, EU:C:2021:713, § 38).

El Tribunal ha subrayado, además, que el concepto de «uso» debe interpretarse de forma estricta, so pena de privar de todo objeto al concepto de «evocación», lo que sería contrario a la voluntad del legislador de la Unión (09/09/2021, [C-783/19](#), Champanillo, EU:C:2021:713, § 40).

Las MUE que se indican a continuación se consideran comprendidas en el ámbito de aplicación del [artículo 7, apartado 1, letra j\), del RMUE](#) porque hacen uso de una IG.

| IG  | MUE n.º   |
|---|---|
| <p><b>CHAMPAGNE</b><br/>(PDO-FR-A1359)</p>  | <p><b>CHAMPAGNE VEUVE DEVANLAY</b><br/>(MUE n.º 11 593 381)</p>   |
| <p><b>BEAUJOLAIS</b><br/>(PDO-FR-A0934)</p> |  <p><i>• La Maison des Beaujolais •</i></p> <p>(MUE n.º 1 561 646)</p> |
| <p><b>LISBOA</b><br/>(PGI-PT-A1535)</p>     |  <p>(MUE n.º 17 945 350)</p>   |
| <p><b>POMEROL</b><br/>(PDO-FR-A0273)</p>    |  <p>(MUE n.º 17 889 185)</p>  |

| IG  | MUE n.º  |
|---|--|
| <p><a href="#">RIAS BAIXAS</a><br/>(PDO-ES-A1119)</p>   |  <p>(MUE n.º 17 067 141)</p>                 |
| <p><a href="#">PORTO / PORT / VINHO DO PORTO / PORT WINE / VIN DE PORTO / OPORTO / PORTVIN / PORTWEIN / PORTWIJN</a><br/>(PDO-PT-A1540)</p> |  <p>(MUE n.º 11 907 334 y n.º 2 281 970)</p> |
| <p><a href="#">JAGNIĘCINA PODHALAŃSKA</a><br/>(PGI-PL-0837)</p>   | <p><b>JAGNIĘCINA Z PODHALA</b> (ejemplo inventado)<br/>Adjetivo en la IGP → Nombre en la MUE</p>                               |
| <p><a href="#">IBIZA / EIVISSA</a><br/>(PGI-ES-A0110)</p>   | <p><b>IBICENCO</b> (ejemplo inventado)<br/>Nombre en la IGP → Adjetivo en la MUE</p>   |

De conformidad con el [artículo 7, apartado 1, letra j\), del RMUE](#) es irrelevante que haya otros elementos denominativos o figurativos que doten o no a la marca de carácter distintivo. El signo puede ser aceptable en su conjunto con arreglo al [artículo 7, apartado 1, letras b\) y c\), del RMUE](#) y, aun así, puede ser susceptible de objeción (como en los casos anteriores), de acuerdo con el [artículo 7, apartado 1, letra j\), del RMUE](#).

Si la marca consiste únicamente en la IG, la MUE también está sujeta al [artículo 7, apartado 1, letra c\), del RMUE](#), pues se considera descriptiva tanto del origen geográfico de los productos como de su calidad. Por consiguiente, la objeción de la Oficina mencionará, **simultáneamente**, motivos de denegación absolutos con arreglo tanto al [artículo 7, apartado 1, letra c\)](#) como al [artículo 7, apartado 1, letra j\), del RMUE](#).

Aunque **limitar los productos de que se trate a una determinada IG** sirve, a menudo, para soslayar la objeción con arreglo al [artículo 7, apartado 1, letra j\), del RMUE](#) (véase el [punto 5 infra](#)), no tiene efecto en lo que respecta al [artículo 7, apartado 1, letra c\), del RMUE](#).

Por ejemplo, una solicitud de registro de la marca denominativa «[Bergerac](#)» para *vinos* suscitará simultáneamente objeciones con arreglo al [artículo 7, apartado 1, letras c\) y j\), del RMUE](#), pues consiste únicamente en la DOP «[Bergerac](#)» y, por lo tanto, es descriptiva. Si, posteriormente, los productos se limitan a «[Bergerac](#)» (IG) *vinos*, la objeción con arreglo al [artículo 7, apartado 1, letra j\), del RMUE](#) se retirará, pero la marca seguirá siendo descriptiva y podrá someterse a objeción con arreglo al [artículo 7, apartado 1, letra c\), del RMUE](#).

Además, debe existir una **separación lógica entre la IG y el resto de la denominación** para que esta sea identificable y objetable. Dicho de otro modo, una marca no será objetable cuando contenga una IG como parte de un elemento denominativo que no suscite, en la mente del consumidor, la idea del producto cuya denominación está protegida. Es lo que suele suceder cuando el término tiene su propio significado.

Ejemplos en los que no debe formularse objeción: TORONTO (no evoca la DOP «[Toro](#)»), EXCAVADORA (no evoca la DOP «[Cava](#)»), IMPORT (no evoca la DOP «[Porto](#)»).

Ejemplos en los que se planteó una objeción: TOROLOCO (fig.) usa y evoca la DOP «[Toro](#)», según la resolución [R 2462/2013-2](#) de 18/11/2014, y PARMATUTTO evoca la IGP «[Coppa di Parma](#)» y la DOP «[Prosciutto di Parma](#)», según la resolución [R 1900/2013-5](#) de 20/01/2014. Véase también el RI n.º [1 384 844](#) MEZCALOSFERA DE MEZCALOTECA (fig.), recibido el 18/01/2018, contra el cual se formuló una objeción por contener la IG «[Mezcal](#)». En relación con los límites al ámbito de protección, véase el [punto 4.5](#).

#### 4.1.1 Explotación de la reputación de las IG

Como observación preliminar, se considera que las IG gozan de una **reputación intrínseca**, porque ofrecen una garantía de calidad debido a su procedencia geográfica **por el mero hecho de estar registradas**.

De conformidad con el [artículo 103, apartado 2, letra a\), inciso ii\), del Reglamento \(UE\) n.º 1308/2013](#), el [artículo 21, apartado 2, letra a\), del Reglamento \(UE\) 2019/787](#) y el [artículo 13, apartado 1, letra a\), del Reglamento \(UE\) n.º 1151/2012](#), los nombres registrados están protegidos contra el uso que aproveche, merme o erosione<sup>27</sup> la reputación del nombre protegido. Esta protección se extiende también a diferentes productos (12/06/2007, [T-53/04](#) - [T-56/04](#), [T-58/04](#) y [T-59/04](#), Budweiser, EU:T:2007:167, § 175) y servicios.

Sin embargo, tal como se menciona en el [punto 4](#), el ámbito de esta protección debe interpretarse en consonancia con el mandato contenido en el [artículo 102 del Reglamento \(UE\) n.º 1308/2013](#) y el [artículo 14 del Reglamento \(UE\) n.º 1151/2012](#), que limitan la **denegación del registro de marcas** a los productos vitivinícolas enumerados en el anexo VII, parte II, del primero de los Reglamentos citados, y a

---

<sup>27</sup> [El Reglamento \(UE\) 2019/787](#) únicamente hace referencia al uso que se aproveche de la reputación del nombre protegido.

los productos del mismo tipo, respectivamente. El [artículo 36 del Reglamento \(UE\) 2019/787](#) no contiene ninguna limitación específica a un producto, pero la Oficina aplica un enfoque sistemático. Por lo tanto, **en el contexto del examen de los motivos de denegación absolutos**, la protección de las IG en virtud de todos los Reglamentos de la UE no puede extenderse a todos los productos posibles (para obtener más información sobre los productos susceptibles de objeción, véase el [punto 5](#)).

No obstante, puede presentarse cualquier reivindicación en relación con **productos y servicios no comparables** en el contexto del [artículo 8, apartado 6, del RMUE](#) en la medida en que dicho uso **aproveche, merme o erosione la reputación del nombre protegido** [véanse las Directrices, [Parte C, Oposición, Sección 6, Indicaciones geográficas \(artículo 8, apartado 6, del RMUE\)](#)].

## 4.2 Uso indebido, imitación o evocación de una IG

Ni el RMUE ni los reglamentos de la UE definen el significado de «uso indebido» «imitación» o «evocación».

### 4.2.1 Uso indebido

En ausencia de directrices del Tribunal, la Oficina considera que una MUE hace un «uso indebido» de una IG cuando proporciona indicios falsos sobre el origen geográfico de los productos, con lo que se beneficia de la calidad percibida de la IG.

La Oficina entiende que el concepto de «uso indebido» comprende tanto el uso indebido por el mero hecho de presentar una solicitud, como el uso indebido por el uso de la marca en la actividad comercial.

La determinación de «uso indebido» por el uso en la actividad comercial es más difícil de establecer en un examen de motivos de denegación absolutos. El examen de la Oficina es una evaluación *ex parte* que suele tener lugar antes de que el solicitante haya utilizado la marca. Por tanto, en la mayoría de los casos, a la Oficina le resultará difícil demostrar que la marca hace realmente un «uso indebido» de la IG.

### 4.2.2 Imitación/evocación

La marca «imita» (replica, reproduce los elementos de, etc.), con el resultado de que se «evoca» (viene a la mente) el producto designado por la IG. El término «evocación» requiere menos que «imitación» o «uso indebido» ([Conclusiones del Abogado General](#), 17/12/1998, [C-87/97](#), *Cambozola*, EU:C:1998:614, § 33). No obstante, la Oficina considera los términos «imitación» y «evocación» como dos corolarios de un concepto esencialmente idéntico.

Por otra parte, existe «imitación» en el sentido habitual del término cuando la marca «pretende simular o copiar otra cosa», en este caso, la antigua IG (véase la resolución

de 30/11/2018, [R 0251/2016-1](#), § 135). En cambio, la «evocación» es objetiva. Para su solicitud no es necesario demostrar que el titular de la marca pretendía evocar la IG anterior o que existía falta alguna ([Conclusiones del Abogado General](#), 17/12/1998, [C-87/97](#), Cambozola, EU:C:1998:614, § 33; 09/09/2021, [C-783/19](#), Champanillo, EU:C:2021:713, § 68).

De acuerdo con el Tribunal, el criterio decisivo para encontrar «evocación» es si, **al ver la denominación del producto, el consumidor piensa, como imagen de referencia, en el producto que se beneficia de la indicación geográfica** (07/06/2018, [C-44/17](#), SCOTCH WHISKY, EU:C:2018:415, § 51; 04/03/1999, [C-87/97](#), Cambozola, EU:C:1999:115, § 25; 26/02/2008, [C-132/05](#), Commission v Germany, EU:C:2008:117, § 44; 21/01/2016, [C-75/15](#), Viiniverla, EU:C:2016:35, § 21). Los consumidores deben **establecer un vínculo suficientemente claro y directo** entre el término utilizado para designar el producto y el producto cuya denominación se protege (21/01/2016, [C-75/15](#), Viiniverla, EU:C:2016:35, § 22; 07/06/2018, [C-44/17](#), SCOTCH WHISKY, EU:C:2018:415, § 53; 09/09/2021, [C-783/19](#), Champanillo, EU:C:2021:713, § 59). Al mismo tiempo, hay que tener en cuenta la **supuesta expectativa del consumidor medio**, que está normalmente, informado y es razonablemente atento y perspicaz. En particular, no basta con que el término incorporado en la solicitud de marca evoque en el público pertinente **algún tipo de asociación** con la indicación geográfica protegida o con el área geográfica a que se refiere, pues la asociación no suscita necesariamente un vínculo suficientemente claro y directo entre ese elemento y la indicación en cuestión (07/06/2018, [C-44/17](#), SCOTCH WHISKY, EU:C:2018:415, § 53). Es importante destacar que determinar la evocación nunca es automático. Puede no existir evocación aunque la MUE incluya parte de la IG o se establezcan una semejanza visual y fonética y una proximidad conceptual.

Lo que es aún más importante, los Reglamentos de la UE protegen las indicaciones geográficas en todo el territorio de la Unión Europea. En consecuencia, el Tribunal ha dictaminado que, al objeto de garantizar la protección efectiva y uniforme de las IG en ese territorio, **debe considerarse que el concepto del consumidor cubre a los consumidores europeos** y no solo a los consumidores del Estado miembro en el que se fabrica el producto que suscita una posible evocación de la IG (21/01/2016, [C-75/15](#), Viiniverla, EU:C:2016:35, § 27; 07/06/2018, [C-44/17](#), SCOTCH WHISKY, EU:C:2018:415, § 59; 09/09/2021, [C-783/19](#), Champanillo, EU:C:2021:713, § 63). Tomando como ejemplo el caso Viiniverla, la posible evocación de la IG «[Calvados](#)» por parte de un fabricante finlandés de una sidra denominada «Verlados» debe evaluarse en función de una serie de criterios (véase más abajo) con respecto a los consumidores europeos y no solo a los consumidores finlandeses. Del mismo modo, en el asunto «Scotch Whisky», el Tribunal de Justicia sostuvo que el hecho de que la denominación controvertida hiciese referencia a un lugar de fabricación conocido para los consumidores del Estado miembro donde se fabricaba era irrelevante a los fines de evaluar la evocación, pues las IG están protegidas en todo el territorio de la Unión Europea y se debe incluir en ese ejercicio a todos los consumidores europeos (07/06/2018, [C-44/17](#), SCOTCH WHISKY, EU:C:2018:415, § 59).

Asimismo, en el asunto «Scotch Whisky», el Tribunal de Justicia sostuvo que la semejanza fonética y visual entre la denominación controvertida y la IG no es un requisito imperativo para que pueda apreciarse la existencia de una evocación, sino uno más de los factores que se han de tener en cuenta. Por tanto, a falta de semejanza fonética o visual o de incorporación parcial de la IG en la marca solicitada, el examen de la evocación también ha de tomar en consideración cualquier **proximidad conceptual** existente entre la IG y la denominación controvertida en la marca solicitada.

Puede existir evocación cuando la MUE contenga un elemento **visual, fonético o conceptualmente semejante** a la IG protegida. Esto se extiende a los elementos figurativos de un signo, como confirmó el Tribunal de Justicia, si dichos elementos suscitan directamente en la mente del consumidor la imagen de los productos cuyos nombres están registrados (02/05/2019, [C-614/17](#), Queso Manchego, EU:C:2019:344, § 22, 32). En ambos casos, de proximidad conceptual o de evocación mediante elementos figurativos, la evocación será improbable, pues, por principio, es difícil establecer de oficio la evocación de la IG anterior si no hay ningún tipo de semejanza visual o fonética entre la IG anterior y el elemento controvertido. Las observaciones de terceros pueden ayudar a la Oficina a llamar la atención sobre tales casos.

Como se ha indicado, de acuerdo con el Tribunal I(04/03/1999, [C-87/97](#), Cambozola, EU:C:1999:115; 26/02/2008, [C-132/05](#), Commission v Germany, EU:C:2008:117; 21/01/2016, [C-75/15](#), Viiniverla, EU:C:2016:35, § 21, citadas anteriormente), la MUE debe suscitar en la mente del consumidor la imagen del producto cuya denominación se protege, en el sentido de que se establece un vínculo.

El concepto de «evocación» no exige, como requisito previo, que el producto amparado por la IG y los productos o servicios cubiertos por el signo impugnado sean idénticos o similares. Lo que se ha de determinar, mediante una **apreciación global** de todos los factores pertinentes para el caso, es que el público destinatario establezca un **vínculo suficientemente claro y sólido** entre el signo impugnado y la IG (09/09/2021, [C-783/19](#), Champanillo, EU:C:2021:713, § 66).

Sin embargo, tal como se menciona en el [punto 4](#), el alcance de esta apreciación de oficio debe interpretarse en consonancia con el mandato contenido en el [artículo 102 del Reglamento \(UE\) n.º 1308/2013](#) y el [artículo 14 del Reglamento \(UE\) n.º 1151/2012](#), que limitan la **denegación de marcas** a los productos vitivinícolas enumerados en su anexo VII, parte II, y a los productos del mismo tipo, respectivamente. El [artículo 36 del Reglamento \(UE\) 2019/787](#) no contiene una limitación específica a un producto, pero la Oficina aplica un enfoque sistemático. Por lo tanto, **en el contexto del examen de los motivos de denegación absolutos**, la protección de las IG en virtud de todos los Reglamentos de la UE no puede extenderse a todos los productos posibles (para obtener más información sobre los productos susceptibles de objeción, véase el [punto 5](#)). No obstante, puede presentarse cualquier reivindicación relacionada con **productos y servicios no comparables** en el contexto del [artículo 8, apartado 6, del RMUE](#) en la medida en que pueda demostrarse que el signo impugnado **pretende obtener una ventaja desleal del renombre del nombre protegido** (09/09/2021, [C-783/19](#), Champanillo, EU:C:2021:713, § 50). Para

más información, véanse las Directrices, [Parte C, Oposición, Sección 6, Indicaciones geográficas \(artículo 8, apartado 6, del RMUE\)](#).

Es importante señalar que la evocación **no se evalúa del mismo modo que el riesgo de confusión**. Por lo tanto, resulta irrelevante si puede establecerse o no un riesgo de confusión para determinar si existe evocación de la IG. Tal y como el Tribunal ha determinado, puede existir «evocación» incluso en ausencia de riesgo de confusión (09/09/2021, [C-783/19](#), Champanillo, EU:C:2021:713, § 68 *in fine*). Lo que importa, en concreto, es que no se cree una asociación de ideas en relación con el origen de los productos en la mente del público, y que un comerciante no se aproveche, indebidamente, del renombre de la indicación geográfica protegida (21/01/2016, [C-75/15](#), Viiniverla, EU:C:2016:35, § 45). Para que exista evocación, **debe establecerse un vínculo con el producto cuya denominación se protege**. Por tanto, la existencia o no de evocación no se analizará con arreglo a los principios formulados por el Tribunal en su sentencia de 11/11/1997, [C-251/95](#), Sabèl, EU:C:1997:528.

A la hora de evaluar si existe un vínculo suficientemente claro y directo, el Tribunal ha considerado que la apreciación global requiere que se tengan en cuenta los siguientes factores.

- La **incorporación parcial** de la IG al signo (09/09/2021, [C-783/19](#), Champanillo, EU:C:2021:713, § 55, 58, 66).
- Si existe una **relación visual, fonética o conceptual** entre los términos de la IG y el signo, y qué tipo de similitud se deriva de ello:
  - p. ej., si los términos comparten una parte inicial característica, como Parmesan/ Parmigiano Reggiano (26/02/2008, [C-132/05](#), Commission v Germany, EU:C:2008:117);
  - p. ej., si los términos comparten raíces o terminaciones características que no tienen ningún significado concreto, como en el caso de Gorgonzola/ Cambozola (04/03/1999, [C-87/97](#), Cambozola, EU:C:1999:115) y Verlados/ Calvados (21/01/2016, [C-75/15](#), Viiniverla, EU:C:2016:35);
  - p. ej., si los términos comparten el mismo número de letras o sílabas, como Gorgonzola/Cambozola (04/03/1999, [C-87/97](#), Cambozola, EU:C:1999:115);
  - p. ej., cuando existe proximidad conceptual, como entre Parmesan y Parmigiano Reggiano (26/02/2008, [C-132/05](#), Commission v Germany, EU:C:2008:117, § 47); esto incluye las situaciones en las que existe proximidad conceptual pero no semejanza visual o fonética (07/06/2018, [C-44/17](#), SCOTCH WHISKY, EU:C:2018:415, § 56).
- **El grado de proximidad de los productos de que se trate** (09/09/2021, [C-783/19](#), Champanillo, EU:C:2021:713, § 66), incluidos la apariencia física real (04/03/1999, [C-87/97](#), Cambozola, EU:C:1999:115, § 27) o los ingredientes y el sabor de los productos protegidos por la MUE y la IG. El hecho de que los productos sean comparables no da lugar automáticamente a la evocación de la IG. Sin embargo, si los productos de que se trate son idénticos, este es un elemento que avala la evocación (véase el [punto 4.2](#)).

- Por ejemplo, la expresión «POLISH TASTE» referida a *vodka* evoca la IG «[Polish vodka](#)». Sin embargo, la Oficina considera que la expresión «POLISH TASTE» referida a *whisky* no evoca la IG «[Polska Wódka/Polish Vodka](#)», dada la diferencia existente entre el whisky y el vodka. Es decir, habida cuenta de las diferencias existentes entre el whisky y el vodka (p. ej., en cuanto a características, ingredientes y sabor) y el hecho de que la IG «[Polska Wódka/Polish Vodka](#)» no está plenamente reproducida en la marca, los consumidores destinatarios no establecerán un vínculo entre una botella de whisky comercializado con la marca «POLISH TASTE» y el vodka protegido por la indicación geográfica «[Polska Wódka/Polish Vodka](#)».
- Del mismo modo, la expresión «M. MÜLLER — ECHTE BAYERISCHE QUALITÄT VON BODENSEE» [M. Müller — Auténtica calidad bávara procedente del lago Constanza] para *vacuno* evoca la IG «[Bayerisches Rindfleisch / Rindfleisch aus Bayern](#)» (vacuno de Baviera). Sin embargo, la Oficina considera que la misma expresión referida a las *aves de corral* no evocará la IG «[Bayerisches Rindfleisch / Rindfleisch aus Bayern](#)». La Oficina considera que, aunque en todos estos casos se trate de «productos cárnicos», al tener en cuenta las diferencias existentes entre la carne de vacuno y las aves de corral y el hecho de que la IG «[Bayerisches Rindfleisch / Rindfleisch aus Bayern](#)» no esté plenamente reproducida en la marca, los consumidores interesados no establecerán ningún vínculo entre las aves de corral comercializadas con la marca «M. MÜLLER — ECHTE BAYERISCHE QUALITÄT VON BODENSEE» y la carne de vacuno protegida con la denominación «[Bayerisches Rindfleisch / Rindfleisch aus Bayern](#)».
- La **reputación del nombre protegido** más allá de la reputación inherente, y **su explotación**. Según el Tribunal, el concepto de «evocación» establece una protección de amplio alcance que está destinada a extenderse a todos los usos que supongan un aprovechamiento desleal de la reputación de que goce la IG en virtud de una asociación con esta. Esta amplia protección es coherente con el amplio alcance de la protección otorgada a las IG y contribuye a su consecución (09/09/2021, [C-783/19](#), Champanillo, EU:C:2021:713, § 50 y [conclusiones del Abogado General](#), EU:C:2021:350, § 36, 37). Sin embargo, la Oficina evaluará toda reivindicación relacionada con productos y servicios no comparables en el contexto del [artículo 8, apartado 6, del RMUE](#) [véanse las Directrices, [Parte C, Oposición, Sección 6, Indicaciones geográficas \(artículo 8, apartado 6, del RMUE\)](#)].
- El hecho de que **no se vaya a tener en cuenta el contexto que rodea al elemento controvertido** (07/06/2018, [C-44/17](#), SCOTCH WHISKY, EU:C:2018:415, § 60). En particular, el hecho de que la MUE contenga indicaciones del verdadero origen del producto o lo que se conoce como «deslocalizadores» no constituye un factor de peso en contra de la conclusión de que existe evocación (véase el [punto 4.4](#) et seq.).

*Ejemplos en los que se encontró evocación*

| IG   | MUE   | Aclaración  |
|--|---|---|
| <p><b><u>SCOTCH WHISKY</u></b><br/>(PGI-GB-01854)</p>  | <br>(MUE n.º 15 420 607)                     | <p>El nombre del país, Escocia (Scotland), es un nombre que evoca el adjetivo «escocés» (Scotch), que forma parte de la IG «<a href="#">Scotch Whisky</a>».</p>   |
| <p><b><u>Λυγouriό Ασκληπιείου / LYGOURIO ASKLIPIOU</u></b><br/>(PDO-GR-0050)</p>   | <br><b>ASKLEPIOS</b><br>(MUE n.º 15 510 721) | <p>El término «ASKLIPIOU», que forma parte de la DOP «<a href="#">Λυγouriό Ασκληπιείου / Lygourio Asklipiou</a>», es el caso genitivo del nombre «ASKLEPIOS» (o «ASKLIPIOS»), que aparece en la MUE impugnada en caso nominativo. El caso genitivo denota, entre otros, el origen y la posesión, y en este caso evoca la DOP. El elemento figurativo es una repetición visual del término, ya que este consiste en una representación típica del antiguo dios griego Asclepios.</p> |
| <p><b><u>PORC DE NORMANDIE</u></b><br/>(PGI-FR-0192)<br/><b><u>VOLAILLES DE NORMANDIE</u></b><br/>(PGI-FR-0154)<br/><b><u>CAMEMBERT DE NORMANDIE</u></b><br/>(PDO-FR-0112)</p> | <br>(MUE n.º 17 772 401)                   | <p>El término «Normandy» se vinculará al término francés «Normandie».</p>   |
| <p><b><u>CHAMPAGNE</u></b><br/>(PDO-FR-A1359)</p>  | <br>(MUE n.º 17 962 122)                   | <p>El elemento denominativo de la segunda marca puede percibirse como similar desde el punto de vista fonético y visual al término «<a href="#">Champagne</a>» y se deberá evaluar si constituye una evocación.</p>   |

|  |   |  |
|--|---|--|
| <p><a href="#">POTEEEN IRLANDÉS / POITÍN IRLANDÉS</a><br/>(PGI-IE+GB-02080)</p> <p><a href="#">IRISH WHISKEY / UISCE BEATHA EIREANNACH / IRISH WHISKY</a><br/>(PGI-IE+GB-01897)</p> <p><a href="#">IRISH CREAM</a><br/>(PGI-IE+GB-02057)</p> | <p><b>Irish Monk</b><br/>(MUE n.º 017 496 308)</p>  | <p>Deberá evaluarse si la referencia a «Irish» tal como se ve en la segunda marca constituye una evocación de las IG registradas que contienen el mismo término.</p> |
| <p><a href="#">TIERRA DEL VINO DE ZAMORA</a><br/>(PDO-ES-A0634)</p>  |  <p>(MUE n.º 17 009 127)</p> | <p>El término «Zamora» es claramente visible tanto en la IG como en la segunda marca, por lo que se deberá evaluar si constituye una evocación.</p>                  |

*Ejemplos en los que no se encontró evocación*

| IG  | MUE                                 | Aclaración  |
|---|-------------------------------------|---|
| <p><a href="#">VINHO VERDE</a><br/>(PDO-PT-A1545)</p> | <p>VERDI<br/>MUE n.º 15 080 278</p> | <p>Debido al claro significado conceptual de la designación «VERDI», el público destinatario no llegará a creer que la anteriormente mencionada designación representa la DOP en cuestión.</p> <p>La presencia de una correlación parcial en el presente caso entre los términos «VERDI», por una parte, y «VERDE», por la otra, no es suficiente para contrarrestar el hecho de que el consumidor de los productos en cuestión percibirá el signo «VERDI» como una clara referencia al compositor de ópera italiano.</p> <p>(06/04/2017, <a href="#">R. 1972/2016-5</a>, VERDI, § 12 y 14)</p> |

|  |   |  |
|--|---|--|
| <p><a href="#">CAPE GIRARDEAU COUNTY</a><br/><a href="#">(OZARK MOUNTAIN)</a></p> <p>(IG de un país no perteneciente a la UE; EE. UU.)</p> |  <p>MUE n.º 16 081 614</p>   | <p>La marca contiene el término «craft beer» (cerveza artesana). Por tanto, es improbable que se perciba como una evocación de una IG relativa a un vino.</p> <p>Además, «Cape» (cabo) no es, en sí, una parte significativa de la IG. Por lo tanto, para evocar la IG, es necesaria una referencia a la otra parte geográficamente significativa de las IG (p. ej., «Girardeau»).</p> |
| <p><a href="#">ROSÉE DES PYRÉNÉES</a><br/><a href="#">CATALANES</a></p> <p>(PGI-ES+FR-1343)</p>  |  <p>MUE n.º 17 371 063</p>   | <p>El hecho de que la marca contenga el término genérico «Rosée» no induce, por sí mismo, a una evocación de la IGP a la que se hace referencia.</p>   |
| <p><a href="#">LAVILLEDIEU</a></p> <p>(PGI-FR-A1136)</p>   | <p>Laville Pavillon</p> <p>MUE n.º 10 961 785</p>   | <p>La simple referencia a «Laville» no basta para sugerir, en la mente del público, un vínculo con la IGP «<a href="#">Lavilledieu</a>». Debido a que existen muchos municipios cuyo nombre empieza por «Laville», este término se emplea a menudo y no puede determinarse vínculo directo alguno con un producto de la IG en particular.</p>  |
| <p><a href="#">ISOLA DEI NURAGHI</a></p> <p>(PGI-IT-A1140)</p> <p><a href="#">S. ANNA DI ISOLA CAPO RIZZUTO</a></p> <p>(PDO-IT-A0629)</p>  |  <p>MUE n.º 17 626 664</p> | <p>«ISOLA BIANCA» significa «ISLA BLANCA». Aunque «ISOLA» aparece en las IG «<a href="#">Isola dei Nuraghi</a>» y «<a href="#">S. Anna di Isola Capo Rizzuto</a>», el término «ISOLA» no puede evocar, por sí mismo, esas IG, pues el término «ISOLA» en sí mismo es un término común que, simplemente, hace referencia a una isla.</p>  |

|  |   |  |
|--|---|--|
| <p><a href="#">PORTOFINO / GOLFO DEL TIGULLIO - PORTOFINO</a><br/>(PDO-IT-A0355)</p> |  <p>MUE n.º 17 960 157</p> | <p>La marca contiene el término «gin». Por tanto, es improbable que se perciba como una evocación de una DOP relativa a un vino.</p> <p>La MUE es aceptable, pues la unidad lógica y conceptual se traduce como ginebra de Portofino, lo que excluye la evocación de la IG, ya que aparece una nueva unidad conceptual distinta para el público europeo.</p> |
|--|---|--|

#### 4.3 Otras indicaciones y prácticas engañosas

El [artículo 103, apartado 2, letras c\) y d\), del Reglamento \(UE\) n.º 1308/2013](#); el [artículo 21, apartado 2, letras c\) y d\), del Reglamento \(UE\) 2019/787](#); y el [artículo 13, apartado 1, letras c\) y d\), del Reglamento \(UE\) n.º 1151/2012](#) protegen las DOP/IGP frente a diversas indicaciones falsas o engañosas acerca del origen, la naturaleza o las cualidades esenciales del producto de que se trate.

En la sentencia «Scotch Whisky», el Tribunal (07/06/2018, [C-44/17](#), SCOTCH WHISKY, EU:C:2018:415, § 61-71) abordó la cuestión de las indicaciones engañosas. Es preciso tener en cuenta dos cuestiones:

- una indicación se puede considerar engañosa si incluye información, en particular en forma de texto o de imagen, que es **capaz de aportar información** acerca de la procedencia, el origen, la naturaleza o las cualidades esenciales de dicho producto (§ 66);
- **el contexto** en el que se utiliza la indicación posiblemente engañosa no se va a tener en cuenta (§ 63).

Así pues, la Oficina ha de establecer si una indicación (un elemento de la marca) «puede o no dar una impresión falsa sobre el origen del producto» (07/06/2018, [C-44/17](#), SCOTCH WHISKY, EU:C:2018:415, § 66-67) o en cuanto a la naturaleza o las características esenciales del producto (20/12/2017, [C-393/16](#), CHAMPAGNE, EU:C:2017:991, § 64).

Dada la dificultad intrínseca de identificar y evaluar esas posibles indicaciones, la Oficina se basará, fundamentalmente, en las observaciones formuladas por terceros.

No obstante, se debe tener presente que esta situación de «indicaciones y prácticas engañosas» se refiere, principalmente, a casos en los que el término o la «indicación» ya se ha evaluado desde el punto de vista del uso, uso indebido, imitación o evocación

en el marco del examen de los motivos de denegación absolutos. Como dictaminó el Tribunal en el asunto «CHAMPAGNE», la utilización de la DOP «[Champagne](#)» podría, simultáneamente, estar comprendida en el «uso» y ser considerada una «indicación engañosa» (20/12/2017, [C-393/16](#), CHAMPAGNE, EU:C:2017:991, § 53, 63).

#### 4.4 Otras consideraciones

Al aplicar el [artículo 7, apartado 1, letra j\), del RMUE](#), el simple hecho de que la IG se utilice traducida o de que haya un «deslocalizador» en la MUE se considerará irrelevante. Los reglamentos de la UE relativos a las IG se refieren de manera clara y explícita a estos «usos» como prohibidos. El lugar en el que el solicitante tenga su domicilio social tampoco es relevante a efectos de la aplicación del [artículo 7, apartado 1, letra j\), del RMUE](#). Por otra parte, el argumento de que una IG no es conocida por el público interesado no puede prosperar ante una objeción contemplada en virtud del [artículo 7, apartado 1, letra j\), del RMUE](#).

##### 4.4.1 Traducciones

La protección otorgada a una IG se aplica «aunque» la indicación protegida se utilice en forma de traducción. Por tanto, es irrelevante que la denominación controvertida constituya una traducción exacta de la IG protegida ([26/02/2008, C-132/05, Commission v Germany, EU:C:2008:117, § 47](#)).

| IG  | MUE  | Aclaración   |
|---|--|--|
| <a href="#">BOURGOGNE</a><br>(PDO-FR-A0650)     | <br>MUE n.º 2 417 269 | «Borgoña» es la traducción al español de la DOP francesa « <a href="#">Bourgogne</a> ».                                |
| <a href="#">PÂTES D'ALSACE</a><br>(PGI-FR-0324) | <b>ALSATIAN PASTA</b><br>(ejemplo inventado)   | Se considerará que una MUE que contenga la expresión «Alsatian Pasta» evoca la IGP « <a href="#">Pâtes d'Alsace</a> ». |

Las marcas que consisten en estos términos traducidos no se han de denegar únicamente en virtud del [artículo 7, apartado 1, letra c\), del RMUE](#), sino, además, en virtud del [artículo 7, apartado 1, letra j\), del RMUE](#).

Por una parte, de ello se desprende que el solicitante o titular no pueda plantear como una defensa válida el hecho de que una denominación controvertida contenida en una MUE sea la traducción de una IG protegida. Por otra, esto implica que la Oficina pondrá objeciones a las traducciones de IG **únicamente en la medida** en que la traducción constituya un uso, un uso indebido o una evocación de una IG.

En consecuencia, no se presentará objeción alguna si la traducción en cuestión no suscita un vínculo lo suficientemente claro y directo en la mente del consumidor con un producto cuya denominación esté protegida.

Por ejemplo, «[TORO](#)» es una DOP española de vinos de la región de Toro, pero la Oficina no pondrá objeciones, con arreglo al [artículo 7, apartado 1, letra j\), del RMUE](#), al término «BULL» simplemente porque sea el equivalente en inglés de la palabra española «TORO». Esto se debe a que el consumidor europeo siempre se referirá al vino como «TORO» (nunca como «BULL», incluso en el caso de los angloparlantes). Una vez traducida, la referencia geográfica y, por tanto, el vínculo con el producto en particular se pierden inmediatamente, pues, en este caso en particular, el término «bull» no guarda ningún vínculo con la DOP «[TORO](#)».

#### 4.4.2 Uso de deslocalizadores

De conformidad con el [artículo 103, apartado 2, letra b\), del Reglamento \(UE\) n.º 1308/2013](#); el [artículo 21, apartado 2, letra b\), del Reglamento \(UE\) 2019/787](#), y el [artículo 13, apartado 1, letra b\), del Reglamento \(UE\) n.º 1151/2012](#), las IG estarán protegidas aunque el nombre protegido vaya «acompañado de los términos “estilo”, “tipo”, “método”, “producido como”, “imitación” [...] u otros análogos».

Por tanto, el hecho de que la IG reproducida o evocada en la MUE vaya acompañada de esos términos no excluye la aplicación del [artículo 7, apartado 1, letra j\), del RMUE](#).

En otras palabras, **aun cuando se informe al público con dichas expresiones del origen real del producto, seguirán formulándose objeciones** con arreglo al [artículo 7, apartado 1, letra j\), del RMUE](#). En cualquier caso, la marca resultará **engañosa** conforme al [artículo 7, apartado 1, letra g\), del RMUE](#), puesto que existirá una contradicción entre los productos (restringidos a la IG específica) y el mensaje transmitido por la marca (que no se trata de productos «auténticos» de la IG), lo que dará lugar, necesariamente, a una objeción ulterior con arreglo a dicho artículo.

| DOP/IGP                                 | MUE<br>(ejemplos inventados)   | Aclaración   |
|---|--------------------------------|--|
| <a href="#">RIOJA</a><br>(PDO-ES-A0117) | <b>VINO TINTO ESTILO RIOJA</b> | Se considerará inaceptable una MUE que contenga una expresión como «vino tinto estilo Rioja», aun cuando transmita la idea de que el producto en cuestión no es un vino «auténtico» de la DOP « <a href="#">Rioja</a> ». |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <p><a href="#">Φέτα / FETA</a><br/>(PDO-GR-0427)</p> | <p><b>GREEK STYLE PLAIN FETA</b><br/><b>ARABIAN FETA</b></p> | <p>Se considerará inaceptable una MUE que contenga expresiones como «Greek Style Plain Feta» o «Arabian Feta», aun cuando transmita la idea de que el producto en cuestión no es un queso «auténtico» de la DOP «<a href="#">Φέτα / Feta</a>».</p> |
|--|--|--|

#### 4.4.3 Localización del domicilio social del solicitante

El lugar donde se encuentre el domicilio social del solicitante es irrelevante para evaluar la aplicación del [artículo 7, apartado 1, letra j\), del RMUE](#). El [artículo 103, apartado 1, del Reglamento \(UE\) n.º 1308/2013](#) y el [artículo 12, apartado 1, del Reglamento \(UE\) n.º 1151/2012](#) establecen que las IG podrán ser utilizadas por cualquier operador que comercialice productos conformes al pliego de condiciones que les sea aplicable. En este sentido, siempre que los productos cumplan el pliego de condiciones de la IG en cuestión (lo que se garantiza restringiendo debidamente los productos), **es irrelevante el lugar donde se encuentre el domicilio social del solicitante indicado en la solicitud de MUE**. Por ejemplo, una empresa con domicilio social en Polonia puede poseer un viñedo ubicado en España que produzca *vino* conforme con la especificación de la DOP «[Ribera del Duero](#)». Asimismo, una empresa con domicilio social en Lituania puede poseer una fábrica situada en España que elabore productos conformes con la IGP «[Chorizo de Cantimpalos](#)».

#### 4.4.4 IG no conocidas por el público

Toda afirmación de que la IG reproducida en la MUE o evocada por ella es desconocida por el público interesado o carece de renombre se debe excluir por irrelevante. Ello es así, en particular, porque el renombre de una IG no es un requisito para su protección (02/02/2017, [T-510/15](#), TOSCORO, EU:T:2017:54, § 48). Se ha de entender como una protección absoluta que se otorga a cualquier denominación de IG registrada. La premisa inicial de la evaluación con arreglo al [artículo 7, apartado 1, letra j\), del RMUE](#) es que toda IG registrada es, de hecho, conocida como IG por el público interesado.

Ello se deriva asimismo, de una manera más fundamental, de la función esencial de una IG, que consiste en garantizar a los consumidores el origen geográfico de los productos y las cualidades particulares que les son propias (29/03/2011, [C-96/09 P](#), Bud, EU:C:2011:189, § 147). Para obtener más información sobre el renombre intrínseco de una IG en términos de calidad, véanse las [Directrices, Parte C, Oposición, Sección 6, Indicaciones geográficas \(artículo 8, apartado 6, del RMUE\)](#). El Tribunal ya ha confirmado que el sistema de registro de las IG «no sólo pretende

contribuir a evitar las prácticas engañosas y a la consecución de la transparencia del mercado y de la competencia leal, sino también a alcanzar un nivel elevado de protección de los consumidores». Por tanto, lo que la Oficina tendrá en cuenta es la expectativa o reacción presumible de un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz (21/01/2016, [C-75/15](#), Verlados, EU:C:2016:35, § 24-25).

## 4.5 Límites del alcance de la protección

### 4.5.1 Elementos que no implicarán protección

Si una IG contiene más de un elemento en su nombre (es decir, la indicación de un tipo de un producto y la referencia geográfica, o una variedad de uva y la referencia geográfica) y alguno de ellos se considera **descriptivo o genérico**, la protección no se extenderá al elemento descriptivo/genérico (véase [artículo 13, apartado 1, del Reglamento \(UE\) n.º 1151/2012](#), *in fine*, y la sentencia de 12/09/2007, [T-291/03](#), Grana Biraghi, EU:T:2007:255, § 58, 60).

#### 4.5.1.1 Elementos descriptivos en el sentido de lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, letra c), del RMUE

No se formulará objeción alguna al hecho de que una MUE contenga un término descriptivo que forme parte de una IG. A título de ejemplo, cabe citar las IG «[Maçã de Alcobaça](#)» («maçã» es la palabra portuguesa para manzana) y «[Jambon d'Ardenne](#)» («jambon» es la palabra francesa para jamón).

Cuando la naturaleza descriptiva de un elemento en una IG pueda establecerse mediante las definiciones de un diccionario no especializado, es determinante la perspectiva del público en el país de origen de la IG. Así, basta con que el término «maçã» sea percibido por los consumidores portugueses como la denotación de una fruta para que se concluya su carácter descriptivo, con independencia de que lo entiendan o no otras partes del público de la Unión Europea.

Por el contrario, cuando no se encuentre una definición en un diccionario no especializado y reconocido, la naturaleza descriptiva del término de que se trate deberá evaluarse con arreglo a los criterios estipulados por el Tribunal, tales como la legislación nacional y de la UE pertinente, el modo en que el público percibe el término, y las circunstancias relativas a la comercialización del producto en cuestión (26/02/2008, [C-132/05](#), Commission v Germany, EU:C:2008:117; 12/09/2007, [T-291/03](#), Grana Biraghi, EU:T:2007:255).

#### 4.5.1.2 Términos genéricos en el sentido de lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 1151/2012

De conformidad con lo dispuesto en el [artículo 3, apartado 6, del Reglamento \(UE\) n.º 1151/2012](#), los «términos genéricos» se refieren a nombres de productos

que, pese a referirse al lugar, región o país donde los productos se produjeran o comercializaran originalmente, se han convertido en el nombre común de esos productos en la Unión.

El Tribunal de Justicia se ha referido a los términos «camembert» y «brie» como ejemplos de términos genéricos (26/02/2008, [C-132/05](#), Parmigiano Reggiano, EU:C:2008:117, § 36). Véanse las DOP «[Camembert de Normandie](#)» (PDO-FR-0112), «[Brie de Meaux](#)» (PDO-FR-9110) y «[Brie de Melun](#)» (PDO-FR-0111).

Otros ejemplos son los de «cheddar» y «gouda» [véase el Reglamento (CE) n.º 1107/96 y las notas al pie de las DOP «[West Country farmhouse Cheddar cheese](#)» y «[Noord-Hollandse Gouda](#)»].

Cuando la judicatura o la legislación de la UE haya declarado que los términos son «genéricos» no se formulará ninguna objeción. Las siguientes referencias de «queso» se consideran genéricas en la UE: brie, camembert, cheddar, edam, emmental y gouda (véase [https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP\\_96\\_153](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_96_153)).

| IG   | MUE  |
|--|--|
| (Ninguna, porque «camembert» no es una indicación geográfica sino un término genérico) |  <p>(MUE n.º 7 389 158)</p> |

#### 4.5.2 Términos utilizados comúnmente en la actividad comercial

Además, si una IG contiene o evoca un término que se **utilice comúnmente en la actividad comercial** (y que **no esté** protegido como **denominación tradicional de vino o como especialidad tradicional garantizada**) para designar los productos de que se trate, no se formulará objeción automáticamente contra las marcas que se refieran a dicho término (p. ej. «Torre», véanse las sentencias de 18/12/2008, [T-287/06](#), Torre Albéniz, EU:T:2008:602, § 58; 11/07/2006, [T-247/03](#), Torre Muga, EU:T:2006:198, § 57). En concreto, la Oficina evaluará si, al incluir los términos en el signo, el consumidor piensa, como imagen de referencia, en el producto amparado por la denominación.

| IG | MUE | Aclaración |
|----|-----|------------|
|    |     |            |

|   |   |  |
|---|---|--|
| <p><b>CASTELLÓ</b><br/>(PGI-ES-A1173)<br/>Para <i>vinos</i></p> | <p>CASTELL DE LA BLEDA para <i>vinos</i><br/>MUE n.º 14 202 808</p> | <p>En el sector <i>vitivinícola</i>, se usa con frecuencia el término «castello» (sin tilde, significa <i>castillo</i> en italiano).</p> <p>Se considera que el término «CASTELL» no constituye, en sentido estricto, una evocación de la IGP en cuestión. Aunque se admite que la diferencia es solo de una letra, se utilizan comúnmente términos como «castillo/castello», «torre», etc. en la presentación de <i>vinos</i>. En vista de ello, es improbable que los consumidores pertinentes asocien la MUE en cuestión con los <i>vinos</i> protegidos por la IGP. Es bastante más probable que establezcan, primero, una asociación inmediata con un término común en la comercialización de <i>vinos</i>.</p> |
|---|---|--|

| IG  | MUE   | Aclaración   |
|---|---|--|
| <p><b>CAVA</b><br/>(PDO-ES-A0735)<br/>Para <i>vinos</i></p> |  <p>MUE n.º 11 345 824 para <i>vinos</i></p> | <p><b><a href="#">T-774/16</a></b><br/><b>(12/07/2018,</b><br/><b>ECLI:EU:T:2018:441, § 37-67)</b></p> <p>La referencia a «CAVE» en la marca no dará lugar a una asociación con la DOP «<a href="#">CAVA</a>», pues, teniendo en cuenta el resto de los elementos de la marca y, en particular, el significado de los términos «CAVA/CAVE» en español y francés en su acepción de «bodega de vinos», tras una evaluación global se excluye la posibilidad de evocación de la DOP «<a href="#">CAVA</a>».</p> |

### 4.5.3 Unidad lógica y conceptual

La mera presencia de una IG en una solicitud de marca no debe dar lugar a objeciones si esa marca, en conjunto, forma una unidad lógica y conceptual cuyo significado, en relación con los productos afectados, ni evoca ni imita la IG anterior.

Incluso el Tribunal ha confirmado que se deben considerar «los posibles factores que indicaran que la semejanza visual y fonética entre ambas denominaciones no es fruto de circunstancias fortuitas» (21/01/2016, [C-75/15](#), Verlados, ECLI:EU:C:2016:35, § 39-40). Por tanto, la semejanza entre términos puede ser fruto del azar, pues el uso de un término puede tener una justificación lingüística, independientemente de su semejanza con la IG registrada. Por ejemplo, palabras de diferentes lenguas pueden tener apariencias visuales o fonéticas similares, pero nada más en común por su significado inherente.

Al evaluar el posible uso/evocación de una IG en una MUE, se ha de tener en cuenta que algunas IG poseen significados inherentes distintos de la referencia a un lugar geográfico.

Sobre la base de los criterios mencionados más arriba, es improbable que una IG que coincida con un **apellido o gentilicio**, usado en combinación con otros elementos, recuerde al consumidor destinatario el producto amparado por la IG relevante. De nuevo, no se plantearán objeciones, automáticamente, por la sola presencia de un término de una IG en la marca. Por ejemplo, el término «León» se incluye en la DOP «[Tierra de León](#)» y en la IGP «[Castilla y León](#)», ambas correspondientes a *vinos*. Sin embargo, combinado con un nombre de pila, es más probable que se perciba como un apellido que como una indicación de origen geográfico (25/04/2012, [R 2274/2011-4](#), MICHEL LEON).

El término «Lorenzo» se incluye en la DOP «[Castel San Lorenzo](#)», de *vinos*. Sin embargo, en combinación con otros elementos, es más probable que se perciba como un nombre de pila, y no como una indicación de origen geográfico. Véase la MUE 14 095 228 Organic Casa Lorenzo (figurativa).

La evaluación tendrá en cuenta la percepción del público interesado en lo referente a las unidades lógicas y conceptuales, que no se han de separar de manera artificial.

En un asunto relativo a un conflicto entre la solicitud de marca PORT CHARLOTTE para *whisky* y la DOP anterior «[Porto / Port / vinho do Porto / Port Wine / vin de Porto / Oporto / Portvin / Portwein / Portwijn](#)», el Tribunal General, en sentencia ratificada por el Tribunal de Justicia, sostuvo que el signo PORT CHARLOTTE, leído en conjunto como una unidad lógica y conceptual, sería entendido por el público destinatario como la designación de un puerto que tiene el nombre de una persona llamada Charlotte, sin establecer un nexo directo con la DOP «[Porto / Port / vinho do Porto / Port Wine / vin de Porto / Oporto / Portvin / Portwein / Portwijn](#)». Pese a que el término «port» es parte integrante de la marca discutida, cuando el consumidor medio, aun siendo de origen portugués, encuentre un *whisky* que lleve esa marca, no la asociará a un vino de Oporto al amparo de la denominación de origen en cuestión (18/11/2015,

[T-659/14](#), PORT CHARLOTTE, EU:T:2015:863, § 71; 14/09/2017, [C-56/16 P](#), PORT CHARLOTTE, EU:C:2017:693, § 124).

En algunos casos, los productos solicitados también pueden tener un papel decisivo.

El enfoque de la «unidad lógica y conceptual» no puede dar lugar a objeciones en ejemplos como los que siguen.

| IG  | MUE   | Aclaración  |
|---|---|---|
| <a href="#">ALBA</a><br>(PDO-IT-A1063)<br>Para <i>vinos</i> | <br><b>DANIEL ALBA</b><br>B O D E G A S<br><br>MUE n.º 14 955 736 para<br><i>vinos</i> | La referencia a «ALBA» en la marca no suscitará un vínculo con la DOP « <a href="#">ALBA</a> », ya que, teniendo en cuenta el resto de los elementos de la marca y, en particular, el nombre propio «Daniel», es probable que se entienda como un apellido. |

| IG | MUE | Aclaración |
|----|-----|------------|
|----|-----|------------|

|   |   |  |
|---|---|--|
| <p><a href="#">PORTO / PORT / VINHO DO PORTO / PORT WINE / VIN DE PORTO / OPORTO / PORTVIN / PORTWEIN / PORTWIJN</a><br/>(PDO-PT-A1540)<br/>Para <i>vinos</i></p> | <p><b>PORT CHARLOTTE</b><br/>MUE n.º 5 421 474<br/>para <i>whisky</i></p> | <p><a href="#">C-56/16 P</a><br/>(14/09/2017, PORT CHARLOTTE, EU:C:2017:693, § 115-116, 124)</p> <p>§ 115 «no puede considerarse que la incorporación en una marca de una denominación protegida en virtud del Reglamento n.º 1234/2007, como la denominación de origen «<a href="#">Port</a>», explote la reputación de la denominación de origen, en el sentido del artículo 118 quaterdecies, apartado 2, letra a), inciso ii), de dicho Reglamento, cuando tal incorporación no lleva al público pertinente a asociar esta marca o los productos para los que se registró la marca con la denominación de origen de que se trate o el producto vitivinícola para el que esta se protege».</p> <p>§ 116 «[...] que el signo «PORT CHARLOTTE», al estar compuesto por el término «port» y el nombre Charlotte, será percibido como una unidad lógica y conceptual por el público pertinente en el sentido de que hace referencia a un puerto, a saber, un lugar situado al borde del mar o de un río, al cual va asociado un nombre, que constituye el elemento más importante y más distintivo de la marca discutida. Según el Tribunal General, el público pertinente no percibirá, en ese signo, una referencia geográfica al vino de Oporto que lleva la denominación de origen en cuestión».</p> <p>§ 124 «El Tribunal General aplicó, sin incurrir en error de Derecho, el criterio esencial dimanante de esta jurisprudencia, al declarar en el apartado 76 de la sentencia recurrida que, por las razones expuestas en el apartado 71 de la misma sentencia, aunque el término «port» es parte integrante de la marca discutida, cuando el consumidor medio, aun suponiendo que sea de origen portugués o de lengua portuguesa, se halle ante un whisky que lleve esa marca no la asociará con un vino de Oporto que se beneficia de la denominación de origen en cuestión».</p> |
|---|---|--|

|    |     |            |
|----|-----|------------|
| IG | MUE | Aclaración |
|----|-----|------------|

|  |  |   |
|--|--|---|
| <p><a href="#">PENISOLA SORRENTINA</a><br/>(PDO-IT-1546)<br/>para <i>aceite de oliva</i></p> <p><a href="#">LIMONE DI SORRENTO</a><br/>(PGI-IT-0098)<br/>para <i>limones</i></p> |  <p>MUE n.º 17 887 237<br/>para productos de las clases 29, 30<br/>y servicios de la clase 35</p> | <p>La MUE es aceptable porque la unidad lógica y conceptual se traduce como «Fábrica de lácteos en/de Sorrento», que excluye la evocación de las dos IG y es una nueva unidad conceptual distinta para el público italiano. Para la parte del público que no entiende esta unidad, los otros elementos de la marca serán mayoritariamente diferentes de los de las dos IG, con lo que no habrá evocación.</p> |
|--|--|---|

#### 4.5.4 Nombres de países y regiones

Hay un número de IG para *bebidas espirituosas* en las que la parte geográficamente significativa de la IG **se refiere a todo un país**, por ejemplo: «[Polska Wódka / Polish Vodka](#)»; «[Suomalainen Vodka / Finsk Vodka / Vodka of Finland](#)»; «[Svensk Vodka / Swedish Vodka](#)»; «[Originali lietuviška degtinė / Original Lithuanian vodka](#)»; «[Estonian vodka](#)»; «[Brandy italiano](#)»; «[Irish Whiskey / Uisce Beatha Eireannach / Irish Whisky](#)».

Estas IG merecen la protección prevista en el [Reglamento \(UE\) 2019/787](#). Sin embargo, la Oficina considera que la parte geográfica de las IG está indisolublemente ligada a los elementos restantes de la IG. En este sentido, la protección de las IG no se extiende, automáticamente, a las prohibiciones de uso del nombre del país o su adjetivo para cualquier bebida espirituosa o, más en general, **cualquier** bebida alcohólica.

En consecuencia, a la hora de examinar MUE solicitadas para productos de la clase 33, *bebidas alcohólicas*, que contengan un término referido a un país concreto (p. ej., Finlandia) o su adjetivo (p. ej., finlandés) en relación con el cual exista una IG registrada (p. ej., «[Suomalainen Vodka / Finsk Vodka / Vodka of Finland](#)»), la Oficina considera que la adición de la referencia al país o su adjetivo en la MUE suscitará, en la mente del consumidor, un vínculo con el producto cuya denominación se protege solo con respecto a **productos de la misma categoría** (p.ej. *vodka*) y no con respecto a productos comparables.

| IG | MUE | Aclaración |
|----|-----|------------|
|----|-----|------------|

|  |  |  |
|--|--|--|
| <p><a href="#">Suomalainen Vodka / Finsk Vodka / Vodka of Finland</a><br/>(PGI-FI-02040)</p> | <p><b>FINNISH TASTE</b> (fig.)<br/>para <i>bebidas alcohólicas</i><br/>(ejemplo inventado)</p> | <p>La MUE es aceptable para «<a href="#">Suomalainen Vodka / Finsk Vodka / Vodka of Finland</a>» (IG) <i>vodka; bebidas basadas en «<a href="#">Suomalainen Vodka / Finsk Vodka / Vodka of Finland</a>» (IG) vodka</i> y para cualquier otra bebida alcohólica <b>específica</b>, por ejemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- «<a href="#">Suomalainen Vodka / Finsk Vodka / Vodka of Finland</a>» (IG) <i>vodka; bebidas a base de «<a href="#">Suomalainen Vodka / Finsk Vodka / Vodka of Finland</a>» (IG) vodka; whisky.</i></li> </ul> <p><i>Bebidas alcohólicas excepto vodka y bebidas de vodka o que contienen vodka.</i></p> <p>Sin embargo, la siguiente limitación <b>no es aceptable</b>: «<a href="#">Suomalainen Vodka / Finsk Vodka / Vodka of Finland</a>» (IG) <i>vodka; otras bebidas alcohólicas.</i></p> <p>La referencia a «otras bebidas alcohólicas» incluiría vodka no conforme con el pliego de condiciones de la IG.</p> |
|--|--|--|

También hay nombres de IG que, por ejemplo, protegen todos ellos el mismo tipo de producto, y cuyas denominaciones se refieren a diferentes zonas de una región mayor.

| IG | MUE | Aclaración |
|----|-----|------------|
|----|-----|------------|

|  |  |  |
|--|--|--|
| <p><a href="#">Alpes-de-Haute-Provence</a><br/>(PGI-FR-A1115)</p> <p><a href="#">Coteaux d'Aix-en-Provence</a><br/>(PDO-FR-A0159)</p> <p><a href="#">Coteaux Varois en Provence</a><br/>(PDO-FR-A0725)</p> <p><a href="#">Côtes de Provence</a><br/>(PDO-FR-A0392)</p> <p><a href="#">Les Baux de Provence</a> (PDO-FR-A0272)</p> <p>Todas para <i>vinos</i></p> | <p><b>Memorias de Provenza</b><br/>para <i>bebidas alcohólicas</i><br/>(ejemplo inventado)</p> | <p>No se planteará objeción alguna, pues resultaría difícil establecer un vínculo suficientemente claro y directo con un <i>vino</i> determinado. Se desprende de la realidad del mercado que muchos productos (en el presente ejemplo, otros <i>vinos</i>) se producen en una región determinada, pero no todas las referencias a una región determinada se han de considerar usos de referencias a IG.</p> |
|--|--|--|

| IG  | MUE  | Aclaración   |
|---|--|--|
| <p><a href="#">Huile d'olive de Haute-Provence</a><br/>(PDO-FR-0110)</p> <p><a href="#">Huile d'olive d'Aix-en-Provence</a><br/>(PDO-FR-9111)</p> <p>Ambas para <i>aceites de oliva</i></p> | <p><b>Sabor de Provenza</b><br/>solicitada para <i>aceites comestibles</i><br/>(ejemplo inventado)</p> | <p>No se planteará objeción alguna, pues resultaría difícil establecer un vínculo suficientemente claro y directo con un <i>aceite de oliva</i> determinado. Se desprende de la realidad del mercado que muchos productos agrícolas (en el presente ejemplo, otros <i>aceites de oliva</i>) se producen en una región determinada, pero no todas las referencias a una región determinada se han de considerar usos de referencias a IG.</p> |

En caso de que una MUE incluya un elemento que simplemente se refiera a una región más extensa, en principio no se planteará objeción alguna, pues resultaría difícil establecer un vínculo suficientemente claro y directo con un producto determinado. Se desprende de la realidad del mercado que muchos productos agrícolas se producen en una región determinada, pero no todas las referencias a una región determinada se han de considerar usos de referencias a IG. Sin embargo, ello no impide que se presenten objeciones con arreglo al [artículo 7, apartado 1, letra c\), del RMUE](#), dependiendo de los otros elementos de la MUE.

Algunos de los ejemplos podrían incluir referencias como «Agricoltori di Toscana»/«Agricultores de la Toscana», o «biodiversità di Sicilia»/«biodiversidad de Sicilia», en

las que el uso de «la Toscana» y «Sicilia» se entiende como una mera referencia geográfica a la región, y no como IG cualificada, lo que apuntaría a un producto específico.

Según la jurisprudencia, «algún tipo de asociación con la indicación geográfica protegida o con el área geográfica a que se refiere, no puede acogerse [como justificación de una objeción], puesto que no establece un vínculo suficientemente directo y unívoco entre ese elemento y la indicación» (07/06/2018, [C-44/17](#), SCOTCH WHISKY, EU:C:2018:415, § 53). En caso de que tal elemento esté presente en una MUE, se considerará una mera referencia a una procedencia geográfica, pero no a una IG.

En relación con el uso de «términos geográficos», véanse las Directrices, [Parte B, Sección 4, Motivos de denegación absolutos, Capítulo 4, Marcas descriptivas \[artículo 7, apartado 1, letra c\), del RMUE\]](#).

#### 4.6 Marcas en conflicto con dos o más IG

En algunos casos, una solicitud de MUE puede constituir un uso o una evocación de más de una IG al mismo tiempo. Tal situación se dará, probablemente, cuando la solicitud de MUE contenga un elemento (no genérico) que figure en más de una IG.

En estos casos, siempre que la solicitud de MUE abarque los productos pertinentes, deberá formularse objeción para todas las IG.

1. Cuando exista uso/evocación de dos o más IG relativas a **zonas geográficas claramente distintas, independientemente de los productos de la IG, no será posible limitar los productos, y la solicitud se denegará.**
2. Cuando exista uso/evocación de dos o más IG relativas a **zonas geográficas que se solapen y los productos sean idénticos**, la objeción puede —en la medida en que lo permitan los Reglamentos de la UE— ser eludida limitando los productos a la zona geográfica más reducida (por ejemplo, en el sector del vino es habitual encontrar zonas geográficas más reducidas protegidas como IG dentro de una zona geográfica más amplia que también es una IG). En tales casos, la limitación a una IG más reducida no se considerará un conflicto con las otras referencias geográficas, ya que, con arreglo a la normativa sobre etiquetado, ambas referencias pueden coexistir en la etiqueta. En tales casos, la Oficina se basará siempre en las observaciones del solicitante para aportar una justificación. Si los productos son diferentes, la objeción se podrá eludir limitando los productos a las correspondientes IG si se determina uso/evocación.
3. Cuando se usen dos o más IG relativas a **la misma zona geográfica**, la objeción se podrá eludir limitando los productos a las correspondientes IG y eliminando los productos engañosos. Cuando dos o más IG se refieran al mismo producto, el solicitante podrá limitar los productos a una, varias o todas las IG.

*Ejemplos de la situación n.º 1*

| IG  | MUE   | Aclaración   |
|---|---|--|
| <p><a href="#">RIOJA</a><br/>(PDO-ES-A0117)</p> <p><a href="#">SANTIAGO</a><br/>(IGP chilena)<br/>Ambos para <i>vinos</i></p> | <p><b>RIOJA SANTIAGO</b><br/>MUE<br/>n.º 8 237 224<br/>para <i>vinos</i> en la clase 33</p> | <p>RIOJA SANTIAGO<br/>(28/04/2010, <a href="#">R 53/2010-2</a>)</p> <p>La marca solicitada consta de los términos «RIOJA» y «SANTIAGO», y cada uno de ellos coincide con una DOP de <i>vinos</i>: el primero («<a href="#">RIOJA</a>») lo protege la Unión Europea y el segundo («<a href="#">SANTIAGO</a>») es una indicación geográfica de un <i>vinos</i> originario de Chile, protegido por un acuerdo bilateral entre la Unión Europea y la República de Chile.</p> <p>No es posible aceptar ninguna limitación que incluya un <i>vinos</i> procedente del territorio de una de las dos denominaciones de origen, puesto que tal limitación excluye, automáticamente, los <i>vinos</i> procedentes de la otra denominación de origen, lo que significa que la marca solicitada inevitablemente dará lugar a confusión. Por el mismo motivo, una limitación hipotética de la lista de productos al <i>vinos</i> procedente de la zona geográfica cubierta por cualquiera de las denominaciones de origen (p. ej., «<i>vinos</i> de la denominación de origen “<a href="#">Rioja</a>” y <i>vinos</i> de la denominación de origen “<a href="#">Santiago</a>”», en la clase 33) incurriría en la prohibición del <a href="#">artículo 7, apartado 1, letra j), del RMUE</a>, en cuanto que la marca, de manera inevitable y confusa, identificaría <i>vinos</i> con un origen geográfico distinto del de las respectivas denominaciones de origen incluidas en ella. Evitar tal eventualidad es la finalidad principal del artículo.</p> |

| IG   | MUE   | Aclaración   |
|--|---|--|
| <p><a href="#">MOJAMA DE BARBATE</a><br/>(PGI-ES-01211)</p> <p><a href="#">MOJAMA DE ISLA CRISTINA</a><br/>(PGI-ES-01210)<br/>Ambas para <i>mojama</i></p> |  <p>MUE<br/>n.º 16 842 254<br/>para <i>mojama</i> en la clase 29</p> | <p>«<a href="#">Mojama de Barbate</a>» y «<a href="#">Mojama de Isla Cristina</a>» son dos IGP de «mojama», la mayor diferencia entre las cuales es el origen geográfico (Cádiz y Huelva, respectivamente).</p> <p>No se puede aceptar ninguna limitación que incluya «mojama» originaria del territorio de una de las dos IGP, pues tal limitación excluye automáticamente la «mojama» originaria del territorio de la otra IGP, lo que significa, inevitablemente, que la marca solicitada inducirá a confusión.</p> |

### Ejemplos de la situación n.º 2

| IG  | MUE  | Aclaración  |
|---|--|---|
| <p><a href="#">CÔTES DU RHÔNE</a><br/>(PDO-FR-A0325)</p> <p><a href="#">VACQUEYRAS</a><br/>(PDO-FR-A0151)</p> <p>Ambos para <i>vino</i></p> |  <p>MUE<br/>n.º 17 917 599<br/>para <i>vinos</i> en<br/>la clase 33</p> | <p>Se puede introducir una limitación para la IG más reducida. No se engañará al público en cuanto al origen geográfico de los productos, ya que la normativa sobre etiquetado lo permite.</p> <p>Se registró la MUE con la siguiente limitación: clase 33: <i>vinos conformes con el pliego de condiciones de la denominación de origen protegida «Vacqueyras»</i>. La limitación «<i>Vacqueyras</i>» (IG) <i>vino</i> también es aceptable.</p> |

*Ejemplos de la situación n.º 3*

| IG  | MUE  | Aclaración   |
|---|--|--|
| <p><a href="#">TORO</a><br/>(PDO-ES-A0886)</p> <p>para <i>vino</i></p> <p><a href="#">QUESO ZAMORANO</a><br/>(PDO-ES-0089)</p> <p>para <i>queso</i></p> | <p><b>TORO ZAMORANO</b><br/>(inventado)</p> <p>para <i>vinos</i> en<br/>la clase 33 y<br/><i>quesos</i> en la<br/>clase 29</p> | <p>Toro es una región de la provincia de Zamora. El signo reproduce, en su totalidad, la DOP «<a href="#">Toro</a>» y usa parte de la DOP «<a href="#">Queso Zamorano</a>».</p> <p>Debe introducirse una limitación tanto para «<a href="#">Toro</a>» (IG) <i>vino</i> como para «<a href="#">Queso Zamorano</a>» (IG) <i>queso</i>.</p> |

| IG   | MUE  | Aclaración   |
|--|--|--|
| <p><a href="#">Sobrasada de Mallorca</a><br/>(PGI-ES-0097)</p> <p>para <i>embutidos</i></p> <p><a href="#">Ensaimada de Mallorca / Ensaimada mallorquina</a><br/>(PGI-ES-0277)</p> <p>para <i>pastelería</i></p> | <p><b>MALLORCA SUN</b><br/>(inventada)</p> <p>para <i>carne, huevos y leche</i> en la clase 29<br/>y <i>pan, pastelería</i> en la clase 30</p> | <p>Puede introducirse una limitación para ambas IGP. El público no será inducido a error respecto al origen geográfico de los productos.</p> <p>Clase 29: «<a href="#">Sobrasada de Mallorca</a>» (IG) <i>embutido; huevos; leche</i>.</p> <p>Clase 30: <i>pan, «Ensaimada de Mallorca / Ensaimada mallorquina» (IG) pastelería</i>.</p> |

| IG  | MUE   | Aclaración   |
|---|---|--|
| <p><a href="#">Champagne</a><br/>(PDO-FR-A1359)<br/>para <i>vino</i></p> <p><a href="#">Ratafia champenois</a><br/>(PGI-FR-02062)<br/>para <i>licor</i></p> <p><a href="#">Marc de Champagne / Eau-de-vie de marc de Champagne</a><br/>(PGI-FR-02063)<br/>para <i>bebidas de aguardiente de uva</i></p> | <p><b>AXM</b><br/><b>CHAMPAGNE</b><br/>(inventado)<br/>para <i>bebidas alcohólicas</i> en la clase 33</p> | <p>La solicitud podrá aceptarse si se introduce una limitación para una o varias IG. Según el resultado de tal limitación, los otros productos se evaluarán con arreglo al <a href="#">artículo 7, apartado 1, letra g), del RMUE</a>.</p> <p>Aunque las bebidas alcohólicas protegidas por las distintas IG de que se trate sean comparables entre sí, es aceptable una limitación para cada una de ellas, puesto que la solicitud incluye el término común «Champagne» o «champenois» (de Champagne) protegido para varios tipos de bebidas espirituosas.</p> <p>Por ejemplo, la clase 33: «<a href="#">Champagne</a>» (IG) <i>vino</i>; «<a href="#">Ratafia champenois</a>» (IG) <i>licor</i>; «<a href="#">Marc de Champagne / Eau-de-vie de marc de Champagne</a>» (IG) <i>aguardiente de orujo de uva</i>.</p> <p>Si la solicitud de marca de la Unión Europea incluye toda una IG con el término «Champagne» (p. ej., AXM MARC DE CHAMPAGNE), podrá aceptarse si los productos se limitan adecuadamente (solo con respecto a esta IG).</p> <p>Por ejemplo, la clase 33: «<a href="#">Marc de Champagne / Eau-de-vie de marc de Champagne</a>» (IG) <i>aguardiente de orujo de uva</i>.</p> |

| IG  | MUE  | Aclaración   |
|---|--|--|
| <p><a href="#">Prosciutto di Modena</a><br/>(PDO-IT-0066)<br/>para <i>jamonés</i></p> <p><a href="#">Zampone Modena</a><br/>(PGI-IT-1501)<br/>para <i>embutidos</i></p> <p><a href="#">Cotechino Modena</a><br/>(PGI-IT-1500)<br/>para <i>embutidos</i></p> | <p><b>AXM</b><br/><b>MODENA</b><br/>(inventada)<br/>para <i>carne</i> en la clase 29</p> | <p>Puede aceptarse la solicitud si se introduce una limitación para una o varias de las IG y se eliminan los productos engañosos.</p> <p>Por ejemplo, «<a href="#">Prosciutto di Modena</a>» (IG) <i>jamón</i>; «<a href="#">Zampone Modena</a>» (IG) <i>embutido</i>; «<a href="#">Cotechino Modena</a>» (IG) <i>embutido</i>. El resto de los productos <i>cárnicos</i> deben eliminarse.</p> <p>Aunque los productos en cuestión, protegidos por varias IG, fueran comparables, puede introducirse una limitación en relación con todos ellos, puesto que la solicitud incluye el término común «MODENA», que está protegido para varios tipos de productos <i>cárnicos</i>.</p> <p>Una limitación como la de «<a href="#">Prosciutto di Modena</a>» (IG) <i>carne</i> no es aceptable.</p> |

| IG  | MUE  | Aclaración   |
|---|--|--|
| <p><a href="#">Orujo de Galicia</a><br/>(PGI-ES-01914)<br/>para <i>licor de uva u orujo de uva</i></p> <p><a href="#">Licor café de Galicia</a><br/>(PGI-ES-01911)<br/>para <i>licor</i></p> <p><a href="#">Licor de hierbas de Galicia</a><br/>(PGI-ES-01912)<br/>para <i>licor</i></p> <p><a href="#">Aguardiente de hierbas de Galicia</a><br/>(PGI-ES-01913)<br/>para <i>otras bebidas espirituosas (licor de orujo de uva)</i></p> | <p><b>AXM GALICIA</b><br/>(inventada)<br/>para <i>bebidas alcohólicas</i> de la Clase 33</p> | <p>Todos los licores son comparables. La solicitud se puede aceptar si se introduce una limitación para una o varias IG y se eliminan los productos engañosos (es decir, el resto de bebidas espirituosas; sin embargo, son aceptables los vinos).</p> <p>Por ejemplo, la clase 33: «<a href="#">Orujo de Galicia</a>» (IG) <i>licor de uva u orujo de uva</i>; «<a href="#">Licor café de Galicia</a>» (IG) <i>licor</i>; «<a href="#">Licor de hierbas de Galicia</a>» (IG) <i>licor</i>; «<a href="#">Aguardiente de hierbas de Galicia</a>» (IG) <i>licor de orujo de uva</i>; <i>vinos</i>.</p> <p>Si la solicitud de MUE incluye íntegramente una de las IG con el término «Galicia» (p. ej., AXM ORUJO DE GALICIA), se podrá aceptar si los productos se limitan adecuadamente:</p> <p>Por ejemplo, la clase 33: «<a href="#">Orujo de Galicia</a>» (IG) <i>licor de orujo de uva u orujo de uva</i>.</p> |

## 5 Productos pertinentes con arreglo a los reglamentos de la UE

Las objeciones basadas en el [artículo 7, apartado 1, letra j\), del RMUE](#) podrán formularse **únicamente** para productos específicos de la solicitud de MUE, es decir, que sean idénticos o «comparables» a los amparados por la IG. La Oficina no formulará objeciones *ex officio* con respecto a productos distintos.

### 5.1 Productos idénticos

La identificación de los productos específicos protegidos por una IG puede constituir un ejercicio complejo.

Todos los productos cubiertos por una IG protegida por el [Reglamento \(UE\) n.º 1308/2013](#) se corresponden con *productos vitivinícolas*.

En cuanto a las IG para *bebidas espirituosas*, protegidas en virtud del [Reglamento \(UE\) 2019/787](#), la categoría de productos cubiertos por las IGP se corresponde con una de las categorías del anexo I de dicho Reglamento (p. ej., *ron*, *whisky*, *aguardiente de cereales*, *aguardiente de vino*, etc.). Estos se detallan en la «categoría de producto» que aparece en el registro [eAmbrosia](#). Por ejemplo, «*Samané*» está protegido para *aguardiente de cereales*; «*Eau-de-vie de Cognac / Eau-de-vie des Charentes / Cognac*», para *aguardiente de vino*; y «*Scotch Whisky*», para *whisky*.

Los productos cubiertos por una IG protegida en virtud del [Reglamento \(UE\) n.º 1151/2012](#) se refieren, en su mayoría, a *productos alimenticios y bebidas* de las clases 29, 30, 31 y 32. Sin embargo, existen varias excepciones. Por ejemplo:

- Clase 3: *aceites esenciales* (p. ej., DOP «[Bergamotto di Reggio Calabria -Olio essenziale](#)»);
- Clase 22: *lana* (p. ej., DOP «[Native Shetland Wool](#)»);
- Clase 31: *flores y plantas decorativas* (p. ej., IGP «[Vlaamse laurier](#)») o *heno* (p. ej., DOP «[Foin de Crau](#)»).

Cabe destacar que el producto protegido por la IG es el que se especifica en la descripción del producto que figura en la publicación del Diario Oficial que contiene la solicitud de registro. La base de datos [Gliveu](#) incluye un enlace a esta publicación (serie C). No debe confundirse con la clase de producto general.

Por ejemplo, la IGP «[Welsh Beef](#)» solo cubre «ternera», pero está clasificada en la «clase 1.1. Carne fresca (y despojos)» de la base de datos DOOR». De manera similar, la DOP «[Pomme du Limousin](#)» solo cubre «manzanas», pero está clasificada en la «clase 1.6. Frutas, hortalizas y cereales frescos o transformados» de la base de datos DOOR. Sería necesaria una evaluación diferente para determinar si se puede admitir el registro de productos diferentes de «ternera» o «manzanas» (véase el [punto 5.2](#)).

El solicitante puede eludir la objeción restringiendo la lista de productos. Esta cuestión se explica en el [punto 5.3](#).

Aparte de los productos exactos a los que se refiere una IG, la Oficina planteará una objeción para cualquier otro producto en el que el producto de la IG se pueda considerar **ingrediente comercialmente relevante**.

Por último, la Oficina planteará una objeción cuando productos idénticos constituyan el *objeto específico* de servicios como el *comercio al por menor*, el *comercio al por mayor*, la *importación/exportación*, el *suministro de alimentos y bebidas* y la *producción de [los productos cubiertos por la IG] para otros*. Toda objeción, así como las subsiguientes limitaciones de los productos, se reflejarán debidamente en los servicios para los que se solicite protección, siempre que la MUE se refiera a esos mismos productos en su especificación de servicios.

Por ejemplo, si una MUE se refiere en sus elementos a la DOP «[Slavonski med](#)» («med» = «miel») y solicita protección para productos de la clase 30 —*miel*—, así como para servicios de la clase 35 —*servicios de venta al por menor relacionados con la miel*—, la objeción y subsiguiente limitación a «[Slavonski med](#)» (IG) *miel* se deberá reflejar tanto en la clase 30 como en la clase 35.

## 5.2 Productos comparables

Las IG no solo se protegen en relación con marcas solicitadas para productos idénticos al producto cubierto por la IG, sino también, en determinadas circunstancias, con respecto a **productos comparables**.

Cabe destacar que, **aunque la protección de la IG frente a productos comparables es automática en situaciones de uso directo o indirecto de IG, este carácter automático no se aplica en casos de evocación**. Tal y como se explica en el [punto 4.2](#), también es preciso que los consumidores **establezcan un vínculo** entre el término usado para denominar el producto (es decir, la marca) y el producto cuya denominación se protege. A la hora de establecer el vínculo, uno de los factores a tener en cuenta es el **grado de proximidad de los productos**. En consecuencia, es necesario evaluar si se establecerá un vínculo en la mente del público destinatario teniendo en cuenta todos los factores relevantes. Para obtener más detalles, véase el [punto 4.2](#).

Los reglamentos de la UE en materia de IG contienen referencias a **expresiones diferentes**, todas ellas interpretadas por la Oficina como sinónimos de productos comparables.

Por lo que respecta, concretamente, a los *vinos*, los distintos términos usados en el artículo [102, apartado 1](#), y en el [artículo 103, apartado 2](#), del Reglamento (UE) n.º 1308/2013 («uno de los productos enumerados en la parte II del anexo VII» y «productos comparables», respectivamente) son interpretados por la Oficina como sinónimos referidos al mismo concepto. Para facilitar la consulta, las categorías consignadas en la parte II del anexo VII pueden agruparse en: i) *vinos*; ii) *vinos espumosos*; iii) *mosto de uva*; iv) *vinagre de vino*.

Por lo que respecta a las *bebidas espirituosas*, [el Reglamento \(UE\) 2019/787](#) no contiene especificaciones en este sentido.

Por lo que respecta a los *productos agrícolas y alimenticios*, los diferentes términos utilizados en los artículos [13](#) y [14](#) del Reglamento (UE) n.º 1151/2012 («productos comparables», y «productos del mismo tipo», respectivamente) son interpretados por la Oficina como referidos al mismo concepto.

El concepto de **productos comparables debe interpretarse restrictivamente y es independiente del análisis de la similitud entre productos en el derecho de marcas**. En este sentido, los criterios expuestos en la sentencia de 29/09/1998, [C-39/97](#), Canon, EU:C:1998:442 no han de cumplirse necesariamente, aunque algunos pueden resultar útiles. Por ejemplo, dado que una IG sirve para indicar el origen geográfico y las calidades particulares de un producto, criterios como la naturaleza del producto o su composición son más relevantes que, por ejemplo, si los productos son o no complementarios.

En particular, el TJUE (14/07/2011, [C-4/10](#) y [C-27/10](#), BNI Cognac, EU:C:2011:484, § 54) ha desarrollado diversos criterios para determinar si los productos son comparables, en concreto, si los **productos tienen características objetivas**

**comunes, como su método de elaboración, su aspecto físico o el uso de las mismas materias primas.**

Además, a la hora de **confirmar** la comparabilidad de los productos se pueden tener en cuenta factores como si los productos, desde el punto de vista del público destinatario, corresponden a **ocasiones de consumo en gran medida idénticas** o si se **distribuyen** a través de las mismas redes o están sujetos a normas de comercialización similares.

Aunque en las presentes Directrices no es posible consignar todos los supuestos posibles, los que siguen son algunos ejemplos de productos comparables.

| Productos amparados por la DOP/IGP | Productos comparables  |
|------------------------------------|--|
| Vino                               | <p>Todos los tipos de <i>vino</i> (incluidos los <i>espumosos</i>); <i>mosto de uva</i>; <i>vinos aromatizados</i>.</p> <p>Véase la parte II del <a href="#">anexo VII del Reglamento (UE) n.º 1308/2013</a>.</p> <p><i>El vinagre de vino y las bebidas a base de vino</i> (p. ej., la <i>sangría</i>) no son «productos comparables», pero el vino objeto de la IG puede ser un ingrediente comercialmente relevante; véase más adelante «Productos utilizados como ingredientes».</p> |
| Vinos aromatizados                 | <p>Todos los tipos de <i>vinos</i>; <i>vinos aromatizados</i> (p. ej., <i>vermut</i>).</p> <p>Las <i>bebidas aromatizadas a base de vino</i> (p. ej., <i>sangría</i>) y los <i>cócteles aromatizados de productos vitivinícolas</i> (p. ej., <i>cóctel de vino espumoso</i>) no son «productos comparables», pero el vino objeto de la IG puede ser un ingrediente comercialmente relevante; véase más adelante «Productos utilizados como ingredientes».</p>                            |
| Bebidas espirituosas               | <p>Todo tipo de <i>bebidas espirituosas</i>.</p> <p>Las <i>bebidas a base de bebidas espirituosas</i> no son «productos comparables», pero la bebida espirituosa objeto de la IG puede ser un ingrediente comercialmente relevante; véase más adelante «Productos utilizados como ingredientes».</p>   |

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <p><i>Fruta fresca</i></p>       | <p><i>Frutas en conserva, congeladas, secas y cocidas (las gelatinas, mermeladas y compotas) no son «productos comparables», pero la fruta objeto de la IG puede ser un ingrediente comercialmente relevante; véase más adelante «Productos utilizados como ingredientes».</i></p>      |
| <p><i>Hortalizas frescas</i></p> | <p><i>Hortalizas en conserva, congeladas, secas y cocidas (las gelatinas y mermeladas) no son «productos comparables», pero las hortalizas objeto de la IG pueden ser unos ingredientes comercialmente relevantes; véase más adelante «Productos utilizados como ingredientes».</i></p> |

Dependiendo de los productos concretos, el solicitante podrá eludir una objeción con respecto a productos comparables restringiendo la lista de productos.

### 5.3 Restricción de la lista de productos

Con arreglo al [artículo 103, apartado 1, del Reglamento \(UE\) n.º 1308/2013](#), las IG pueden ser utilizadas por cualquier operador que comercialice un vino que sea conforme con el pliego de condiciones correspondiente.

Con arreglo al [artículo 12, apartado 1, del Reglamento \(UE\) n.º 1151/2012](#), «las denominaciones de origen protegidas y las indicaciones geográficas protegidas podrán ser utilizadas por cualquier operador que comercialice productos [*agrícolas o alimenticios*] conformes al pliego de condiciones que les sea aplicable».

Las objeciones formuladas con arreglo al [artículo 7, apartado 1, letra j\), del RMUE](#) podrán desestimarse si los productos pertinentes se restringen para cumplir el pliego de condiciones de la IG en cuestión.

La restricción de los productos puede ser una tarea compleja y es posible que dependa, en gran medida, de un examen caso por caso.

- Los **productos idénticos** a los amparados por la IG deben limitarse a esa IG concreta, haciendo referencia a su nombre, para demostrar el reconocimiento por parte del solicitante de la necesidad de cumplir las especificaciones de esa IG concreta. El texto recomendado por la Oficina es «[nombre de la IG]» (IG) [producto cubierto por la IG]. No obstante, se aceptan otras limitaciones siempre que el solicitante identifique claramente la IG y su uso.

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <p><b>IG en la MUE</b></p> | <p><b>Lista de productos aceptable</b></p> |
|----------------------------|--|

|   |   |
|---|---|
| <a href="#">Slovácká</a><br>(PDO-CZ-A0890)  | « <a href="#">Slovácká</a> » (IG) vino                      |
| <a href="#">WELSH BEEF</a><br>(PGI-GB-0057) | « <a href="#">Welsh Beef</a> » (IG) carne de vacuno         |
| <a href="#">TEQUILA</a>                     | « <a href="#">Tequila</a> » (IG) bebidas espirituosas agave |

La categoría de productos que incluya a los amparados por la IG deberá restringirse del siguiente modo:

- En el caso de los vinos, la restricción debe designar vinos que sean conformes con las especificaciones de la IG;
- En el caso de las bebidas espirituosas, la restricción deberá designar la categoría exacta de producto [p. ej., whisky, ron o aguardiente de fruta, de acuerdo con el [anexo I del Reglamento \(UE\) 2019/787](#)] que sea conforme con el pliego de condiciones de la IG de que se trate. Esta información se puede encontrar en la base de datos [Glview](#);
- En el caso de los productos *agrícolas y alimenticios*, la categoría de productos que incluya a los amparados por la IG deberá restringirse para designar exactamente los productos objeto de la IG que sean conformes con el pliego de condiciones. La categoría de productos que incluye a los amparados por la IG en cuestión puede consultarse en la base de datos [Glview](#). El producto exacto protegido puede encontrarse en el documento de solicitud adjunto a la publicación en el Diario Oficial (serie C), al que puede accederse, asimismo, a través de [Glview](#).

| IG en la MUE                                     | Lista original<br>(no aceptable) | Lista de productos<br>aceptable                     | Aclaración  |
|--|----------------------------------|---|---|
| <a href="#">TOKAJ / TOKAJI</a><br>(PDO-HU-A1254) | Vinos                            | « <a href="#">Tokaj / Tokaji</a> » (IG) vino        | La MUE puede aceptarse únicamente respecto al <i>vino</i> objeto de la DOP.   |
| <a href="#">WELSH BEEF</a><br>(PGI-GB-0057)      | Carne                            | « <a href="#">Welsh Beef</a> » (IG) carne de vacuno | « <i>Carne</i> » incluye productos (p. ej., carne de cerdo) que no son conformes con el pliego de condiciones de una IGP concreta que cubra el producto específico <i>carne de vacuno</i> . |

|   |                      |   |  |
|---|----------------------|---|--|
| <p><b>POMME DU LIMOUSIN</b><br/>(PDO-FR-0442)</p> | <p><i>Frutas</i></p> | <p>«<i>Pomme du Limousin</i>»<br/>(IG) manzanas</p> | <p>La categoría <i>frutas</i> incluye productos como las <i>peras</i> o los <i>melocotones</i>, que no son conformes con el pliego de condiciones de una DOP que cubra, exclusivamente, las <i>manzanas</i>.</p> |
|---|----------------------|---|--|

- **Productos comparables:** se **deberá plantear** una objeción para productos comparables cuando estos no puedan formar parte de la restricción, como cuando los productos solicitados, aunque «comparables», no incluyen el producto objeto de la IG;

| IG en la MUE  | Lista original<br>(no aceptable)                                | Lista de productos<br>aceptable   | Aclaración   |
|---|---|---|--|
| <p><b>MOSLAVINA</b><br/>(PDO-HR-A1653)<br/>para <i>vino</i></p> | <p><i>Bebidas alcohólicas</i><br/>(excepto <i>cervezas</i>)</p> | <p>Por ejemplo, <i>vinos</i> y <i>bebidas a base de «Moslavina» (IG) vino; bebidas espirituosas, ron</i> (ejemplos).<br/><br/>por ejemplo, <i>bebidas alcohólicas (excepto cervezas) distintas de vinos y bebidas elaboradas a base de vino o que contienen vino.</i></p> | <p>La MUE puede aceptarse para el <i>vino</i> conforme con el pliego de condiciones de la DOP y para las <i>bebidas elaboradas a base de vino</i> o que contienen <i>vino</i> conformes con el pliego de la PDO.<br/><br/>Alternativamente, <i>las bebidas alcohólicas distintas de vinos y las bebidas elaboradas a base de vino</i> son aceptables siempre y cuando estas no sean engañosas.</p> |

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| <p><b>RIOJA</b><br/>(PDO-ES-A0117)<br/>para vino</p>                 | <p>Vino, bebidas espirituosas</p>                       | <p>«Rioja» (IG) vino, bebidas espirituosas</p>                                    | <p>La MUE se puede aceptar para el vino conforme con el pliego de condiciones de la DOP.</p> <p>En principio, la MUE puede ser admisible en virtud del <a href="#">artículo 7, apartado 1, letra j), del RMUE</a> para bebidas espirituosas, puesto que estas no se consideran comparables a productos vitivinícolas.</p>   |
| <p><b>POMME DU LIMOUSIN</b><br/>(PDO-FR-0442)<br/>para manzanas.</p> | <p>Frutas en conserva, congeladas, secas y cocidas.</p> | <p>«Pomme du Limousin» (IG) manzanas en conserva, congeladas, secas y cocidas</p> | <p>Frutas en conserva, congeladas, secas y cocidas incluye productos elaborados con otras frutas que no pueden cumplir el pliego de condiciones de una DOP que cubra exclusivamente manzanas.</p> <p>Téngase en cuenta que la limitación no debe ser solo para manzanas, sino también para manzanas transformadas. En principio, la MUE se puede aceptar en virtud del <a href="#">artículo 7, apartado 1, letra j)</a>, para otras frutas congeladas específicas siempre y cuando estas no sean engañosas.</p> |

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
| <p><a href="#">BRANDY DE JEREZ</a><br/>(PGI-ES-01944)<br/>para <i>brandy</i> o <i>weinbrand</i>.</p> | <p>Bebidas espirituosas;<br/><i>brandy; whisky</i></p> | <p>«<a href="#">Brandy de Jerez</a>» (IG)<br/><i>brandy</i></p> | <p>El <i>whisky</i> es una categoría de bebidas espirituosas que se considera comparable al <i>brandy</i>.</p> <p>Al mismo tiempo, el <i>whisky</i> no puede cumplir el pliego de condiciones establecido para el <i>brandy</i>.</p> <p>En consecuencia, la categoría de <i>bebidas espirituosas</i> debe limitarse al producto protegido por la IG «<a href="#">Brandy de Jerez</a>», es decir, al <i>brandy</i>. La solicitud de MUE debe denegarse para el <i>whisky</i>, por ser comparable al <i>brandy</i>, y para la categoría general de <i>bebidas espirituosas</i>, ya que todas las <i>bebidas espirituosas</i> se consideran comparables.</p> |
|--|--|---|---|

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <p><b><u>SCOTCH WHISKY</u></b><br/>(PGI-GB-01854)<br/>para <i>whisky</i>.</p> | <p><i>Whisky;</i>      <i>bebidas</i><br/><i>alcohólicas</i></p> | <p>«<u>Scotch Whisky</u>» (IG)<br/><i>whisky</i></p> | <p>La MUE se puede aceptar para el <i>whisky</i> conforme con el pliego de condiciones de la IG.</p> <p>Al contrario que en el caso de las IG de <i>vinos</i>, la limitación no puede extenderse a <i>bebidas alcohólicas distintas del whisky</i>, ya que puede incluir <i>bebidas alcohólicas comparables al whisky</i>. Corresponde al solicitante nombrar específicamente las <i>bebidas espirituosas no engañosas y no comparables</i>.</p> |
|---|--|--|--|

- Productos utilizados como ingredientes: si los productos objeto de la IG pueden utilizarse como ingredientes comercialmente relevantes (en el sentido de que puedan determinar la elección del producto principal) de cualquiera de los productos incluidos en la solicitud de MUE, se requerirá una restricción. Es así porque el [artículo 13, apartado 1, letras a\) y b\), del Reglamento \(UE\) n.º 1151/2012](#) amplía, expresamente, el ámbito de protección de una IG registrada para un determinado producto «cuando esos productos se utilicen como ingredientes»;

| IG en la MUE   | Lista original (que no es aceptable) | Lista de productos aceptable  | Aclaración  |
|--|--------------------------------------|---|---|
| <p><b><u>POMME DU LIMOUSIN</u></b><br/>(PDO-FR-0442)<br/>para <i>manzanas</i>.</p> | <p><i>Mermeladas y compotas</i></p>  | <p><i>Mermeladas y compotas de «<u>Pomme du Limousin</u>» (IG) manzanas</i></p> | <p>La <i>fruta</i> es el ingrediente principal de las <i>mermeladas y compotas</i>.</p>                       |
| <p><b><u>PROSCIUTTO DI PARMA</u></b><br/>(PDO-IT-0067)<br/>para <i>jamones</i></p> | <p><i>Pizzas</i></p>                 | <p><i>Pizzas con «<u>Prosciutto di Parma</u>» (IG) jamón</i></p>                | <p>Se trata del ingrediente principal de una <i>pizza</i>, y el que determina la elección del consumidor.</p> |

| IG en la MUE   | Lista original<br>(que no es aceptable) | Lista de productos<br>aceptable   | Aclaración   |
|--|---|---|--|
| <p><a href="#">RIOJA</a><br/>(PDO-ES-A0117)<br/>para vino</p>  | <p><i>Vinagre de vino</i></p>           | <p><i>Vinagre de vino elaborado a base de «<a href="#">Rioja</a>» (IG) vino</i></p>   | <p>La MUE se puede aceptar para el <i>vinagre de vino conforme con el pliego de condiciones de la DOP</i>. El vino es un ingrediente del <i>vinagre</i> (el <i>vinagre de vino</i> se elabora con vino).</p> |
| <p><a href="#">TURRÓN DE AGRAMUNT / TORRÓ D'AGRAMUNT.</a><br/>(PGI-ES-0167)<br/>para <i>turrón</i>.</p>                    | <p><i>Helados</i></p>                   | <p><i>Helados elaborados a base de «<a href="#">Turrón de Agramunt / Torró d'Agramunt</a>» (IG) helados comestibles a base de <i>turrón</i></i></p> | <p>El <i>turrón</i> es un ingrediente comercialmente relevante para los helados.</p>   |
| <p><a href="#">BERGAMOTTO DI REGGIO CALABRIA-OLIO ESSENZIALE</a><br/>(PDO-IT-0105)<br/>para <i>aceites esenciales</i>.</p> | <p><i>Perfumes</i></p>                  | <p><i>Perfumes con «<a href="#">Bergamotto di Reggio Calabria-Olio essenziale</a>» (IG) aceite esencial</i></p>                                     | <p>La bergamota es un aceite esencial que aporta un aroma peculiar al perfume. Este aroma es lo que motiva la decisión del consumidor, por lo que se trata de un ingrediente comercialmente relevante.</p>   |

| IG en la MUE  | Lista original (que no es aceptable) | Lista de productos aceptable   | Aclaración  |
|---|--------------------------------------|--|---|
| <p><a href="#">SCOTCH WHISKY</a><br/>(PGI-GB-01854)<br/>para <i>whisky</i>.</p> | <p><i>Cócteles</i></p>               | <p><i>Cócteles a base de «<a href="#">Scotch Whisky</a>» (IG) whisky</i></p> | <p>La MUE se puede aceptar para los cócteles elaborados con whisky conforme con el pliego de condiciones de la IG.</p> <p>Al contrario que en el caso de los vinos, <i>los cócteles distintos de aquellos elaborados a base de whisky</i> no son aceptables en la medida en que puedan ser engañosos.</p> |

No es necesaria una restricción si los productos amparados por la IG se utilizan como ingrediente secundario, no relevante comercialmente, de los productos reivindicados.

| IG en la MUE   | Pliego de condiciones original | Lista de productos aceptable | Aclaración   |
|--|--------------------------------|------------------------------|--|
| <p><a href="#">ACEITE DE LA ALCARRIA</a><br/>(PDO-ES-0562)<br/>para <i>aceite de oliva</i></p> | <p><i>Pasteles</i></p>         | <p><i>Pasteles</i></p>       | <p>No es necesario restringir los productos por el mero hecho de que se utilice tal <i>aceite</i> en su elaboración. <i>El aceite</i> es un ingrediente secundario que no es relevante comercialmente.</p> |

## 6 IG no protegidas en virtud de los reglamentos de la UE

### 6.1 IG protegidas a escala nacional en un Estado miembro de la UE

El Tribunal de Justicia ha establecido (08/09/2009, [C-478/07](#), Budějovický Budvar, EU:C:2009:521) que el régimen de protección establecido por la UE para las IG de *productos agrícolas y alimenticios* previsto en el [Reglamento \(CE\) n.º 510/2006](#) [entonces vigente] reviste «**carácter exhaustivo**». Posteriormente, el Tribunal confirmó que lo mismo debía suceder con el régimen de protección establecido por la UE para las IG de *vinos* recogido en el [Reglamento \(CE\) n.º 1234/2007](#) [entonces en vigor], pues estos «dos regímenes tenían en esencia el mismo carácter, dado que sus objetivos y sus características eran comparables» (14/09/2017, [C-56/16 P](#), PORT CHARLOTTE, EU:C:2017:693, § 76). Para los *productos agrícolas y alimenticios*, véase el [artículo 9 del Reglamento \(UE\) n.º 1151/2012](#), leído en relación con el [considerando 24 de dicho Reglamento](#). En el caso de los *vinos*, véase el [artículo 107 del Reglamento \(UE\) n.º 1308/2013](#).

La Oficina aplica un enfoque análogo al de las IG para las *bebidas espirituosas*, por las razones que siguen. La protección anterior a escala nacional de las IG de *bebidas espirituosas* que ahora cumplen los requisitos para una IG en virtud del [Reglamento \(UE\) 2019/787](#) **se interrumpió** una vez registradas dichas IG a escala de la UE [véase el [artículo 37 del Reglamento \(UE\) 2019/787](#), leído en relación con el [artículo 15, apartado 2](#), y el [artículo 20, apartado 1](#), del Reglamento (CE) n.º 110/2008].

Además, es preciso hacer referencia, asimismo, al [Reglamento \(CEE\) n.º 2081/92 del Consejo](#), relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los *productos agrícolas y alimenticios*. Tal Reglamento (que precedió al [Reglamento \(CE\) n.º 510/2006](#) y quedó derogado por el mismo) establecía en su artículo 17, apartado 1, que los Estados miembros «comunicarán a la Comisión cuáles, entre sus denominaciones legalmente protegidas [...], desean que se registren en virtud del presente Reglamento». En el apartado 3, se añadía que los Estados miembros «podrán mantener la protección nacional de las denominaciones comunicadas con arreglo al apartado 1 hasta la fecha en que se tome una decisión sobre su registro» (04/03/1999, [C-87/97](#), Cambozola, EU:C:1999:115, § 18).

En otras palabras, el régimen de protección previsto en los Reglamentos de la UE antes citados **anula y reemplaza** la protección nacional de las IG de *productos agrícolas y alimenticios, vinos y bebidas espirituosas*.

En vista de lo anterior, a los *vinos, bebidas espirituosas y productos agrícolas y alimenticios* que cumplan ahora las condiciones para la obtención de una IG con arreglo a los Reglamentos de la UE, y en el pasado disfrutaron de protección con arreglo a la legislación nacional correspondiente, no les es aplicable el [artículo 7, apartado 1, letra j\), del RMUE](#). En este sentido, no constituyen como tales, y solo por esa razón, un motivo de denegación conforme al [artículo 7, apartado 1, letra j\), del](#)

RMUE, salvo que también hayan **estado registradas en el ámbito de la UE**. Por tanto, si, por ejemplo, un tercero argumenta que una MUE contiene o consiste en una indicación geográfica de *vinos* que estuvo registrada en el pasado en el ámbito nacional en un Estado miembro de la UE, el examinador comprobará si tal indicación también estuvo registrada en el ámbito de la UE como IG. Si no estuvo registrada en el ámbito de la UE, se considerará que las observaciones de terceros no plantean serias dudas en lo que atañe al [artículo 7, apartado 1, letra j\), del RMUE](#).

Sin embargo, en aquellos ámbitos en los que no existe un régimen uniforme de protección establecido por la UE, las IG protegidas con arreglo al derecho nacional estarán comprendidas en el ámbito de aplicación del [artículo 7, apartado 1, letra j\), del RMUE](#). Este es el caso concreto de las IG de *productos artesanales e industriales*.

En la actualidad, ni la Comisión ni la Oficina mantienen una base de datos en la que se consignen las IG de *productos artesanales e industriales* protegidas en virtud del derecho nacional. Dada la dificultad intrínseca de identificar tales IG, en tales situaciones la Oficina se basará, fundamentalmente, en las objeciones formuladas por terceros.

## 6.2 IG de países no pertenecientes a la UE

Las situaciones que se exponen a continuación se refieren a las IG de países no pertenecientes a la UE que no están registradas simultáneamente en el ámbito de la UE. Si la IG no perteneciente a la UE está registrada en el ámbito de la UE, serán de aplicación los [puntos 4 y 5](#) de la presente sección de las Directrices (p. ej., «[Café de Colombia](#)», «[Ron de Guatemala](#)»).

### 6.2.1 La IG está protegida únicamente en el país de origen no perteneciente a la UE con arreglo a su legislación nacional

No se aplica el [artículo 7, apartado 1, letra j\), del RMUE](#), puesto que la IG no perteneciente a la UE no se reconoce ni protege *expressis verbis* en virtud de la legislación de la UE. En este sentido, nótese que las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC no confieren derechos a los particulares que estos puedan invocar directamente ante los tribunales en virtud del derecho de la Unión (14/12/2000, [C-300/98](#) y [C-392/98](#), Dior and Others, EU:C:2000:688, § 44).

Ejemplo: «Miel Blanc d’Oku» de Camerún.

Para IG no pertenecientes a la UE protegidas en un Estado miembro en virtud de un acuerdo internacional firmado por dicho Estado miembro (y no por la UE), véanse los detalles más abajo.

En cualquier caso, cuando la solicitud de MUE contenga o consista en una IG protegida como la referida, deberá evaluarse, asimismo, si la MUE puede considerarse o no descriptiva o engañosa con arreglo al [artículo 7, apartado 1, letras c\) y g\), del RMUE](#), de conformidad con las normas generales expuestas en las presentes Directrices. Por ejemplo, si un tercero observa que una solicitud de MUE consiste en el

término «Murakami» (ejemplo inventado), que es una IG de *bebidas espirituosas* con arreglo a la legislación nacional del país X, no se aplicará el [artículo 7, apartado 1, letra j\), del RMUE](#) por los motivos antes expuestos, pero deberá examinarse si la MUE será percibida como un signo descriptivo o engañoso por los consumidores pertinentes de la UE.

#### 6.2.2 La IG está protegida en virtud de un acuerdo en el que la UE es una parte contratante

La UE ha suscrito con países no pertenecientes a la UE diversos acuerdos comerciales para proteger IG. Estos instrumentos suelen incluir una lista de tales indicaciones, así como distintas disposiciones sobre sus conflictos con las marcas. El contenido y el grado de precisión pueden variar en cualquier caso de un acuerdo a otro. Las IG de países no pertenecientes a la UE se protegen en el ámbito de la UE una vez que haya entrado en vigor el acuerdo correspondiente.

A este respecto, según reiterada jurisprudencia, una disposición de un acuerdo celebrado por la UE con países no pertenecientes a la UE deberá considerarse directamente aplicable cuando, a la vista del tenor, del objeto y de la naturaleza del acuerdo, pueda llegarse a la conclusión de que dicha disposición contiene una **obligación clara, precisa e incondicional, que no se subordina, en su ejecución o en sus efectos, a la adopción de acto ulterior alguno** (14/12/2000, [C-300/98](#) y [C-392/98](#), Dior and Others, EU:C:2000:688, § 42).

El alcance de protección otorgado a estas IG por países no pertenecientes a la UE se define con arreglo a las disposiciones sustantivas del acuerdo en cuestión, que puede, por ejemplo, incluir requisitos específicos o la autorización de uso del término protegido. Mientras que los acuerdos de mayor antigüedad suelen contener, únicamente, disposiciones generales, los acuerdos comerciales de «última generación» hacen referencia a la relación entre las marcas y las IG en términos similares a los artículos [102](#) y [103](#) del Reglamento (UE) n.º 1308/2013 (véanse, por ejemplo, los artículos 210 y 211 del Acuerdo comercial entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y Colombia y el Perú, por otra, DO L 354, 21/12/2012).

A la luz de lo referido anteriormente, las MUE que contengan o consistan en una IG no perteneciente a la UE protegida con arreglo a un acuerdo en el que la UE sea parte contratante (y que no se encuentre registrada, simultáneamente, con arreglo a los reglamentos de la UE) se examinarán, caso por caso, de conformidad con las disposiciones sustantivas específicas del acuerdo en cuestión sobre la denegación de marcas en conflicto, teniendo en cuenta la jurisprudencia antes citada.

No obstante, el mero hecho de que la IG de un país no perteneciente a la UE esté protegida por tales instrumentos **no implica automáticamente** que deba denegarse una MUE que evoque o incluso contenga o consista en la IG en cuestión: esto dependerá del **contenido y el alcance** de las disposiciones pertinentes del acuerdo de que se trate.

Además de aplicar el [artículo 7, apartado 1, letra j\), del RMUE](#) en la medida prevista en cada uno de los acuerdos, si durante el procedimiento y, en particular, a la luz de las observaciones presentadas por terceros, resulta evidente que la marca engañaría al público, por ejemplo en lo que respecta a su origen o al derecho de uso de la IG, la Oficina también considerará la posibilidad de formular una objeción sobre la base del [artículo 7, apartado 1, letra g\), del RMUE](#).

Por lo que respecta a la **fecha pertinente** para la protección de tales IG, se requiere un examen caso por caso. Las IG incluidas en el acuerdo inicial, normalmente, quedan protegidas desde la fecha de entrada en vigor del acuerdo. Sin embargo, la lista de IG protegidas puede actualizarse posteriormente en los denominados «acuerdos de segunda generación». En tales casos, la fecha de prioridad relevante varía de un acuerdo a otro: en algunos casos, la fecha de prioridad puede ser la fecha de la solicitud de actualización de la lista de un país no perteneciente a la UE y no la fecha en la que la Comisión acepte la inclusión de la IG.

La base de datos [Gliveu](#) muestra información obtenida directamente de la Comisión Europea, entre otras cosas, las IG de terceros países protegidas en el ámbito de la UE a través de acuerdos bilaterales y multilaterales.

Los acuerdos comerciales suscritos por la UE con países no pertenecientes a la UE suelen incluir, como anexo, una lista de las IG registradas en el ámbito de la UE que han de recibir protección, asimismo, en dichos países. (11/05/2010, [T-237/08](#), Cuvée Palomar, EU:T:2010:185, § 104-108; 19/06/2013, [R 1546/2011-4](#), FONT DE LA FIGUERA).

- Ejemplos:

| IG  | País de origen     | Productos                   |
|---|--------------------|-----------------------------|
| <a href="#">Aguardiente chileno</a>   | República de Chile | <i>Bebidas espirituosas</i> |
| <a href="#">Rooibos / Red Bush / Rooibostee / Rooibos tea / Rooitee / Rooibosch</a> | Sudáfrica          | <i>Infusión</i>             |
| <a href="#">Breede River Valley</a>   | Sudáfrica          | <i>Vino</i>                 |
| <a href="#">Abricotine / Eau-de-vie d'abricot du Valais</a>                         | Suiza              | <i>Aguardiente de fruta</i> |

### 6.2.3. La IG está protegida con arreglo al Sistema de Lisboa (Acta de Ginebra)

La UE pasó a ser parte contratante del Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa relativo a las Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geográficas (el «Acta de Ginebra») en virtud de la [Decisión \(UE\) 2019/1754](#)<sup>(28)</sup> A partir de la fecha de entrada en vigor del Acta de Ginebra (26 de febrero de 2020), las IG de países no

pertenecientes a la UE protegidas con arreglo al Sistema de Lisboa estarán sujetas a objeciones conforme al [artículo 7, apartado 1, letra j\), del RMUE](#).

A fin de establecer las normas que permitan a la UE ejercer los derechos y cumplir las obligaciones establecidas en el Acta de Ginebra, el Parlamento Europeo y el Consejo aprobaron el [Reglamento \(UE\) 2019/1753](#) sobre la actuación de la Unión tras su adhesión al Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa relativo a las Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geográficas («[Reglamento \(EU\) 2019/1753](#)»)(<sup>29</sup>).

*IG pertinentes según el Sistema de Lisboa*<sup>30</sup>

El [artículo 7, apartado 1, letra j\), del RMUE](#), junto con el [Reglamento \(UE\) 2019/1753](#), se aplica a las IG que:

- tengan su origen en un país no perteneciente a la UE;
- se refieran a productos protegidos a nivel de la Unión Europea (es decir, *vinos, bebidas espirituosas y productos agrícolas y alimenticios*);
- hayan sido registradas en el Registro Internacional; y
- estén protegidas en la Unión Europea en virtud del [Reglamento \(UE\) 2019/1753](#).

*Fecha pertinente*

Las solicitudes de registro internacional de IG se presentan ante la Oficina Internacional de la OMPI. La Oficina Internacional publica el registro internacional en el Boletín de la OMPI y lo **notifica a la Comisión** (artículos 5 y 6 del Acta de Ginebra). La Comisión lo publica a continuación en el Diario Oficial de la Unión Europea ([artículo 4 del Reglamento \(UE\) 2019/1753](#)) y lo evalúa ([artículo 5 del Reglamento \(UE\) 2019/1753](#)).

La solicitud de IG puede ser objeto de oposición por terceros en un plazo de cuatro meses a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea ([artículo 6 del Reglamento \(UE\) 2019/1753](#)). El procedimiento concluye con una decisión de la Comisión sobre la protección en la UE de la IG del tercer país ([artículo 7 del Reglamento \(UE\) 2019/1753](#)).

En principio, las fechas pertinentes para establecer qué derecho es anterior son la fecha de presentación de la solicitud de MUE (o su fecha de prioridad con arreglo a la Convención de París, si se reivindica) y la fecha en la que la Oficina Internacional haya recibido la solicitud de registro internacional de la IG. Sin embargo, el [artículo 10, apartado 3, del Reglamento \(UE\) 2019/1753](#) permite la **coexistencia** de una IG protegida y una marca cuya solicitud se haya presentado o se haya registrado de buena fe en la Unión Europea **antes de la fecha en que la Oficina Internacional haya notificado a la Comisión** el registro internacional de la IG.

---

<sup>28</sup> [del Consejo \[Decisión \(UE\) 2019/1754\]](#) del Consejo, de 7 de octubre de 2019, relativa a la adhesión de la Unión Europea al Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa relativo a las Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geográficas.

<sup>29</sup> [Reglamento \(UE\) 2019/1753](#) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, sobre la actuación de la Unión tras su adhesión al Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa relativo a las Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geográficas.

<sup>30</sup> En la actualidad la OMPI administra una base de datos con información sobre todas las IG protegidas por el Sistema de Lisboa: Lisbon Express, disponible en: <https://www.wipo.int/ipdl/es/search/lisbon/search-struct.jsp>.

En otras palabras, una solicitud de marca presentada **de buena fe** después de la fecha en la que la Oficina Internacional haya recibido la solicitud de registro internacional (solicitud de IG) pero antes de que la publicación del registro se haya notificado a la Comisión (notificación a la Comisión) no es objetable dado que la marca puede coexistir con la IG. En ausencia de pruebas o indicios de lo contrario (por ejemplo, mediante observaciones de terceros o procedimientos *inter partes*), la Oficina supondrá buena fe por parte del solicitante/titular de la marca.

En consecuencia:

- en un examen *ex officio*, **a menos que surjan indicios de falta de buena fe** (p. ej. mediante observaciones de terceros), la fecha pertinente es **la fecha de notificación del registro internacional a la Comisión**, y la Oficina **solo se opondrá** al registro de marcas **presentadas después de esa fecha**;
- una **oposición** contra una marca presentada después de la solicitud de IG a la Oficina Internacional pero antes de la notificación del registro internacional a la Comisión solo llegará a buen fin si el oponente puede demostrar falta de buena fe en la presentación de la solicitud de marca;
- en los **procedimientos de anulación**, las marcas registradas que se soliciten después de la solicitud de IG a la Oficina Internacional pero antes de la notificación a la Comisión no se podrán invalidar a menos que la persona que solicite la anulación demuestre falta de buena fe en el momento de presentar la solicitud de marca.

Las objeciones pueden basarse en IG ya notificadas a la Comisión, pero respecto a las cuales la Comisión todavía no haya tomado una decisión de protección. Si el solicitante de la MUE no presenta ninguna observación o no subsana la objeción, la Oficina suspenderá el procedimiento de examen hasta que la Comisión haya tomado una decisión o haya transcurrido 1 año sin una denegación desde la fecha en que la Oficina Internacional haya recibido la notificación del registro internacional [[artículo 7, apartado 4, del Reglamento \(UE\) 2019/1753](#)].

#### Alcance de la protección de las IG en virtud del Acta de Ginebra

En virtud del artículo 11, apartado 1, del Acta de Ginebra, existe protección contra:

1. el uso de la denominación de origen o de la indicación geográfica:
  - a. respecto de productos del mismo género que aquellos a los que se aplique la denominación de origen o la indicación geográfica, que no sean originarios de la zona geográfica de origen o no satisfagan otros requisitos aplicables para utilizar la denominación de origen o la indicación geográfica;
  - b. respecto de productos que no sean del mismo género que aquellos a los que se aplique la denominación de origen o la indicación geográfica, o servicios, si tal uso pudiera indicar o inducir a pensar que existe un vínculo entre dichos productos o servicios y los beneficiarios de la denominación de origen o indicación geográfica, y pudiera dañar los intereses de los beneficiarios, o, cuando proceda, debido a la reputación de la denominación de origen o la indicación geográfica en la Parte contratante en cuestión, si tal uso

pudiera menoscabar o diluir de manera desleal esa reputación, o suponer un aprovechamiento indebido de esa reputación.

2. cualquier otra práctica que pueda inducir a error al consumidor acerca del verdadero origen, procedencia o naturaleza de los productos.

De acuerdo con el artículo 11, apartado 3, del Acta de Ginebra, las Partes contratantes denegarán o invalidarán, de oficio si su legislación lo permite o a petición de parte interesada, el registro de una marca posterior si el uso de la marca da lugar a una de las situaciones contempladas en el párrafo 1.

En consecuencia, las disposiciones legales en que la Oficina base sus objeciones serán las contempladas en el artículo 11, apartados 1 y 3, del Acta de Ginebra, junto con el [Reglamento \(UE\) 2019/1753](#).

La Oficina considera que, aunque el artículo 11, apartado 1, del Acta de Ginebra está redactado en términos diferentes a los de los artículos respectivos de los cuatro Reglamentos de la UE relativos a la protección de las IG, la protección substantiva que se otorga a las IG en virtud del Acta de Ginebra es la misma: es decir, dichas IG quedan protegidas contra el **uso directo e indirecto** de la IG para los mismos productos o productos comparables (véase el [punto 4.1](#) supra), un uso directo o indirecto que **explote la reputación de la IG** (véase el [punto 4.1.1](#) supra), cualquier **uso indebido, imitación o evocación** (véase el [punto 4.2](#) supra), y otras **indicaciones y prácticas engañosas** (véase el [punto 4.3](#) supra).

De modo que la Oficina aplicará la misma norma a las IG protegidas conforme al Acta de Ginebra y examinará el posible conflicto con IG anteriores, teniendo en cuenta, *mutatis mutandis*, las reglas del [punto 4 Situaciones previstas en los reglamentos de la UE y examen de motivos absolutos](#). Asimismo, la Oficina considera que la expresión «productos que no sean del mismo género» es análoga a la expresión «productos no comparables» de los Reglamentos de la UE que regulan la protección de las IG. Véase el [punto 5.2](#) supra.

En la práctica, esto significa que, en un examen de oficio, se invocaría el artículo 11, apartado 1, letra a) inciso i), del Acta de Ginebra y se aplicaría en las situaciones correspondientes al «uso» de las IG para los mismos productos o para productos comparables; el artículo 11, apartado 1, letra b), que ofrece protección contra «cualquier otra práctica que pueda inducir a error al consumidor acerca del verdadero origen, procedencia o naturaleza de los productos», se invocará en todas las demás situaciones cubiertas en los Reglamentos de la UE: es decir, uso indebido, imitación, evocación y otras indicaciones y prácticas engañosas.

Por otra parte, en un examen de oficio, la Oficina no invocará el artículo 11, apartado 1, letra a), inciso ii), del Acta de Ginebra, que se refiere al uso de las IG para productos o servicios que no sean del mismo género que aquellos a los que se aplique la denominación de origen o indicación geográfica (es decir, productos y servicios no comparables). La Oficina no puede tomar una decisión de oficio en las situaciones que se describen en dicho artículo en ausencia de argumentos y pruebas del beneficiario de la IG. No obstante, el artículo 11, apartado 1, letra a), inciso ii), del Acta de Ginebra puede aplicarse cuando surjan observaciones de terceros y en oposiciones

presentadas conforme al artículo 8, apartado 6, del RMUE [véanse las [Directrices, Parte C, Oposición, Sección 6, Indicaciones geográficas \(artículo 8, apartado 6, del RMUE\)](#)].

6.2.4 La IG está protegida con arreglo a un acuerdo internacional suscrito únicamente por Estados miembros (es decir, en el que la UE no es parte)

El [artículo 7, apartado 1, letra j\), del RMUE](#) se aplica a las IG protegidas por acuerdos internacionales en los que sea parte un Estado miembro. Sin embargo, por analogía con la interpretación que hace la Oficina del [artículo 7, apartado 1, letra j\), del RMUE](#) por lo que se refiere al derecho nacional, esta considera que la referencia a un «acuerdo internacional suscrito por el Estado miembro de que se trate» debe interpretarse como hecha a un acuerdo internacional en aquellos ámbitos en los que no exista protección uniforme de la UE, como el de los *productos artesanos e industriales* (véase el [punto 5.1](#) supra).

En su sentencia de 08/09/2009, [C-478/07](#), Budějovický Budvar, EU:C:2009:521, el Tribunal analizó el carácter exhaustivo de la legislación de la UE en lo que respecta a las IG originarias de los Estados miembros. La Oficina interpreta que ese principio habrá de aplicarse también a las IG no pertenecientes a la UE en las categorías de productos correspondientes que disfruten de protección en el territorio de un Estado miembro en virtud de un acuerdo internacional celebrado entre dicho Estado miembro y un Estado no perteneciente a la UE.

Esta interpretación también se aplica a los acuerdos internacionales suscritos exclusivamente por los Estados miembros con países no pertenecientes a la UE. El [artículo 7, apartado 1, letra j\), del RMUE](#) solamente se aplica a las IG de *productos artesanos e industriales* protegidas por dichos acuerdos.

A la vista de lo que antecede, a efectos del [artículo 7, apartado 1, letra j\), del RMUE](#), no son de aplicación los acuerdos internacionales suscritos por Estados miembros, excepto en las siguientes circunstancias.

- En la medida en que cubran IG de *productos artesanos e industriales*. En la actualidad, ni la Comisión ni la Oficina mantienen una base de datos en la que se consignen las IG de *productos artesanos e industriales* protegidas en virtud de acuerdos internacionales suscritos por Estados miembros.
- Los acuerdos internacionales con países no pertenecientes a la UE celebrados por un Estado miembro antes de su adhesión a la UE. La razón es que deben respetarse las obligaciones derivadas de un acuerdo internacional celebrado por los Estados miembros antes de su adhesión a la UE. No obstante, los Estados miembros están obligados a adoptar todas las medidas adecuadas para eliminar cualquier incompatibilidad entre los acuerdos celebrados antes de su adhesión y el Tratado (véase el artículo 307 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, actualmente artículo 351 del TFUE, como lo interpretó el Tribunal de Justicia en su sentencia de 18/11/2003, [C-216/01](#), Budějovický Budvar, EU:C:2003:618, § 168-172).

- Los acuerdos internacionales con países no pertenecientes a la UE celebrados por un Estado miembro después de su adhesión a la UE, pero antes de la entrada en vigor del régimen uniforme de protección de la UE en la categoría de productos de que se trate.

Dada la dificultad intrínseca de identificar tales IG, en tales situaciones la Oficina se basará, fundamentalmente, en las objeciones formuladas por terceros. Además, la Oficina se planteará la posibilidad de formular una objeción basada en el [artículo 7, apartado 1, letra g\), del RMUE](#) si, durante el procedimiento y, en particular, a la luz de las observaciones presentadas por terceros, resulta evidente que la marca engañaría al público.

### 6.3 Relación con otras disposiciones del RMUE

Si se puede formular objeción contra la marca en virtud del [artículo 7, apartado 1, letra j\), del RMUE](#), puede que sea necesario realizar un examen de los posibles motivos de denegación restantes, como los contemplados en el [artículo 7, apartado 1, letras c\), g\), k\) o l\), del RMUE](#).

Por otra parte, una solicitud de MUE puede entrar en conflicto tanto con una IG del sector *vitivinícola* y una denominación tradicional protegida de *vinos* como con una IG del sector de *productos agrícolas y alimenticios* y una especialidad tradicional garantizada.

| IG  | DTV/ETG       | Solicitud de MUE (inventada)                 |
|---|---------------|--|
| <a href="#">JAMÓN DE SERÓN</a><br>(PGI-ES-1052) | Jamón serrano | ABC Jamón serrano de Serón para <i>jamón</i> |
| <a href="#">ALICANTE</a><br>(PDO-ES-A1526)      | Fondillón     | ABC Fondillón Alicante para <i>vino</i>      |

#### Ejemplo

| IG/DTV  | MUE  | Limitación  |
|---|--|---|
| <a href="#">RIOJA</a><br>(PDO-ES-A0117)<br><b>RESERVA</b> | MARQUÉS DE SAN JUAN<br>RESERVA 2010 RIOJA<br>(ejemplo inventado) | « <i>Rioja</i> » (IG) <i>vino</i> y «Reserva» (DTV) <i>vino</i> |

Por último, cabe destacar que, cuando una **marca registrada** se utiliza posteriormente (en el mercado) en productos que no son productos auténticos para los que se indicó la limitación en la lista de productos o servicios, la marca puede declararse caducada en virtud del [artículo 58, apartado 1, letra c\), del RMUE](#). Para obtener

más información, véanse las Directrices, [Parte B, Examen, Sección 4, Motivos de denegación absolutos, Capítulo 8, Marcas que puedan inducir al público a error \[artículo 7, apartado 1, letra g\), del RMUE\], punto 4](#), y [Parte D, Anulación, Sección 2, Normas sustantivas, punto 2.4](#).

Obsoleto

***DIRECTRICES RELATIVAS AL EXAMEN DE  
LAS MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA***

***OFICINA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE  
LA UNIÓN EUROPEA  
(EUIPO)***

***Parte B***

***Examen***

***Section 4***

***Motivos de denegación absolutos***

***Capítulo 11 Marcas en conflicto con las  
denominaciones tradicionales de vinos  
(artículo 7, apartado 1, letra k), del RMUE)***

## Índice

|  |            |
|--|------------|
| <b>1 Artículo 7, apartado 1, letra k), del RMUE.....</b>   | <b>701</b> |
| <b>2 Observaciones generales sobre los reglamentos de la UE.....</b>                                   | <b>701</b> |
| 2.1 Definición de denominaciones tradicionales de vinos con arreglo a los reglamentos de la UE.....    | 701        |
| <b>3 Denominaciones tradicionales de vinos pertinentes con arreglo a los reglamentos de la UE.....</b> | <b>703</b> |
| 3.1 Fecha pertinente.....  | 703        |
| <b>4 Disposiciones pertinentes que regulan los conflictos con las marcas.....</b>                      | <b>704</b> |
| <b>5 Productos pertinentes.....</b>  | <b>709</b> |
| 5.1 Restricciones de la lista de productos.....  | 710        |
| <b>6 Acuerdos internacionales.....</b>   | <b>710</b> |
| <b>7 Relación con otras disposiciones del RMUE.....</b>  | <b>710</b> |

## 1 **Artículo 7, apartado , letra k), del RMUE**

El [artículo 7, apartado 1, letra k\), del RMUE](#) se aplica a las MUE en conflicto con denominaciones tradicionales de vinos (DTV) que gocen de protección con arreglo a la legislación de la UE o a acuerdos internacionales en los que sea parte la UE.

## 2 **Observaciones generales sobre los reglamentos de la UE**

La protección de DTV se contempla en el [Reglamento \(UE\) n.º 1308/2013](#) del Parlamento Europeo y del Consejo, en el [capítulo III del Reglamento de Ejecución \(UE\) 2019/34](#) de la Comisión y en el [capítulo III del Reglamento Delegado \(UE\) 2019/33 de la Comisión](#) <sup>(31)</sup>, que establecen algunas reglas detalladas para la aplicación del Reglamento del Consejo (actos de ejecución y delegados).

### 2.1 **Definición de denominaciones tradicionales de vinos con arreglo a los reglamentos de la UE**

Por lo que respecta a la definición de DTV, el considerando 104 del [Reglamento \(UE\) n.º 1308/2013 del Consejo](#) indica que «hay una serie de términos que se utilizan tradicionalmente en la Unión para transmitir a los consumidores una información sobre las peculiaridades y la calidad de los vinos complementaria de la que ofrecen las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas protegidas. A fin de garantizar el funcionamiento del mercado interior y la competencia leal y para evitar que los consumidores sean inducidos a error, esos términos tradicionales deben poder gozar de protección en la Unión».

Análogamente, el considerando 23 del [Reglamento Delegado \(UE\) 2019/33 de la Comisión](#) establece que

«[el] uso de términos tradicionales para designar productos vitivinícolas constituye una práctica sólidamente implantada en la Unión. Tales términos se refieren a un método de producción o envejecimiento, a la calidad, el color o el tipo de lugar, o a un acontecimiento particular vinculado a la historia de un producto vitivinícola acogido a una denominación de origen o indicación

---

<sup>31</sup> [Reglamento de Ejecución \(UE\) 2019/34](#), de 17 de octubre de 2018, por el que se establecen disposiciones de aplicación del [Reglamento \(UE\) n.º 1308/2013](#) del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a las solicitudes de protección de las denominaciones de origen, las indicaciones geográficas y los términos tradicionales en el sector vitivinícola, al procedimiento de oposición, a las modificaciones del pliego de condiciones, al registro de nombres protegidos, a la cancelación de la protección y al uso de símbolos, y del [Reglamento \(UE\) n.º 1306/2013](#) del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a un sistema adecuado de controles, DO L 9 de 11.1.2019, páginas 46-76, y [Reglamento Delegado \(UE\) 2019/33 de la Comisión](#), de 17 de octubre de 2018, por el que se completa el [Reglamento \(UE\) n.º 1308/2013](#) del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las solicitudes de protección de denominaciones de origen, indicaciones geográficas y términos tradicionales del sector vitivinícola, al procedimiento de oposición, a las restricciones de utilización, a las modificaciones del pliego de condiciones, a la cancelación de la protección, y al etiquetado y la presentación, DO L 9 de 11.1.2019, páginas 2-45.

geográfica protegida, o indican que se trata de un producto vitivinícola que posee una denominación de origen o indicación geográfica protegida. Los artículos 112 y 113 del Reglamento (UE) n.º 1308/2013 establecen normas generales relativas al uso y la protección de los términos tradicionales. Con objeto de garantizar una competencia leal y no inducir a error a los consumidores, es preciso establecer un marco común para la protección y el registro de tales términos.»

Con arreglo al [artículo 112 del Reglamento \(UE\) n.º 1308/2013 del Consejo](#), se entenderá por «término tradicional» una expresión tradicionalmente empleada en los Estados miembros para indicar:

- que el producto está acogido a una denominación de origen protegida o a una indicación geográfica protegida conforme a la legislación de la Unión o nacional, o
- el método de elaboración o envejecimiento o la calidad, color, tipo de lugar, o un acontecimiento concreto vinculado a la historia del producto acogido a una denominación de origen protegida o a una indicación geográfica protegida.

En el primer caso, se utiliza una DTV junto con la referencia a *una denominación de origen protegida* (DOP) (p. ej., «*appellation d'origine contrôlée (AOC)*», «*Protected Designation of Origin*» (PDO), «*denominazione di origine controllata (DOC)*», «*Landwein*») o *una indicación geográfica protegida* (IGP) («*Vin de Pays*», «*Vino de la Tierra*», «*Indicazione Geografica Tipica*», «*Vinho Regional*», «*Landwein*»).

En el segundo caso, una DTV se utiliza como una descripción de las características del producto utilizadas para métodos de elaboración o envejecimiento, calidad, color, tipo de lugar o un acontecimiento concreto vinculado a la historia del producto acogido a una DOP o a una IGP (p. ej., «*château*», «*grand cru*», «*añejo*», «*clásico*», «*crianza*», «*riserva*», «*fino*», «*Federweisser*»).

Dicho esto, las DTV transmiten a los consumidores información sobre las peculiaridades y la calidad de los vinos, en principio, complementaria de la que ofrecen las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas protegidas; por ejemplo, «*Gran Reserva de Fondillón*» para el vino de uvas sobremaduradas de la DOP de [Alicante](#), «*Cru bourgeois*» para el vino de la DOP [Médoc](#).

De conformidad con el [artículo 25 del Reglamento de Ejecución \(UE\) 2019/34 de la Comisión](#), esta registrará los términos tradicionales protegidos en un registro electrónico, e indicará los siguientes datos:

1. nombre que vaya a protegerse como término tradicional;
2. tipo de término tradicional con arreglo al [artículo 112 del Reglamento \(UE\) n.º 1308/2013](#);
3. lengua a que se refiere el [artículo 24 del Reglamento Delegado \(UE\) 2019/33](#);
4. categoría o categorías de productos vitivinícolas a que se refiere la protección;
5. referencia a la legislación nacional del Estado miembro o del tercer país en el que está definido y regulado el término tradicional, o a las normas aplicables a los productores vitivinícolas de terceros países, incluidas las adoptadas por organizaciones profesionales representativas, en caso de que esos terceros países carezcan de legislación nacional al respecto;

6. un resumen de la definición o las condiciones de uso;
7. nombre del país o los países de origen;
8. fecha de inclusión en el registro.

La herramienta de búsqueda [eAmbrosia](#) ofrece información sobre las denominaciones tradicionales de vinos protegidas en la UE.

### 3 Denominaciones tradicionales de vinos pertinentes con arreglo a los reglamentos de la UE

El [artículo 7, apartado 1, letra k\), del RMUE](#) se aplica cuando se ha **registrado** una denominación tradicional de vino (DTV), procedente de un Estado miembro de la UE o de un tercer país, con arreglo al procedimiento previsto en el [Reglamento \(UE\) n.º 1308/2013](#) del Consejo, en el [capítulo III del Reglamento de Ejecución \(UE\) 2019/34](#) de la Comisión y en el [capítulo III del Reglamento Delegado \(UE\) 2019/33](#) de la Comisión.

En la base de datos [eAmbrosia](#) de la Comisión puede encontrarse información pertinente sobre las DTV.

#### 3.1 Fecha pertinente

El [artículo 7, apartado 1, letra k\), del RMUE](#) solo es de aplicación a las DTV que se hayan solicitado antes de la MUE y estén registradas en el momento de examinar dicha solicitud.

Las fechas pertinentes para establecer la prioridad de una marca y de una DTV son la de solicitud de la MUE (o la denominada prioridad del Convenio de París, si se reivindica) y la de solicitud de protección de una DTV ante la Comisión, respectivamente.

Si en el extracto de [eAmbrosia](#) no figura información sobre la fecha pertinente, esto significa que la DTV en cuestión ya existía el 01/08/2009, fecha de creación del registro. Para toda DOP/IGP de vinos añadida con posterioridad, el extracto de [eAmbrosia](#) incluye una referencia a la publicación en el Diario Oficial, en la que figura la información pertinente.

Por analogía con la práctica actual para las IG y habida cuenta de que la inmensa mayoría de las solicitudes de DTV normalmente desembocan en un registro, **se formulará una objeción** cuando la DTV fuera solicitada antes de la fecha de presentación (o la fecha de prioridad, si procede) de la solicitud de MUE **pero** aún no hubiera sido registrada en el momento de examinar la solicitud de MUE. Ahora bien, si el solicitante de la MUE indica que la DTV en cuestión aún no ha sido registrada, se suspenderá el procedimiento a la espera de los resultados del procedimiento de registro de la DTV.

## 4 Disposiciones pertinentes que regulan los conflictos con las marcas

Las DTV no constituyen derechos de propiedad intelectual o industrial como las IG. **Se utilizan junto con la referencia a las IG** (p. ej., «vino de la tierra, appellation d'origine contrôlée») **o proporcionan información a los consumidores sobre el método de elaboración/envejecimiento, la calidad, el color o el tipo de lugar o un acontecimiento particular vinculado a la historia del vino** (p. ej., Cannellino, reserva, clásico, château, añejo, cru classé, Amarone). Por lo tanto, no deben considerarse indicadores de la procedencia geográfica del vino (17/05/2011, [T-341/09](#), Txacoli, EU:T:2011:220, § 33).

No obstante, algunas de las DTV protegidas **están asociadas con el uso de una IG (concreta)**. Por ejemplo, la DTV «Cannellino» es un término exclusivo relacionado con un tipo de vino «[Frascati](#)» y con su elaboración. «[Frascati](#)» es una DOP.

El ámbito de la protección de las DTV protegidas **es más limitado** que el de las IG. Con arreglo al [artículo 113, apartado 2, del Reglamento \(UE\) n.º 1038/2013 del Consejo](#), las DTV estarán protegidas **únicamente en la lengua y con respecto a las categorías de productos vitivinícolas que figuren en la solicitud** de protección de una DTV.

En el [artículo 32 del Reglamento Delegado \(UE\) 2019/33 de la Comisión](#) se incorpora una disposición específica sobre la relación de los términos tradicionales para los vinos con las marcas [una disposición análoga al [artículo 102 del Reglamento \(UE\) n.º 1308/2013 del Consejo](#), que regula las IG]. De acuerdo con este artículo:

1. El registro de una marca que **contenga o consista en un término tradicional** que no respete la definición y las condiciones de uso de dicho término tradicional como se menciona en el [artículo 112 del Reglamento \(UE\) n.º 1308/2013](#) y que se refiera a uno de los productos enumerados en alguna de las categorías incluidas en la parte II del anexo VII:
  - a. se denegará cuando la solicitud de registro de la marca se presente después de la fecha de presentación a la Comisión de la solicitud de protección del término tradicional y el término tradicional reciba posteriormente la protección, o
  - b. se suprimirá.
2. Una denominación no podrá protegerse como término tradicional cuando, habida cuenta de la reputación y notoriedad de una marca registrada, su protección pueda inducir a error al consumidor en cuanto a la verdadera identidad, naturaleza, característica o calidad del producto vitivinícola.
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, una marca de aquellas a que se refiere el apartado 1, que haya sido solicitada, registrada o se haya establecido mediante el uso de buena fe, en los casos en que así lo permita el derecho nacional, antes de la fecha de protección del término tradicional en el país de origen, podrá seguir utilizándose o renovándose a pesar de la protección del término tradicional, siempre que no incurra en las causas de nulidad o revocación de la marca registrada establecidas en la [Directiva 2008/95/CE](#) del Parlamento

Europeo y del Consejo ( <sup>32</sup> ), la [Directiva \(UE\) 2015/2436](#) del Parlamento Europeo y del Consejo ( <sup>33</sup> ) o en el [Reglamento \(UE\) 2017/1001](#) del Parlamento Europeo y del Consejo ( <sup>34</sup> ).

En tales casos, se permitirá la utilización del término tradicional junto con las marcas registradas pertinentes.

La Oficina no formula objeción alguna, de manera automática, contra las marcas que incluyan un término que sea también una DTV. Solo formula objeciones en caso de que exista un uso indebido o falso/engañoso de la DTV. La lista de DTV protegidas comprende términos que son bastante comunes, o que tienen varios significados no necesariamente relacionados con vinos (como «NOBLE», «CLASICO» o «RESERVA»). En función del contexto en el que se utilicen estos términos, pueden o no estar asociados a la calidad del vino. En consecuencia, al examinar el signo, la Oficina tendrá en cuenta, en concreto, si el público destinatario asociará el término del signo con determinadas cualidades o características del vino o no lo hará.

Se presentó una objeción en los siguientes ejemplos:

| Asunto n.º  | Comentario   |
|---|--|
| MUE n.º 17 476 656<br> | CHÂTEAU es, entre otras cosas, una expresión histórica relacionada con un tipo de zona y un tipo de vino, y está reservada a vinos que proceden de una finca que existe realmente o que incluye esa palabra exacta en su nombre.<br>El público destinatario asociará el término «château» del signo al término tradicional «Château». La marca es, por tanto, objetable.<br>En consecuencia, la especificación de la Clase 33 se limitó a: <i>vinos, con arreglo a la definición/las condiciones de uso del término tradicional para vinos «Château»: Bebidas alcohólicas (excepto vinos).</i> |

<sup>32</sup> 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 L 299 de 8.11.2008, p. 25](#).

<sup>33</sup> 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 L 336 de 23.12.2015, p. 1](#).

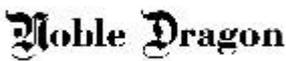
<sup>34</sup> Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea, [DO L 154 de 16.6.2017, p. 1](#).

| Asunto n.º  | Comentario  |
|---|---|
| <p>MUE n.º 17 967 391</p>  | <p>«Viejo» es una DTV española para vino de licor y para vinos con una IG. «Pulgar» es un término usado en el ámbito del vino para referirse a la parte de la rama con dos o tres brotes que queda en las vides cuando se podan, para que los sarmientos puedan brotar (como se muestra en el signo).</p> <p>La Oficina consideró que, a pesar del hecho de que «viejo» no solo es una DTV sino también un término comúnmente utilizado para referirse a «antiguo», y considerando los elementos del signo, que apuntan en su totalidad al ámbito del vino, existía un conflicto con la DTV «viejo».</p> <p>Como resultado, la especificación de la clase 33 se limitó a: <i>vinos que cumplen la definición/las condiciones de uso de la denominación tradicional de vino «Viejo»; bebidas alcohólicas (excepto cervezas y vinos).</i></p> |
| <p>MUE n.º 17 874 618</p> <p>EL CLÁSICO</p>   | <p>«Clásico» es una DTV española para vino de licor y para vino de uvas sobremaduradas. El signo se solicitó para <i>vinos</i>.</p> <p>El público destinatario asociará el término «clásico» del signo con la DTV «Clásico». Por tanto, la marca es susceptible de objeción.</p>  |

No se presentaron objeciones en los ejemplos siguientes:

| Asunto n.º | Comentario |
|------------|------------|
|            |            |

|   |  |
|---|--|
| <p>MUE n.º 15 102 015</p>  <p>The logo consists of a stylized hand holding a flower above the text 'MONT SENY' and 'RESERVA DE LA BIOSFERA'.</p> | <p>La adición del término «RESERVA» en la expresión «RESERVA DE LA BIOSFERA» no constituye uso indebido ni ofrece información engañosa/falsa con respecto a la DTV «reserva».</p> <p>El término «reserva» dentro de la marca no debe evaluarse fuera de contexto.</p> <p>«Reserva» no es solo una DTV, sino que también tiene, en este caso, otro significado, que no tiene un vínculo directo con la DTV: en la solicitud de MUE, combinada con la palabra «biosfera», «reserva» se refiere claramente a «espacio natural». Obsérvese también que el signo no se refiere expresamente a un vino.</p> <p>A la luz de lo expuesto, la expresión «RESERVA DE LA BIOSFERA», leída como un todo, constituye una unidad lógica y conceptual en la que el término «RESERVA» es calificado por los otros términos «DE LA BIOSFERA». No existe un vínculo directo con la DTV «RESERVA», puesto que es evidente que el término no será identificado como un transmisor de información sobre la calidad de un vino.</p> <p>Además, la estructura del signo confirma que «reserva» no se usa de forma aislada ni con un tipo o tamaño de letra distintos.</p> <p>La marca es aceptable.</p> |
|---|--|

|   |  |
|---|--|
| <p>MUE n.º 14 997 803</p>  | <p>La inclusión del término «NOBLE» en la expresión «NOBLE DRAGON» no constituye un uso indebido ni proporciona información engañosa/falsa sobre la DTV NOBLE.</p> <p>«Noble» no es solo una DTV, sino que tiene también, en este caso, otro significado que no tiene un vínculo directo con la DTV.</p> <p>En este caso concreto, la expresión «NOBLE DRAGON» constituye una unidad lógica y conceptual en la que el término «NOBLE» califica directamente al término «DRAGON» y, por lo tanto, no proporciona información sobre la calidad del vino: por ejemplo, que sea un vino «noble».</p> <p>La estructura del signo confirma que «noble» no se usa de forma aislada ni con un tipo o tamaño de letra distintos.</p> <p>Esta conclusión es válida para el consumidor medio de la UE: dicho consumidor entenderá la expresión «NOBLE DRAGON» como una unidad conceptual o —incluso si no le atribuye ningún significado al signo en su conjunto, dada la estructura del signo, en particular, la ordenación de las palabras y el tamaño y tipografía en la que están reproducidas— el término «NOBLE» no evocará en su mente nada que tenga que ver con el vino.</p> <p>La marca es aceptable.</p> |
|---|--|

|  |  |
|--|--|
| <p>Solicitud de MUE inventada</p> <p><b>AXN Late Harvest</b></p> | <p>«Vendange Tardive» es una DTV francesa. Solo está protegida en Francia.</p> <p>La traducción de la DTV al inglés no es objetable.</p> <p>Véase también la respuesta de la Comisión Europea a la pregunta parlamentaria E-0622/2006, en la que confirmó que la DTV «Vendange Tardive» está protegida solo en francés para determinados vinos procedentes de Francia. Como las expresiones tradicionales solo están protegidas en la lengua de la lista en la que figuran, la expresión «Late Harvest» no está protegida en la UE.</p> <p>( <a href="http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2006-0622&amp;language=ES">http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2006-0622&amp;language=ES</a> )</p> |
| <p>MUE n.º 17 633 819</p> <p>PAGOS DE GALIR</p>                  | <p>«Vino de pago» es una DTV española. Al no referirse a «vino de pago» en su totalidad, el signo no contiene ni consiste en la DTV registrada.</p>  |

## 5 Productos pertinentes

El [artículo 113, apartado 2, del Reglamento \(UE\) n.º 1308/2013](#) del Consejo se refiere a « **categorías de productos vitivinícolas que figuran en la solicitud** ». Asimismo, el [artículo 32 del Reglamento Delegado \(UE\) 2019/33](#) de la Comisión se refiere a un producto perteneciente a una de esas categorías. La Oficina interpreta que, a diferencia de lo que sucede con las IGP/DOP, no pueden formularse objeciones basadas en conflictos con DTV en el caso de productos comparables. En cambio, deben formularse objeciones contra todo producto pertinente contemplado en el [artículo 92, apartado 1, del Reglamento \(UE\) n.º 1308/2013](#) del Consejo, por los motivos indicados a continuación.

Con arreglo al [artículo 92, apartado 1, del Reglamento \(UE\) n.º 1308/2013](#) del Consejo, las disposiciones relativas, entre otras cosas, a términos tradicionales deben aplicarse a los productos contemplados en los apartados 1, 3 a 6, 8, 9, 11, 15 y 16 de la parte II del anexo VII. Estos productos son: *vino, vino de licor, vino espumoso, vino espumoso de calidad, vino aromático espumoso de calidad, vino de aguja, vino de aguja gasificado, mosto de uva parcialmente fermentado, vino de uvas pasificadas, vino de uvas sobremaduradas* .

Puesto que todos estos productos se hacen a base de - vino y habida cuenta de que la mayoría de las solicitudes de MUE se corresponden con *vinos* , sin especificar la categoría del vino, deben formularse objeciones contra todo producto pertinente

contemplado en el [artículo 92, apartado 1, del Reglamento \(UE\) n.º 1308/2013](#) del Consejo. Por ejemplo, en el caso de una solicitud de MUE que contenga la DTV «Fondillón», para *vinos* de la clase 33, la objeción no debe plantearse contra *vinos de uvas sobremaduradas* protegidos por la DTV, sino contra *vinos* como tales (p. ej., «Fondillón» (DTV) vino ).

## 5.1 Restricciones de la lista de productos

Las objeciones formuladas debido a conflictos con IG pueden eludirse restringiendo los productos pertinentes de modo que sean conformes con el pliego de condiciones de la IG en cuestión.

En el caso de las DTV, no existen tales pliegos de condiciones, pero la herramienta de búsqueda [eAmbrosia](#) incluye un «resumen de la definición/condiciones de uso». Por lo tanto, deben desestimarse las objeciones si los productos pertinentes se restringen para cumplir la definición/condiciones de uso de la DTV en cuestión. La redacción recomendada por la Oficina es ««[denominación tradicional de vino]» (DTV) [producto]». No obstante, otras redacciones son aceptables siempre que el solicitante identifique claramente la DTV y su uso.

## 6 Acuerdos internacionales

Por analogía con las IG, en los casos en que puedan utilizarse acuerdos internacionales en los que sea parte la UE como base para formular una objeción contra una solicitud de marca, en la evaluación de los conflictos de una DTV con una solicitud de MUE deben tenerse en cuenta las DTV susceptibles de protección con arreglo a acuerdos internacionales en los que sea parte la UE.

## 7 Relación con otras disposiciones del RMUE

Si se puede formular una objeción contra la marca en virtud del [artículo 7, apartado 1, letra k\), del RMUE](#), puede que sea necesario realizar un examen de los posibles motivos de denegación restantes, como los contemplados en el [artículo 7, apartado 1, letra j\), del RMUE](#).

En otras palabras, una solicitud de MUE puede entrar en conflicto, simultáneamente, con una IG en el sector vitivinícola y con una DTV.

### Ejemplos

| IG/DTV | Marca de la Unión Europea | Limitación |
|--------|---------------------------|------------|
|--------|---------------------------|------------|

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>RIOJA</b><br>(DOP-ES-A0117)<br><br><b>RESERVA</b> | MARQUÉS DE SAN JUAN<br>RESERVA 2010 RIOJA<br><br>(ejemplo inventado) | «Rioja» (IG) vino y «Reserva» (DTV) vino |
|--|--|--|

Además, también pueden plantearse objeciones a la marca compuesta por la DTV de acuerdo con el [artículo 7, apartado 1, letras b\) y c\), del RMUE](#).

#### Ejemplos

| DTV          | MUE   | Explicación   |
|--------------|---|---|
| <b>AÑEJO</b> | VINO AÑEJO<br>Solicitado para <i>vinos; bebidas alcohólicas excepto cervezas</i><br>(ejemplo inventado) | «Añejo» es una DTV española para un «vino» envejecido por un período mínimo de 24 meses y para vinos de licor originarios de la DOP Málaga. Por tanto, es susceptible de objeción de acuerdo con el <a href="#">artículo 7, apartado 1, letra k), del RMUE</a> . Además, el signo es objetable con arreglo al <a href="#">artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del RMUE</a> puesto que informa a los consumidores pertinentes de determinadas características de los vinos (es decir, vino que está envejecido). |

Por último, y lo que es más importante, cuando una **marca registrada** se utiliza posteriormente (en el mercado) en productos que no son auténticos productos DTV para los que se indicó una limitación en la lista de productos, la marca puede revocarse en virtud del [artículo 58, apartado 1, letra c\), del RMUE](#). Para obtener más información, véanse las Directrices, [Parte B, Examen, Sección 4, Motivos de denegación absolutos, Capítulo 8, Marcas que puedan inducir al público a error \[artículo 7, apartado 1, letra g\), del RMUE\], punto 4](#), y [Parte D, Anulación, Sección 2, Normas sustantivas, punto 2.4](#).

***DIRECTRICES RELATIVAS AL EXAMEN DE  
LAS MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA***

***OFICINA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE  
LA UNIÓN EUROPEA  
(EUIPO)***

***Parte B***

***Examen***

***Section 4***

***Motivos de denegación absolutos***

***Capítulo 12 Marcas en conflicto con  
especialidades tradicionales garantizadas  
(artículo 7, apartado 1, letra I), del RMUE)***

## Índice

|   |            |
|---|------------|
| <b>1 Artículo 7, apartado 1, letra I), del RMUE.....</b>  | <b>714</b> |
| <b>2 Observaciones generales sobre los reglamentos de la UE.....</b>                                    | <b>714</b> |
| 2.1 Definición de especialidades tradicionales garantizadas con arreglo a los reglamentos de la UE..... | 714        |
| 2.2 Relación con las marcas.....  | 715        |
| 2.2.1 ETG con o sin reserva de un nombre.....   | 715        |
| <b>3 ETG pertinentes en virtud de los Reglamentos de la UE.....</b>                                     | <b>716</b> |
| 3.1 Fecha pertinente.....   | 716        |
| <b>4 Situaciones contempladas en el artículo 24 del Reglamento (UE) n.º 1151/2012.....</b>              | <b>717</b> |
| <b>5 Productos pertinentes.....</b>   | <b>718</b> |
| 5.1 Restricciones de la lista de productos.....   | 718        |
| <b>6 Acuerdos internacionales.....</b>  | <b>719</b> |
| <b>7 Relación con otras disposiciones del RMUE.....</b>   | <b>719</b> |

## 1 Artículo 7, apartado , letra I), del RMUE

El artículo 7, apartado 1, letra I), del RMUE se aplica a las MUE en conflicto con especialidades tradicionales garantizadas (ETG) protegidas por la legislación de la UE o por acuerdos internacionales en los que sea parte la UE.

## 2 Observaciones generales sobre los reglamentos de la UE

### 2.1 Definición de especialidades tradicionales garantizadas con arreglo a los reglamentos de la UE

La protección de ETG se contempla en el [título III del Reglamento \(UE\) n.º 1151/2012](#).

Por lo que respecta a la definición de las ETG, el [artículo 17 del Reglamento \(UE\) n.º 1151/2012](#) indica que «se establece un régimen de especialidades tradicionales garantizadas para proteger los métodos de producción y las recetas tradicionales ayudando a los productores de productos tradicionales a comercializar sus productos y a informar a los consumidores de los atributos de sus recetas y productos tradicionales que les confieran valor añadido».

Con arreglo al [artículo 18, apartado 1](#), de ese mismo Reglamento,

se podrán registrar como especialidades tradicionales garantizadas los nombres que describan un producto o alimento específico que:

1. sea el resultado de un método de producción, transformación o composición que correspondan a la práctica tradicional aplicable a ese producto o alimento, o
2. esté producido con materias primas o ingredientes que sean los utilizados tradicionalmente.

Por lo tanto, las ETG destacan las características tradicionales de un producto, bien en su método de producción, bien en su composición, como «Lambic, Gueuze-Lambic, Gueuze» para la *cerveza ácida belga durante cuya producción se produce una fermentación espontánea*.

A diferencia de las IG, el régimen de calidad de las ETG no certifica que el alimento protegido esté ligado a una zona geográfica concreta, por ejemplo, la ETG «Mozzarella» para el *queso italiano de pasta hilada* y la DOP «[Mozzarella di Bufala Campana](#)» para el *queso mozzarella* originario de una zona geográfica concreta.

Con arreglo al [artículo 18, apartado 2](#), del Reglamento, para merecer una ETG un producto debe reunir unas características específicas: «2. Para que se admita el registro como especialidad tradicional garantizada de un nombre, este deberá:

1. haberse utilizado tradicionalmente para referirse al producto específico, o
2. identificar el carácter tradicional o específico del producto».

En este contexto, se hace referencia al [artículo 3 del Reglamento \(UE\) n.º 1151/2012](#), según el cual se entenderá por

1. «característica específica»: «aquellas cualidades de producción que lo distinguen claramente de otros productos similares de la misma categoría»;
2. «tradicional»: en el sentido de «el uso que se demuestre se haya hecho en el mercado local durante un período de tiempo que permita su transmisión entre distintas generaciones; este período será de al menos 30 años».

Con arreglo al [artículo 23 del Reglamento \(UE\) n.º 1151/2012](#), «los nombres registrados como especialidades tradicionales garantizadas podrán ser utilizados por cualquier operador que comercialice productos conformes al pliego de condiciones que les sea aplicable».

El [artículo 24 del Reglamento \(UE\) n.º 1151/2012](#) establece el ámbito de protección de las ETG: «los nombres registrados serán protegidos contra todo uso indebido, imitación o evocación y contra cualquier otra práctica que pueda inducir a error al consumidor».

## 2.2 Relación con las marcas

A diferencia de lo que ocurre con las IG, no hay una disposición específica para la relación de las ETG con las marcas en el [Reglamento \(UE\) n.º 1151/2012](#) (es decir, una disposición análoga al [artículo 13](#)). El [artículo 24, apartado 1](#), prohíbe el uso de las ETG en una serie de situaciones, pero no prohíbe el registro de una marca.

Sin embargo, el [artículo 7, apartado 1, letra l\), del RMUE](#) se refiere a «marcas cuyo registro se deniegue en virtud de la legislación de la Unión».

La Oficina considera que debe seguirse un enfoque sistemático y establece una analogía con el [artículo 7, apartado 1, letra j\), del RMUE](#): si existe un conflicto con una ETG, debe denegarse el registro de una solicitud de MUE o declararse nulo el registro de una MUE.

### 2.2.1 ETG con o sin reserva de un nombre

De conformidad con lo establecido en el [Reglamento \(CE\) n.º 509/2006](#) sobre las especialidades tradicionales garantizadas de los productos agrícolas y alimenticios, y más concretamente con lo establecido en el [artículo 13](#) del citado Reglamento, los solicitantes tenían la posibilidad de solicitar y, por consiguiente, registrar una ETG «con o sin reserva de un nombre». Esto implicaba que en el caso de una ETG registrada «sin reserva de nombre», el respectivo nombre podía seguir siendo utilizado libremente por cualquier operador sin ninguna limitación. La información acerca de si la ETG se ha registrado con o sin reserva del nombre se encuentra en el Diario Oficial en el que se publica el registro de las ETG, en la serie C.

El [Reglamento \(CE\) n.º 509/2006](#) fue derogado por el [Reglamento \(UE\) n.º 1151/2012](#) sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios. El Reglamento posterior contempla únicamente el registro de las ETG «con reserva de

*nombre*». Las disposiciones transitorias del [artículo 25](#) abordan la incompatibilidad de los regímenes nuevo y antiguo. Todas las ETG registradas «*con reserva de nombre*» se introducen automáticamente en el registro. La Oficina denegará la MUE en relación con estas ETG si entran en conflicto. Por el contrario, todas las ETG registradas «*sin reserva de nombre*» permanecerán en el registro solo hasta el 4 de enero de 2023, a menos que los solicitantes opten por un «procedimiento simplificado» con arreglo al [artículo 26](#), para inscribir una ETG en el registro «*con reserva de nombre*».

En estos últimos casos, la Oficina denegará los signos en conflicto con la ETG.

| N.º de MUE  | Observaciones  |
|---|--|
| MUE n.º 17 238 197<br> | El signo entra en conflicto con la ETG «Pizza Napoletana» (registrada el 05/02/2010 « <i>sin reserva de nombre</i> » pero con solicitud con reserva de nombre).<br><br><i>Las pizzas de Clase 30 tenían que limitarse a cumplir con la especificación del producto de la ETG «Pizza Napoletana».</i> |

Si se registra una ETG «*sin reserva de nombre*», la Oficina no denegará *ex officio* una MUE que contenga la ETG a menos que el signo propiamente dicho indique «ETG» o «especialidad tradicional garantizada». Algunos ejemplos de las ETG «*sin reserva de nombre*» son:

- TSG-BE-0008, «Kriek/Kriek-Lambic/Framboise-Lambic/Fruit-Lambic/Kriek/Kriekenlambiek/Frambozenlambiek/Vruchtenlambiek»;
- TSG-ES-0003, «Leche certificada de Granja»;
- TSG-ES-0018, «Panellets»;
- TSG-SE-0022, «Hushållsost».

### 3 ETG pertinentes en virtud de los Reglamentos de la UE

El [artículo 7, apartado 1, letra I\), del RMUE](#) es de aplicación cuando una ETG se haya registrado en virtud del procedimiento previsto en el [Reglamento \(UE\) n.º 1151/2012](#).

En el registro [eAmbrosia](#) de la Comisión puede encontrarse información pertinente sobre las especialidades tradicionales garantizadas.

#### 3.1 Fecha pertinente

El [artículo 7, apartado 1, letra I\), del RMUE](#) solo es de aplicación a las ETG que se hayan presentado antes de la solicitud de MUE y estén **registradas** en el momento del examen de dicha solicitud.

Por analogía con la práctica actual para las IG y habida cuenta de que la inmensa mayoría de las solicitudes de ETG normalmente desembocan en un registro, se formulará una objeción cuando la ETG fuera solicitada antes de la fecha de presentación (o la fecha de prioridad, si procede) de la solicitud de MUE, pero aún no hubiera sido registrada en el momento de examinar la solicitud de MUE. Si el solicitante de la MUE no presenta observaciones o no subsana la objeción, la Oficina suspenderá el procedimiento de examen hasta que finalice el procedimiento de registro de la ETG.

#### **4 Situaciones contempladas en el artículo 2 del Reglamento (UE) n.º 1151/2012**

Las ETG se utilizan para facilitar información sobre métodos de producción y recetas particulares. Es importante señalar que, a diferencia de las IG, no existe un vínculo entre una ETG y una zona geográfica específica.

El alcance de la protección de las ETG protegidas es menor que el de la protección de las IG. De acuerdo con lo establecido en el [artículo 24 del Reglamento \(UE\) n.º 1151/2012](#), las ETG están protegidas contra todo uso indebido, imitación o evocación, también por lo que se refiere a los productos utilizados como ingredientes, y contra cualquier otra práctica que pueda inducir a error al consumidor. No contempla la explotación de la reputación de la ETG.

La Oficina aplicará, por analogía, su interpretación de los productos utilizados como ingredientes y de términos como uso indebido, imitación, evocación y prácticas que induzcan a error a que alude el [artículo 13 del Reglamento \(UE\) n.º 1151/2012](#) en relación con las IG. Véanse al respecto las Directrices, [Parte B, Examen, Sección 4, Motivos de denegación absolutos, Capítulo 10, Marcas en conflicto con indicaciones geográficas \[artículo 7, apartado 1, letra j\), del RMUE\]](#). La Oficina tendrá en cuenta, en particular, si el público relevante vinculará el término del signo con el producto cuya denominación está cubierta por la ETG.

| N.º de MUE                          | Observaciones   |
|-------------------------------------|---|
| MUE n.º 15 270 184<br>HEUMILCHBARON | <p>HEUMILCH es una ETG para la leche (leche de heno) (TSG-AT-01035-AM01).</p> <p>El público relevante asociará el término «heumilch» del signo con el producto cuya denominación está cubierta por la ETG. Por consiguiente, la solicitud de MUE es susceptible de objeciones.</p> <p>En consecuencia, la especificación de la clase 29 se limitó a: <i>Leche y productos lácteos, en particular queso, preparados de queso, queso cremoso, queso blando, queso semiduro, queso en lonchas, queso duro, crema, crema de leche, suero, yogur, cuajada, mantequilla, yogur para beber, suero de leche, requesón, kefir [bebida de leche], crema agria, smetana [crema agria], productos lácteos mixtos, yogur de frutas, bebidas lácteas, alimentos con predominio de leche, semielaborados y elaborados a base principalmente de leche o productos lácteos, alimentos lácteos, pastas para untar comestibles; cumpliendo todos los productos mencionados las especificaciones de producto de la Especialidad Tradicional Garantizada «Heumilch».</i></p> |

## 5 Productos pertinentes

El [artículo 19 del Reglamento \(UE\) n.º 1151/2012](#) dispone que las ETG deben cumplir con un pliego de condiciones que contenga una «descripción del producto que incluya sus principales características físicas, químicas, microbiológicas u organolépticas que le confieran su carácter específico».

La Oficina solo formulará objeciones en relación con los productos amparados por la ETG o cuando dichos productos se utilicen como ingredientes comercialmente relevantes.

### 5.1 Restricciones de la lista de productos

Las solicitudes de ETG, según el [artículo 20 del Reglamento \(UE\) n.º 1151/2012](#), deben contener un pliego de condiciones del producto. Por lo tanto, las objeciones deben eludirse si los productos pertinentes están supeditados a cumplir con el pliego de condiciones del producto de la ETG. La redacción que recomienda la Oficina es

«[nombre de la ETG]» (ETG) [producto cubierto por la ETG]». No obstante, otras redacciones son aceptables siempre que el solicitante identifique claramente la ETG y su uso.

El pliego de condiciones de las ETG está disponible en el registro [eAmbrosia](#) .

En el [punto 4](#) encontrará un ejemplo de restricción de la lista de productos.

## 6 Acuerdos internacionales

Por analogía con las IG, en los casos en que puedan utilizarse acuerdos internacionales en los que la UE sea parte como base para formular una objeción contra una solicitud de marca, en la evaluación de los conflictos de una ETG con una solicitud de MUE, deben tenerse en cuenta las ETG susceptibles de protección con arreglo a acuerdos internacionales en los que la UE sea parte.

Sin embargo, actualmente no existen ETG protegidas en virtud de acuerdos internacionales.

## 7 Relación con otras disposiciones del RMUE

Si se puede formular una objeción contra la marca en virtud del [artículo 7, apartado 1, letra l\), del RMUE](#), puede que sea necesario realizar un examen de los posibles motivos de denegación restantes, como los contemplados en el [artículo 7, apartado 1, letra j\), del RMUE](#).

En otras palabras, una solicitud de MUE puede entrar en conflicto tanto con una IG del sector de productos agrícolas y alimenticios, como con una especialidad tradicional garantizada que esté protegida.

Por último, cabe destacar que, si una **marca registrada** se utiliza posteriormente (en el mercado) en productos que no son productos de ETG auténticos para los que se indicó una limitación en la lista de productos, la marca puede revocarse en virtud del [artículo 58, apartado 1, letra c\), del RMUE](#). Para obtener más información, véanse las Directrices, [Parte B, Examen, Sección 4, Motivos de denegación absolutos, Capítulo 8, Marcas que puedan inducir al público a error \[artículo 7, apartado 1, letra g\), del RMUE\], punto 4.2.1](#), y [Parte D, Anulación, Sección 2, Normas sustantivas, punto 2.4](#).

***DIRECTRICES RELATIVAS AL EXAMEN DE  
LAS MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA***

***OFICINA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE  
LA UNIÓN EUROPEA  
(EUIPO)***

***Parte B***

***Examen***

***Section 4***

***Motivos de denegación absolutos***

***Capítulo 13 Marcas en conflicto con  
denominaciones de obtenciones vegetales  
anteriores (artículo 7, apartado 1, letra m),  
del RMUE)***

## Índice

|   |            |
|---|------------|
| <b>1 Artículo 7, apartado 1, letra m), del RMUE.....</b>  | <b>722</b> |
| <b>2 Marco legal.....</b>   | <b>722</b> |
| <b>3 Definición de denominación de obtención vegetal.....</b>   | <b>723</b> |
| <b>4 Situaciones contempladas en el artículo 7, apartado 1, letra m), del RMUE.....</b>   | <b>723</b> |
| 4.1 Denominaciones de obtenciones vegetales registradas.....  | 724        |
| 4.2 Fecha pertinente.....   | 725        |
| 4.3 La solicitud de MUE consiste en una denominación de obtención vegetal anterior, o reproduce dicha denominación en sus elementos esenciales..... | 725        |
| 4.4 Obtenciones vegetales de la misma especie o de una especie estrechamente conexas.....   | 732        |
| 4.5 Relación con otras disposiciones del RMUE.....  | 733        |

## 1 Artículo 7, apartado , letra m), del RMUE

El [Reglamento \(UE\) 2015/2424](#) por el que se modifica el [Reglamento \(CE\) n.º 207/2009](#) del Consejo sobre la marca comunitaria introdujo el [artículo 7, apartado 1, letra m\)](#) como motivo específico de objeción de marcas en conflicto con denominaciones de obtenciones vegetales anteriores.

En concreto, el [artículo 7, apartado 1, letra m\), del RMUE](#) contempla la denegación de las MUE que consistan en una denominación de obtención vegetal anterior registrada con arreglo a la legislación de la Unión Europea o al derecho nacional, o a acuerdos internacionales en los que sea parte la Unión Europea o el Estado miembro de que se trate, que establezcan la protección de las obtenciones vegetales, o que reproduzcan dicha denominación en sus elementos esenciales, y que se refieran a obtenciones vegetales de la misma especie o de especies estrechamente conexas.

## 2 Marco legal

Por lo que respecta a la **legislación de la Unión Europea** para la protección de los derechos de obtenciones vegetales, el [Reglamento \(CE\) n.º 2100/94 del Consejo](#), de 27 de julio de 1994, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales establece un régimen de protección comunitaria de las obtenciones como régimen comunitario único y exclusivo de propiedad industrial aplicable a las obtenciones vegetales.

Las **obtenciones vegetales** (OV) representan un grupo de vegetales definido de manera más precisa, seleccionado dentro de una especie, con un conjunto de características comunes definidas. Por ejemplo, dentro de una de las especies de fresas (por ejemplo, *Fragaria moschata* o *Fragaria x ananassa* Duch.), un obtentor de variedades vegetales puede crear una nueva variedad.

Las nuevas obtenciones vegetales pueden protegerse mediante un sistema de propiedad intelectual *sui generis* de derechos de obtenciones vegetales.

La Unión Europea suscribió, en 2005, el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (Convenio de la UPOV), que ha pasado a formar parte integrante del ordenamiento jurídico de la Unión. En virtud del Artículo 20, apartado 1, del Convenio de la UPOV, la variedad «será designada por una denominación destinada a ser su designación genérica». Además, cada parte contratante se asegurará de que ningún derecho relativo a la designación registrada como la denominación de la variedad obstaculice **la libre utilización de la denominación** en relación con la variedad, incluso después de la expiración del derecho de obtentor. Esto implica en realidad que un solicitante no puede reivindicar de forma válida ser titular de los derechos de obtentor de variedades vegetales para subsanar una objeción basada en el [artículo 7, apartado 1, letra m\), del RMUE](#) incluso si esos derechos no han expirado todavía. El objetivo de este artículo es asegurar la **libre utilización** de la denominación en relación con la variedad. Por lo tanto, un obtentor

o su causahabiente que sea propietario de una obtención vegetal registrada no podrá reivindicar, en virtud de la protección de marcas, un derecho de propiedad intelectual exclusivo respecto de dicha designación registrada como la denominación de la obtención vegetal. El objeto exclusivo que está protegido por un derecho sobre una obtención vegetal es una variedad y no la denominación, que solo representa su designación genérica.

Tanto el Reglamento relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales como el Convenio de la UPOV establecen la obligación de que toda persona que ofrezca para la venta o que comercialice material de propagación de la variedad protegida utilice las denominaciones de la variedad, incluso después de que haya expirado el derecho del obtentor respecto de esa variedad.

Además, en virtud del [artículo 7, apartado 1, letra m\), del RMUE](#), también deben tenerse en cuenta las denominaciones de obtenciones vegetales registradas con arreglo al **derecho nacional** o a **acuerdos internacionales** en los que sean parte los Estados miembros.

### 3 Definición de denominación de obtención vegetal

**Las denominaciones de obtenciones vegetales** identifican variedades o subespecies cultivadas de plantas vivas o semillas agrícolas. Una denominación de variedad debe garantizar una identificación clara e inequívoca de la variedad y cumplir diversos criterios (artículo 63 del Reglamento relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales) El solicitante de protección comunitaria de obtenciones vegetales debe indicar una denominación de variedad adecuada, que será utilizada por todo aquel que comercialice dicha variedad en el territorios de un miembro de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), incluso después de extinguida la protección comunitaria de la obtención vegetal (artículo 17 del Reglamento relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales).

Se concede protección a las denominaciones de obtenciones vegetales para, entre otras cosas, amparar el **interés legítimo** de los consumidores y los productores de conocer la variedad que están utilizando o comprando, así como el obtentor y el origen de dicha variedad. La obligación de usar las denominaciones de variedades favorece la regulación del mercado y la seguridad de las transacciones en el sector de productos agrícolas y alimenticios, evitando así la falsificación y el posible engaño del público.

### 4 Situaciones contempladas en el artículo 7, apartado 1, letra m), del RMUE

El [artículo 7, apartado 1, letra m\), del RMUE](#) se aplica si se cumplen los siguientes requisitos:

1. Existe una denominación de obtención vegetal registrada (en el ámbito de la UE o nacional, incluso en terceros países que sean partes en el Convenio de la UPOV).
2. La denominación de la obtención vegetal se registró antes que la solicitud de MUE.
3. La solicitud de MUE consiste en una denominación de obtención vegetal anterior, o reproduce dicha denominación en sus elementos esenciales.
4. La lista de productos para los que se solicita protección en la solicitud de MUE incluye obtenciones vegetales de la misma especie o de especies estrechamente conexas con las protegidas por la denominación de obtención vegetal registrada.

#### 4.1 Denominaciones de obtenciones vegetales registradas

La Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales (OCVV), con sede en Angers (Francia), es la agencia comunitaria encargada de gestionar un sistema de protección de derechos de esas variedades.

La OCVV mantiene un registro de variedades vegetales protegidas, con sus respectivas denominaciones

##### Protección de las obtenciones vegetales

En virtud del artículo 19, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 2100/94, la duración de la protección de variedades vegetales **se extenderá** hasta el vigesimoquinto año natural o, en caso de variedades de vid y de especies arbóreas, hasta el final del trigésimo año natural después del año de concesión de la protección.

Se **renuncia** a la protección comunitaria de obtención vegetal, en virtud del artículo 19, apartado 3, del Reglamento (CE) n.º 2100/94, si el titular renuncia a la misma mediante declaración escrita dirigida a la OCVV antes de que finalice el periodo de vigencia, en cuyo caso la protección se extingue con efecto a partir del día siguiente al de la entrada de la declaración en la OCVV.

La protección de las obtenciones vegetales **queda revocada ex tunc** cuando la OCVV declara su nulidad en virtud del artículo 20 del Reglamento relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales y con efecto *in futurum* si la OCVV anula dicha protección de conformidad con el artículo 21 del citado Reglamento.

Se pueden consultar las variedades protegidas y las variedades cuya protección comunitaria haya sido revocada, o a cuya protección se haya renunciado o haya expirado, por su denominación de variedad u otros criterios de búsqueda, a través del buscador de variedades de la OCVV<sup>35</sup>, disponible en el sitio web de la OCVV. Esta herramienta de consulta puede usarse cuando así lo imponga el tipo de productos o servicios contemplados en la solicitud de MUE (véase el [punto 4.4](#) infra).

En consecuencia, la protección del [artículo 7, apartado 1, letra m\), del RMUE](#) se aplica no solo a las denominaciones de variedades vegetales registradas sino también a las denominaciones de variedades cuya protección haya expirado o a cuya protección se haya renunciado o puesto fin. La razón es que, incluso después de extinguirse la protección, es posible que la variedad aún se utilice en el mercado y que los

---

<sup>35</sup> <http://cpvo.europa.eu/en/applications-and-examinations/cpvo-varieties-database>

obtentores estén obligados a utilizar la denominación al comercializar los componentes de la variedad.

#### Denominaciones de variedades vegetales

Cuando el pliego de condiciones de una solicitud de MUE se refiera a *plantas vivas, semillas agrícolas, frutas frescas, hortalizas frescas* o términos equivalentes, la Oficina consultará en el buscador de variedades de la OCVV si los términos que componen los elementos esenciales de la marca coinciden con una denominación de variedad registrada o con la denominación de una variedad cuya protección haya expirado o a cuya protección se haya renunciado o revocado.

No obstante, el [artículo 7, apartado 1, letra m\), del RMUE](#) **no es aplicable** en relación con artículos procesados de la clase 31, como las *flores secas (incluidas flores para decoración), plantas secas, heno o paja*. Tampoco es de aplicación a los *animales vivos, comida para animales, alimentos para animales* y formulaciones similares.

La búsqueda deberá extenderse a las denominaciones de variedades registradas en la Unión Europea, los Estados miembros y países no pertenecientes a la UE con arreglo a la legislación de la Unión o al derecho nacional, o a los acuerdos internacionales en los que sea parte la Unión o el Estado miembro de que se trate.

Tal como se ha mencionado, tanto el Reglamento relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales como la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales hacen obligatoria la utilización de la denominación de obtención vegetal cuando se explota las variedades vegetales o el material de propagación de una obtención vegetal comercialmente, incluso después de finalizar el derecho a la protección comunitaria de la obtención vegetal.

## **4.2 Fecha pertinente**

El [artículo 7, apartado 1, letra m\), del RMUE](#) se aplica únicamente a denominaciones de obtenciones vegetales que tengan una fecha de registro anterior a la fecha de presentación de la solicitud de MUE. Las fechas pertinentes son la de presentación de la solicitud de MUE (o la «prioridad del Convenio de París», si se reivindica) y la de registro de la denominación de la obtención vegetal.

## **4.3 La solicitud de MUE consiste en una denominación de obtención vegetal anterior, o reproduce dicha denominación en sus elementos esenciales**

En virtud del [artículo 7, apartado 1, letra m\), del RMUE](#) solo deben formularse objeciones si la solicitud de MUE consiste en una denominación de obtención vegetal anterior o reproduce dicha denominación en sus elementos esenciales.

Por tanto, pueden producirse las siguientes situaciones:

1. **La MUE que se solicitó consiste** en una denominación de obtención vegetal anterior.
2. La MUE solicitada **contiene** una denominación de obtención vegetal anterior. Se requerirá una evaluación más detallada para determinar si la solicitud merece una objeción o no. En particular, la Oficina examinará si la denominación de obtención vegetal es el **elemento esencial** de la solicitud de MUE.

Para determinar si una denominación de obtención vegetal es el elemento esencial de una solicitud de marca de la Unión Europea [situación b) anterior], deberán tenerse en cuenta todos los demás elementos, puesto que es posible que estos influyan en el resultado de la evaluación. Como ha señalado el tribunal, es necesario determinar si la denominación de la obtención vegetal ocupa una posición esencial en la marca compleja solicitada, de manera que la función de procedencia esencial de la marca, es decir, la de identificar el origen comercial de los productos en cuestión, se base en esa denominación de obtención vegetal y no en los demás elementos que conforman la marca compleja solicitada (18/06/2019, [T-569/18](#), Kordes' Rose Monique, EU:T:2019:421, § 31-32).

En principio, no se considerará que un término idéntico a una denominación de obtención vegetal es el elemento esencial de una solicitud de marca de la Unión Europea cuando:

- el término idéntico a una denominación de obtención vegetal está visualmente en una **posición secundaria** respecto del resto de elementos del signo; o
- la **complejidad** de un signo es tal que el término que es idéntico a una denominación de obtención vegetal es solo uno de los numerosos elementos de un signo; o
- el signo contiene un significado o mensaje conceptual que impide que el término que es idéntico a una denominación de obtención vegetal sea percibido como obtención vegetal; o
- la combinación de elementos de un signo crea una única unidad que no debería dividirse de manera artificial.

En principio, el término idéntico a una denominación de obtención vegetal se considerará uno de los elementos esenciales de la solicitud de marca de la Unión Europea cuando:

- el resto de elementos sean secundarios desde el punto de vista visual; o
- el significado o mensaje conceptual del signo refuerza la percepción del término como una denominación de obtención vegetal (otros elementos se perciben como simples elementos calificadores de una obtención vegetal, es decir, los términos como indicadores del color, tamaño, crecimiento o estación).

Se renunciará a la objeción si el solicitante excluye las variedades vegetales protegidas por la denominación de obtención vegetal de la lista de productos solicitados.

Ejemplos de solicitudes de marca de la Unión Europea que incluyen términos idénticos a denominaciones de variedades vegetales y contra los que se formula una **objeción** con arreglo al [artículo 7, apartado 1, letra m\), del RMUE](#):

| <b>MUE</b>             | <b>DOV</b> | <b>Productos solicitados de la clase 31</b>  | <b>Justificación</b>   | <b>Resultado</b>   |
|------------------------|------------|--|--|--|
| RUBY<br>n.º 16 922 791 | RUBY       | <i>Ciruelas; ciruelas Mirabel; semillas de ciruela y semillas de ciruela Mirabel; ciruelos; ciruelos Mirabel</i> | La solicitud está compuesta por una denominación de obtención vegetal registrada para <i>Prunus armeniaca</i> L. en Francia y en Italia. | Todos los productos solicitados están comprendidos en el género « <i>Prunus</i> ». Se denegó la solicitud. |

Obsoleto

| MUE   | DOV   | Productos solicitados de la clase 31 | Justificación  | Resultado  |
|---|-------|--------------------------------------|--|--|
|  <p>n.º 17 955 254</p> | GIOIA | Entre otros: flores                  | <p>GIOIA es una denominación de obtención vegetal registrada para <i>Dendrobium Sw.</i>, <i>Dianthus L.</i>, <i>Gerbera jamesonii Bolus ex Hook f.</i> y <i>Lilium L.</i></p> <p>El tamaño y la posición de la denominación de la obtención vegetal son relevantes en el signo desde un punto de vista visual. El resto de elementos «CREA BONTÀ» («crea cosas buenas») están en una posición secundaria y su significado ni contradice ni se considera que diluya la pertinencia de la propia denominación de la obtención vegetal.</p> | <p>Se planteó una objeción, tras la cual la solicitud se limitó a: <i>productos agrícolas no comprendidos en otras clases; hortícolas no transformados; pepitas; plantas naturales; flores; excepto productos de los géneros botánicos Dendrobium, Dianthus, Gerbera y Lilium.</i></p> |

| MUE   | DOV    | Productos solicitados de la clase 31 | Justificación   | Resultado  |
|---|--------|--------------------------------------|---|--|
| <br>n.º 17 496 019 | AZAHAR | Entre otros: productos agrícolas     | AZAHAR es una denominación de obtención vegetal registrada de <i>Gossypium hirsutum</i> L. en España.<br>El elemento adicional «BIO» es visualmente secundario y podría ser, en cualquier caso, una indicación adicional que solo refuerce o califique la variedad vegetal (AZAHAR de cultivo ecológico). | La Oficina formuló una objeción y propuso una limitación para excluir los productos agrícolas del género <i>Gossypium</i> . A falta de respuesta del solicitante, se denegó la solicitud para los <i>productos agrícolas</i> . |

| MUE   | DOV    | Productos solicitados de la clase 31                                   | Justificación   | Resultado   |
|---|--------|--|---|---|
|  <p>n.º 17 916 500</p> | EMILIA | Verduras frescas y; Verduras no procesadas; Hortalizas de raíz frescas | <p>«Emilia» es una denominación de obtención vegetal registrada para cinco variedades, solo una de las cuales es para verduras (<i>Solanum tuberosum</i> — patata).</p> <p>Teniendo en cuenta que las patatas pueden ser rojas, se consideró que el resto de elementos denominativos «rossa naturale» (rojo natural) reforzaban o calificaban la referencia o el significado de la obtención vegetal (color e indicador del crecimiento). Por lo tanto, el término «EMILIA» debía considerarse un elemento esencial de la marca de la Unión Europea solicitada.</p> | Se formuló una objeción a la solicitud y se limitó a <i>verduras, frescas; verduras no procesadas; hortalizas de raíz frescas; ninguno de los productos mencionados pertenece a la especie Solanum tuberosum L.</i> |

Ejemplos de marcas de la Unión Europea que contienen un término idéntico a la denominación de una obtención vegetal pero que no se **objetan** con arreglo al [artículo 7, apartado 1, letra m\), del RMUE](#):

| MUE   | DOV     | Justificación   |
|---|---------|---|
|  <p>n.º 17 182 114</p> | QUALITY | Considerando el tamaño del término «calidad» y su posición en la disposición general del signo, no puede considerarse un elemento esencial de la marca de la Unión Europea.   |
| <p>Rubisgold<br/>n.º 18 016 793</p>   | RUBIS   | El término «rubis» está asociado al término «oro». Se forma una nueva unidad y debe examinarse como tal. No debería aplicarse una división artificial.  |
|  <p>n.º 17 144 387</p> | CHOICE  | Los elementos denominativos («butcher's choice») y los elementos figurativos (en particular, el cuchillo y el cuchillo de carnicero) constituyen claramente una unidad lógica muy específica con un significado conceptual claro, que no refuerza ni indica ninguna posible percepción de una obtención vegetal dentro de la marca de la Unión Europea. |
| <p>KELP-P-MAX<br/>n.º 17 979 018</p>  | MAX     | No se consideró que el término «max» fuera un elemento esencial de la marca de la Unión Europea puesto que la combinación general de los elementos denominativos crea una única unidad que no pueden divididas de forma artificial para destacar el término «MAX» o la posible percepción de «max» como la denominación de una obtención vegetal.       |

#### 4.4 Obtenciones vegetales de la misma especie o de una especie estrechamente conexas

Siempre que el pliego de condiciones de una solicitud de MUE se refiera a *plantas vivas, semillas agrícolas, frutas frescas, hortalizas frescas* o equivalentes deberá realizarse una comprobación.

Si la comprobación demuestra que la MUE denominativa o figurativa solicitada consiste en una denominación de obtención vegetal anterior registrada con arreglo a la legislación de la Unión Europea o al derecho nacional, o a los acuerdos internacionales, o reproduce dicha denominación en sus elementos esenciales, el examinador deberá formular una objeción en virtud del [artículo 7, apartado 1, letra m\), del RMUE](#) con respecto al producto pertinente.

Si se toma como ejemplo el nombre científico del producto «avena», *Avena sativa*, el término *Avena* describe el género e incluye las especies estrechamente relacionadas *Avena abyssinica*, *Avena byzantina*, *Avena fatua*, *Avena nuda*, etc. Asimismo, el nombre científico del pimiento más común es *capsicum annuum*. El término *Capsicum* describe el género y, en principio, incluye las especies estrechamente relacionadas [. \*Capsicum chinense\*, \*Capsicum pubescens\*](#), etc.

**REGLA.** La objeción deberá referirse al género del nombre científico de la denominación de la obtención vegetal, que abarca especies estrechamente relacionadas. Cuando sea posible, la Oficina propondrá una limitación por la que los productos pertinentes se limiten a los productos distintos de aquellos del género de la variedad vegetal (por ejemplo, en el asunto GIOIA anterior, la solicitud se limitó de flores a *flores; que no correspondan a los géneros botánicos Dendrobium, Dianthus, Gerbera y Liliium*). Si el solicitante acepta la limitación, se procederá a examinar los demás aspectos de la solicitud.

**EXCEPCIÓN.** Hay casos en los que algunas especies del mismo género no están estrechamente relacionadas con otras, o en los que especies de distintos géneros están estrechamente relacionadas.

En el primer caso, (las especies con el mismo género que no están estrechamente relacionadas, por ejemplo, especies del género *Solanum*), la práctica de la Oficina, dada la dificultad de proponer limitaciones, es tener en cuenta todo el género cuando se propone dicha limitación. Correspondería al solicitante formular una observación sobre ello y realizar una propuesta.

En el segundo caso, (especies de distintos géneros que están estrechamente relacionadas, por ejemplo, *Agrostis, Dactylis, Festuca, Festulolium, Phaklaris, Phleum* y *Poa*), la Oficina tiene en cuenta dichas especies al redactar la objeción.

La lista de excepciones es exhaustiva. Véase el anexo I de las notas explicativas sobre las denominaciones de variedades con arreglo al Convenio de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales. [https://www.upov.int/edocs/infdocs/es/upov\\_inf\\_12\\_4.pdf](https://www.upov.int/edocs/infdocs/es/upov_inf_12_4.pdf)

La Oficina examinará las excepciones a petición del solicitante de la MUE.

[Véanse el anexo de las Directrices de la OCVV sobre el artículo 63 del Reglamento relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales](https://cpvo.europa.eu/en/about-us/law-and-practice/legislation-in-force/guidelines-variety-denominations-explanatory-notes-adopted-administrative-council-10122021) sobre el significado de «especies estrechamente relacionadas». <https://cpvo.europa.eu/en/about-us/law-and-practice/legislation-in-force/guidelines-variety-denominations-explanatory-notes-adopted-administrative-council-10122021>

Cuando los productos que se soliciten en la clase 31 sean tan específicos que solo cubren las especies protegidas por la protección de una denominación de obtención vegetal (DOV), incluidas las especies estrechamente conexas, una limitación no puede subsanar una objeción con arreglo al [artículo 7, apartado 1, letra m\), del RMUE](#).

Ejemplo:

La MUE solicitada abarca *pimientos* de la Clase 31 y el signo consiste en una DOV que protege especies del género *Capsicum* (que incluye todas las variedades de pimientos posibles). No se puede proponer una limitación, ya que si se excluye el género *pimientos* de la Clase 31 no quedaría nada en la lista de productos solicitados.

#### **4.5 Relación con otras disposiciones del RMUE**

Cuando una denominación de obtención vegetal se usa en el mercado, pero no ha sido registrada ni publicada en la OCVV o en el ámbito nacional, podría ser de aplicación el [artículo 7, apartado 1, letras c\) y d\), del RMUE](#).

***DIRECTRICES RELATIVAS AL EXAMEN DE  
LAS MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA***

***OFICINA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE  
LA UNIÓN EUROPEA  
(EUIPO)***

***Parte B***

***Examen***

***Section 4***

***Motivos de denegación absolutos***

***Capítulo 14 Carácter distintivo adquirido por  
el uso (artículo 7, apartado 3, del RMUE)***

## Índice

|  |            |
|--|------------|
| <b>1 Introducción.....</b>   | <b>736</b> |
| <b>2 Solicitudes.....</b>  | <b>736</b> |
| <b>3 Fecha con respecto a la que debe establecerse el carácter distintivo<br/>adquirido.....</b> | <b>737</b> |
| 3.1 Procedimientos de examen.....  | 738        |
| 3.2 Procedimientos de anulación.....   | 738        |
| <b>4 Consumidores.....</b>   | <b>738</b> |
| <b>5 Productos y servicios.....</b>  | <b>739</b> |
| <b>6 Aspectos territoriales.....</b>   | <b>739</b> |
| 6.1 Disposiciones especiales respecto a la adhesión de nuevos Estados<br>miembros.....           | 740        |
| 6.2 Zona lingüística.....  | 740        |
| 6.3 Carácter distintivo adquirido en toda la UE.....   | 742        |
| <b>7 Criterios aplicables a las pruebas.....</b>   | <b>744</b> |
| <b>8 Apreciación de las pruebas.....</b>   | <b>745</b> |
| 8.1 Encuestas y sondeos de opinión.....  | 747        |
| 8.2 Cuota de mercado, publicidad y volumen de negocios.....                                      | 747        |
| 8.3 Declaraciones, declaraciones juradas y declaraciones escritas.....                           | 748        |
| 8.4 Registros previos y carácter distintivo adquirido.....                                       | 750        |
| 8.5 Modo de uso.....   | 750        |
| 8.6 Duración del uso.....  | 752        |
| 8.7 Pruebas posteriores a la fecha de presentación.....  | 753        |
| <b>9 Consecuencias del carácter distintivo adquirido.....</b>                                    | <b>753</b> |

## 1 Introducción

De conformidad con el [artículo 7, apartado 3, del RMUE](#), una marca podrá registrarse en cualquier caso aunque incumpla lo dispuesto en el [artículo 7, apartado 1, letras b\), c\) y d\), del RMUE](#), siempre que «hubiere adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicite el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma».

El [artículo 7, apartado 3, del RMUE](#) constituye una excepción a la norma establecida en el [artículo 7, apartado 1, letras b\), c\) o d\), del RMUE](#), con arreglo a las cuales, deberá denegarse el registro de las marcas que, *per se*, carezcan de carácter distintivo, de las marcas descriptivas, y de las marcas que consistan exclusivamente en indicaciones que se hayan convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio.

El carácter distintivo adquirido mediante el uso significa que, aunque el signo *ab initio* carezca de tal carácter distintivo intrínseco respecto a los productos y servicios reivindicados, a causa del uso que se hace del mismo en el mercado, al menos una parte considerable del público destinatario ha pasado a percibir dicho signo como un elemento identificativo de que los productos y servicios objeto de la solicitud de MUE proceden de una determinada empresa.<sup>(36)</sup> De este modo, el signo ha adquirido la capacidad de distinguir ciertos productos y servicios de los de otras empresas, porque se perciben como originarios de una empresa concreta. En este sentido, un signo en principio no susceptible de ser registrado con arreglo al [artículo 7, apartado 1, letras b\), c\) o d\), del RMUE](#) puede adquirir una nueva importancia, y su connotación, que deja de ser meramente descriptiva o carente de carácter distintivo, le permite superar tales motivos absolutos de denegación del registro como marca.

## 2 Solicitudes

La Oficina solo examinará el carácter distintivo adquirido si media una solicitud al respecto del solicitante de la marca de la Unión Europea. La Oficina no estará obligada a examinar los hechos que muestren que la marca solicitada haya adquirido carácter distintivo a través del uso en el sentido del [artículo 7, apartado 3, del RMUE](#), salvo que el solicitante los haya incluido en su declaración (12/12/2002, [T-247/01](#), Ecopy, EU:T:2002:319, § 47).

En virtud del [artículo 2, apartado 2, del REMUE](#), la solicitud podrá incluir una reivindicación de que el signo ha adquirido carácter distintivo como consecuencia del uso según lo dispuesto en el [artículo 7, apartado 3, del RMUE](#), así como una indicación de si la reivindicación se considera principal o subsidiaria. Dicha

---

<sup>36</sup> La amplia mayoría de los casos que se presentan en la Oficina están relacionados con la prueba de uso de marcas individuales. En este sentido, el presente documento suele hacer referencia a la identificación de los productos o servicios como «procedentes de una determinada empresa». Cuando corresponda, esto debería entenderse que cubre las funciones esenciales de las marcas colectivas o de certificación *mutatis mutandis*.

reivindicación también se puede presentar durante el período mencionado en el [artículo 42, apartado 2](#), segunda frase, del RMUE.

Por lo tanto, desde el 1 de octubre de 2017, de acuerdo con el [artículo 2, apartado 2, del REMUE](#), el solicitante puede presentar la reivindicación como **principal** (es decir, independientemente de la conclusión a la que se haya llegado en relación con el carácter distintivo intrínseco), en cuyo caso la Oficina tomará una decisión única en relación con el carácter distintivo intrínseco de la marca y, cuando esta no lo tenga, en relación con la reivindicación de carácter distintivo adquirido por el uso.

La segunda opción (nueva) es presentar la reivindicación como **subsidiaria**, sin perjuicio de una resolución sobre el carácter distintivo inherente. En este caso, la Oficina tomará **dos** resoluciones separadas en dos momentos distintos: la primera sobre el carácter distintivo intrínseco de la marca y la segunda, sobre la reivindicación del carácter distintivo adquirido como consecuencia del uso, cuando la resolución (falta de carácter distintivo intrínseco) sea definitiva.

La reivindicación debe determinar clara y precisamente de qué tipo se trata.

Por lo que respecta a los plazos de la solicitud, se pueden presentar ambos tipos de reivindicación:

- junto con la solicitud; o
- como muy tarde, en respuesta a la primera objeción del examinador.

Por lo tanto, no será posible presentar reivindicaciones de carácter distintivo adquirido por el uso en los procedimientos de recurso.

Si un solicitante ha presentado una **reivindicación subsidiaria** válida, el examinador sólo decidirá sobre el **carácter distintivo intrínseco** de la marca solicitada y permitirá (en aplicación del artículo 66, apartado 2, del RMUE) recurrir contra esta resolución parcial en un recurso aparte. Una vez que la resolución parcial sea definitiva, el examinador retomará el procedimiento de examen en relación con la reivindicación del carácter distintivo adquirido por el uso, especificando el plazo para presentar las pruebas correspondientes que justifiquen tal reivindicación y haciendo referencia a las conclusiones definitivas sobre la falta de carácter distintivo intrínseco (respecto del público, el territorio y los productos y servicios).

### **3 Fecha con respecto a la que debe establecerse el carácter distintivo adquirido**

Las pruebas deberán demostrar que tal carácter distintivo por el uso se adquirió previamente a la fecha de presentación de la solicitud de MUE. En el caso de un RI, la fecha pertinente es la de registro por parte de la Oficina Internacional o, si la designación se produce posteriormente, la fecha de designación. Cuando se reivindique prioridad, la fecha considerada será la fecha de prioridad. En lo sucesivo, se aludirá a todas estas fechas como la «fecha de presentación».

### 3.1 Procedimientos de examen

Puesto que una marca disfruta de protección desde su fecha de presentación, y dado que la fecha de presentación de la solicitud de registro determina la prioridad de una marca sobre otra, una marca deberá ser registrable en tal fecha. En consecuencia, el solicitante deberá demostrar que el carácter distintivo se adquirió mediante el uso de la marca previamente a la fecha de solicitud del registro (11/06/2009, [C-542/07 P](#), Pure Digital, EU:C:2009:362, § 49, 51; 07/09/2006, [C-108/05](#), Europolis, EU:C:2006:530, § 22). Los datos que acrediten el uso de la marca con posterioridad a tal fecha no deberán descartarse automáticamente, en la medida en que puedan proporcionar información indicativa respecto a la situación previa a la fecha de solicitud (28/10/2009, [T-137/08](#), Green/Yellow, EU:T:2009:417, § 49).

### 3.2 Procedimientos de anulación

En los procedimientos de anulación, aunque una marca se hubiera registrado contraviniendo lo dispuesto en el [artículo 7, apartado 1, letras b\), c\) o d\), del RMUE](#), no podrá ser declarada nula si, por el uso que se haya hecho de ella, hubiera adquirido **después de su registro** un carácter distintivo respecto a los productos o servicios para los cuales esté registrada ([artículo 59, apartado 2, del RMUE](#)).

La finalidad precisa de esta norma consiste en mantener el registro de las marcas que, debido al uso que se ha hecho de ellas, han adquirido entretanto (es decir, después de su registro y, en cualquier caso, antes de la solicitud de declaración de nulidad) un carácter distintivo respecto a los productos o los servicios para los cuales se registraron, a pesar del hecho de que, cuando se efectuó el registro, este contravenía el [artículo 7 del RMUE](#) (14/12/2011, [T-237/10](#), Clasp lock, EU:T:2011:741, § 52-53, 86; 15/10/2008, [T-405/05](#), Manpower, EU:T:2008:442, § 127, 146; 10/12/2008 [T-365/06](#), BATEAUX MOUCHES, EU:T:2008:559, § 37-38).

## 4 Consumidores

El carácter distintivo de un signo, incluido el adquirido mediante el uso, debe evaluarse en relación con la percepción del consumidor medio de la categoría de productos o servicios en cuestión. Estos consumidores se consideran razonablemente bien informados, atentos y perspicaces. La definición del público destinatario está vinculada al examen de los destinatarios de los productos o servicios de que se trate, puesto que la marca debe desempeñar su función esencial en relación con ellos.

En consecuencia, tal definición debe efectuarse a la luz de la función esencial de las marcas (24/09/2019, [T-13/18](#), Crédit Mutuel, EU:T:2019:673, § 142):

- en el caso de las marcas individuales, garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o servicio designado por la marca, permitiéndole distinguir sin confusión posible ese producto o servicio de los que tienen otra

procedencia (29/09/2010, [T-378/07](#), Représentation d'un tracteur en rouge, noir et gris, EU:T:2010:413, § 33, 38);

- en el caso de las marcas colectivas, la función esencial es distinguir los productos o servicios que provienen de los miembros de la asociación que es titular de la marca de aquellos que pertenecen a otras empresas (20/09/2017, [C-673/15 P](#), [C-674/15 P](#), [C-675/15 P](#) y [C-676/15 P](#), DARJEELING (fig.)/DARJEELING et al., EU:C:2017:702, § 63);
- en el caso de las marcas de certificación, la función esencial es distinguir los productos o servicios certificados por el titular de la marca de aquellos que no están certificados de esta forma.

Por tanto, el consumidor pertinente incluye no solo a las personas que han adquirido efectivamente los productos y servicios, sino también a todas las personas potencialmente interesadas, en el sentido estricto de futuros compradores (29/09/2010, [T-378/07](#), Représentation d'un tracteur en rouge, noir et gris, EU:T:2010:413, § 41 et seq.).

Los futuros compradores se definen con arreglo al producto o servicio concreto para el que se procura el registro. Si los productos o servicios reivindicados pertenecen a una categoría general (por ejemplo, bolsos o relojes), es irrelevante que los productos ofrecidos de manera concreta bajo el signo en cuestión sean artículos de lujo extremadamente caros; si la reivindicación se refiere a la categoría general, el público incluirá a todos los futuros compradores de los productos reivindicados en la solicitud de MUE, incluidos los que no sean de lujo y los de menor precio.

## 5 Productos y servicios

Puesto que la función principal de una marca es garantizar el origen de los productos y los servicios, el carácter distintivo adquirido deberá evaluarse respecto a los productos y servicios de que se trate. En consecuencia, las pruebas del solicitante deberán demostrar la existencia de un vínculo entre el signo y los productos y servicios para los que se solicite dicho signo, estableciendo que los sectores interesados, o al menos una parte significativa de estos, identifican los productos y servicios gracias a la marca, atribuyéndole una procedencia empresarial determinada (04/05/1999, [C-108/97](#) y [C-109/97](#), Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 19/05/2009, [T-211/06](#), Cybercrédit et al., EU:T:2009:160, § 51).

## 6 Aspectos territoriales

En virtud del [artículo 1 del RMUE](#), una marca de la Unión Europea tiene carácter unitario y produce los mismos efectos en el conjunto de la Unión Europea (UE). Por consiguiente, el registro de una marca deberá denegarse incluso si está desprovista de carácter distintivo solo en una parte de la UE. Esa parte de la UE puede ser un solo Estado miembro (22/06/2006, [C-25/05 P](#), Bonbonverpackung, EU:C:2006:422,

§ 81-83; 29/09/2010, [T-378/07](#), Représentation d'un tracteur en rouge, noir et gris, EU:T:2010:413, § 45, y la jurisprudencia citada).

Como consecuencia lógica, el carácter distintivo adquirido deberá establecerse en todo el territorio en el que la marca, *ab initio*, carecía de carácter distintivo (22/06/2006, [C-25/05 P](#), Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 83, 86; 29/09/2010, [T-378/07](#), Représentation d'un tracteur en rouge, noir et gris, EU:T:2010:413, § 30).

Esto puede resultar difícil y pesado para el solicitante, sobre todo con respecto a las marcas tridimensionales o de color, en las que la percepción del consumidor de una falta potencial de carácter distintivo intrínseco será, probablemente, la misma en cada Estado miembro de la UE. A este respecto, el Tribunal ha establecido que, a pesar de que debe probarse el carácter distintivo adquirido en **toda la UE, no sería razonable exigir prueba del carácter distintivo adquirido en cada Estado miembro individual** (24/05/2012, [C-98/11](#), Hase, EU:C:2012:307, § 62).

Se plantea la cuestión de si la Oficina puede decidir si las pruebas presentadas para establecer que un signo en concreto ha adquirido un carácter distintivo por el uso son relevantes para varios Estados miembros o incluso para toda la UE (véase el [punto 6.3](#) infra).

La prueba del carácter distintivo debe **examinarse en su conjunto**, teniendo en cuenta, en particular, la cuota de mercado de la marca, la intensidad, la frecuencia y la duración de uso de la marca (véase el [punto 8](#) infra). La prueba debe establecer que una parte considerable del público relevante es capaz, en virtud de la marca, de identificar los productos o servicios en cuestión como originarios de una empresa en particular. Las pruebas de países no pertenecientes a la UE resultan irrelevantes, excepto en la medida en que permitan obtener conclusiones sobre el uso en la UE (24/07/2014, [T-273/12](#), Ab in den Urlaub, EU:T:2014:568, § 45).

## 6.1 Disposiciones especiales respecto a la adhesión de nuevos Estados miembros

De conformidad con lo dispuesto en los Tratados de adhesión de la UE, una MUE solicitada antes de la fecha de adhesión de un determinado Estado miembro solo podrá denegarse por motivos que ya existían con anterioridad a tal fecha. En este sentido, en los procedimientos de examen ante la Oficina, el carácter distintivo adquirido deberá demostrarse únicamente respecto a los Estados miembros de la UE en la fecha de la solicitud de la MUE, y no a aquellos que se hayan incorporado a la UE con posterioridad.

## 6.2 Zona lingüística

El carácter distintivo adquirido por el uso debe demostrarse con respecto a todos los Estados miembros/territorios en los que se aplica la objeción [véanse las Directrices,

[Parte B, Examen, Sección 4, Motivos de denegación absolutos, Capítulo 14, Carácter distintivo adquirido por el uso \(artículo 7, apartado 3, del RMUE\), punto 6.3\].](#)

Cuando se formule una objeción a una marca debido a su(s) elemento(s) verbal(es), la objeción indicará siempre el significado de dicha palabra en la lengua específica en la que se base la objeción.

En estos casos, el territorio pertinente para la presentación de pruebas del carácter distintivo adquirido por el uso puede ser:

- a) el Estado o Estados miembros o los territorios mencionados en la objeción;
- b) el Estado o Estados miembros en los que la lengua en que se base la objeción sea oficial; o
- c) un territorio más amplio que el contemplado en las letras a) y b).

Cuando una lengua nacional de la UE sea oficial en más de un Estado miembro, deberá demostrarse el carácter distintivo adquirido por el uso en cada uno de los Estados miembros en los que dicha lengua sea oficial.

| Lenguas nacionales de la UE | Lengua oficial en los siguientes Estados miembros |
|-----------------------------|---|
| Neerlandés                  | Bélgica y Países Bajos                            |
| Inglés                      | Irlanda y Malta                                   |
| Francés                     | Bélgica, Francia y Luxemburgo                     |
| Alemán                      | Bélgica, Alemania, Luxemburgo y Austria           |
| Griego                      | Grecia y Chipre                                   |
| Sueco                       | Finlandia y Suecia                                |

La situación c) anterior se dará normalmente cuando:

- el elemento verbal de la marca es un término básico de la lengua inglesa, y la marca es objeto de objeción en relación con la parte de habla inglesa de los consumidores pertinentes (en este caso, el territorio en el que debe demostrarse el carácter distintivo adquirido no se limita al Estado o Estados miembros en los que el inglés es la lengua oficial);
- el elemento verbal de la marca es un término en una lengua no perteneciente a la UE y la marca es objeto de objeción sobre la base de un territorio específico que no es necesariamente el único (en este caso, el territorio en el que debe demostrarse el carácter distintivo adquirido no se limita al Estado o Estados miembros mencionados en la objeción).

Cuando un motivo de denegación se aplique en territorios situados fuera del Estado o Estados miembros en los que la lengua que da lugar a la objeción sea una lengua oficial y el solicitante no haya sido informado de los territorios, la Oficina no denegará

la solicitud porque no se dispone de pruebas del carácter distintivo adquirido para dichos territorios. En estos casos, la Oficina informará al solicitante de los territorios pertinentes y le dará la oportunidad de presentar las pruebas necesarias.

Para obtener más explicaciones sobre las lenguas y las partes pertinentes de la UE, véanse las Directrices, [Parte B, Examen, Sección 4, Motivos de denegación absolutos, Capítulo 1, Principios generales, punto 4](#).

### 6.3 Carácter distintivo adquirido en toda la UE

La obtención del carácter distintivo por el uso deberá demostrarse con respecto a la parte de la UE donde la marca en cuestión no tenía, **inicialmente**, este carácter.

Esto puede resultar difícil y pesado para el solicitante, sobre todo cuando la objeción exista en toda la UE. Tal es el caso de las marcas de color, las marcas de forma que consisten exclusivamente en la forma de los productos en cuestión y las marcas meramente figurativas cuando se considere que estas carecen de carácter distintivo, pues puede suponerse que la evaluación de su carácter distintivo será el mismo en toda la UE, a menos de que exista una prueba concreta en sentido contrario (24/02/2016, [T-411/14](#), Shape of a bottle (3D), EU:T:2016:94, § 68).

El Tribunal ha señalado que, en los casos en que el carácter distintivo adquirido por el uso tenga que demostrarse en toda la UE, no basta con demostrarlo meramente en una parte significativa de la UE (25/07/2018, [C-84/17 P](#), [C-85/17 P](#) & [C-95/17 P](#), SHAPE OF A 4-FINGER CHOCOLATE BAR (3D), EU:C:2018:596, § 78).

El Tribunal también ha declarado que, en estas circunstancias, no sería razonable exigir la demostración del carácter distintivo adquirido en cada Estado miembro (24/05/2012, [C-98/11 P](#), Hase, EU:C:2012:307, § 62).

Además, ninguna disposición del RMUE exige acreditar con pruebas distintas la adquisición del carácter distintivo por el uso en cada Estado miembro. Por lo tanto, es posible que las pruebas presentadas para demostrar que un determinado signo ha adquirido carácter distintivo por el uso sean pertinentes para varios Estados miembros o incluso para toda la UE (25/07/2018, [C-84/17 P](#), [C-85/17 P](#) y [C-95/17 P](#), SHAPE OF A 4-FINGER CHOCOLATE BAR (3D), EU:C:2018:596, § 80-83).

Podrían darse dos casos a este respecto.

#### 1. Regionalización (división del mercado de la UE en segmentos regionales)

Tal y como ha confirmado el Tribunal, esto podría suceder:

- a. cuando, en el caso de determinados productos o servicios, los agentes económicos hayan agrupado a varios Estados miembros en la misma red de distribución y los hayan tratado, especialmente con fines de estrategia de marketing, como si fuesen el mismo mercado;
- b. cuando, debido a la proximidad geográfica, cultural o lingüística entre dos Estados miembros, el público destinatario de uno de ellos posea conocimientos suficientes de los productos y servicios existentes en el mercado nacional del otro.

Por tanto, cuando los mercados transfronterizos sean lo suficientemente homogéneos, es probable que globalmente las pruebas del carácter distintivo adquirido por el uso dentro de uno de dichos mercados transfronterizos sean pertinentes para todos los Estados miembros en cuestión, incluso si contienen poca o ninguna información para cada Estado miembro de forma individual.

De ello se deduce que, si bien no es necesario presentar las pruebas de adquisición del carácter distintivo por el uso para cada Estado miembro concreto, estas pruebas deben poder establecer la adquisición del carácter distintivo por el uso en todo el territorio pertinente (25/07/2018, [C-84/17 P](#), [C-85/17 P](#) & [C-95/17 P](#), SHAPE OF A 4-FINGER CHOCOLATE BAR (3D), EU:C:2018:596, § 83).

## 2. Extrapolación

Incluso si los mercados nacionales no pueden agruparse o tratarse de forma uniforme, cabría asumir que las conclusiones relativas a la adquisición del carácter distintivo alcanzadas sobre la base de las pruebas concernientes al territorio de uno o varios Estados miembros también son aplicables a otros Estados miembros, si al menos se han presentado pruebas del uso en relación con estos últimos y si existen elementos que permitan dicha extrapolación, lo cual requeriría de nuevo que las condiciones de los respectivos mercados sean al menos bastante similares, si no idénticas.

A este respecto, el Tribunal sostuvo que la prueba del carácter distintivo adquirido para la «combinación de los colores verde y amarillo» en toda la UE era aceptable a pesar de la falta de cifras de volumen de negocio con respecto a dos Estados miembros, pues no es necesario aportar los mismos tipos de pruebas para cada uno de los Estados miembros, teniendo en cuenta también que varias pruebas pueden corroborarse mutuamente (28/10/2009, [T-137/08](#), Green/Yellow, EU:T:2009:417, § 33-42 et seq.).

**En conclusión**, para que tanto la regionalización como la extrapolación puedan realizarse con éxito, es fundamental que el solicitante de la marca de la Unión Europea explique de forma convincente la pertinencia de las pruebas para otro Estado Miembro, para varios Estados miembros o para el conjunto de la UE, en su caso.

Por ejemplo, si se han presentado encuestas que abarquen solo algunos Estados miembros, el solicitante tendrá que demostrar que los resultados de estas también son significativos para otros mercados nacionales comparables, ya sea por la aplicación de estrategias de marketing similares, ya sea debido a la proximidad geográfica, cultural o lingüística (véase, por analogía, 24/02/2016, [T-411/14](#), Shape of a bottle (3D), EU:T:2016:94, § 80).

La mera realización de estudios de mercado en cinco Estados miembros, junto con las cifras de volumen de negocio y los gastos de comercialización y publicidad, recopilados en cada Estado miembro, no pudieron demostrar la existencia de uno o varios mercados transnacionales compuestos por diferentes Estados miembros. Asimismo, los resultados de los estudios no podían extrapolarse al conjunto de los Estados miembros ni ser completados ni confirmados en los Estados miembros no contemplados en dichos estudios (19/06/2019, [T-307/17](#), DEVICE OF THREE PARALLEL STRIPES (fig.), EU:T:2019:427, § 155-157).

Del mismo modo, se determinó que la realización de estudios de mercado en tan solo ocho Estados miembros no era suficiente para demostrar que el público pertinente de la UE atribuía un origen comercial único a las guitarras en forma de «V» (28/06/2019, [T-340/18](#), SHAPE OF A FLYING V GUITAR (3D), EU:T:2019:455, § 67-68).

## 7 Criterios aplicables a las pruebas

Los requisitos para demostrar el carácter distintivo adquirido por el uso de conformidad con el [artículo 7, apartado 3, del RMUE](#) no son los mismos que para demostrar el uso efectivo en virtud del [artículo 47, apartado 2, del RMUE](#). Según el [artículo 7, apartado 3 del RMUE](#), es necesario demostrar el uso cualificado, de tal manera que el público destinatario perciba como distintivo un signo que, en sí mismo, carece de carácter distintivo. Sin embargo, el fin de la prueba de uso efectivo es completamente diferente; dicha prueba sirve, sobre todo, para restringir el número de marcas registradas y protegidas y, por ende, el número de conflictos entre ellas.

Además, el Tribunal ha afirmado que la jurisprudencia relativa al [artículo 7, apartado 3, del RMUE](#) no debe confundirse con la jurisprudencia relativa a la adquisición de renombre (que debe demostrarse en una parte significativa de la UE y no en cada Estado miembro). El solicitante deberá demostrar la adquisición del carácter distintivo por el uso en la parte de la UE en la que la marca impugnada carecía de carácter distintivo. Por ello, la jurisprudencia en relación con el [artículo 7, apartado 3, del RMUE](#) no debe confundirse con la prueba de la adquisición de renombre (21/04/2015, [T-359/12](#), Device of a checked Pattern (maroon & beige), EU:T:2015:215, § 119-120 y la jurisprudencia citada en esta).

Por consiguiente, el solicitante de la MUE deberá presentar pruebas que permitan a la Oficina determinar que, como mínimo, una parte significativa de los sectores pertinentes identifica el producto atribuyéndole una procedencia empresarial determinada debido a la marca (15/12/2015, [T-262/04](#), Briquet à Pierre, EU:T:2005:463, § 61, y la jurisprudencia citada en esta).

Las pruebas deberán ser claras y convincentes. El solicitante de la marca de la Unión Europea debe establecer claramente todos los hechos necesarios para concluir que el público destinatario reconoce la marca como una indicación de origen, es decir, que se ha generado un vínculo en la mente del público destinatario con los productos o servicios suministrados por una empresa concreta, a pesar de que, en ausencia de dicho uso, el signo en cuestión carezca del carácter distintivo necesario para crear tal vínculo.

Por ejemplo, se ha observado que la combinación de los colores verde y amarillo ha adquirido carácter distintivo por el uso porque se demostró que una parte considerable del público destinatario percibía que hacía referencia a las máquinas fabricadas por una determinada empresa. Los medios de prueba constaban de diversas declaraciones de asociaciones profesionales, según las cuales dicha combinación se asocia a las máquinas agrícolas fabricadas por la empresa en cuestión y al hecho de que esta llevaba usando la misma combinación de colores en su maquinaria de forma

constante en la UE desde mucho antes de 1996 (28/10/2009, [T-137/08](#), Green/Yellow, EU:T:2009:417, § 36-37).

Asimismo, el carácter distintivo adquirido debe ser el resultado del uso del signo como marca, no solo como un envase funcional (25/09/2014, [T-474/12](#), Shape of goblets (3D), EU:T:2014:813, § 56-58, y la jurisprudencia citada en la presente) o como una indicación descriptiva en el envase. Por ejemplo, el uso del signo «Giffjar» (que indica un tipo de pan en sueco) en el embalaje de productos de pastelería, junto con indicaciones descriptivas de los sabores, se realiza en un contexto descriptivo, no como una indicación de origen (09/07/2014, [T-520/12](#), Giffjar, EU:T:2014:620, § 44-45).

Para determinar el carácter distintivo adquirido por el uso, la jurisprudencia no prescribe porcentajes fijos de penetración o reconocimiento del mercado por parte del público destinatario (19/06/2014, [C-217/13](#) & [C-218/13](#), Oberbank e.a., EU:C:2014:2012, § 48) En lugar de utilizar un porcentaje fijo del público destinatario en un mercado determinado, las pruebas deben demostrar que una proporción significativa del público percibe la marca como un elemento identificativo de los productos o servicios específicos procedentes de una determinada empresa.

Las pruebas deberán referirse a cada uno de los productos o servicios designados en la solicitud de MUE. Tras una objeción inicial por motivos absolutos con arreglo al [artículo 7, apartado 1, letras b\), c\) o d\), del RMUE](#), únicamente los productos o servicios designados en la solicitud respecto a los que se haya demostrado su carácter distintivo adquirido por el uso podrán proceder al registro.

## 8 Apreciación de las pruebas

Para establecer el carácter distintivo adquirido, podrán tenerse en cuenta, entre otros, los siguientes factores:

- la cuota de mercado que posee la marca en relación con los productos o servicios correspondientes;
- la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de la marca;
- la importancia de las inversiones realizadas por la empresa para promocionarla en relación con los productos o servicios correspondientes;
- la proporción del público destinatario que, debido a la marca, identifica el producto o servicio atribuyéndole una procedencia empresarial determinada.

Véanse las sentencias de 04/05/1999, [C-108/97](#) y [C-109/97](#), Chiemsee, EU:C:1999:230, § 31; 29/09/2010, [T-378/07](#), Représentation d'un tracteur en rouge, noir et gris, EU:T:2010:413, § 32.

En el [artículo 97 del RMUE](#) se recoge una lista no exhaustiva de los **medios para aportar u obtener pruebas** en procedimientos ante la Oficina, la cual puede servir de guía para los solicitantes. Entre los ejemplos de pruebas que pueden contribuir a poner de relieve el carácter distintivo adquirido figuran:

- folletos de ventas,
- catálogos,

- listas de precios,
- facturas,
- informes anuales,
- cifras de volumen de negocio,
- cifras e informes de inversión en publicidad,
- anuncios publicitarios (recortes de prensa, carteles en vallas publicitarias, anuncios en televisión), junto con pruebas de su intensidad y alcance,
- encuestas a clientes o estudios de mercado,
- declaraciones juradas.

Para obtener más información sobre los medios de prueba consulte, por analogía, las Directrices, [Parte C, Oposición, Sección 5, Marcas renombradas \(artículo 8, apartado 5, del RMUE\), punto 3.1.4.4.](#)

En lo que respecta a la estructura y el formato en los que deben presentarse las pruebas escritas, se aplica el artículo 55 del RDMUE. Para obtener más información sobre los anexos a las comunicaciones a la Oficina, véanse las Directrices, [Parte A: Disposiciones generales, Sección 1: Medios de comunicación, plazos, punto 3.1.3.](#)

Las normas básicas sobre la **evaluación de las pruebas** también son aplicables en este caso. La oficina deberá realizar una **evaluación general de todas las pruebas presentadas** (04/05/1999, [C-108/97](#) y [C-109/97](#), Chiemsee, EU:C:1999:230, § 49), valorando cada indicación en comparación con las demás.

Los solicitantes deberán prestar especial atención en asegurarse de que las pruebas demuestren no solo el uso de la **marca solicitada**, sino también que resulten suficientes para identificar las **fechas** de tal uso y el territorio **geográfico** específico de la utilización en la UE. Las pruebas que no se puedan relacionar con un determinado período, normalmente, resultarán insuficientes para demostrar que el carácter distintivo se adquirió antes de la fecha de presentación, y las pruebas del uso fuera de la UE no pueden demostrar el reconocimiento del mercado requerido por parte del público destinatario de la Unión. Además, si las pruebas combinan materiales relativos a territorios de la UE, y a otros no pertenecientes a esta, y no permiten a la Oficina identificar el alcance concreto del uso específico en la UE, carecerán igualmente de valor probatorio con respecto al público destinatario de la Unión.

El Tribunal General declaró que las pruebas directas, como las declaraciones de asociaciones profesionales y los estudios de mercado, suelen ser las más pertinentes para demostrar el carácter distintivo adquirido por el uso. Las facturas, el gasto en publicidad, las revistas y los catálogos pueden contribuir a corroborar tales pruebas directas (29/01/2013, [T-25/11](#), Cortadora de cerámica, EU:T:2013:40, § 74).

Para evaluar el valor probatorio de un documento, debe considerarse su **credibilidad**. También es necesario tener en cuenta el origen del documento, las circunstancias de su elaboración, el destinatario y si el documento parece razonable y fidedigno (07/06/2005, [T-303/03](#), Salvita, EU:T:2005:200, § 42; 16/12/2008, [T-86/07](#), Deitech, EU:T:2008:577, § 46 et seq.).

## 8.1 Encuestas y sondeos de opinión

Las encuestas relativas a la proporción del público destinatario que reconoce que el signo indica el origen comercial de los productos o servicios, si se realizan debidamente, pueden constituir uno de los tipos de prueba más directos, ya que sirven para demostrar la percepción real de dicho público. No obstante, no es tarea fácil formular y efectuar de manera correcta una encuesta, de forma que pueda considerarse como un elemento **auténticamente neutral y representativo**. Las preguntas que sugieren la respuesta, las muestras de población poco representativas y la modificación indebida de las contestaciones deben evitarse, ya que estas prácticas pueden aminorar el valor probatorio de tales encuestas.

En consecuencia, cualquier prueba procedente de encuestas de opinión debe valorarse cuidadosamente. Es importante que las preguntas planteadas no orienten las respuestas (13/09/2012, [T-72/11](#), Espetec, EU:T:2012:424, § 79). Los criterios para seleccionar el público encuestado deben valorarse cuidadosamente. La muestra deberá ser representativa del público destinatario pertinente y debe seleccionarse aleatoriamente (29/01/2013, [T-25/11](#), Cortadora de cerámica, EU:T:2013:40, § 88).

El Tribunal no excluye que una encuesta efectuada poco antes o después de la fecha de presentación pueda contener indicaciones de utilidad, aunque no cabe duda de que su valor probatorio probablemente varíe en función de si el período comprendido es cercano o no a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de marca en cuestión. Asimismo, su valor probatorio dependerá del método de encuesta utilizado (12/07/2006, [T-277/04](#), Vitacoat, EU:T:2006:202, § 38-39).

No obstante, el Tribunal de Justicia ha dejado claro que los resultados de una encuesta de consumo no pueden constituir el único criterio decisivo que respalde la conclusión de la adquisición de carácter distintivo por el uso (19/06/2014, [C-217/13](#) & [C-218/13](#), Oberbank e.a., EU:C:2014:2012, § 48). Por consiguiente, deben complementarse con otros tipos de pruebas.

Para obtener más información sobre la valoración de las encuestas de opinión, véanse las Directrices, [Parte C, Oposición, Sección 5, Marcas renombradas \(artículo 8, apartado 5, del RMUE\), punto 3.1.4.4.](#)

## 8.2 Cuota de mercado, publicidad y volumen de negocios

La **cuota de mercado** de la marca en relación con los productos o servicios objeto de la solicitud puede ser pertinente para evaluar si dicha marca ha adquirido un carácter distintivo por el uso, dado que la penetración en el mercado puede permitir a la Oficina determinar si el público destinatario la reconocería y consideraría que identifica los productos o servicios como procedentes de una determinada empresa y, por consiguiente, los distinguiría de los ofrecidos por otras empresas.

La **inversión** en publicidad o en la promoción de la marca en el mercado correspondiente para los productos o servicios a que se refiere la solicitud también

puede ser pertinente para evaluar si la marca ha adquirido un carácter distintivo por el uso (22/06/2006, [C-25/05 P](#), Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 76 et seq.). No obstante, muchos intentos por demostrar la adquisición de carácter distintivo por el uso fracasan porque las pruebas presentadas por el solicitante no demuestran suficientemente un vínculo entre la cuota de mercado y la publicidad, por un lado, y las percepciones del consumidor, por el otro.

La información relativa al **volumen de negocios** y a los gastos en publicidad es una de las pruebas más fácilmente disponibles. Estas cifras pueden influir considerablemente en la valoración de las pruebas, pero en la gran mayoría de los casos no son suficientes por sí solas para demostrar el carácter distintivo adquirido de una marca a través del uso. Esto se debe a que el volumen de negocios/gasto en publicidad por sí solos, sin detalles corroborativos adicionales, a menudo son demasiado generales como para que se puedan extraer conclusiones sobre el uso de una marca específica. Por consiguiente, es necesario identificar con precisión las cifras de gasto en publicidad y de volumen de negocios y las pruebas relativas a la marca objeto de la solicitud, así como su vínculo con los productos y servicios correspondientes. Además, resulta aconsejable que las cifras estén desglosadas sobre una base anual y para cada mercado específico. Las pruebas deberían mostrar períodos específicos de utilización (incluidos datos sobre el momento en que se inició el uso), para que la Oficina pueda determinar si las pruebas demuestran que la marca adquirió el carácter distintivo antes de la fecha de presentación de la solicitud.

Los productos y servicios suelen comercializarse con diversas marcas, lo cual dificulta la tarea de observar las percepciones de los clientes pertinentes de la marca de la Unión Europea solicitada de forma independiente, es decir, sin que dichas percepciones estén afectadas por las otras marcas presentes. Las cifras de volumen de negocios y de gasto en publicidad a menudo incluyen las ventas o promoción de otras marcas o de formas significativamente diferentes de la marca en cuestión (por ejemplo, marcas figurativas en lugar de marcas denominativas, o elementos verbales diferentes en una marca figurativa), o son demasiado generales para poder identificar los mercados específicos en cuestión. En consecuencia, unas cifras de gastos en publicidad o de volumen de negocios consolidadas a nivel general no bastan para demostrar si el público destinatario percibe la marca en cuestión como una indicación de origen o no.

Para obtener más información sobre la valoración de la cuota de mercado, el gasto en publicidad y el volumen de negocios, véanse las Directrices, [Parte C, Oposición, Sección 5, Marcas renombradas \(artículo 8, apartado 5, del RMUE\), punto 3.1.4.4.](#)

### **8.3 Declaraciones, declaraciones juradas y declaraciones escritas**

De conformidad con el [artículo 97, apartado 1, letra f\), del RMUE](#), las «declaraciones escritas prestadas bajo juramento, o declaraciones solemnes o que, con arreglo a la legislación del Estado en que se realicen, tengan efectos equivalentes» constituyen pruebas válidas. En relación con la **admisibilidad**, solo en los casos en los que las

declaraciones no hayan sido juradas será necesario tener en cuenta las disposiciones de la legislación de la jurisdicción nacional en relación con las declaraciones escritas (07/06/2005, [T-303/03](#), Salvita, EU:T:2005:200, § 40). En caso de duda sobre si la declaración ha sido jurada o afirmada, será responsabilidad del solicitante presentar una prueba al respecto.

La importancia y la **fuerza probatoria** de las declaraciones oficiales dependerán de las normas generales aplicadas por la Oficina a la valoración de tales pruebas. En particular, se tendrán en cuenta tanto la capacidad de la persona que presenta las pruebas como la pertinencia del contenido de la declaración para el caso en cuestión.

Las declaraciones de **asociaciones comerciales independientes, organizaciones de consumidores y competidores** constituyen pruebas importantes, dado que proceden de fuentes independientes. No obstante, deberán estudiarse atentamente, dado que es posible que no basten para demostrar el carácter distintivo adquirido mediante el uso si, por ejemplo, se refieren a «las marcas del solicitante» en lugar de a la marca específica en cuestión (13/09/2012, [T-72/11](#), Espetec, EU:T:2012:424, § 83-84).

En general, a las pruebas aportadas por **proveedores o distribuidores** deberá otorgárseles menor peso, puesto que es menos probable que dichas pruebas se faciliten desde la perspectiva de una parte independiente. En este sentido, el grado de independencia de tales terceros influirá en el peso que la Oficina deberá otorgar a dichas pruebas (28/10/2009, [T-137/08](#), Green/Yellow, EU:T:2009:417, § 54-56).

En la medida en que una declaración **no haya sido realizada por una tercera parte independiente**, sino por una persona relacionada con el solicitante a través de una relación laboral, no constituirá una prueba suficiente de que la marca objeto de la solicitud haya adquirido carácter distintivo por el uso. En consecuencia, deberá tratarse como una prueba meramente indicativa y deberá corroborarse con otras pruebas (21/11/2012, [T-338/11](#), PHOTOS.COM, EU:T:2012:614, § 51).

Por lo que respecta a **las declaraciones de las cámaras de comercio e industria u otras asociaciones mercantiles y profesionales, y a las certificaciones y galardones**, el Tribunal ha señalado que estas declaraciones y certificaciones deben identificar con precisión la marca solicitada (13/09/2012, [T-72/11](#), Espetec, EU:T:2012:424, § 82 et seq.).

No obstante, **las cartas de cese y desistimiento** contra los competidores o las cartas a los periódicos en las que se reclama por el uso del signo en sentido genérico se han considerado como pruebas en contra el carácter distintivo adquirido (21/05/2014, [T-553/12](#), BATEAUX MOUCHES, EU:T:2014:264, § 66).

Para obtener más información sobre la valoración de los medios de prueba, véanse las Directrices, [Parte C, Oposición, Sección 5, Marcas renombradas \(artículo 8, apartado 5, del RMUE\)](#), punto 3.1.4.4.

## 8.4 Registros previos y carácter distintivo adquirido

Para las pruebas formadas por, o que incluyan, registros **obtenidos en un Estado miembro sobre la base del carácter distintivo adquirido**, la fecha a la que se refieren las pruebas presentadas a escala nacional suele diferir de la fecha de presentación de la solicitud de MUE. Tales registros podrán tenerse en cuenta, aunque no son vinculantes, cuando la Oficina pueda evaluar las pruebas que se aportaron a la Oficina nacional de la PI en cuestión.

El solicitante también podrá hacer referencia a **registros nacionales previos** cuando no reivindique la existencia de carácter distintivo adquirido. No obstante, la jurisprudencia ha establecido que tales registros no son vinculantes para la Oficina. Además, la Oficina no está vinculada por sus anteriores resoluciones y tales casos deberán examinarse en base a los datos específicos (21/05/2014, [T-553/12](#), EU:T:2014:264, BATEAUX-MOUCHES, EU:T:2014:264, § 72-73).

## 8.5 Modo de uso

El carácter distintivo adquirido debe demostrarse en relación con el signo objeto de la solicitud. Las pruebas deberán ofrecer ejemplos del modo en que realmente se usa la marca (en folletos, embalajes, muestras de los productos, etc.). El concepto de uso de una marca en el sentido del [artículo 7, apartado 3, del RMUE](#) debe entenderse como referido no solo al uso de la marca bajo la forma en la que esta se presentó para su registro, sino también al uso de la marca bajo formas que solo difieren de esa forma por variaciones insignificantes y que, por ello, pueden considerarse globalmente equivalentes a la antedicha forma (19/06/2019, [T-307/17](#), DEVICE OF THREE PARALLEL STRIPES (fig.), EU:T:2019:427, § 62).

Cuando se trata de una marca muy simple, incluso pequeñas modificaciones de dicha marca pueden constituir variaciones significativas, de modo que la forma modificada no podrá considerarse globalmente equivalente a la forma registrada de dicha marca. En efecto, cuanto más simple es una marca, menos posible es que tenga un carácter distintivo y más probable es que una modificación de esa marca afecte a una de sus características esenciales y altere, de ese modo, la percepción que de tal marca tiene el público relevante (19/06/2019, [T-307/17](#), DEVICE OF THREE PARALLEL STRIPES (fig.), EU:T:2019:427, § 72).

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
|  | <p>«[...] invertir la combinación de colores, incluso manteniendo un gran contraste entre las tres bandas y el fondo, no puede calificarse como una variación insignificante en comparación con la forma registrada de la marca controvertida», § 77.</p> |  |   |
|   |    |  |  |
| MUE n.º 12 442 166  | Ejemplos del signo reflejado en algunas de las pruebas del uso  |  |   |

Es posible demostrar el carácter distintivo adquirido de un signo **que se ha utilizado junto con otras marcas** (28/10/2009, [T-137/08](#), Green/Yellow, EU:T:2009:417, § 27), siempre que el consumidor destinatario atribuya al signo en cuestión la función de identificación (07/07/2005, [C-353/03](#), Have a break, EU:C:2005:432; 30/09/2009, [T-75/08](#), EU:T:2009:374, § 43; 28/10/2009, [T-137/08](#), Green/Yellow, EU:T:2009:417, § 46).

El Tribunal estableció, además, que aunque la marca cuyo registro se pretenda puede haber sido usada como parte de una marca registrada o en conjunción con ésta, subsiste el hecho de que, para los fines del registro de la propia marca, el solicitante de la marca deberá probar que solo la marca, independientemente de cualquier otra marca que también pueda estar presente, identifica a la empresa particular en la cual tienen su origen los productos (16/09/2015, [C-215/14](#), Nestlé KIT KAT, EU:C:2015:604, § 66; 24/02/2016, [T-411/14](#), Shape of a bottle (3D), EU:T:2016:94, § 76; 16/03/2016, [T-363/15](#), LAATIKON MUOTO (3D), EU:T:2016:149, § 51)

Además, el Tribunal ha establecido en numerosas ocasiones que el **material publicitario** en el que aparece un signo desprovisto de carácter distintivo con otras marcas que, en cambio, sí lo tienen, no constituye prueba de que el público perciba el signo solicitado como marca que indique el origen comercial de los productos. Por ejemplo, el Tribunal consideró que el uso del signo «Gifflar» (que se refiere a un tipo de pan en sueco) en el envase de productos de pastelería, junto con la marca Pågen, se realizaba en un contexto descriptivo y no era una indicación de origen (09/07/2014, [T-520/12](#), Gifflar, EU:T:2014:620, § 44-45).

## 8.6 Duración del uso

Las pruebas deben indicar cuándo comenzó el uso y han de demostrar, asimismo, que este fue continuo, o indicar los motivos si existieron interrupciones en el período de uso.

Por regla general, es probable que el uso prolongado de la marca sea un importante factor de persuasión en el establecimiento del carácter distintivo adquirido. Cuanto más tiempo hayan visto la marca los clientes y posibles clientes, mayor probabilidad habrá de que la vinculen con una fuente única en el mercado.

No obstante, habida cuenta de que la duración del uso es solo uno de los factores que deben tenerse en consideración, puede haber situaciones en las que se justifican las excepciones a la regla anterior, en particular, si intervienen otros factores que compensen la brevedad del uso. Por ejemplo, si los productos o servicios son objeto de una campaña publicitaria importante o el signo para el que se ha solicitado registro es una mera variante de un signo con un uso prolongado, podría suceder que el carácter distintivo adquirido se lograra con rapidez.

Podría ser el caso de la salida al mercado de la nueva versión de un sistema operativo para equipos informáticos de uso muy generalizado, en la que se reprodujeran, esencialmente, la estructura o los contenidos de la marca aplicados en las versiones previas del producto. La marca para un producto de estas características podría alcanzar un carácter distintivo adquirido muy amplio en un plazo bastante corto, solo porque todos los usuarios existentes sabrían, de inmediato, que el signo aplicado se refiere a la nueva versión del producto.

Del mismo modo, hay determinados acontecimientos deportivos, musicales o culturales importantes que, por naturaleza, se celebran a intervalos regulares y suscitan un interés intenso y amplio entre millones de personas. El conocimiento de que el evento debería celebrarse en una determinada fecha precede al anuncio formal de la fecha o del lugar en el que se desarrollará. Esto genera mucha expectación e interés en los lugares nominados (marcas «ciudad/país+año»). Por tanto, es razonable suponer que, en el momento en que se anuncia la asignación de un torneo o unos juegos en particular a una ciudad o país determinados, prácticamente todos los consumidores pertinentes interesados en el deporte o los deportes de que se trate, o los profesionales del sector, lo conozcan instantáneamente. Esto puede permitir que una marca relacionada con los eventos en cuestión logre un carácter distintivo adquirido de manera rápida o incluso instantánea, en particular, cuando el signo reproduzca la estructura de marcas utilizadas previamente, ya que el público percibe de inmediato el nuevo evento como una secuela de una serie de eventos consolidados.

La evaluación de ese posible carácter distintivo adquirido instantáneo seguirá criterios generales relativos a, por ejemplo, la magnitud del uso, el territorio, la fecha pertinente o el público destinatario, así como criterios relativos a la responsabilidad del solicitante de aportar las pruebas correspondientes. La única particularidad se refiere a la duración del uso y la posibilidad de que, en determinadas circunstancias, el logro

de un carácter distintivo adquirido pueda ocurrir de manera muy rápida e incluso instantánea. Como sucede con cualquier otra reivindicación de carácter distintivo adquirido, es responsabilidad del solicitante demostrar que el público pueda percibir la marca en cuestión como un signo distintivo.

## 8.7 Pruebas posteriores a la fecha de presentación

Las pruebas deben demostrar que, previamente a la fecha de presentación, la marca había adquirido un carácter distintivo por el uso.

No obstante, esto no excluye la posibilidad de que puedan tenerse en cuenta pruebas que, aunque sean posteriores a la fecha de presentación, permitan extraer conclusiones sobre la situación en la fecha de presentación (19/06/2014, [C-217/13](#), Oberbank e.a., EU:C:2014:2012, § 60). Por consiguiente, no pueden rechazarse únicamente porque su fecha sea posterior a la de presentación. En consecuencia, tales pruebas deberán evaluarse y habrá que otorgarles el peso que corresponda.

Por ejemplo, una marca que disfrute de un reconocimiento particularmente relevante en el mercado o que posea una cuota de mercado significativa unos meses después de la fecha de presentación puede contar con un carácter distintivo adquirido también en dicha fecha.

## 9 Consecuencias del carácter distintivo adquirido

Una marca registrada de conformidad con el [artículo 7, apartado 3, del RMUE](#) disfruta de la misma protección que cualquier otra que haya sido considerada registrable de manera intrínseca tras su examen.

Si la solicitud de MUE se acepta con arreglo al [artículo 7, apartado 3, del RMUE](#), esta información se publicará en el Boletín de Marcas de la Unión Europea, utilizando el código INID 521.

***DIRECTRICES RELATIVAS AL EXAMEN DE  
LAS MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA***

***OFICINA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE  
LA UNIÓN EUROPEA  
(EUIPO)***

***Parte B***

***Examen***

***Section 4***

***Motivos de denegación absolutos***

***Capítulo 15 Marcas colectivas de la Unión  
Europea***

## Índice

|          |   |            |
|----------|---|------------|
| <b>1</b> | <b>Carácter de las marcas colectivas</b>  | <b>756</b> |
| 1.1      | Definición  | 756        |
| 1.2      | Función específica  | 756        |
| 1.3      | Relación con marcas individuales y de certificación   | 757        |
| 1.4      | Disposiciones aplicables y examen   | 757        |
| <b>2</b> | <b>Titularidad</b>  | <b>758</b> |
| <b>3</b> | <b>Motivos de denegación absolutos específicos</b>  | <b>759</b> |
| 3.1      | Que induce a error en cuanto al carácter o el significado de la marca                       | 759        |
| 3.2      | Reglamentos de uso  | 760        |
| 3.2.1    | Cumplimiento del orden público y las buenas costumbres                                      | 761        |
| 3.2.2    | Medidas correctivas   | 761        |
| <b>4</b> | <b>Especificidades relativas al examen de los motivos de denegación absolutos generales</b> | <b>761</b> |
| 4.1      | El artículo 74, apartado 2, del RMUE: la «excepción geográfica»                             | 762        |
| 4.2      | Objeciones planteadas en virtud del artículo 7, apartado 1, letras j), k) o l), del RMUE    | 763        |

# 1 **Carácter de las marcas colectivas**

## 1.1 **Definición**

De conformidad con lo dispuesto en el [artículo 74, apartado 1, del RMUE](#), pueden [constituir marcas colectivas de la Unión Europea](#), que son un tipo específico de marca de la Unión Europea, las marcas de la Unión Europea «así designadas al efectuarse la presentación de la solicitud y que sean adecuadas para distinguir los productos o servicios de los miembros de la asociación que sea su titular, frente a los productos o servicios de otras empresas».

Es uno de los tres tipos de marcas previstos en el Reglamento, junto con las marcas individuales y las marcas de certificación.

## 1.2 **Función específica**

La **función esencial de la marca colectiva de la Unión Europea** es distinguir los productos y servicios de los miembros de la asociación que es su titular de la marca de aquellos de otras empresas que no pertenecen a la asociación (20/09/2017, [C-673/15 P & C-674/15 P & C-675/15 P & C-676/15 P](#), DARJEELING (fig.) / DARJEELING et al., EU:C:2017:702, § 63; 12/12/2019, [C-143/19 P](#), EIN KREIS MIT ZWEI PFEILEN (fig.), EU:C:2019:1076, § 26, 57, 58). Por lo tanto, la marca colectiva de la Unión Europea indica el origen comercial de determinados productos y servicios, informando al consumidor de que el fabricante de los productos o el proveedor de los servicios pertenece a una determinada asociación y tiene derecho a utilizar la marca.

Incluso las **marcas colectivas de la Unión Europea geográficamente descriptivas** ([artículo 74, apartado 2, del RMUE](#)) deben poder cumplir la función esencial de las marcas colectivas, que es indicar el origen comercial colectivo de los productos vendidos con dicha marca (20/09/2017, [C-673/15 P & C-674/15 P & C-675/15 P & C-676/15 P](#), DARJEELING collection de lingerie (fig.) / DARJEELING et al., EU:C:2017:702, § 54 et seq; 05/03/2020, [C-766/18 P](#), BBQLOUMI (fig.) / HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 74).

Las **marcas colectivas de la Unión Europea son utilizadas, normalmente**, por las empresas junto con sus **propias marcas individuales** para indicar que son miembros de una determinada asociación (12/12/2019, [C-143/19 P](#), EIN KREIS MIT ZWEI PFEILEN (fig.), EU:C:2019:1076, § 54).

Por ejemplo, la Asociación Española de Fabricantes de Calzado puede desear solicitar la marca colectiva «Asociación Española de Fabricantes de Calzado» que, aunque pertenezca a la asociación, será, también, utilizada por todos sus miembros, que podrían ser competidores entre sí. Es posible que uno de los miembros de la asociación desee utilizar la marca colectiva además de su propia marca individual, por ejemplo, «Calzados Luis».

### 1.3 Relación con marcas individuales y de certificación

Corresponde al solicitante decidir si la marca cumple los requisitos de una marca colectiva, frente a una marca individual o una marca de certificación en el sentido del [artículo 83 del RMUE](#). Esto significa que, en principio, el mismo signo solicitado como marca colectiva de la Unión Europea también podría solicitarse como marca individual o como marca de certificación, siempre y cuando se cumplan las condiciones del RMUE para cada solicitud. Los tres tipos de marcas no difieren, necesariamente, con respecto a los signos de por sí, sino en lo tocante al resto de características específicas respectivas, incluidos, entre otros, los requisitos de titularidad y las condiciones de uso de la marca.

No obstante, un solicitante debe saber que, en caso de tener que demostrar posteriormente el uso efectivo de las marcas, probablemente será más difícil demostrar el uso del mismo signo para distintos tipos de marcas. Para más información sobre el uso efectivo de una marca de conformidad con su función, véanse las [Directrices, Parte C, Oposición, Sección 7, Prueba del uso, punto 2.3.1](#).

Por ejemplo, una asociación puede presentar una solicitud para la marca denominativa «Tamaki» como marca individual, marca de certificación o marca colectiva, en función del uso previsto de la marca (solo por la propia asociación o también por los miembros de la misma o como un signo de garantía de una característica o no). Si se solicita una marca colectiva de la Unión Europea, deberán cumplirse ciertas formalidades adicionales, como presentar un reglamento de uso (véanse las Directrices, [Parte B, Examen, Sección 2, Formalidades, punto 9.2](#)).

Después de la presentación de la solicitud, se aceptarán únicamente los cambios en la clase de la marca (entre marcas colectivas, de certificación e individuales) si resulta obvio que se ha seleccionado la clase de marca incorrecta (véanse las Directrices, [Parte B, Examen, Sección 2, Formalidades, punto 8.2](#)).

### 1.4 Disposiciones aplicables y examen

Las disposiciones del RMUE son aplicables a las marcas colectivas de la Unión Europea, salvo disposición en contrario de los artículos [75](#) a [82](#) de dicho Reglamento. Por una parte, dichas marcas están sujetas al régimen general de MUE y, por otra parte, a algunas excepciones y particularidades.

De esto resulta, en primer lugar, que una solicitud para una marca colectiva de la Unión Europea se someterá, en principio, al mismo procedimiento y requisitos de examen que una solicitud para una marca individual. En general, la clasificación de los productos y servicios, y el examen de las formalidades y de los motivos de denegación absolutos se llevarán a cabo siguiendo el mismo procedimiento aplicable a las marcas individuales.

Por ejemplo, los examinadores comprobarán la lista de productos y servicios o las exigencias lingüísticas del mismo modo en que se lleva a cabo para las marcas

individuales. Del mismo modo, también se examinará si la marca colectiva de la Unión Europea adolece o no de alguno de los motivos de denegación contemplados en el [artículo 7 del RMUE](#) .

Con arreglo a la nueva disposición del [artículo 16 del REMUE](#) , el reglamento de uso que aporte el solicitante de su marca de la Unión Europea colectiva **debe abarcar el uso para todos los productos y servicios** incluidos en la lista de la solicitud de marca colectiva de la Unión Europea. Para las marcas colectivas de la Unión Europea que entren en conflicto con indicaciones geográficas (IG), las denominaciones tradicionales de vinos o especialidades tradicionales garantizadas, los reglamentos que regulen el uso de las marcas colectivas de la Unión Europea deberán reflejar de forma precisa cualquier limitación que se haya incluido para superar tales conflictos. Por ejemplo, el reglamento que regula el uso de una marca colectiva de la UE en conflicto con «XYZ» IG para *vinos* deberá reflejar con exactitud el hecho de que se refiere al uso de la marca para «XYZ» (IG) *vinos* . Para más detalles sobre las IG, véanse las [Directrices, Parte B, Examen, Sección 4, Motivos de denegación absolutos, Capítulo 10, Marcas en conflicto con indicaciones geográficas \[artículo 7, apartado 1, letra j\), del RMUE\]](#) ; para obtener más información sobre denominaciones tradicionales de vinos, véanse [las Directrices, Parte B, Examen, Sección 4, Motivos de denegación absolutos, Capítulo 11, Marcas en conflicto con las denominaciones tradicionales de vinos \[artículo 7, apartado 1, letra k\), del RMUE\]](#) , y para más información sobre especialidades tradicionales garantizadas, véanse las [Directrices, Parte B, Examen, Sección 4, Motivos de denegación absolutos, Capítulo 12, Marcas en conflicto con especialidades tradicionales garantizadas \[artículo 7, apartado 1, letra l\), del RMUE\]](#) .

En segundo lugar, el examen también tendrá en cuenta las excepciones y particularidades de este tipo de marca. Dichas excepciones y particularidades hacen referencia tanto a las disposiciones formales como a las sustantivas. Por lo que se refiere a las formalidades, el requisito del reglamento de uso de la marca es, por ejemplo, una característica específica de una marca de la Unión Europea colectiva. (Para obtener más información sobre el examen de las formalidades de las marcas colectivas de la Unión Europea, incluido el reglamento de uso de la marca, véanse las Directrices, [Parte B, Examen, Sección 2, Formalidades, punto 8.2](#) ).

A continuación, se especifican las excepciones y particularidades sustantivas que se aplican a las marcas colectivas de la Unión Europea.

## 2 Titularidad

La titularidad de las marcas colectivas de la Unión Europea queda limitada a i) las asociaciones de fabricantes, productores, proveedores de servicios o comerciantes que, a tenor de la legislación que les sea aplicable, tengan capacidad, en su propio nombre, para ser titulares de derechos y obligaciones de cualquier tipo, de celebrar contratos o de realizar otros actos jurídicos y tengan capacidad procesal; y a ii) las personas jurídicas de derecho público ([artículo 74 del RMUE](#)).

En el primer tipo de titulares se incluyen, normalmente, las asociaciones privadas con intereses u objetivos comunes. Deberán tener personalidad jurídica propia y capacidad para actuar. Tal como se establece en las Directrices, [Parte B, Examen, Sección 2, Formalidades, punto 8.2.1](#), «por colectivas no se entiende que la marca pertenezca a varias personas (cosolicitantes y cotitulares) ni designe ni cubra a más de un país».

Las asociaciones pueden adoptar diversas formas jurídicas, como empresas privadas (por ejemplo, *Gesellschaften mit beschränkter Haftung*). Sin embargo, puesto que estas últimas normalmente no se organizan como asociaciones, la Oficina considera que una empresa privada no puede ser titular de una marca colectiva de la Unión Europea, salvo que demuestre que su estructura interna tiene un carácter asociativo.

Esto mismo se aplica al segundo tipo de titulares. Teniendo en cuenta la función esencial de las marcas colectivas (que los productos o servicios de los *miembros de la asociación* titulares de la marca se distingan de los de otras empresas), las «personas jurídicas de derecho público» deben ser asociaciones en el sentido formal o tener una estructura interna de carácter asociativo. Este concepto incluye, por ejemplo, las asociaciones o corporaciones de derecho público, como los «Consejos Reguladores» o los «Colegios Profesionales» contemplados en el derecho español.

El uso que se hace a continuación del término «asociación» se refiere a los dos tipos de titulares mencionados con anterioridad, aceptados en virtud del [artículo 74 del RMUE](#).

### **3 Motivos de denegación absolutos específicos**

#### **3.1 Que induce a error en cuanto al carácter o el significado de la marca**

El examinador deberá desestimar la solicitud cuando se corra el riesgo de inducir al público a error sobre el carácter o el significado de la marca, en particular, cuando pueda dar la impresión de ser algo distinto de una marca colectiva a tenor de lo dispuesto en el [artículo 76, apartado 2, del RMUE](#).

Esto se refiere a una situación en la que el público no percibirá la marca como una marca colectiva, sino como una marca individual o de certificación.

Por ejemplo, una marca colectiva induciría a error al público si diera la impresión de que está disponible para el uso de cualquiera que satisfaga ciertas características objetivas. No obstante, una marca colectiva, por naturaleza, no puede ser utilizada por personas que no sean miembros de la asociación (p. ej., terceros usuarios, licenciatarios, etc.). Los reglamentos que rigen el uso de la marca colectiva contienen una indicación clara de quién tiene derecho a utilizar la marca colectiva (cualquier miembro de la asociación o bien hay requisitos adicionales para los miembros) y, por consiguiente, otorgan a los miembros la condición de usuarios autorizados de la marca colectiva. Si estos reglamentos permiten el uso de la marca colectiva por parte de

personas que no son miembros de la asociación, se contraviene el carácter de la marca colectiva.

Además, una marca colectiva resultará engañosa si transmite un firme mensaje de



certificación (por ejemplo: , que constituye una clara contradicción a la función de la marca colectiva [ejemplo inventado]).

Una marca colectiva no se consideraría engañosa en cuanto a su carácter por el mero hecho de que los reglamentos de uso también pudieran incluir requisitos específicos de uso con respecto a la calidad de los productos y servicios protegidos por la marca. Sin embargo, si el examen de los reglamentos de uso revela que la marca se utilizará como marca de certificación, y no como un indicador de que los productos y servicios proceden de los miembros de la asociación, se considerará que induce al público a error.

Del mismo modo, si **una marca colectiva está constituida por**: i) una IG o ii) un logotipo incluido en la especificación de producto de la IG, se podría inducir al público a error en relación con el carácter o el significado de la marca, ya que estos elementos podrían considerarse una indicación geográfica, en vez de una marca colectiva, cuya función es indicar la pertenencia a una asociación. Para más detalles sobre las IG, véanse las Directrices, [Parte B, Examen, Sección 4, Motivos de denegación absolutos, Capítulo 10, Marcas en conflicto con indicaciones geográficas \[artículo 7, apartado 1, letra j\), del RMUE\]](#).

### 3.2 Reglamentos de uso

Los reglamentos que regulan el uso deben presentarse en el plazo de **dos meses** a partir de la fecha de presentación de la solicitud de la marca colectiva ([artículo 75, apartado 1, del RMUE](#)) y su contenido deberá cumplir los requisitos previstos en el [artículo 16 del REMUE](#). Se pueden consultar detalles completos sobre el contenido de los reglamentos de uso en las Directrices, [Parte B, Examen, Sección 2, Formalidades, punto 8.2.3, Reglamentos que rigen el uso de la marca colectiva](#).

La Oficina recomienda el uso de su plantilla (disponible en <https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/certification-and-collective-marks#23>), que guía a los solicitantes por el proceso de elaboración del reglamento de uso.

Los reglamentos de uso constituyen una **parte** obligatoria de la marca colectiva. En particular, son un **elemento esencial** del examen, ya que contienen información pertinente sobre el sistema de marca colectiva y, por lo tanto, definen el objeto de protección.

Dada su importancia, los reglamentos de uso deben redactarse de manera **clara y accesible**.

Los reglamentos de uso deberán reflejar el tipo concreto de marca de la solicitud y el hecho de que la marca sea una marca colectiva que será utilizada por los miembros de la asociación.

El reglamento de uso debe cumplir los requisitos relativos a las formalidades (véanse las Directrices, [Parte B, Examen, Sección 2, Formalidades, punto 8.2.3, Reglamentos que rigen el uso de la marca colectiva](#)), reflejar el tipo de marca que se solicita (véase [el punto 3.1](#) supra relativo a las solicitudes engañosas) y respetar el orden público y las buenas costumbres.

El examen sustantivo de la solicitud no deberá comenzar hasta que no se reciban los reglamentos que regulen el uso.

### 3.2.1 Cumplimiento del orden público y las buenas costumbres

Si los reglamentos que regulan el uso de la marca son contrarios al **orden público** o a las **buenas costumbres**, la solicitud de la marca colectiva de la Unión Europea será denegada de conformidad con el [artículo 76, apartado 1, del RMUE](#). Este motivo de denegación se aplica además del [artículo 7, apartado 1, letra f\), del RMUE](#), que está relacionado, en primer lugar, con el signo solicitado.

Se refiere a las situaciones en que, con independencia de la marca, los reglamentos que regulan el uso de la marca incluyen una disposición que es contraria al orden público o las buenas costumbres aceptadas. Este sería el caso, por ejemplo, de una autorización o unas condiciones de uso que efectúen discriminaciones entre operadores del mercado sin justificación alguna (como la falta de criterios objetivos o la aplicación de criterios inadmisibles) o de reglamentos de uso que establezcan tarifas manifiestamente discriminatorias.

### 3.2.2 Medidas correctivas

En algunos casos será posible modificar los reglamentos de uso para eliminar un motivo de denegación de una solicitud de marca colectiva de la Unión Europea ([Artículo 76, apartado 3, del RMUE](#)) que ha sido planteado por la Oficina en virtud del [artículo 76, apartados 1 y 2, del RMUE](#). En todos los casos, el solicitante tiene que presentar reglamentos de uso nuevos y completos. A continuación, la Oficina evaluará si se puede retirar la objeción como consecuencia del contenido del texto nuevo.

## 4 Especificidades relativas al examen de los motivos de denegación absolutos generales

Además de los motivos de denegación específicos aplicables a las marcas colectivas, las solicitudes para este tipo de marcas deberán examinarse en relación con los motivos de denegación absolutos recogidos en el [artículo 7, apartado 1, del RMUE](#) ([artículo 74, apartado 3, del RMUE](#)). Esto significa que una solicitud de marca colectiva de la Unión Europea será evaluada, como cualquier otra solicitud de MUE, en relación

con **todos** los motivos de denegación generales previstos en el [artículo 7, apartado 1, del RMUE](#), sin perjuicio de la aplicación del [artículo 7, apartado 3, del RMUE](#).

Si, por ejemplo, una marca colectiva no posee un carácter distintivo intrínseco con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra b), del RMUE, la marca será denegada (18/07/2008, [R 229/2006-4](#), CHARTERED MANAGEMENT ACCOUNTANT, § 7).

En la medida en que el [artículo 7, apartado 1, letras b\), c\) o d\), del RMUE](#) y la correspondiente excepción relativa al carácter distintivo adquirido [[artículo 7, apartado 3\), del RMUE](#)] también se aplican a las marcas colectivas, toda reivindicación de carácter distintivo adquirido mediante el uso deberá estar respaldada por pruebas que demuestren que se ha hecho uso de la marca y que la marca está reconocida de hecho en el mercado pertinente como una marca colectiva.

#### 4.1 4.1 El artículo 74, apartado 2, del RMUE: la «excepción geográfica»

Conforme a lo dispuesto en el [artículo 74, apartado 2, del RMUE](#), y no obstante lo dispuesto en el [artículo 7, apartado 1, letra c\), del RMUE](#), los signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la procedencia geográfica de los productos y servicios podrán constituir marcas colectivas de la Unión Europea.

No obstante, el [artículo 74, apartado 2, del RMUE](#) no es una excepción al requisito del carácter distintivo. El [artículo 7, apartado 1, letra b\)](#), y el [artículo 7, apartado 3, del RMUE](#) se aplican también a las marcas colectivas de la Unión Europea. Por consiguiente, cuando una asociación solicite el registro, como marca colectiva de la Unión Europea, de un signo que pueda designar un origen geográfico, le corresponderá garantizar que dicho signo tiene elementos que permitan al consumidor distinguir los productos o servicios que ofrecen sus miembros de los de otras empresas (05/03/2020, [C-766/18 P](#), BBQLOUMI (fig.) / HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 72, 73).

En otras palabras, un signo para el que se presente una solicitud de marca colectiva de la Unión Europea **debe tener elementos que permitan distinguir los productos o servicios de los miembros de la asociación de los de otras empresas para ser considerado distintivo** con arreglo a las disposiciones del [artículo 7, apartado 1, letra b\), del RMUE](#). La Oficina evaluará, caso por caso, si los signos que incluyen términos geográficamente descriptivos, incluidas IG, contienen elementos suficientes para que la marca sea distintiva como marca colectiva.

En consecuencia, la excepción prevista en el [artículo 74, apartado 2, del RMUE](#) se reserva a las marcas colectivas que tienen carácter distintivo en el sentido de permitir la distinción entre los productos o servicios de los miembros de la asociación y los de otras empresas, aunque esas marcas, al mismo tiempo, puedan servir para designar el origen geográfico de los productos o servicios designados.

Por ejemplo, el signo «ALICANTE» solicitado para *servicios turísticos*, o el signo «ACEITE DE LA COMUNITAT VALENCIANA», para *aceites comestibles*, se denegarían con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra b), del RMUE, porque no

contienen elementos que permitan distinguir los productos o servicios de los miembros de la asociación de los de otras empresas.

Por otra parte, los signos «ASOCIACIÓN DE GUÍAS DE LA CIUDAD DE ALICANTE» o «CONSEJO REGULADOR DE LA DOP ACEITE DE LA COMUNITAT VALENCIANA» identifican una asociación específica y podrían admitirse como marcas colectivas de *servicios turísticos* o *aceites comestibles*, respectivamente, con arreglo al artículo 74, apartado 2, del RMUE.

Por último, **las marcas que pueden servir en el comercio para designar la procedencia geográfica de los productos y servicios deben cumplir, en cualquier caso**, con la autorización establecida en el [artículo 75, apartado 2, del RMUE](#). Con arreglo a esta disposición, los reglamentos que regulan el uso de una marca colectiva de la Unión Europea **que se acoja a la excepción contemplada en el artículo 74, apartado 2, del RMUE** deberán autorizar a cualquier persona cuyos productos o servicios procedan de la zona geográfica de que se trate a hacerse miembro de la asociación que sea titular de la marca.

#### **4.2 Objeciones planteadas en virtud del artículo 7, apartado 1, letras j), k) o l), del RMUE**

En caso de que los productos y servicios deban limitarse como consecuencia de una objeción planteada en virtud del [artículo 7, apartado 1, letra j\)](#) (indicación geográfica); el [artículo 7, apartado 1, letra k\)](#) (términos tradicionales de vinos); o el [artículo 7, apartado 1, letra l\)](#) (especialidades tradicionales garantizadas), el solicitante de la marca colectiva de la Unión Europea **deberá modificar los reglamentos de uso en consecuencia** [[artículo 16, letra h\), del REMUE](#)]. Para obtener información adicional sobre estas objeciones, véanse las Directrices, [Parte B, Examen, Sección 4, Motivos de denegación absolutos, Capítulo 10, Marcas en conflicto con indicaciones geográficas](#) [[artículo 7, apartado 1, letra j\), del RMUE](#)]; [Capítulo 11, Marcas en conflicto con denominaciones tradicionales de vinos](#) [[artículo 7, apartado 1, letra k\), del RMUE](#)] y [Capítulo 12, Marcas en conflicto con las especialidades tradicionales garantizadas](#) [[artículo 7, apartado 1, letra l\), del RMUE](#)].

***DIRECTRICES RELATIVAS AL EXAMEN DE  
LAS MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA***

***OFICINA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE  
LA UNIÓN EUROPEA  
(EUIPO)***

***Parte B***

***Examen***

***Section 4***

***Motivos de denegación absolutos***

***Capítulo 16 Marcas de certificación de la  
Unión Europea***

## Índice

|   |            |
|---|------------|
| <b>1 Disposiciones pertinentes.....</b>   | <b>766</b> |
| <b>2 Definición y función específica.....</b>   | <b>766</b> |
| 2.1 Definición.....   | 766        |
| 2.2 Función específica.....   | 767        |
| <b>3 Elementos principales.....</b>   | <b>767</b> |
| 3.1 Signo y capacidad distintiva.....   | 767        |
| 3.2 Descripción como marca de certificación.....  | 767        |
| 3.3 Lista de productos y servicios.....   | 768        |
| 3.4 Reglamentos que regulan el uso.....   | 768        |
| <b>4 Requisitos específicos en relación con la titularidad.....</b>                             | <b>769</b> |
| <b>5 Examen de los motivos de denegación específicos.....</b>                                   | <b>770</b> |
| 5.1 Que pueda inducir a error sobre el carácter o el significado de la marca.....               | 770        |
| 5.2 Certificación del origen geográfico.....  | 770        |
| 5.3 Reglamentos que regulan el uso.....   | 774        |
| 5.3.1 Cumplimiento de las normativas sobre el orden público.....                                | 775        |
| 5.3.2 Subsanaciones.....  | 775        |
| <b>6 Particularidades en relación con el examen de los motivos de denegación generales.....</b> | <b>775</b> |

## 1 Disposiciones pertinentes

Desde el 1 de octubre de 2017, la marca de certificación se ha **codificado como un nueva clase de marca de la Unión Europea**, que se rige por **disposiciones específicas**. Su objetivo principal es ofrecer un marco jurídico propio para la protección de las marcas de certificación de la Unión Europea (véase el considerando 27 del [Reglamento \(UE\) 2015/2424](#) por el que se modifica el [Reglamento \(CE\) n.º 207/2009](#)) del Consejo. Hasta la última modificación del RMUE por el [Reglamento modificador \(UE\) 2015/2424](#), **las marcas de certificación no podían protegerse como marcas de la Unión Europea**.

Las disposiciones específicas relevantes para las marcas de certificación se establecieron en el [capítulo VIII del RMUE](#) y se completaron con el [artículo 17 del REMUE](#). Las designaciones de la UE en registros internacionales se abordan en el [artículo 194 del RMUE](#).

Las **disposiciones generales del RMUE son aplicables**, también, a las marcas de certificación de la Unión Europea, **salvo que las disposiciones específicas** de los artículos [83](#) a [93](#) del RMUE **determinen lo contrario**. Estos últimos establecen algunas excepciones y particularidades en relación con el régimen general de la MUE por lo que respecta a las marcas de certificación de la Unión Europea, que han de tenerse en cuenta al presentar y examinar tales marcas.

## 2 Definición y función específica

### 2.1 Definición

La marca de certificación es una tercera clase de marca de la Unión Europea establecida en el RMUE, además de la marca individual y la marca colectiva.

En el [artículo 83, apartado 1, del RMUE](#) se define la marca de certificación de la Unión Europea como una marca «adecuada para distinguir los productos o servicios que el titular de la marca certifica por lo que respecta al material, el modo de fabricación de los productos o de prestación de los servicios, la calidad, la precisión u otras características, a excepción del origen geográfico, de los productos y servicios que no posean esa certificación».

La **lista** de posibles características que certifica una marca de certificación de la Unión Europea **no es exhaustiva** y puede hacer referencia a otras características que no sean el material, el modo de fabricación o de prestación, la calidad o la precisión. No obstante, **excluye** expresamente la posibilidad de certificar el **origen geográfico** de los productos o servicios.

El titular de la marca de certificación no tiene necesariamente que prestar por sí mismo los servicios. Es suficiente con que el proceso de certificación se lleve a cabo bajo su control y supervisión.

## 2.2 Función específica

Una marca de certificación indica que los productos o servicios que la llevan i) cumplen con una determinada norma instaurada por el titular de la marca; ii) a consecuencia de un control establecido por el titular de la marca de certificación; iii) con independencia de la identidad de la empresa que fabrica o presta realmente los productos y servicios en cuestión y que utiliza realmente la marca de certificación.

Por consiguiente, la función esencial distintiva de la marca de certificación está relacionada con la **garantía de características específicas** de ciertos **productos y servicios**.

## 3 Elementos principales

### 3.1 Signo y capacidad distintiva

En primer lugar, como sucede con cualquier MUE, una marca de certificación debe ser un **signo** capaz de ser representado en el Registro de Marcas de la Unión Europea. En este sentido, se aplican las normas generales ([artículo 83, apartado 3](#), y [artículo 4 del RMUE](#)).

En segundo lugar, el signo debe tener la **capacidad de cumplir la función específica de las marcas de certificación relativa a** distinguir los productos o servicios certificados en relación con una norma determinada, de los que no están certificados ([artículo 83, apartados 1 y 3](#); [artículo 4, letra a](#)); y [artículo 7, apartado 1, letra a](#)), del [RMUE](#)).

### 3.2 Descripción como marca de certificación

El solicitante de una marca de certificación tiene que describirla como tal en su solicitud ([artículo 83 del RMUE](#)). En consecuencia, al presentar una solicitud, el solicitante deberá incluir una **declaración** por la que establezca que la solicitud es para registrar una marca de certificación de la Unión Europea [[artículo 2, apartado 1, letra i](#)), del [REMUE](#)].

La clase de marca seleccionada por el solicitante no se cambiará por ninguna otra clase de marca a menos que un examen de la solicitud revele que la clase de marca indicada en la solicitud es **claramente** incorrecta (véanse las Directrices, [Parte B, Examen, Sección 2, Formalidades, punto 8.4](#)).

### 3.3 Lista de productos y servicios

Las marcas de certificación deberán solicitarse **en relación con los productos y servicios que desee certificar** el titular de la marca.

La lista de productos y servicios ha de cumplir las normas generales de precisión y claridad ([artículo 33 del RMUE](#)).

No es necesario que la lista incluya una declaración expresa de que los productos y servicios incluidos son objeto de certificación (en general o en relación con una norma concreta) dado que, en cualquier caso, una marca de certificación tiene que estar «descrita como tal» en la solicitud.



Por ejemplo, si el signo  se solicitara como marca de certificación para *frutos secos, galletas saladas y magdalenas* (ejemplo ficticio), no sería necesario que se especificara de manera explícita *certificado por* «nombre del solicitante», ni *sujeto a la certificación del logotipo de certificado vegano*, ni ninguna otra indicación relativa al propio procedimiento de certificación. El solicitante podría, sencillamente, solicitar la marca de certificación para *frutos secos veganos, galletas saladas veganas y magdalenas veganas*.

La lista de productos y servicios de una solicitud de marca de certificación de la Unión Europea deberá también estar incluida en el reglamento de uso [[artículo 17, letra d\), del REMUE](#)]. Las dos listas (los productos y servicios presentados en la solicitud y los enumerados en el reglamento de uso) deben ser idénticas.

### 3.4 Reglamentos que regulan el uso

El reglamento de uso debe presentarse en el plazo de **dos meses** a partir de la solicitud de la marca de certificación ([artículo 84, apartado 1, del RMUE](#)) y su contenido deberá cumplir lo dispuesto en el [artículo 17 del REMUE](#). Para obtener más información sobre el contenido del reglamento de uso, véanse las Directrices, [Parte B, Examen, Sección 2, Formalidades, punto 8.3.3.1, Contenido del reglamento de uso](#).

El examen sustantivo de la solicitud se iniciará una vez que se haya recibido el reglamento de uso.

La Oficina recomienda el uso de su plantilla (disponible en <https://euipo.europa.eu/ohportal/es/certification-and-collective-marks#23>), que orienta a los solicitantes a través del proceso de elaboración del reglamento de uso.

El reglamento de uso constituye una **parte** obligatoria de la marca de certificación. En particular, es un **elemento esencial** del examen, ya que contiene información sobre el régimen de certificación y, por lo tanto, define su objeto. Debe reflejar la clase de marca específica que se reivindica en la solicitud y debería redactarse de manera **clara y accesible** (véase el [punto 5.3 infra](#)).

Si se modifica el reglamento de uso, la versión modificada completa del texto deberá presentarse a la Oficina ([artículo 88, apartado 1, del RMUE](#)), la cual comprobará que las modificaciones cumplen lo dispuesto en el [artículo 84, apartado 2, del RMUE](#) y en el [artículo 17 del REMUE](#) y que no plantean motivos de denegación aplicables a las marcas de certificación de la Unión Europea de acuerdo con el [artículo 85 del RMUE](#). Si el reglamento de uso hace referencia a normas establecidas en fuentes oficiales o de carácter general, las modificaciones de estas normas se aplicarán automáticamente al reglamento de uso. En tal caso, no será necesario modificar el reglamento de uso ya presentado a la Oficina.

## 4 Requisitos específicos en relación con la titularidad

**Cualquier** persona física o jurídica podrá solicitar y ser titular de una marca de certificación de la Unión Europea. El [artículo 83, apartado 2, del RMUE](#) aclara que el concepto anterior incluye «instituciones, autoridades y organismos regidos por el derecho público».

La única, aunque importante, **limitación** es que el titular de una marca de certificación no podrá ser una persona que tenga una empresa dedicada al suministro de productos y servicios del tipo certificado ([artículo 83, apartado 2, del RMUE](#)).

El **titular** de una marca de certificación **no podrá usarla** para los productos o servicios certificados amparados por dicha marca.

Las razones son que no tendría mucho sentido que el titular certificara sus propios productos y servicios; una autoridad certificadora debería mantenerse neutral con respecto a los intereses empresariales de los fabricantes de los productos y los proveedores de los servicios que certifica.

La «**obligación de neutralidad**» ha de entenderse en sentido amplio: el titular no debe tener intereses económicos (empresariales) en el mercado en cuestión.

Esto no se cumple, en concreto, cuando:

- el fabricante de los productos o el proveedor de los servicios que se deseen certificar esté vinculado económicamente al titular de la marca de certificación, aunque sea formalmente distinto de este;
- el uso de la marca de certificación esté condicionado por el uso de los productos o servicios prestados por el titular de la marca de certificación (por ejemplo, cuando el titular de la marca de certificación suministre una materia prima). Sin embargo, el titular podrá impartir formación relativa al sistema de certificación a sus usuarios, ya que es un ámbito económico diferente del de los productos y servicios del tipo certificado, y mientras que así lo sea.

Por consiguiente, la vulneración de la obligación de neutralidad por parte del titular de una marca de certificación constituye un motivo de caducidad de la marca de certificación ([artículo 91 del RMUE](#)); véanse las Directrices, [Parte D, Anulación, Sección 2, Normas sustantivas](#)).

El solicitante deberá incluir en el reglamento de uso una **declaración** en la que conste que cumple este requisito [véanse el artículo 17, letra b), del REMUE y las Directrices, [Parte B, Examen, Sección 2, Formalidades](#)].

Al examinar una solicitud de marca de certificación, la Oficina presumirá la buena fe del solicitante en este sentido y, por ejemplo, no se opondrá a la solicitud de marca de certificación cuando el solicitante ya sea titular de una MUE que cubra los productos y servicios que se desee certificar.

No obstante, la solicitud se **rechazará cuando resulte evidente** durante el procedimiento (p. ej., a partir de las observaciones de terceros) que el **solicitante efectivamente opera un negocio en el mercado pertinente**.

## 5 Examen de los motivos de denegación específicos

### 5.1 Que pueda inducir a error sobre el carácter o el significado de la marca

El examinador deberá desestimar una solicitud de certificación cuando entrañe riesgo de inducir al público a error sobre el carácter o el significado de la marca, en concreto, cuando pueda dar la impresión de ser algo distinto de una marca de certificación con arreglo al [artículo 85, apartado 2, del RMUE](#).

El RMUE no exige que la representación de la marca de certificación asuma una forma específica o incluya un texto específico, como una referencia a su clase. La ausencia de dicha información no implica que la marca vaya a ser percibida como algo distinto a una marca de certificación.

Se corre también el riesgo de inducir al público a error si **el signo** indica una cualidad que difiera o contradiga el objeto de la norma de calidad señalado en el reglamento de uso. Por ejemplo, «ABC test pure orange juice» para *refrescos*, cuando el reglamento de uso certifica que contiene zumo de manzana.

Por último, la percepción del signo por parte del consumidor pertinente es decisiva. La percepción dependerá del propio signo, por un lado, y de la especificación del uso de la marca como se establece en el reglamento de uso, por otro, así como de los productos y servicios incluidos.

### 5.2 Certificación del origen geográfico

De conformidad con el [artículo 83 del RMUE](#), una marca de certificación de la Unión Europea no podrá distinguir productos o servicios certificados en relación con el origen geográfico.

Esta excepción debe entenderse como una prohibición a cualquier marca solicitada:

- cuando el **signo** sea **percibido por el público pertinente** como indicación de que los productos o servicios en cuestión se certifican en relación con su origen geográfico;
- cuando el **reglamento de uso** indique que la característica objeto de la certificación es el origen geográfico de los productos o servicios o imponga una obligación de naturaleza geográfica (p. ej., la ubicación del lugar de producción);
- cuando la **lista de productos y servicios** especifique explícitamente que los productos y servicios tienen un origen geográfico o son conformes con una DOP/IGP.

Una marca de certificación que incluya una indicación geográfica (IG) (en el propio signo, en la lista de productos y servicios o en el reglamento de uso), o una referencia a la misma, será denegada de acuerdo con el [artículo 83 del RMUE](#) dado que, por definición, las indicaciones geográficas están vinculadas a un origen geográfico específico y serán percibidas como tales. Para obtener más información sobre las indicaciones geográficas, véase [Parte B, Examen, Sección 4, Motivos de denegación absolutos, Capítulo 10, Marcas en conflicto con denominaciones de origen e indicaciones geográficas \[artículo 7, apartado 1, letra j\), del RMUE\]](#).

No obstante, cuando la referencia a un término geográfico no implique el origen geográfico de los productos y servicios, la solicitud no entrará en el ámbito de aplicación de la objeción prevista en el [artículo 83 del RMUE](#).

Ejemplos de solicitudes **denegadas** en virtud del [artículo 83 del RMUE](#):

| MUE n.º    | Signo   | Productos y servicios | Justificación  |
|------------|---|-----------------------|--|
| 17 596 917 |  | Clases 29, 30 y 31    | En particular, las normas de uso establecen claramente que la marca de certificación tiene por objeto certificar un origen geográfico, a saber, que los productos de que se trata proceden de animales que han sido criados con arreglo a determinadas especificaciones, entre las que se encuentra el vínculo necesario con Dinamarca o la zona danesa. |

| MUE n.º    | Signo   | Productos y servicios     | Justificación  |
|------------|---|---------------------------|--|
| 17 277 245 |  | Clase 9: aceites y grasas | <p>El signo contiene una expresión verbal que proporciona información directa sobre el origen geográfico de los productos (aceite de calabaza de Estiria).</p> <p>Reproduce una IGP registrada, «<a href="#">Steirisches Kürbiskernöl</a>», para aceite comestible.</p> <p>El reglamento de uso menciona explícitamente que los productos están certificados en relación con su origen geográfico.</p> |

| MUE n.º    | Signo                     | Productos y servicios     | Justificación   |
|------------|---------------------------|---------------------------|---|
| 17 868 687 | VINAGRE DE VINHO DO PORTO | Clase 30: vinagre de vino | <p>Los siguientes elementos confirman que la marca de certificación se destina a certificar el origen geográfico de los productos solicitados:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. la representación del signo incluye una DOP registrada para vinos con arreglo al Reglamento (UE) n.º 1308/2013, «<a href="#">Vinho do Porto</a>» (PDO-PT-A1540), además de otros términos;</li> <li>2. el reglamento de uso presentado menciona de forma clara que: «el “Vinagre de Vinho do Porto” se elabora exclusivamente a partir del vino elaborado al amparo de la denominación de origen protegida».</li> </ol> <p>Ambos, la representación del signo solicitado y el reglamento de uso, indican claramente que la marca de certificación se destina a certificar un vinagre que se elabora exclusivamente a partir de vino protegido con la DOP «<a href="#">Vinho do Porto</a>» (PDO-PT-A1540), es decir, que el principal ingrediente del vinagre es la DOP «<a href="#">Vinho do Porto</a>».</p> |

Ejemplo de una solicitud que incluye un término geográfico **y está registrada**:

| MUE n.º    | Signo  | Productos y servicios | Justificación (al amparo del <a href="#">artículo 83 del RMUE</a> y de la prohibición de origen geográfico)   |
|------------|--|-----------------------|---|
| 17 870 740 |  | Clase 44              | <p>La referencia geográfica en el signo («German») leída en combinación con los demás elementos denominativos y, en particular, la expresión global «certified by the German cardiac society» («certificado por la sociedad alemana del corazón») no se percibirá como una indicación del origen geográfico de los productos y servicios, sino como una indicación del propio certificador.</p> <p>No había ningún elemento en el reglamento de uso que sugiriera lo contrario.</p> |

### 5.3 Reglamentos que regulan el uso

Habida cuenta de su importancia especial, el reglamento de uso deberá redactarse de manera **clara y accesible**, es decir, con la claridad y la precisión suficientes para permitir que la Oficina examine la solicitud y que los gestores del mercado entiendan los requisitos que deben satisfacerse para usar la marca de certificación.

El reglamento de uso debe cumplir los requisitos formales (véanse las Directrices, [Parte B, Examen, Sección 2, Formalidades, punto 8.3.3, Reglamento de uso de las marcas de certificación](#)), reflejar la clase de marca solicitada (véase el [punto 5.1](#) supra

en relación con las solicitudes engañosas) y cumplir con el orden público y las buenas costumbres.

### 5.3.1 Cumplimiento de las normativas sobre el orden público

El reglamento de uso deberá cumplir las políticas de orden público y buenas costumbres. Este **requisito relativo al orden público** que se recoge en el [artículo 85, apartado 1, del RMUE](#) se aplica, en especial, al reglamento de uso. También, este requisito se aplica al [artículo 7, apartado 1, letra f\), del RMUE](#) (que hace referencia, en primer lugar, al signo para el que se solicita el registro), por lo que deberá evaluarse por separado y específicamente en relación con el reglamento de uso presentado por el solicitante.

A modo de ejemplo, el reglamento de uso infringiría el [artículo 85 del RMUE](#) si:

1. el solicitante no estuviera facultado para realizar la certificación (p. ej., porque no cumpliera las disposiciones normativas);
2. la autorización o las condiciones de uso discriminaran entre los gestores del mercado sin la debida justificación (como la ausencia de criterios objetivos o la aplicación de criterios inadmisibles).

### 5.3.2 Subsanaciones

En algunos casos, se puede modificar el reglamento de uso para eliminar un motivo de denegación de una solicitud de marca de certificación de la Unión Europea ([artículo 85, apartado 3, del RMUE](#)) invocado por la Oficina en virtud del [artículo 85, apartados 1 y 2, del RMUE](#). El solicitante deberá presentar un reglamento de uso nuevo y completo. La Oficina examinará si es posible retirar la objeción como consecuencia del contenido del nuevo texto.

## 6 Particularidades en relación con el examen de los motivos de denegación generales

Además de los motivos de denegación específicos aplicables a las marcas de certificación, las solicitudes de registro de este tipo de marca han de ser examinadas, también, en relación con los motivos de denegación absolutos enumerados en el [artículo 7, apartado 1, del RMUE](#) ([artículo 85, apartado 1, del RMUE](#)). Esto significa que las solicitudes de marca de certificación de la UE se evaluarán, como cualquier otra solicitud de MUE, sobre la base de **todos** los motivos de denegación generales establecidos en el [artículo 7, apartado 1, del RMUE](#) [27/10/2021, [R 1410/2019-5](#), Manuka honey, § 18-28, 37; 27/10/2021, [R 2110/2019-5](#), Bio-Mineralwasser I, § 15-25; 27/10/2021, [R 2112/2019-5](#), bio mineralwasser (fig.) II, § 15-25].

Ejemplo de solicitud denegada con arreglo al [artículo 7, apartado 1, letras b\) y c\), del RMUE](#).

| Signo y productos y servicios  | Asunto n.º   |
|--|--|
| MANUKA HONEY<br>para <i>miel</i>   | 27/10/2021, <a href="#">R 1410/2019-5</a> , Manuka honey, § 20, 21, 24, 27, 37 |
| <p><b>Justificación:</b> [...] según el <a href="#">artículo 83, apartado 3, del RMUE</a>, lo dispuesto en los capítulos I a VII y IX a XIV del RMUE se aplicará a las marcas de certificación de la Unión, salvo que se disponga de otro modo en dicha sección. El capítulo VIII, sección 2 (marcas de certificación de la Unión), no tiene carácter de <i>lex specialis</i> en relación con el <a href="#">artículo 7</a> del capítulo II del RMUE. En concreto, mientras que el <a href="#">artículo 74, apartado 2, del RMUE</a> prevé una derogación explícita a lo dispuesto en el <a href="#">artículo 7, apartado 1, del RMUE</a> para las marcas colectivas de la UE, dicha derogación no existe para las marcas de certificación de la Unión Europea (§ 20).</p> <p>Por último, el artículo <a href="#">4, letra a)</a>, el artículo <a href="#">7, apartado 1, letra b)</a>, el artículo <a href="#">74, apartado 1</a>, y el artículo <a href="#">83, apartado 1</a>, del RMUE hacen referencia a la función distintiva como elemento clave para definir las marcas de la UE, ya se trate de marcas ordinarias, marcas colectivas o marcas de certificación (§ 21).</p> <p>Al evaluar el carácter distintivo de una marca de certificación de la UE con arreglo al <a href="#">artículo 85, apartado 1, del RMUE</a> en combinación con el <a href="#">artículo 7, apartado 1, letra b), del RMUE</a>, también debe tenerse en cuenta la función específica de estos tipos de marcas en comparación con las marcas ordinarias (§ 24).</p> <p>Para el público de habla inglesa, el término «Manuka honey» únicamente hace referencia a un tipo de miel, como la «miel de diente de león», la «miel de pino» o la «miel de acacia». Al ser una indicación puramente genérica, no cumple la función principal de una marca de certificación, a saber: distinguir miel certificada de miel que no está certificada. Así pues, el examinador denegó correctamente la protección de la marca con arreglo al <a href="#">artículo 85, apartado 1, del RMUE</a>, leído en relación con el artículo <a href="#">7, apartado 1, letra b)</a>, y el artículo <a href="#">7, apartado 2</a>, del RMUE, para los productos para los que se solicitó, esto es, la «miel» (§ 37).</p> |  |

No obstante, al evaluar los motivos de denegación generales del [artículo 7, apartado 1, letras b\), c\) y d\), del RMUE](#), debe tenerse siempre presente la función específica de las marcas de certificación, es decir, distinguir los productos y servicios certificados por una autoridad certificadora i) de los que no están certificados y ii) de los que están certificados por otra autoridad.

De igual modo, en la medida en que el [artículo 7, apartado 1, letras b\), c\) o d\), del RMUE](#) y la correspondiente excepción relativa al carácter distintivo adquirido ([artículo 7, apartado 3, del RMUE](#)) se aplican también a las marcas de certificación, cualquier reivindicación del carácter distintivo adquirido a través del uso deberá estar respaldado con pruebas que demuestren que se ha realizado tal uso de la marca y que esta está reconocida en el mercado pertinente como una marca de certificación.

Lo anterior concierne, asimismo, al [artículo 7, apartado 1, letra g\), del RMUE](#), en la medida en que sigue siendo aplicable además de la disposición específica del [artículo 85, apartado 2, del RMUE](#). Al evaluar si se corre el riesgo de inducir al público a error sobre el carácter o el significado de la marca, debe tenerse presente también el

reglamento de uso. Por ejemplo, si la característica que se certificará es la naturaleza kósher de los productos, y la marca de certificación solicitada designa comida que por su naturaleza no puede ser kósher (p. ej., el marisco), deberá plantearse una objeción con arreglo al [artículo 7, apartado 1, letra g\), del RMUE](#) , dado que no hay posibilidad de que se realice un uso no engañoso de la marca.

Cuando el signo para el que se solicite el registro incluya una indicación geográfica, se formulará una objeción con arreglo al [artículo 83, apartado 1, del RMUE](#), exclusivamente [y no al [artículo 7, apartado 1, letra j\), del RMUE](#)], dado que una limitación de los productos nunca podrá superar la prohibición de certificar el origen geográfico que se recoge en el [artículo 83, apartado 1, del RMUE](#).

Obsoleto