

NOVEDADES SOBRE LA PRÁCTICA DECISIONAL DE LAS SALAS DE RECURSO DE LA EUIPO. CRITERIOS JURISPRUDENCIALES DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNION EUROPEA

HARRI SALMI
MIEMBRO DE LA 2^a Y 3^a SALA DE RECURSO DE LA EUIPO
Jornadas del Tribunal de Marcas de la Unión Europea, 21 Noviembre 2019

JURISPRUDENCIA DE LAS SALAS DE RECURSO / TRIBUNAL GENERAL SOBRE MARCAS FIGURATIVAS

Decisiones recientes e interesantes de las Salas de Recurso y sentencias de los Tribunales de Luxemburgo que se refieren específicamente al carácter distintivo de las marcas figurativas que incluyen elementos verbales descriptivos y / o no distintivos.

15/09/2005, C-37/03 P, BioID v OHIM



BioID.[®]

...la naturaleza de los elementos figurativos y gráficos es tan superficial que no aportan ningún carácter distintivo al conjunto de la marca solicitada. Dichos elementos no presentan aspecto alguno, en particular, en cuanto a fantasía o a la manera como se combinan, que permita que dicha marca cumpla su función esencial en lo tocante a los productos y servicios a los que se refiere la solicitud de registro (§ 74)

11/07/2012, T-559/10, NATURAL BEAUTY

**natural
beauty**

...(los) elementos gráficos banales no pueden desviar la atención del público pertinente del mensaje descriptivo resultante, en el presente caso, de la expresión ‘natural beauty’ (§ 27)

VÉASE TAMBIÉN:

12/06/2018, T- 375/17, Blue (§ 34-37)



15/03/2018, T- 279/17, Push and Ready (§ 29, 30, 42)



16/11/2017, T- 767/16, metals (§ 39-45)



14/12/2018, T- 803/17, ORIGINAL excellent dermatest (§ 44-46)



VÉASE TAMBIÉN:

10/09/2015, T- 610/14, BIO organic (§ 20)



12/04/2016, T- 361/15, Choice chocolate & ice cream (§ 28-29)



20/11/2015, T- 202/15, WORLD OF BINGO



... la expresión «world of bingo» está escrita con un tipo de letra simple y los colores utilizados, el amarillo y el rojo intensos y el negro, son colores clásicos. Además, el hecho de que los términos «world» y «bingo» estén colocados uno encima del otro y que el término «of» de la marca solicitada esté escrito en el interior de la letra «o» del término «world» no es particularmente llamativo.la marca solicitada no basta para dotarla del grado mínimo de carácter distintivo necesario para su registro (§ 19)

11/04/2019, T-223/17, ADAPTA POWER COATINGS



El elemento figurativo, que consiste en un punto azul, dos arcos simples uno frente al otro y un fondo blanco general, consta de formas simples y puramente decorativas. El elemento denominativo domina la marca impugnada yese elemento figurativo,no impediría la percepción directa y específica del significado de hecho derivado de las palabras de la marca impugnada... la atención del público pertinente no se desvía del mensaje descriptivo claro transmitido por los elementos de la palabra (§ 100)

VÉASE TAMBIÉN:

24/06/2015, T- 552/14, Extra (§ 20)



14/01/2016, T- 663/14, BIG BINGO (§ 43)



26/04/2018, T-220/17, 100% Pfalz (§ 30-31)



08/11/2018, T-759/17, PERFECT BAR



... En lo que respecta a las marcas figurativas, la cuestión decisiva es si los elementos figurativos cambian, desde el punto de vista del público pertinente, el significado de la marca solicitada en relación con los productos en cuestión. De ello se deduce que es necesario examinar si, desde la perspectiva del consumidor medio razonablemente atento, sus elementos figurativos permiten que la marca solicitada difiera de la mera percepción de los elementos de la palabra utilizada y, por lo tanto, cuestione su naturaleza descriptiva (§ 30)

VÉASE TAMBIÉN:

20/03/2018, T- 272/17, Dating Bracelet (§ 55-58)



07/12/2017, T- 333/16, 360° (§ 26-28)



15/03/2018, T-205/17, SECURE DATA SPACE



... donde el elemento figurativo tiene un enlace directo con el significado del elemento de palabra de la marca, sin referirse precisamente a ese significado, dicho enlace no distrae al público relevante del mensaje descriptivo transmitido por el elemento verbal y, por lo tanto, la marca es, en general, descriptiva (§ 32-36)

VÉASE TAMBIÉN:

09/11/2016, T- 290/15, SMARTER TRAVEL (§ 36-41)

SMARTER  TRAVEL

La representación de una maleta estilizada puede, a lo sumo, simplemente subrayar y reforzar la idea de viaje transmitida por la expresión en cuestión.

VÉASE TAMBIÉN:

08/05/2019, T-57/18, Wein für profis (§ 69)



10/10/2018, T-561/17, bags2GO



... el elemento figurativo que representa una bolsa amarilla describe uno de los elementos de la palabra de la marca solicitada, a saber, 'bolsas', enfatizando su significado. En esas circunstancias, no puede considerarse que constituya un elemento distintivo o que cambie el significado de la marca solicitada en relación con los productos en cuestión (§ 41)

04/07/2018, T-222/14 RENV, deluxe



...a pesar del carácter distintivo del elemento figurativo de la marca solicitada, el público pertinente entenderá dicha marca considerada en su conjunto, en particular debido al tamaño y a la posición central de su elemento denominativo, como transmisora directa e inmediata de una afirmación de la calidad superior de los productos y servicios designados, y no como una indicación del origen comercial de estos (§ 58)

RESOLUCIONES DE LAS SALAS DE RECURSO, MARCAS DENEGADAS:

R 2304/2016-1



R 360/2017-2



R 770/2018-4



R 1710/2018-5



RESOLUCIONES DE LAS SALAS DE RECURSO, MARCAS DENEGADAS:

R 123/2019-5



R 770/2018-4



R 35/2019-5



R 51/2019-5



RESOLUCIONES DE LAS SALAS DE RECURSO, MARCAS DENEGADAS:

R 1166/2019-2



R 98/2019-1



R 218/2019-4



R 1550/2019-4



RESOLUCIÓN DE LA SALA DE RECURSO R 1628/2018-2 iKARAOKE



...la única función de los elementos figurativos es poner de relieve la información transmitida por el texto descriptivo y dominante de la marca. En general, el elemento figurativo del micrófono, las letras estilizadas y su colorido no convierte a la expresión «iKARAOKE» en difícil de leer, ni tampoco afecta al mensaje descriptivo transmitido a los consumidores pertinentes (§ 34)

RESOLUCIÓN DE LA SALA DE RECURSO R 1628/2018-2 iKARAOKE



Lo anterior no puede verse afectado por el argumento de la solicitante según el cual la MUE n.º 16 613 275 iKARAOKE ha sido aceptada por la Oficina. Los dos signos no son idénticos. La palabra «iKARAOKE» tiene un papel mucho menos dominante dentro de la marca invocada que la marca en litigio. Además, la marca citada por la solicitante también contiene elementos figurativos que no están presentes en la marca impugnada, en particular los varios círculos rojos (§ 40-42)

REAPERTURA DEL EXAMEN DE LOS MOTIVOS ABSOLUTOS

En los procedimientos de oposición, las Salas de Recursos han comenzado activamente a devolver las marcas que ya han sido aceptadas a reexaminar si, en opinión de la Sala, la marca debería haber sido rechazada.

Artículo 45 (3) RMUE:

...sin perjuicio del derecho de la Oficina a reabrir, en su caso, el examen de los motivos absolutos por iniciativa propia en cualquier momento antes del registro.

REAPERTURA DEL EXAMEN DE LOS MOTIVOS ABSOLUTOS

Artículo 30 (2) RDMUE:

En el caso de que la resolución de la división de oposición sea objeto de recurso, la sala de recurso podrá, por medio de una resolución provisional motivada y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 66, apartado 1, del RMUE, suspender el procedimiento de recurso y remitir la solicitud impugnada al examinador competente para examinar dicha solicitud con la recomendación de reabrir el examen de conformidad con el artículo 45, apartado 3, del RMUE, si considera que un motivo de denegación absoluto se aplicará a la totalidad o parte de los productos o servicios a que se refiere la solicitud de marca.

REAPERTURA DEL EXAMEN DE LOS MOTIVOS ABSOLUTOS

Artículo 30 (3) RDMUE:

En el caso de que la solicitud impugnada haya sido remitida en aplicación del apartado 2, el examinador informará a la sala de recurso, sin demora, de si el examen de la solicitud impugnada ha sido o no reabierto. En el caso de que el examen haya sido reabierto, el procedimiento de recurso quedará suspendido hasta que el examinador haya adoptado su resolución y, si se deniega la solicitud en su totalidad o en parte, hasta que la resolución del examinador a este efecto haya adquirido fuerza de cosa juzgada.

DECISIÓN DE LA SALA DE RECURSO R 1849/2017-2 “MONOPOLY “ SOBRE MALA FE

Inusualmente para los procedimientos de la EUIPO, el caso se vió en una vista oral (incluido el interrogatorio de testigos).

A tenor del artículo 59, apartado 1, letra b), del RMUE, una MUE debe declararse nula si el solicitante del registro actuó de mala fe al presentar la solicitud de la marca.

El solicitante de la anulación alegó que la marca impugnada consiste en reiterar las tres marcas anteriores MONOPOLY de Hasbro y por tanto el titular de la MUE tuvo una intención deshonesta en el momento de presentar la marca impugnada. En el marco de la protección de la misma marca durante un período de catorce años, el titular de la MUE tuvo, indebidamente y de forma fraudulenta, una prórroga del período de gracia de cinco años sin duda alguna con el fin de eludir la obligación legal de demostrar el uso efectivo y las sanciones correspondientes (§ 54).

DECISIÓN DE LA SALA DE RECURSO R 1849/2017-2 MONOPOLY

Era un hecho no controvertido que en el momento de presentar la solicitud de la marca MONOPOLY en 2010, el titular de la MUE ya había presentado y registrado una marca idéntica en tres ocasiones (§ 55)

Para determinar la mala fe, se debe tomar en consideración la intención del solicitante en el momento en que presenta la solicitud de registro, un factor subjetivo que se deberá determinar por referencia a las circunstancias objetivas del caso concreto (§ 67)

La Sala consideró que la marca se presentó siguiendo una lógica comercial para aquellos productos y servicios qué eran diferentes a los cubiertos por las marcas anteriores. Para estos productos y servicios el titular de la MUE no actuó de mala fe (§ 84)

DECISIÓN DE LA SALA DE RECURSO R 1849/2017-2 MONOPOLY

La Sala llegó a la conclusión de que el titular de la MUE actuó de mala fe cuando presentó la solicitud de la marca impugnada para productos y servicios idénticos a las marcas anteriores, por las siguientes razones:

1. La titular de la MUE procedió a un nuevo depósito de la MUE impugnada que también comprendiera productos y servicios de los que ya disponía de un registro (§ 79).
2. No solo que todos los anteriores MUE siguen en vigor, sino que además han sido recientemente renovados y también han sido utilizados de forma activa junto con la MUE impugnada como base de oposiciones presentadas contra otras marcas (§ 74).
3. El titular admitió que una ventaja de esta estrategia era no tener que demostrar un uso efectivo de la marca en un procedimiento de oposición, y que fue uno de los factores tomados en consideración cuando el titular de la MUE presentó su marca.
4. Además, la Sala no ve ninguna otra lógica comercial en cuanto a la razón de tal estrategia de presentación de solicitudes (§ 79).

DECISIÓN DE LA SALA DE RECURSO R 1849/2017-2 MONOPOLY

El simple hecho de que otras empresas puedan estar utilizando una estrategia de presentación específica no convierte dicha estrategia en aceptable, especialmente si la licitud de dicha práctica no ha sido comprobada y aprobada ante los tribunales. La Sala considera que esta estrategia de presentación, utilizada con la intención de eludir la obligación de probar un uso efectivo de la marca, no es una actividad empresarial legítima o sigue una lógica comercial sino que, por el contrario, es incompatible con los objetivos perseguidos por el RMUE y puede ser considerada como un «abuso de derecho» (§ 78)

DECISIÓN DE LA SALA DE RECURSO R 230/2018-2 GLOBAL GIT / global GTI

EUTM application	Earlier EUTM
	

Los servicios en cuestión son en parte idénticos y en parte similares en diversos grados. Los elementos verbales 'global GTI' de la marca anterior se incorporan completamente al signo impugnado 'GLOBALGIT' (fig.), variando solo el orden de las dos últimas letras en una secuencia de letras sin ningún significado. El público pertinente percibirá el significado de 'GLOBAL' y percibirá dos unidades semánticas en 'GLOBALGIT'. Teniendo en cuenta el principio de la imagen imperfecta, es bastante plausible que incluso el público profesional no recuerde si la secuencia más distintiva de letras en la marca anterior era 'GTI' o 'GIT'. Oposición permitida.

DECISIÓN DE LA SALA DE RECURSO R 687/2018-2 WTF / WT

Solicitud MUE

WTF

MUE anterior

WT

Los productos en cuestión están dirigidos a un público formado por profesionales o entusiastas del bricolaje con un grado particularmente alto de atención, así como un grado relativamente alto de conocimiento sobre los productos y servicios que compran. Como los signos son signos cortos, el consumidor percibirá claramente la diferencia en la última letra "F" del signo impugnado a pesar de que el signo anterior se reproduce completamente al comienzo del signo impugnado. La confusión es altamente improbable, dado el alto nivel de atención del público pertinente. Oposición desestimada.

DECISIÓN DE LA SALA DE RECURSO R 992/2018-5 BIG HORN (fig) / two bulls device (fig)

Solicitud MUE



MUE anterior



Hubo cierta similitud entre los signos, pero no lo suficiente como para provocar confusión. Sin embargo, dada la reputación de los derechos anteriores y el mercado compartido de los bienes, se demostró una ventaja injusta: hubo una clara transferencia de imagen. Los solicitantes obtendrían una ventaja injusta mediante el uso de su signo. La marca impugnada entra en el ámbito de aplicación del artículo 8, apartado 5, del RMUE con respecto a todos los productos solicitados. Oposición permitida.