

Comentario de la Sentencia del Tribunal General de 7 de junio de 2023 (Asunto T-339 / 22)

Comment on the judgment of the General Court of 7 June 2023 (T-339 / 22)

LUIS JAVIER CAPOTE PÉREZ

Área de Derecho Civil. Departamento de Disciplinas Jurídicas Básicas. Universidad de La Laguna. Tenerife. (España)

lcapote@ull.edu.es

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5066-5874>

Recibido:01/01/2023. Aceptado: 15/10/2023.

Cómo citar: Capote Pérez, Luis Javier: “Comentario de la Sentencia del Tribunal General de 7 de junio de 2023 (T-339 / 22)”, *Revista Española de Estudios Agrosociales y Pesqueros* 261 (2023): 275-283.



Este artículo está sujeto a una [licencia “Creative Commons Reconocimiento-No Comercial” \(CC-BY-NC\)](#).

DOI: <https://doi.org/10.24197/reep.261.2023.275-283>

Resumen: Comentario de la resolución del Tribunal General (Sala Segunda ampliada) de 7 de junio de 2023 (T-339 / 22).

Palabras clave: Marca de la Unión Europea, procedimiento de nulidad, mala fe, nulidad, aprovechamiento indebido o del renombre de la marca anterior, productos alimenticios.

Abstract: Comment on the judgment of the General Court (Second Chamber, Extended Composition) of 7 June 2023 (T-339 / 22).

Keywords: Trademarks of the European Union, mala fides, invalidity proceedings, unfair advantage, food products

RESUMEN DE LOS HECHOS

La controversia se inicia el 7 de diciembre de 2016 presenta ante la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea una solicitud de nulidad de la marca de la Unión Europea que había sido registrada a raíz de una solicitud presentada por el coadyuvante, D. Mariano Esquitino Madrid, el 9 de enero de 2012 para un signo figurativo que recogía la denominación «Conguitos».

La marca objeto de la controversia cubría los productos comprendidos en las clases tercera, décimo-cuarta y décimo-octava del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada y que responden, respecto a cada una de esas clases, a las siguientes descripciones:

- Clase Tercera
 - Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa.
 - Preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar.
 - Jabones.
 - Productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares.
 - Dentífricos
- Clase Décimo-Cuarta
 - Metales preciosos y sus aleaciones, así como productos de estas materias o chapados no comprendidos en otras clases.
 - Artículos de joyería, bisutería, piedras preciosas.
 - Artículos de relojería e instrumentos cronométricos.
- Clase Décimo-Octava
 - Cuero y cuero de imitación, productos de estas materias no comprendidos en otras clases.
 - Pieles de animales.
 - Baúles y maletas.
 - Paraguas y sombrillas.
 - Bastones.
 - Fustas y artículos de guarnicionería.

El 9 de febrero de 2021, la División de Anulación consideró en primer término que los elementos de prueba aportados por la recurrente habían demostrado únicamente el uso efectivo de la marca denominativa de la Unión n.º 4509816 Conguitos, solicitada el 27 de junio de 2005 y registrada el 3 de julio de 2006 para *confitería y bombones, en concreto cacahuetes recubiertos de chocolate*, incluidos en la clase trigésima, y el uso de las otras marcas para *confitería, en concreto cacahuetes recubiertos de chocolate*, comprendidos en la misma categoría. A continuación, la citada División desestimó la solicitud de nulidad en su totalidad, sobre la

base del mencionado Art. 52.1.b), así como del también mentado Art. 53.1.a), interpretado juntamente con el Art. 8.5 del mismo texto normativo.

El 31 de marzo de 2021 la recurrente interpuso recurso ante la Oficina contra la resolución descrita en el párrafo precedente, el cual fue desestimado por la sala correspondiente. En primer lugar, confirmó que la marca anterior poseía un renombre respecto a los *cacahuets recubiertos de chocolate*. En segundo lugar, constató que los signos en cuestión presentaban un grado elevado de semejanza, muy cercano a la identidad. En tercer lugar, consideró que, aunque la marca anterior tuviera un carácter distintivo respecto a los productos pertinentes y se hubiese acreditado el renombre de la marca anterior *-grado elevado de reconocimiento entre el público pertinente-* en España respecto a esos cacahuets, de los elementos de prueba aportados no se desprendía que se tratara de un renombre excepcional, hasta el punto de llevar al público pertinente a establecer un vínculo mental entre las marcas en conflicto, respecto a productos tan diferentes como aquellos de que se trata en este caso. En cuarto lugar, concluyó que la recurrente no había acreditado que fuera probable que el público pertinente estableciera un vínculo mental entre las marcas en conflicto. En quinto lugar, concluyó de igual forma que la recurrente una había acreditado la existencia de un riesgo de haber obtenido un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o de un perjuicio causado a estos. Por último, la Sala de Recurso consideró que no se había acreditado la mala fe del titular de la marca controvertida al presentar su solicitud de marca, en particular por el hecho de que la recurrente no había presentado pruebas concluyentes que confirmaran que conocía la marca anterior.

Ante la resolución precedente, la entidad recurrente solicitó la anulación de la misma y la estimación de la solicitud de nulidad de la marca objeto de la controversia, condenando en costas a la Oficina y a la persona coadyuvante. Por su parte, estas últimas solicitaron que se desestimara el recurso presentado de contrario, con la correspondiente condena en costas.

2.MARCO JURÍDICO

Las causas invocadas para justificar la petición de nulidad son las siguientes:

- Derecho de la Unión Europea:
 - Reglamento (CE) N.º 207 / 2009 del Consejo de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea:
 - Art. 52.1. *La nulidad de la marca comunitaria se declarará, mediante solicitud presentada ante la Oficina o mediante una demanda de reconversión en una acción por violación de marca: a) cuando la marca comunitaria se hubiera registrado contraviniendo las disposiciones del artículo 7; b) cuando, al presentar la solicitud de la marca, el solicitante hubiera actuado de mala fe.*
 - Art. 53.1. *La marca comunitaria se declarará nula mediante solicitud presentada ante la Oficina o mediante una demanda de reconversión en una acción por violación de la marca: a) cuando exista una marca anterior contemplada en el artículo 8, apartado 2, y se cumplan las condiciones enunciadas en los apartados 1 o 5 de dicho artículo; b) cuando exista una marca contemplada en el artículo 8, apartado 3 y se cumplan las condiciones enunciadas en dicho apartado; c) cuando exista un derecho anterior contemplado en el artículo 8, apartado 4, y se cumplan las condiciones enunciadas en dicho apartado.*
 - Art. 8.5. *Además, mediando oposición del titular de una marca anterior con arreglo al apartado 2, se denegará el registro de la marca solicitada, cuando sea idéntica o similar a la marca anterior y su registro se solicite para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, si, tratándose de una marca comunitaria anterior, esta fuera notoriamente conocida en la Comunidad, y, tratándose de una marca nacional anterior, esta fuera notoriamente conocida en el Estado miembro de que se trate y si el uso sinjusta causa de la marca solicitada se aprovechara indebidamente del*

carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior ofuera perjudicial para los mismos.

3. RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL GENERAL

El Tribunal procedió a resolver las cuestiones planteadas por el órgano belga en los siguientes términos:

En primer lugar, analizó los dos motivos invocados por la recurrente, basados en la infracción de los preceptos enumerados en el apartado correspondiente al marco jurídico.

En cuanto al primer motivo, la recurrente basó su petición en la infracción del Art. 53.1.a) interpretado sistemáticamente en conexión con el Art. 8.5. En su escrito venía a cuestionar la conclusión de la Sala de Recurso según la cual, a pesar del carácter distintivo de la marca anterior respecto a los productos pertinentes y del renombre de la marca anterior en España respecto a los cacahuets recubiertos de chocolate, el público pertinente no establecería ningún vínculo mental entre las marcas en conflicto a productos tan poco parecidos como aquellos de que trataba el caso. Conforme al Art. 53.1.a) una marca se declara nula cuando es idéntica o similar a otra anterior y su registro se solicita para productos o servicios que no son similares a aquéllos para los que se haya registrado la marca anterior si, tratándose de una marca anterior de la Unión, esta goza de renombre en la misma y si el uso sin justa causa de la marca controvertida se aprovecha indebidamente del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o fuera perjudicial para los mismos. Aquí, el Alto Tribunal recuerda que la primera función de toda marca consiste en su servicio de origen, también posee un valor económico intrínseco autónomo y distinto del de los productos o servicios para los que se ha registrado. Por tal razón, se justifica la labor protectora del Art. 8.5 de una marca notoriamente conocida frente a cualquier solicitud de marca idéntica o similar que pueda ser perjudicial para su imagen, aunque los productos designados por la marca solicitada no sean análogos a aquellos para los que se registró la marca anterior.

A continuación, indicó que la invocación del Art. 8.5 suponía la existencia de varios requisitos, de naturaleza cumulativa:

- El registro de la marca anterior que supuestamente goza de renombre.
- La identidad o similitud entre la marca registrada y la marca que se pretende registrar.
- El renombre de la marca registrada en uno o varios Estados miembro.
- El riesgo de un aprovechamiento indebido por un uso sin justa causa del carácter distintivo de la marca registrada,

Consecuentemente, el Alto Tribunal entendió que los perjuicios que podían producirse serían consecuencia de la existencia de un determinado grado de similitud entre las marcas, que llevaría al público a relacionarlas mentalmente. Esta conclusión se convierte en la resolución en un requisito implícito esencial para poder considerar la nulidad. La existencia del vínculo entre las marcas se produce mediante la evocación por parte del consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

A la hora de valorar la existencia del vínculo descrito en el párrafo anterior, el Alto Tribunal entendió que debía apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes al caso en cuestión, como el grado de similitud entre las marcas en conflicto, la naturaleza de los productos o servicios designados por las mismas, la proximidad y diferenciación entre los mismos, la naturaleza del público pertinente, la intensidad del renombre de la marca anterior, el grado de carácter distintivo de la misma o la existencia de un riesgo de confusión por parte del público.

A continuación, vino a valorar los argumentos de la recurrente, en los que ésta indicaba que la resolución recurrida solamente había tenido en consideración uno de los factores pertinentes para determinar la existencia del vínculo mental, entiendo que la disparidad entre los productos relativos a las respectivas marcas en conflicto era demasiado dispar, dejando de lado al resto. Estas afirmaciones fueron refutadas de contrario por la Oficina y la persona física que se hallaban en la posición contraria. A la hora de analizar la resolución recurrida, el Tribunal General vino a validar el criterio de la Sala, pues ésta sí había tomado en consideración el resto de los factores implicados, concluyendo que:

- No había relación alguna entre los productos amparados por las marcas en conflicto, pues no tenían ninguna característica relevante en común.
- Era harto improbable el tendido de un nexo mental en el público pertinente entre dos productos tan alejados entre sí y, consecuentemente, entre las marcas en conflicto.
- Siendo reconocido el renombre de la marca *Conguitos* en España, respecto de los manises recubiertos de chocolate, este reconocimiento no era tan excepcional como para establecer un vínculo con otros productos que, teniendo idéntica denominación marcaria, tenían una naturaleza muy alejada de la célebre golosina.
- La recurrente no había podido probar de forma sólida sus alegaciones, más allá de artículos meramente promocionales, destinados al fomento de las ventas de su producto, por lo que la valoración de sus pruebas aportadas no podía considerarse en modo alguno como errónea.

En consecuencia, el Alto Tribunal vino a desestimar el primero de los motivos de recurso.

Por lo que se refiere al segundo motivo de recurso, basado en el Art. 52.1.b) el Tribunal recordó que el régimen del registro de una marca de la Unión Europea se basa en el principio de prioridad en el registro contenido en el Art. 8.2 del mismo texto normativo. Con arreglo a esta regla, sólo puede registrarse un signo como marca de la Unión cuando no se oponga a ello una marca anterior, bien registrada en la propia Unión, bien en un estado miembro o en la oficina correspondiente en el Benelux, bien en un registro internacional que surta efecto en un Estado miembro o en la propia Unión. Este principio se matiza en el precepto invocado en el recurso, donde se establece que se declarará la nulidad de la marca de la Unión cuando el solicitante hubiera actuado de mala fe al presentar la solicitud de marca. La existencia de estas circunstancias corresponde acreditarla a quien solicita la correspondiente declaración anuladora. En este punto, deben de tenerse en cuenta el origen del signo controvertido, su uso desde su creación, la lógica con la que se inscribe la presentación de la solicitud del registro como marca de la Unión y la cronología de los hechos que han llevado a dicha presentación. En el caso en cuestión, el

conocimiento por parte de la coadyuvante de la marca anterior no es suficiente como para acreditar una intención desleal. Más aún, el Tribunal considera que la consideración de la recurrente de un pretendido aprovechamiento desleal por la parte contraria no ha venido avalada con pruebas incontrovertidas, habida cuenta, además de la mencionada diferencia entre los productos relacionados con una y otra marca.

En consecuencia, el Alto Tribunal vino a desestimar el segundo de los motivos de recurso.

En esta resolución el Tribunal General viene a recordar cuál es el criterio jurisprudencial para las declaraciones de nulidad de los registros marcarios que entran en conflicto con una marca anterior, enumerando explicativamente los requisitos para las mismas y estableciendo el carácter cumulativo de los mismos, así como la carga de la prueba para quien solicita la anulación.

BIBLIOGRAFÍA

- Bercovitz Rodríguez-Cano, Alberto: *Introducción a las Marcas y otros signos distintivos en el tráfico económico*, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 2021.
- Díez Estella, Fernando: «Las complicadas relaciones entre la Ley de Defensa de la Competencia y la Ley de Competencia Desleal», *Gaceta Jurídica de la Competencia y de la Unión Europea*, nº 213, mayo-junio 2001, pp. 11-34.
- Fernández López, Mercedes: «La competencia de los Tribunales de marca comunitaria», *Práctica de Tribunales* nº 33, diciembre de 2006, pp. 40-50.
- Garayalde, María Dolores: «La protección de la marca; especial consideración de la marca comunitaria», *Revista Universitaria Europea*, pp. 21-36.
- Gómez Sánchez, David: *La infracción de la marca comunitaria: problemas de coexistencia con los Derechos nacionales*, Marcial Pons, Madrid / Barcelona, Buenos Aires, 2011.

Muñiz Espada, Esther, *La especialización de los órganos judiciales en derecho agrario*, Reus, Madrid, 2023.

Sánchez-Calero Guilarte, Juan: «La ampliación del concepto de competencia desleal», *El Derecho Mercantil en el umbral del Siglo XXI. Libro Homenaje al Prof. Dr. Carlos Fernández-Novoa con motivo de su octogésimo cumpleaños*, Marcial Pons, Madrid, Barcelona, Buenos Aires, 2010, pp. 391-399.