

Doctrina

Por Cecilio Molina Hernández, profesor adjunto de Derecho mercantil de la Universidad CEU-San Pablo.

El caso Adidas. La controvertida sentencia del Tribunal General de la Unión Europea sobre marca figurativa carente de carácter distintivo adquirido por el uso

En la Sentencia de 19 de junio de 2019 de la sala novena del Tribunal General de la Unión Europea, derivada del Asunto T-307/17, con parte recurrente Adidas (apoyada por Marques, la parte coadyuvante) contra la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), se plantea un recurso interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la EUIPO de 7 de marzo de 2017 (asunto R 1515/2016-2), relativa a un procedimiento de nulidad de marca entre Shoe Branding Europe y Adidas.

Como antecedentes, hay que señalar que Adidas planteó ante la EUIPO el 18 de diciembre de 2013 el registro de una marca figurativa, consistente en tres bandas equidistantes paralelas de igual anchura aplicadas al producto en cualquier dirección, para aplicarla a prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería, siendo registrada finalmente el 21 de mayo de 2014. El 16 de diciembre del mismo año, Shoe Branding Europe presentó una solicitud de nulidad contra la marca, hasta que el 30 de junio de 2016 la División de Anulación estimó la nulidad de la marca al considerar que carecía de carácter distintivo, tanto intrínseco como derivado por el uso. Adidas recurrió ante la EUIPO, basándose en que dicha marca había adquirido un carácter distintivo por el uso, en el sentido de los artículos 7, apartado 3, y 59, apartado 2, del Reglamento 2017/1001¹, pero la sala segunda de la

EUIPO desestimó el recurso mediante resolución de 7 de marzo de 2017.

Respecto del contenido de la sentencia, a nuestro parecer controvertido, nos vamos a centrar en aquellas cuestiones que Adidas, en el marco de un posible recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pudiera utilizar para alcanzar el reconocimiento y registro de la marca.

En primer lugar, como ya señalábamos, Adidas solicitó el registro de una marca figurativa. Si bien se trata de una marca de este tipo, tal y como se reconoce a lo largo de distintos fundamentos de derecho de la sentencia, el problema deviene porque Adidas no ha conseguido el reconocimiento de la marca figurativa como consecuencia de la escasez en la descripción de la propia marca. En este sentido, tal y como reflejábamos, la descripción se limitaba a la existencia de tres bandas equidistantes paralelas de igual anchura aplicadas al producto en cualquier dirección. En el recurso, Adidas, en nuestra opinión de forma errónea, sostiene que la marca registrada es una marca de patrón y que, además, una marca figurativa puede registrarse sin indicar sus dimensiones ni sus proporciones (véase, en este sentido, y por analogía, la sentencia de 10 de julio de 2014, Apple, C 421/13, EU:C:2014:2070, apartados 19 y 27). Ante esta argumentación, la sala novena del Tribunal General de la Unión Europea, aunque reconoce que dicha sentencia se limita a indicar que un dibujo o modelo

puede registrarse como marca pese a carecer de indicaciones relativas al tamaño y a las proporciones del objeto que representa; sin embargo, la referida sentencia no implica que una marca pueda registrarse sin que se definan las proporciones del propio signo.

En este sentido, podemos decir que una de las funciones del requisito de la representación gráfica es definir la propia marca a fin de determinar el objeto exacto de la protección que la marca registrada confiere a su titular (véanse, por analogía, las sentencias de 12 de diciembre de 2002, Sieckmann, C 273/00, EU:C:2002:748, apartado 48, y de 24 de junio de 2004, Heidelberger Bauchemie, C 49/02, EU:C:2004:384, apartado 27). Por consiguiente, incumbe al solicitante presentar una representación gráfica de la marca que corresponda precisamente al objeto de la protección que desea obtener. Una vez que la marca se registra, el titular de esta no puede intentar obtener una protección más extensa que la conferida por la antedicha representación gráfica [véase, en este sentido, la sentencia de 30 de noviembre de 2017, Red Bull/EUIPO — Optimum Mark (Combinación de los colores azul y plateado), T 101/15 y T 102/15, recurrida en casación, EU:T:2017:852, apartado 71].

Por tanto, con esta argumentación, podemos concluir que la nulidad de la marca presentada por Adidas deviene fundamentalmente por la concreción de la proporción de la marca. Si bien es cierto que la recurrente señala que podría usarla en dimensiones variadas en función de la aplicación en cada producto, como se indica anteriormente, ningún titular puede obtener una protección más extensa, pero esto no impide el uso parcial de la marca registrada.

En segundo lugar, y en relación a los medios de prueba presentados por la recurrente, como forma de acreditación del carácter distintivo del uso, se presentan una serie de imágenes, datos relativos al volumen de negocios y a los gastos de comercialización y publicidad, estudios de mercado, resoluciones de órganos jurisdiccionales nacionales y recortes de prensa.

Respecto del uso de las imágenes como medio de prueba, más de 12000 imágenes fueron presentadas

por la recurrente. Se desestima el carácter probatorio por las siguientes razones: en muchas de estas ocasiones, la marca registrada no coincidía con el registro; las imágenes presentadas demostraban la aplicación de la marca en productos no identificados en el registro (por ejemplo, bolsa de deporte); las imágenes no pueden garantizar, en cualquier caso, el carácter distintivo de la marca.

En cuanto a los datos relativos al volumen de negocios y a los gastos de comercialización y publicidad, Adidas presenta, bajo declaración jurada, resultados económicos de los 28 estados miembro de la Unión. Si bien es cierto que la sala es consciente del resultado económico, calificado como impresionante, desestima el uso de este medio de prueba, dado que no se ciñe, exclusivamente, a la marca registrada, sino al total de las marcas registradas por la entidad, además de la actividad de patrocinio y publicidad global de la empresa.

Conforme a los estudios de mercado, claramente podemos deducir que la argumentación empleada por la recurrente para el uso de este medio de prueba como justificativo del carácter distintivo de la marca no es correcto. Adidas se centra en destacar el rechazo que de 18 estudios de mercado se realiza por parte de la EUIPO, pero lo cierto es que no coinciden con la marca registrada. Sin embargo, la recurrente presenta cinco estudios de mercado realizados entre 2009 y 2011 en Alemania, España, Estonia, Francia y Rumanía. Estos cinco documentos se refieren al uso de la marca controvertida bajo su forma registrada y, por otra parte, en concreto, miden la percepción de dicha marca por el público relevante. Aunque, tal y como reconoce en la sentencia, éste es un buen medio de prueba, no se emplea debidamente por la recurrente.

Por último, en lo concerniente a las resoluciones de los órganos jurisdiccionales nacionales y a los recortes de prensa, si bien se utilizan como argumento para acreditar el carácter distintivo de la marca, la sentencia destaca que no se ajusta, concretamente, a la marca registrada, sino al conjunto de las marcas de las tres bandas.

Una vez desgranado el conjunto de las pruebas presentadas para acreditar el carácter distintivo,

intrínseco o adquirido como consecuencia del uso de la marca, en todo el territorio de la Unión, tal y como se confirma en la propia sentencia, no es necesario acreditar el uso de la marca en todo el territorio de la Unión, sino que sería suficiente con demostrarlo en parte del territorio. Éste ha sido el criterio de algunos pronunciamientos europeos, sustentado fundamentalmente en la ausencia de la necesidad, a efectos del registro con arreglo al artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº 207/2009.

En este sentido, si bien la sala novena del Tribunal General reconoce que estos cinco estudios de mercado permiten probar el uso de la marca en los cinco estados en que fueron realizados. Sin embargo, Adidas, en lugar de reforzar que esta prueba sobraría para acreditar el uso de la marca en parte del territorio de la Unión, intentó justificar que para el resto de los Estados miembros había empleado el uso de otra documentación que permitía probar el carácter distintivo de la marca por medio de su utilización.

Por tanto, y, en conclusión, en atención a la concreción de la marca figurativa como en la utilización de los medios de prueba para acreditar el carácter distintivo de la marca por su uso, debemos decir que Adidas no ha utilizado en el recurso ante la resolución de la EUIPO unos argumentos sólidos. Por ello, y en base a este comentario, el recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que puede presentar Adidas con la finalidad de la obtención del reconocimiento de la marca, podría suponer un cambio respecto de la decisión ya tomada por la EUIPO y el Tribunal General, de forma que la recurrente logre la marca, ya concedida inicialmente en el año 2014. Con ello, una descripción más completa de la marca figurativa, junto al empleo de medios de prueba correspondientes a la marca controvertida, en parte del territorio de la Unión, bastaría para lograr el reconocimiento de la marca en todo el territorio comunitario.

¹ En la Sentencia, y en atención a la fecha de interposición del recurso, también se hace mención a los artículos citados en base al Reglamento nº 207/2009.