

**TRIBUNAL GENERAL DE LA UNIÓN EUROPEA***Sentencia de 10 de diciembre de 2015**Sala Octava**Asunto T-615/14***SUMARIO:**

Marca comunitaria. Ausencia de carácter distintivo. No adquisición por el uso. Solicitud de marca por un club de fútbol sobre la silueta de su escudo. Ninguna de las características del objeto cuya inscripción como marca se solicita, examinadas por separado o conjuntamente, contiene un elemento llamativo, apto para atraer la atención del consumidor; la marca solicitada será percibida por el consumidor más bien como una forma simple, y no permite distinguir los productos o servicios de la demandante de los de otras empresas. Las diferencias entre la silueta del escudo de la demandante y las de los escudos de otros clubes sólo pueden ser percibidas por el consumidor medio si compara de forma directa, una al lado de otra, las siluetas en cuestión. Los detalles de la marca solicitada difícilmente permanecerán en la memoria del consumidor medio, quien rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las diferentes marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. El carácter distintivo de una marca, incluido el adquirido por el uso, debe apreciarse en relación con los productos o los servicios para los que se solicita el registro de la marca y tomando en consideración la percepción que se presume en un consumidor medio de la categoría de productos o servicios de que se trata, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. La prueba del carácter distintivo adquirido por el uso no se puede aportar presentando únicamente volúmenes de venta y material publicitario. El solo hecho de que el signo se haya utilizado en el territorio de la Unión desde cierto tiempo tampoco basta para demostrar que el público al que se dirigen los productos considerados lo percibe como una indicación de origen comercial. La adquisición de un carácter distintivo por el uso de la marca exige que al menos una parte significativa del público pertinente identifique gracias a la marca los productos o servicios designados como procedentes de una empresa determinada. Para apreciar el carácter distintivo de la marca, incluido el adquirido por el uso, hay que considerar factores como la cuota de mercado de la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de esa marca, la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla, la proporción de los sectores interesados que identifica el producto atribuyéndole una procedencia empresarial determinada gracias a la marca, así como las declaraciones de cámaras de comercio e industria o de otras asociaciones profesionales.

PRECEPTOS:

Reglamento (CE) n.º 207/2009 (Marca Comunitaria), arts. 7.1 b) y 3 y 76.1.

PONENTE:

Don C. Wetter.

En el asunto T-615/14,



www.civil-mercantil.com

Fútbol Club Barcelona, con domicilio social en Barcelona, representada por el Sr. J. Carbonell Callicó, abogado,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), representada por el Sr. J. Crespo Carrillo, en calidad de agente,

parte demandada,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI de 23 de mayo de 2014 (asunto R 2500/2013-1) relativa a la solicitud de registro de un signo figurativo que representa la silueta de un escudo como marca comunitaria,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Octava),

integrado por el Sr. D. Gratsias, Presidente, y la Sra. M. Kancheva y el Sr. C. Wetter (Ponente), Jueces;

Secretario: Sr. E. Coulon

habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal el 14 de agosto de 2014;

visto el escrito de contestación presentado en la Secretaría del Tribunal el 12 de noviembre de 2014;

vista la decisión de 9 de enero de 2015, denegatoria de la autorización para presentar escrito de réplica;

no habiendo solicitado ninguna de las partes la celebración de vista en el plazo de un mes a partir de la notificación de la conclusión de la fase escrita, y habiendo decidido el Tribunal, previo informe del Juez Ponente y en aplicación del artículo 135 bis del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de 2 de mayo de 1991, que se resuelva el recurso sin fase oral;

dicta la siguiente

Sentencia

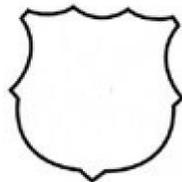
Antecedentes del litigio

1. El 24 de abril de 2013, la demandante, Fútbol Club Barcelona, presentó una solicitud de registro de marca comunitaria en la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), en virtud del Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1).



www.civil-mercantil.com

2. La marca cuyo registro se solicitó es el signo figurativo siguiente:



3. Los productos y servicios para los que se solicitó el registro pertenecen a las clases 16, 25 y 41 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 responden a la descripción siguiente para cada una de esas clases:

- clase 16: «Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés; publicaciones y revistas»;
- clase 25: « Vestidos, calzados, sombrerería»;
- clase 41: «Educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales».

4. Por resolución de 15 de octubre de 2013, la examinadora denegó la solicitud para todos los productos y servicios reivindicados, en aplicación del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 (en lo sucesivo, «resolución de la examinadora»).

5. El 11 de diciembre de 2013, la demandante interpuso un recurso contra la resolución de la examinadora, basándose en el artículo 7, apartados 1, letra b), y 3, del Reglamento n.º 207/2009.

6. Mediante resolución de 23 de mayo de 2014 (en lo sucesivo, «resolución de la Sala de Recurso»), la Primera Sala de Recurso desestimó el recurso. Esa Sala definió al público pertinente como el consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

7. En lo que se refiere a la marca solicitada, la Sala de Recurso recordó que, cuando la OAMI concluye que la marca solicitada carece de carácter distintivo intrínseco, puede basar su análisis en hechos que resultan de la experiencia práctica generalmente adquirida de la comercialización de productos de consumo general, hechos que cualquier persona puede conocer y que son, en particular, conocidos por los consumidores de esos productos. En ese sentido, estimó que la marca solicitada no contenía ningún elemento específico que pudiera llamar la atención inmediata del consumidor como indicación del origen comercial de los diferentes productos y servicios comprendidos en las clases 16, 25 y 41. En efecto, observó que la marca solicitada era una marca figurativa consistente en un perfil de escudo sin ningún elemento adicional, y que el perfil simple de un escudo, por su propia naturaleza, es poco adecuado para transmitir información precisa. La Sala de Recurso también estimó que la marca solicitada no se apartaba sustancialmente de otras formas básicas utilizadas habitualmente en



www.civil-mercantil.com

diversos sectores comerciales con propósito meramente ornamental, sin cumplir una función de marca. La Sala de Recurso explicó a continuación por qué la marca solicitada carecía de carácter distintivo para cada una de las clases de productos y servicios conflictivos.

8. En lo que concierne al artículo 7, apartado 3, del Reglamento n.º 207/2009, la Sala de Recurso consideró que los documentos presentados por la demandante eran claramente insuficientes para demostrar el carácter distintivo adquirido por la marca solicitada en la Unión Europea. Examinó en ese sentido documentos consistentes en copias de páginas de Internet, documentos relativos a la participación de la demandante en las redes sociales, extractos de periódicos y extractos procedentes de la enciclopedia en línea «Wikipedia».

9. La Sala de Recurso apreció que esos documentos contenían principalmente comentarios sobre el Fútbol Club Barcelona, sobre las actividades de la fundación de ese club en cinco municipios catalanes y sobre la importancia económica del fútbol en general, y no permitían deducir conclusiones sobre la percepción de la marca solicitada por una proporción significativa de los consumidores de la Unión en la fecha de presentación de la solicitud. La Sala de Recurso expuso a continuación en qué estimaba insuficiente cada medio de prueba para demostrar que la marca solicitada hubiera adquirido un carácter distintivo por el uso.

10. Por esas consideraciones, la Sala de Recurso concluyó que la demandante no había demostrado que la marca solicitada hubiera adquirido en la Unión un carácter distintivo por el uso, como prevé el artículo 7, apartado 3, del Reglamento n.º 207/2009.

Pretensiones de las partes

11. La demandante solicita al Tribunal que:

- «modifique» la resolución de la Sala de Recurso y la resolución de la examinadora (en lo sucesivo, designadas conjuntamente, «resoluciones impugnadas»), conforme al artículo 65, apartado 3, del Reglamento n.º 207/2009, a causa de la infracción del artículo 7, apartados 1, letra b), y 3, de ese Reglamento, y acuerde:

- declarar el carácter distintivo de la marca figurativa solicitada y, por ello, la inaplicabilidad del motivo de denegación absoluto de registro previsto en el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, y
- ordenar la publicación de esa solicitud de marca para que, una vez superados los trámites restantes, se pueda proceder a su registro.
- Condene en costas a la OAMI.

12. La OAMI solicita al Tribunal que:

- Desestime el recurso.
- Condene en costas a la demandante.

Fundamentos de Derecho

13. En apoyo de su pretensión de modificación de las resoluciones impugnadas, la demandante invoca dos motivos, basados, el primero, en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 y, el segundo, en la infracción del artículo 7, apartado 3, del mismo Reglamento.



14. LA OAMI rebate los argumentos aducidos por la demandante en apoyo de su pretensión de modificación de las resoluciones impugnadas y objeta la inadmisibilidad de su pretensión de que se modifique la resolución de la examinadora y se ordene la publicación de la solicitud de marca para que se pueda proceder a su registro una vez superados los trámites restantes.

15. En las circunstancias de este asunto, el Tribunal juzga oportuno pronunciarse de entrada sobre el fondo del litigio (véanse, en este sentido, las sentencias de 26 de febrero de 2002, Consejo/Boehringer, C-23/00 P, Rec, EU:C:2002:118, apartados 50 a 52, y de 23 de octubre de 2007, Polonia/Consejo, C-273/04, Rec, EU:C:2007:622, apartado 33).

Sobre el primer motivo, fundado en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009

16. En el primer motivo la demandante reprocha en primer lugar a la Sala de Recurso haberse basado en hechos notorios para concluir que la marca solicitada carecía de carácter distintivo, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009. En efecto, considera que esa explicación es demasiado vaga, e incorrecta, atendiendo al sector considerado y a la jurisprudencia aplicable en la materia.

17. En segundo lugar, la demandante alega que el registro de la silueta o la forma de un escudo no requiere la constatación de cierto grado de creatividad, entendido como un elemento de fantasía o un aspecto inhabitual o llamativo. De esa manera, en contra de lo indicado por la Sala de Recurso, la silueta de un escudo para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 16, 25 y 41 no debe considerarse desprovista de carácter distintivo.

18. En tercer lugar, observa que, en cualquier caso, comparando la marca solicitada con otros escudos, esa marca debe considerarse un signo figurativo provisto de creatividad, ya que se trata de un signo de fantasía que presenta un aspecto inhabitual.

19. En cuarto lugar, expone que la Sala de Recurso cometió un error al apreciar que el gran número de escudos elegidos por equipos de fútbol impide que la silueta de su propio escudo se pueda percibir como una marca. En efecto, según la demandante, la existencia de otros escudos de equipos de fútbol, o de escudos en general, no puede dar lugar a la nulidad de la marca solicitada por falta de carácter distintivo. Esa pluralidad de escudos confirma por el contrario su carácter registrable.

20. En quinto lugar, mantiene que la marca solicitada tiene por sí misma carácter distintivo, sin compararla con otras marcas. La demandante señala, a modo de ejemplo, el escudo de la marca Harley Davidson, cuya forma, incluso desprovista de cualquier otro elemento denominativo o gráfico, pudo ser registrada como marca comunitaria con el número 502559.

21. En último lugar, la demandante recuerda que se han podido registrar en España una marca idéntica a la marca solicitada y otra que presenta una gran similitud con ésta (el antiguo escudo de la demandante antes de su modificación en 2002). Reconoce que la OAMI no está vinculada por las decisiones de las autoridades nacionales, pero estima que la Sala de

Recurso habría debido tomar en consideración esos registros al apreciar el carácter distintivo de la marca solicitada. En lo que concierne al antiguo escudo de 2002, hay que observar que esa marca se invoca por vez primera ante el Tribunal y que la demandante ha presentado nuevos medios de prueba al respecto. En efecto, el informe Sitadex, relativo a la marca española n.º 2805770, de la que es titular la demandante, no fue invocado ante las instancias de la OAMI.

22. La OAMI refuta las alegaciones de la demandante.

23. Conforme al artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, se denegará el registro de las marcas que carezcan de carácter distintivo. Según jurisprudencia reiterada, se considera que los signos a los que se refiere el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 no son idóneos para cumplir la función esencial de la marca, es decir, permitir identificar el origen del producto o servicio, permitiendo así al consumidor que adquiere el producto o el servicio amparado por la marca repetir la elección en una adquisición posterior, si la experiencia es positiva, o cambiar de elección, si es negativa [véase la sentencia de 6 de noviembre de 2014, Vans/OAMI (Representación de una línea ondulada), T-53/13, Rec (Extractos), EU:T:2014:932, apartado 66 y jurisprudencia citada].

24. Conforme a la jurisprudencia, el carácter distintivo de una marca debe apreciarse en relación con los productos o los servicios para los que se solicita el registro o la protección de la marca, por una parte, y con la percepción que tenga de ella el público pertinente, integrado por el consumidor medio de esos productos o servicios, por otra parte (véase la sentencia Representación de una línea ondulada, citada en el apartado 23 *supra*, EU:T:2014:932, apartado 67 y jurisprudencia citada).

25. Sin embargo, un carácter distintivo mínimo puede ser suficiente para que no sea aplicable el motivo de denegación absoluto enunciado en el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 (véase la sentencia Representación de una línea ondulada, citada en el apartado 23 *supra*, EU:T:2014:932, apartado 68 y jurisprudencia citada).

26. La constatación del carácter distintivo de una marca, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 no está supeditada a la comprobación de un cierto grado de creatividad o de imaginación lingüística o artística por parte del titular de la marca. Basta que la marca permita al público pertinente identificar el origen de los productos o los servicios designados por ella y distinguirlos de los de otras empresas (véase la sentencia Representación de una línea ondulada, citada en el apartado 23 *supra*, EU:T:2014:932, apartado 69 y jurisprudencia citada).

27. No obstante, un signo de una simplicidad excesiva y constituido por una figura geométrica básica, como un círculo, una línea, un rectángulo o un pentágono convencional, no puede como tal transmitir un mensaje que los consumidores puedan recordar, de modo que éstos no lo considerarán una marca, a menos que haya adquirido carácter distintivo por el uso (véase la sentencia Representación de una línea ondulada, citada en el apartado 23 *supra*, EU:T:2014:932, apartado 70 y jurisprudencia citada).

28. A la luz de esa jurisprudencia se ha de apreciar si la marca solicitada en este caso será percibida por el público pertinente como una indicación de origen comercial.



www.civil-mercantil.com

29. Hay que recordar ante todo que, en virtud del artículo 76, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009, la OAMI debe examinar de oficio los hechos pertinentes que pudieran justificar la aplicación de un motivo absoluto de denegación previsto en el artículo 7, apartado 1, del mismo Reglamento. De ello resulta que la OAMI puede llegar a fundar sus resoluciones en hechos que no hayan sido invocados por el solicitante [véanse la sentencia de 19 de abril de 2007, OAMI/Celltech, C-273/05 P, Rec, EU:C:2007:224, apartado 38 y jurisprudencia citada, y la sentencia de 14 de julio de 2014, BSH/OAMI (Wash & Coffee), T-5/12, EU:T:2014:647, apartado 46].

30. Si bien, en principio, corresponde a la OAMI determinar en sus resoluciones la exactitud de tales hechos, ello no es así cuando se exponen hechos notorios (véanse la sentencia OAMI/Celltech, citada en el apartado 29 *supra*, EU:C:2007:224, apartado 39 y jurisprudencia citada, y la sentencia Wash & Coffee, citada en el apartado 29 *supra*, EU:T:2014:647, apartado 47). Nada impide por tanto que en su apreciación la OAMI tome en consideración hechos notorios [véase, en este sentido, la sentencia de 25 de marzo de 2014, Deutsche Bank/OAMI (Passion to Perform), T-291/12, EU:T:2014:155, apartado 51 y jurisprudencia citada].

31. De ello se sigue que en este asunto la Sala de Recurso podía constatar válidamente la falta de carácter distintivo en el plano jurídico, apoyándose en hechos notorios derivados de la experiencia práctica generalmente adquirida de la comercialización de productos de consumo general, sin necesidad de ofrecer ejemplos específicos [véase, en ese sentido, la sentencia de 10 de noviembre de 2004, Storck/OAMI (Forma de papillote), T-402/02, Rec, EU:T:2004:330, apartado 58].

32. En segundo término, es preciso señalar que la protección de la marca solicitada fue denegada para todos los productos y servicios para los que se reivindicaba esa protección. Como se ha expuesto en el anterior apartado 3, se trata en esencia de productos de papel y de cartón, de fotografías, de productos para embalaje, de revistas y periódicos, así como de vestidos, calzados y sombrerería, y también de servicios de educación, formación, esparcimiento y actividades deportivas y culturales. Toda vez que esos productos y servicios están destinados al público en general, la Sala de Recurso apreció fundadamente en los puntos 12 y 13 de su resolución que el público pertinente era el consumidor medio, al que se supone normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, lo que por lo demás no rebate la demandante.

33. Al igual que la demandante, se debe observar que la marca solicitada se asemeja en conjunto a una olla. En su parte superior contiene tres pronunciamientos hacia el interior, y presenta en su parte central dos «aletas» laterales en cada lado, y en su parte inferior un pico en el centro cierra el signo. No obstante, ninguna de esas características, examinadas por separado o conjuntamente, contiene un elemento llamativo, apto para atraer la atención del consumidor. En efecto, como observó con razón la Sala de Recurso en el punto 16 de su resolución, la marca solicitada será percibida por el consumidor más bien como una forma simple, y no permite distinguir los productos o servicios de la demandante de los de otras empresas.

34. La Sala de Recurso también señaló fundadamente que los escudos y otras figuras similares se utilizan a menudo para productos de la clase 16, como una revista, un periódico o un papel, por ejemplo. De igual modo, respecto a la prestación de servicios de la clase 41,



debe confirmarse la conclusión de la Sala de Recurso, según la cual en los anuncios y los informes relacionados con los servicios educativos o culturales se emplean habitualmente tanto formas básicas como escudos con fines meramente ornamentales sin función de marca.

35. También se ha de ratificar la conclusión de la Sala de Recurso según la cual la práctica consistente en utilizar perfiles de formas diversas como elementos decorativos es notoria en el sector de calzado o de la ropa de la clase 25. En efecto, a causa de su banalidad, esas formas no serán percibidas como marcas, sino como simples elementos decorativos de las prendas de vestir a las que se apliquen o como etiquetas. Cuando el consumidor entre en contacto por primera vez con esos signos, no será capaz de memorizarlos de modo que puedan servir como base para sus futuras decisiones de compra [véase, por analogía, la sentencia de 13 de abril de 2011, Deichmann/OAMI (Representación de un ángulo bordeado por una línea discontinua), T-202/09, EU:T:2011:168, apartados 32 a 34, confirmada por el auto de 26 de abril de 2012, Deichmann/OAMI, C-307/11 P, EU:C:2012:254]. De ello resulta que la marca solicitada carece de carácter distintivo en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009.

36. No puede desvirtuar esa conclusión el argumento de la demandante según el cual, dado que en el sector considerado la mayoría de los fabricantes utilizan habitualmente los escudos como indicación del origen comercial, el público pertinente no percibiría la marca solicitada como un simple elemento decorativo. En ese sentido es preciso observar que el solo hecho de que se haya considerado que otras marcas, aunque fueran igualmente simples, permiten identificar el origen comercial de los productos considerados, sin confusión posible con los que tengan otras procedencia, y que por tanto no carecen de todo carácter distintivo, no es concluyente para determinar si la marca examinada tiene también el carácter distintivo mínimo para poder ser protegida en la Unión (véase la sentencia Representación de una línea ondulada, citada en el apartado 23 *supra*, EU:T:2014:932, apartado 78 y jurisprudencia citada). Además, la OAMI alega con razón que las diferencias entre la silueta del escudo de la demandante y las de los escudos de otros clubes sólo pueden ser percibidas por el consumidor medio si compara de forma directa, una al lado de otra, las siluetas en cuestión. No obstante, los detalles de la marca solicitada difícilmente permanecerán en la memoria del consumidor medio, quien rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las diferentes marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria (sentencia de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec, EU:C:1999:323, apartado 26).

37. De igual manera, la OAMI mantiene fundadamente que la marca solicitada es la simple silueta de un escudo, mientras que la marca figurativa n.º 502 559 de Harley Davidson contiene dos elementos superpuestos, ambos en color negro y con un doble reborde blanco y negro. En efecto, el elemento mayor tiene una forma que puede asemejarse a la de un escudo y sobre él se superpone un rectángulo alargado. Se trata, por tanto, de una marca figurativa bastante más compleja que la marca solicitada en el presente caso.

38. En cualquier caso, hay que señalar que la OAMI está obligada a ejercer sus competencias de conformidad con los principios generales del Derecho de la Unión. En cumplimiento de los principios de igualdad de trato y de buena administración, la OAMI debe tomar en consideración las resoluciones adoptadas sobre solicitudes similares y preguntarse con especial atención si procede resolver en el mismo sentido. Sin embargo, la aplicación de tales principios debe conciliarse con el respeto del principio de legalidad. De este modo, quien solicita el registro de un signo como marca no puede invocar en su beneficio una posible



ilegalidad cometida en favor de otro para obtener una resolución idéntica. Por lo demás, por razones de seguridad jurídica y, en concreto, de buena administración, el examen de cualquier solicitud de registro debe ser completo y estricto para evitar que se registren marcas de manera indebida. Así pues, este examen debe realizarse caso por caso. En efecto, el registro de un signo como marca depende de criterios específicos, aplicables en las circunstancias fácticas del caso concreto, destinados a comprobar si el signo en cuestión no está comprendido en uno de los motivos de denegación [véase la sentencia de 14 de enero de 2015, Melt Water/OAMI (Forma de una botella cilíndrica transparente), T-70/14, EU:T:2015:9, apartado 39 y jurisprudencia citada].

39. En este asunto, la Sala de Recurso concluyó que la marca solicitada carecía de carácter distintivo, basándose en un examen completo y atendiendo a la percepción del público pertinente. Como resulta de los anteriores apartados 33 a 35, esa constatación basta, por sí sola, para considerar que el motivo de denegación absoluto enunciado en el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 obsta al registro del signo solicitado como marca comunitaria para los productos de que se trata.

40. En lo que se refiere a las marcas españolas, de las que una es idéntica a la marca solicitada y la otra presenta una gran similitud con ésta, basta recordar la reiterada jurisprudencia según la cual la OAMI no está vinculada por las resoluciones que las autoridades nacionales hayan dictado en asuntos supuestamente similares [sentencia de 26 de abril de 2007, Alcon/OAMI, C-412/05 P, Rec, EU:C:2007:252, apartado 65; véase, también, en este sentido, la sentencia de 19 de septiembre de 2001, Henkel/OAMI (Pastilla redonda roja y blanca), T-337/99, Rec, EU:T:2001:221, apartado 58]. Se sigue de ello que, sin que sea preciso pronunciarse sobre la admisibilidad de las pruebas en ese sentido, este argumento debe desestimarse.

41. Por las anteriores consideraciones, se debe desestimar el primer motivo por infundado.

Sobre la infracción del artículo 7, apartado 3, del Reglamento n.º 207/2009

42. La demandante mantiene que, en cualquier caso, la marca solicitada ha adquirido un carácter distintivo por el uso, como prevé el artículo 7, apartado 3, del Reglamento n.º 207/2009. Considera que las pruebas que presentó ante la OAMI acreditan el uso de la marca solicitada como elemento del escudo del Fútbol Club Barcelona y que la referida marca está asociada con otras marcas notoriamente conocidas de la propia entidad. Alega, en este sentido, que la jurisprudencia establece que ese uso, asociado a otras marcas, permite conferir carácter distintivo a la marca solicitada.

43. Además, la demandante presentó ante la OAMI diversos documentos acreditativos del uso de la marca figurativa solicitada, como tal, para distinguir los productos y servicios deseados.

44. A la luz de los medios de prueba aportados, la demandante afirma que se ha demostrado de modo suficiente que el público pertinente asociará la silueta del escudo con el propio escudo del Fútbol Club Barcelona y, en definitiva, con la demandante misma.

45. La OAMI refuta las alegaciones de la demandante.



46. En virtud del artículo 7, apartado 3, del Reglamento n.º 207/2009, los motivos absolutos de denegación, previstos en el artículo 7, apartado 1, letras b) a d), del mismo Reglamento, no se oponen al registro de una marca si ésta hubiera adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicita el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma. En efecto, en el supuesto previsto en el artículo 7, apartado 3, del Reglamento n.º 207/2009, el hecho de que el público pertinente perciba efectivamente el signo que constituye la marca de que se trata como una indicación del origen comercial de un producto o de un servicio es el resultado del esfuerzo económico del solicitante de la marca. Esa circunstancia justifica apartarse de las consideraciones de interés general subyacentes, previstas en el artículo 7, apartado 1, letras b) a d), del mismo Reglamento, que exigen que las marcas a las que se refieren esas disposiciones pueden ser libremente utilizadas para evitar que se cree una ventaja competitiva ilegítima en favor de un solo operador económico [sentencias de 21 de abril de 2010, Schunk/OAMI (Representación de un segmento de un mandril), T-7/09, EU:T:2010:153, apartado 38, y de 22 de marzo de 2013, Bottega Veneta International/OAMI (Forma de un bolso de mano), T-409/10, EU:T:2013:148, apartado 74].

47. Según la jurisprudencia, el carácter distintivo de una marca, incluido el adquirido por el uso, debe apreciarse en relación con los productos o los servicios para los que se solicita el registro de la marca y tomando en consideración la percepción que se presume en un consumidor medio de la categoría de productos o servicios de que se trata, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz (sentencias Representación de un segmento de un mandril, citada en el apartado 46 *supra*, EU:T:2010:153, apartado 42, y Forma de un bolso de mano, citada en el apartado 46 *supra*, EU:T:2013:148, apartado 78).

48. La prueba del carácter distintivo adquirido por el uso no se puede aportar presentando únicamente volúmenes de venta y material publicitario. El solo hecho de que el signo se haya utilizado en el territorio de la Unión desde cierto tiempo tampoco basta para demostrar que el público al que se dirigen los productos considerados lo percibe como una indicación de origen comercial [véase, en ese sentido, la sentencia de 12 de septiembre de 2007, Glaverbel/OAMI (Textura de una superficie de vidrio), T-141/06, EU:T:2007:273, apartados 41 y 42].

49. Para obtener el registro de una marca al amparo del artículo 7, apartado 3, del Reglamento n.º 207/2009, el carácter distintivo adquirido por el uso de la marca debe acreditarse en la parte de la Unión en la que ésta carecía de carácter distintivo a la luz de lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, letras b), a d), del mismo Reglamento. Además, la adquisición del carácter distintivo por el uso debe tener lugar antes de la presentación de la solicitud de registro (sentencias Representación de un segmento de un mandril, citada en el apartado 46 *supra*, EU:T:2010:153, apartado 40, y Forma de un bolso de mano, citada en el apartado 46 *supra*, EU:T:2013:148, apartado 76).

50. No obstante, el Tribunal de Justicia ha juzgado que sería excesivo exigir que se aportara la prueba de esa adquisición en de cada uno de los Estados miembros (véase, en este sentido, la sentencia de 24 de mayo de 2012, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/OAMI, C-98/11 P, Rec, EU:C:2012:307, apartado 62).



www.civil-mercantil.com

51. En el caso de las marcas no denominativas, el Tribunal ha considerado que se debía presumir que la apreciación del carácter distintivo era la misma en toda la Unión, a menos que hubiera indicios concretos en sentido contrario (véase la sentencia *Texture d'une surface de verre*, citada en el apartado 48 *supra*, EU:T:2007:273, apartado 36 y jurisprudencia citada).

52. También se deduce de la jurisprudencia que la adquisición de un carácter distintivo por el uso de la marca exige que al menos una parte significativa del público pertinente identifique gracias a la marca los productos o servicios designados como procedentes de una empresa determinada.

53. Sin embargo, las circunstancias en las que puede considerarse cumplido el requisito vinculado a la adquisición de carácter distintivo por el uso no pueden establecerse únicamente en función de datos generales y abstractos, como pueden ser porcentajes determinados (sentencias *Representación de un segmento de un mandril*, citada en el apartado 46 *supra*, EU:T:2010:153, apartado 39, y *Forma de un bolso de mano*, citada en el apartado 46 *supra*, EU:T:2013:148, apartado 75).

54. Por último, para apreciar el carácter distintivo de la marca, incluido el adquirido por el uso, hay que considerar factores como, en particular, la cuota de mercado de la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de esa marca, la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla, la proporción de los sectores interesados que identifica el producto atribuyéndole una procedencia empresarial determinada gracias a la marca, así como las declaraciones de cámaras de comercio e industria o de otras asociaciones profesionales. Si, basándose en esos factores, los medios interesados o cuando menos una parte significativa de ellos identifican gracias a la marca el producto como procedente de una empresa determinada, se debe concluir que concurre la condición exigida por el artículo 7, apartado 3, del Reglamento n.º 207/2009 para el registro de la marca (sentencias *Representación de un segmento de un mandril*, citada en el apartado 46 *supra*, EU:T:2010:153, apartado 41, y *Forma de un bolso de mano*, citada en el apartado 46 *supra*, EU:T:2013:148, apartado 77).

55. A la luz de esas consideraciones ha de apreciarse si la Sala de Recurso cometió en este caso un error al considerar que la marca solicitada no había adquirido carácter distintivo tras el uso que se había hecho de ella, como prevé el artículo 7, apartado 3, del Reglamento n.º 207/2009.

56. En este asunto la demandante ha presentado como medios de prueba los documentos siguientes:

- Extractos impresos de la página Internet de la demandante, «www.fcbarcelona.es».
- Extractos impresos de la tienda en línea de la demandante.
- Portadas de los diarios deportivos de España.
- Extracto del sitio de Internet del Fútbol Club Barcelona (www.fcb.cat).
- Bibliografía relativa a la historia de la demandante extraída de la enciclopedia en línea «Wikipedia».
- Una selección de páginas del sitio de Internet del Fútbol Club Barcelona, www.fcbarcelona.es.
- Una selección de noticias acerca de la popularidad del fútbol en el mundo.



www.civil-mercantil.com

- Extractos impresos del sitio de Internet «www.fcbarcelona.es» acreditativos del uso de la marca figurativa solicitada para distinguirse en las diferentes redes sociales.

- Publicaciones del Fútbol Club Barcelona acreditativas del uso de la marca figurativa solicitada para eventos institucionales, campañas, proyectos y libros.

57. La demandante también presentó por primera vez ante el Tribunal un documento que no había presentado ante las instancias de la OAMI, la revista *Brandfinance Football 50*, publicada en mayo de 2013.

58. Es preciso señalar que casi ninguno de esos medios de prueba concierne específicamente a la marca solicitada. En efecto, se relacionan sobre todo con el escudo del Fútbol Club Barcelona, con las letras mayúsculas «F», «C» y «B», iniciales del nombre del club, con la combinación de colores azul y grana, que son los de la camiseta del equipo de fútbol, y con la bandera catalana y la de la ciudad de Barcelona. En cuanto a los medios de prueba consistentes en impresiones del sitio «www.fcbarcelona.es», en los que aparece únicamente el escudo de la demandante, hay que observar, respecto a las impresiones de los sitios de Internet, que esas pruebas no se refieren a los productos y servicios considerados. De igual manera, acerca de los medios de prueba consistentes en publicaciones del Fútbol Club Barcelona, con los que la demandante trata de demostrar que ha utilizado la marca solicitada para la prestación de servicios educativos o culturales comprendidos en la clase 41, no es posible determinar con apoyo en ellos cuál es el público pertinente al que se dirijan. En cualquier caso, ese público pertinente parece limitado a la Comunidad Autónoma de Cataluña o a España, dado que el texto está escrito en catalán, mientras que los signos utilizados consisten en un escudo coloreado cuya silueta coincide con la de la marca solicitada y a la que se superponen los lemas siguientes redactados en catalán: «Som el que mengem» (somos lo que comemos), «Som el que respectem» (somos lo que respetamos), «Som el que ens proposem» (somos lo que nos proponemos) o «Som el que fem» (somos lo que hacemos).

59. En cualquier caso, la demandante no ha aportado ninguna declaración de los medios interesados que permita apreciar que el signo considerado era percibido por el público pertinente como una indicación del origen comercial de los productos y servicios designados en el conjunto de la Unión.

60. Así pues, atendiendo a la jurisprudencia citada en el anterior apartado 48 se debe estimar que, aun si se considerase que la marca había sido utilizada como un signo, ninguno de los medios de prueba presentados por la demandante puede acreditar que los medios interesados, o cuando menos una parte significativa de ellos, identifiquen gracias a la marca solicitada los productos y servicios designados por ésta. Los medios de prueba presentados únicamente permiten apreciar que el signo cuyo registro se solicitó fue utilizado por la demandante tanto en esos productos y servicios como en el contexto de diferentes actividades de promoción. Sin embargo, no pueden demostrar que el público pertinente percibirá ese signo como una indicación del origen comercial de los productos y servicios considerados.

61. En lo que atañe al argumento deducido del asunto que dio lugar a la sentencia de 7 de julio de 2005, Nestlé (C-353/03, Rec, EU:C:2005:432), y según el cual debe considerarse que la marca solicitada ha adquirido carácter distintivo como parte de otras marcas, hay que observar ante todo que la marca solicitada no es claramente diferenciable de las marcas en combinación con las cuales figura en los medios de prueba. Así pues, los medios de prueba no pueden acreditar por tanto que, como consecuencia de su uso en combinación con otras

marcas, la marca solicitada misma permitiría establecer una relación entre los productos y servicios considerados y su origen comercial.

62. En el asunto Nestlé, citado en el apartado 61 *Brandfinance* (EU:C:2005:432), el signo del que se apreció que había adquirido un carácter distintivo por el uso, a saber, «have a break», era claramente diferenciable de los otros elementos verbales incluidos en la marca de la que formaba parte, a saber, el eslogan «Have a break... Have a Kit Kat». En cambio, ello no sucede en el caso de la marca solicitada, que forma la silueta de un escudo. En efecto, esta última no es una parte claramente diferenciable de ese escudo. Así pues, la marca solicitada no permite por sí misma que el público pertinente diferencie los productos y servicios de la demandante de los de otros operadores en el mercado.

63. En cuanto a la referencia a la sentencia de 7 de septiembre de 2006, *L & D/OAMI - Sämänn* (Aire Limpio) (T-168/04, Rec, EU:T:2006:245), apartado 76, es preciso apreciar que la demandante no ha demostrado que la marca solicitada, a saber, la representación de la silueta de un escudo, juegue un papel significativo e incluso predominante en el escudo del Fútbol Club Barcelona. Por el contrario, los elementos predominantes del escudo son las letras mayúsculas «F», «C» y «B», iniciales del nombre del club, la combinación de los colores azul y grana («azulgrana»), que son los de la camiseta del equipo de fútbol, y, en un segundo plano, la bandera catalana o «senyera» y la de la ciudad de Barcelona.

64. Además, incluso suponiendo que la marca solicitada pudiera adquirir un carácter distintivo por su uso como parte de otras marcas, por las mismas razones expuestas en los anteriores apartados 59 y 60 hay que considerar que los medios de prueba aportados por la demandante no permiten demostrar que así haya sucedido en este caso.

65. De ello se sigue que la Sala de Recurso no cometió ningún error de apreciación al concluir que la marca solicitada no había adquirido carácter distintivo por su uso, como prevé el artículo 7, apartado 3, del Reglamento n.º 207/2009.

66. Por cuanto se ha expuesto, se ha de desestimar el segundo motivo, y, por tanto, el recurso en su totalidad, sin que sea preciso pronunciarse sobre la admisibilidad de los nuevos medios de prueba ni sobre la del recurso.

Costas

67. A tenor del artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.

68. Por haber sido desestimado el recurso procede condenar en costas a la demandante, como ha solicitado la OAMI.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Octava)

decide:

DEF.-

**Revista práctica del
Derecho CEFLegal.-**



www.civil-mercantil.com

- 1) Desestimar el recurso.
- 2) Condenar en costas al Fútbol Club Barcelona.

Gratsias

Kancheva

Wetter

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 10 de diciembre de 2015.

Firmas

* Lengua de procedimiento: español.

Fuente: sitio internet del Tribunal de Justicia.