

**BASE DE DATOS DE Norma DEF.-**

Referencia: NCJ065334

**TRIBUNAL GENERAL DE LA UNIÓN EUROPEA**

Sentencia de 24 de febrero de 2021

Sala Segunda

Asunto n.º T-809/19

**SUMARIO:**

**Marca de la Unión Europea. Público pertinente. Carácter distintivo y carácter descriptivo. Adquisición por el uso. Denegación de la marca figurativa «El Clasico» (sic), solicitada por la Liga Nacional de Fútbol Profesional.**

Los servicios designados por la marca solicitada son servicios destinados, en parte, al conjunto de los consumidores y, en parte, a un público profesional. Por consiguiente, el **público pertinente** está constituido por el público en general y por el público especializado. No obstante, que una parte del público pertinente esté especializada no puede tener una influencia determinante en los criterios jurídicos utilizados para apreciar el carácter descriptivo de la marca solicitada, dado que el elemento denominativo del signo en cuestión no está compuesto por términos técnicos, sino por palabras procedentes del lenguaje común, tanto el público en general como, *a fortiori*, el público especializado podrán comprenderlo fácilmente. En la solicitud de registro, los servicios en cuestión no están reservados a un grupo restringido de personas con recursos o conocimientos especiales.

Para aplicar la prohibición del artículo 7.1 c) del Reglamento n.º 207/2009, entre el signo y los productos y servicios de que se trate ha de existir una relación lo bastante directa y concreta como para permitir que el público pertinente perciba de inmediato en el signo, sin mayor reflexión, una descripción de los productos y servicios en cuestión o de una de sus características. Por tanto, el **carácter descriptivo** de un signo solo puede apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios de que se trate y, por otra, en relación con la comprensión del signo por parte del público pertinente. Dado que el público pertinente percibirá la marca solicitada en su conjunto, lo que importa es el carácter eventualmente descriptivo del conjunto de la marca, y no de los distintos elementos de esta, considerados aisladamente. La elección por el legislador de la Unión del término «característica» pone de relieve que los signos contemplados por el mencionado artículo 7.1 c) solo son los que sirven para designar una propiedad, fácilmente reconocible por el público pertinente, de los productos o servicios para los que se solicita el registro. Si bien es indiferente que sea esencial o accesorio desde el punto de vista comercial, una característica, a efectos del repetido artículo, debe ser objetiva e inherente a la naturaleza del producto o del servicio, así como intrínseca y permanente para ese producto o servicio. Para que un signo se considere descriptivo, en el sentido del referido artículo, basta con que, en al menos uno de sus significados potenciales, designe una característica de los productos o servicios de que se trate.

La **adquisición de carácter distintivo como consecuencia del uso de la marca** exige que al menos una parte significativa del público pertinente identifique, gracias a la marca, los productos o servicios de que se trate, atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada. Además, para apreciar, en un caso concreto, la adquisición de carácter distintivo como consecuencia del uso, deben tomarse en consideración factores como la cuota de mercado de la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de esta 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, elementos que deben apreciarse globalmente. Asimismo, se deben apreciar globalmente los elementos que pueden demostrar que la marca ha adquirido la capacidad de permitir al público pertinente identificar el producto de que se trate atribuyéndole una procedencia empresarial determinada y para distinguir, por tanto, este producto de los de otras empresas.

**PRECEPTOS:**

Arreglo de Niza de 15 de junio de 1957 (Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas), Clase 41.

Reglamento (CE) n.º 207/2009 (Marca Comunitaria), art. 7.

**PONENTE:**

*Doña V. Tomljenović.*

En el asunto T-809/19,

**Liga Nacional de Fútbol Profesional**, con domicilio social en Madrid, representada por la Sra. C. Casas Feu y el Sr. C. J. Riesco Losa, abogados,

parte recurrente,

contra

**Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)**, representada por las Sras. S. Palmero Cabezas y A. Crawcour, en calidad de agentes,

parte recurrida,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la EUIPO de 1 de octubre de 2019 (asunto R 1966/2018-2), relativa al registro internacional que designa a la Unión Europea de la marca figurativa El Clasico,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Segunda),

integrado por la Sra. V. Tomljenović (Ponente), Presidenta, y los Sres. J. Schwarcz y F. Schalin, Jueces;

Secretario: Sr. J. Palacio González, administrador;

habiendo considerado el escrito de recurso presentado en la Secretaría del Tribunal General el 22 de noviembre de 2019;

habiendo considerado el escrito de contestación presentado en la Secretaría del Tribunal General el 6 de marzo de 2020;

habiendo considerado la pregunta escrita que el Tribunal General formuló a las partes y las respuestas de estas presentadas en la Secretaría del Tribunal General los días 20 y 22 de julio de 2020;

vista la designación de otro Juez para completar la Sala como consecuencia del impedimento de uno de sus miembros;

celebrada la vista el 27 de octubre de 2020;

dicta la siguiente

## Sentencia

### Antecedentes del litigio

1. El 17 de febrero de 2017, la recurrente, Liga Nacional de Fútbol Profesional, obtuvo de la oficina de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) el registro internacional que designa a la Unión Europea y lleva el número 1379292 de la siguiente marca figurativa:



2. Ese mismo día, dicho registro fue notificado a la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), en virtud del Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2009, L 78, p. 1), en su versión modificada [sustituido por el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2017, L 154, p. 1)].

3. Los servicios para los que se solicitó el registro están comprendidos en la clase 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 corresponden a la descripción siguiente: «Educación; formación, servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales; servicios de educación e instrucción; formación; organización de talleres, conferencias, seminarios y exposiciones de carácter cultural; servicios de edición de libros, revistas y publicaciones en papel; publicación, facilitación y suministro de publicaciones electrónicas en línea (no descargables); organización de eventos con fines culturales; servicios de entretenimiento y esparcimiento; publicación de documentos en el ámbito de la formación; publicación de manuales de formación; organización de seminarios de formación; organización de convenciones con fines de formación, organización de posiciones con finalidad de formación; organización de demostraciones con una finalidad de formación; *coaching* (formación); formación de personal; talleres de formación; cursos de formación; consultoría sobre formación; servicios de publicaciones y reportajes; publicaciones electrónicas no descargables; facilitación de cursos de formación; organización de conferencias; organización de cursos de instrucciones técnicas; organización y dirección de cursos, de cursos educativos, simposios, de talleres, de talleres de formación, de conferencias, de seminarios, de congresos, de coloquios, de competiciones y de concursos; publicación de libros, de libros y diarios electrónicos en línea (no descargables), revistas, almanques, diarios, de manuales, de mapas, de material educativo y de material didáctico para la enseñanza; servicios de consultas relacionadas con la formación y de consultas relacionadas con la educación y el deporte; investigación en materia de educación; organización de conferencias relacionadas con la educación; servicios de asesoramiento en materia de educación; servicios de organización de concursos y entrega de premios; preparación de textos para su publicación; organización de convenciones con fines de formación; organización de exposiciones con finalidad de formación; cintas de vídeo (montaje de —); montaje de competiciones deportivas; montaje de programas de radio y televisión; montaje de torneos; edición de textos no publicitarios; organización y dirección de conferencias y congresos; servicios de formación deportiva; servicios de organización de espectáculos y competiciones deportivas; servicios de edición de publicaciones; facilitación de música digital (no descargable) a través de internet; facilitación [de] música digital [no descargable] desde internet; facilitación de música digital [no descargable] desde sitios web mp. 3 en internet; provisión de vídeos en línea no descargables; suministro de películas y programas de televisión no descargables mediante canales de televisión de pago; suministro de películas y programas de televisión no descargables mediante servicios de televisión de pago; suministro de películas y programas de televisión no descargables mediante servicios de vídeo a la carta; suministro en línea de vídeos no descargables; esparcimiento en forma de producciones teatrales; espectáculos (producción de —); preparación y producción de programas de televisión y radio; producción de actividades de esparcimiento en vivo; producción de entretenimiento en forma de programas de televisión; producción de esparcimiento de radio; producción de eventos deportivos; producción de eventos deportivos para la radio y televisión; producción de grabaciones audiovisuales; producción de películas sobre aspectos relacionados con el fútbol».

4. La solicitud de marca se publicó en el *Boletín de Marcas de la Unión Europea* n.º 234/2017, de 11 de diciembre de 2017.

5. Mediante resolución de 9 de agosto de 2018, la examinadora denegó la solicitud de registro sobre la base del artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento 2017/1001, en relación con el artículo 7, apartados 2 y 3, de dicho Reglamento.

6. El 8 de octubre de 2018, la recurrente interpuso un recurso contra la resolución de la examinadora, con arreglo a los artículos 66 a 71 del Reglamento 2017/1001.

7. Mediante resolución de 1 de octubre de 2019 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Segunda Sala de Recurso de la EUIPO desestimó el recurso.

8. En primer lugar, la Sala de Recurso señaló que el signo figurativo El Clasico estaba compuesto por palabras españolas escritas en tipografía estándar y en negrita en blanco sobre un fondo negro.

9. En segundo lugar, la Sala de Recurso consideró que el público pertinente se componía, según los servicios de que se tratara, tanto del público en general (por ejemplo, para los servicios de educación o de entretenimiento) como del público profesional (por ejemplo, en cuanto a los servicios de formación u organización de cursos de instrucciones técnicas). A este respecto, señaló que el nivel de atención variaría de medio a alto, en función de la finalidad y coste del servicio concreto. No obstante, según la Sala de Recurso, el alto nivel de atención del público pertinente o la sensibilización que pudiera tener el público profesional del sector concreto carecía de pertinencia en el caso de autos, en la medida en que las palabras que componían la marca solicitada no eran parte de la terminología profesional que solo el público especializado entendiera.

**10.** La Sala de Recurso recordó que el hecho de que la marca fuera descriptiva o careciese de carácter distintivo en una de las lenguas oficiales de la Unión Europea era suficiente para denegar el registro. A este respecto, por una parte, estimó que, para el público español, la palabra española «clásico» significaba algo tradicional y característico, mientras que la palabra «el» era un artículo definido. Por otra parte, indicó que la expresión «el clásico» sería percibida por el público español, francés, alemán, neerlandés y portugués como una expresión para describir un enfrentamiento deportivo entre equipos con una notable rivalidad, no solo para encuentros deportivos futbolísticos, sino también para otros deportes.

**11.** Además, señaló que el hecho de que las palabras en cuestión estuvieran escritas en tipografía estándar y en negrita en blanco sobre un fondo negro no causaba ninguna impresión para ninguna parte del público pertinente aparte de la de ser un elemento decorativo.

**12.** En tercer lugar, la Sala de Recurso consideró que los servicios en cuestión constituían categorías generales de servicios de educación, formación, entretenimiento, actividades deportivas y servicios específicos comprendidos dentro de esas categorías generales. Estimó que la característica común que agrupaba a todos los servicios en una categoría homogénea era que siempre tenían una temática.

**13.** En cuarto lugar, la Sala de Recurso declaró que la marca solicitada tenía una relación suficientemente directa y concreta con el conjunto de los servicios en cuestión para permitir que el público pertinente percibiera inmediatamente, sin mayor reflexión, una descripción de la temática tradicional, característica o culta, en contraposición a transgresora o moderna. Además, en lo que atañe específicamente a los servicios relacionados con el deporte, señaló que el público pertinente asociaría el signo a la forma o el entendimiento tradicional o característico de prestar estos servicios y, asimismo, lo vincularía a un concepto de rivalidad deportiva.

**14.** En quinto lugar, la Sala de Recurso señaló que, aun teniendo en cuenta la impresión de conjunto producida por la marca solicitada, esta no producía una impresión suficientemente distante de la transmitida por el elemento denominativo descriptivo «el clasico». Así, consideró que los elementos gráficos utilizados eran muy simples y típicos y que no podían desviar suficientemente la atención del público pertinente del mensaje descriptivo transmitido por el elemento denominativo «el clasico». Además, señaló que el empleo del artículo definido «el» no alteraba el carácter descriptivo de la palabra «clásico» y que, por consiguiente, no construía una expresión cuyo significado fuera diferente del de «clásico». Por lo tanto, concluyó que la marca solicitada era descriptiva para todos los servicios para los que se había solicitado el registro.

**15.** En sexto lugar, declaró que el hecho de que el titular fuera el único operador que ofrecía los servicios para los que la marca solicitada era descriptiva no era pertinente a efectos del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento 2017/1001.

**16.** En séptimo lugar, la Sala de Recurso consideró que la referencia de la recurrente a los registros anteriores de marcas nacionales similares o idénticas no podía desvirtuar esta conclusión. Por lo tanto, concluyó que existía un motivo de denegación con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento 2017/1001.

**17.** En cuanto al carácter distintivo de la marca solicitada, la Sala de Recurso llegó a la conclusión de que no existía tal carácter. Precisó que, en la medida en que la marca tenía un significado directamente descriptivo en relación con los servicios para los que se solicitaba el registro, debía considerarse necesariamente que, en su conjunto, carecía de carácter distintivo para los servicios en cuestión y, en consecuencia, llegó también a la conclusión de que existía un motivo de denegación con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001.

**18.** Por último, en cuanto al supuesto carácter distintivo adquirido por el uso, la Sala de Recurso declaró que ninguno de los documentos presentados demostraba que el público pertinente percibiera el signo como una indicación del origen comercial de los servicios. Así, señaló que una parte de los elementos de prueba presentados por la recurrente no se referían al territorio de la Unión o eran posteriores al período pertinente. En cuanto a los demás elementos de prueba presentados, señaló que el signo El Clasico se había usado en pocas ocasiones en la forma en que se había solicitado su registro y, en cualquier caso, de manera descriptiva para informar al público o haciendo referencia a un encuentro deportivo entre los equipos de fútbol Real Madrid CF y FC Barcelona. Por otra parte, no se había presentado ninguna prueba concluyente en relación con los públicos francés, alemán, neerlandés o portugués.

### **Pretensiones de las partes**

19. La recurrente solicita, en esencia, al Tribunal que:

- Anule la resolución impugnada.
- Dite sentencia por la cual admita a registro la marca solicitada.
- Condene en costas a la EUIPO.

20. La EUIPO solicita al Tribunal que:

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

### **Fundamentos de Derecho**

21. Con carácter preliminar, procede señalar que, habida cuenta de la fecha de presentación de la solicitud de registro controvertida en el presente asunto, a saber, el 17 de febrero de 2017, que resulta determinante para la identificación del Derecho sustantivo aplicable, los hechos de este litigio se rigen por las disposiciones materiales del Reglamento n.º 207/2009 (véanse, en este sentido, las sentencias de 8 de mayo de 2014, Bimbo/OAMI, C-591/12 P, EU:C:2014:305, apartado 12, y de 18 de junio de 2020, Primart/EUIPO, C-702/18 P, EU:C:2020:489, apartado 2 y jurisprudencia citada).

22. A continuación, en el caso de autos, por lo que respecta a las normas sustantivas, procede entender que las referencias hechas por la Sala de Recurso, en la resolución impugnada, y por la recurrente, en su argumentación, a las disposiciones del artículo 7, apartados 1, letras b) y c), y 3, del Reglamento 2017/1001 se refieren a las disposiciones, de idéntico tenor, del artículo 7, apartados 1, letras b) y c), y 3, del Reglamento n.º 207/2009.

23. En apoyo de su recurso, la recurrente alega, en esencia, que la marca solicitada no puede considerarse descriptiva o carente de carácter distintivo, por una parte, debido a sus características intrínsecas y, por otra parte, debido al alto nivel de conocimiento, popularidad y reputación que la marca El Clasico ha adquirido hasta la fecha debido al uso que se ha hecho de ella.

24. Las alegaciones de la recurrente pueden agruparse, en esencia, en tres motivos, basados, respectivamente, el primero, en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009, el segundo, en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del mismo Reglamento y, el tercero, en la infracción del artículo 7, apartado 3, de dicho Reglamento.

### ***Sobre el primer motivo, basado en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009***

25. En esencia, la recurrente reprocha a la Sala de Recurso haber infringido el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009 al haber considerado que la marca tenía carácter descriptivo.

26. La recurrente sostiene que de una apreciación de conjunto de las dos palabras que componen el elemento denominativo del signo El Clasico se desprende que este no es descriptivo. Según la recurrente, el elemento denominativo de la marca solicitada está constituido por un sustantivo particularizado por el artículo determinado que lo precede y, por ello, posee un carácter distintivo propio y ya no transmite el significado del adjetivo español «clásico». Por lo tanto, la denominación «el clásico» no hace referencia a la cantidad, la calidad, la finalidad, el origen geográfico, el valor o el tiempo de producción de los servicios de la clase 41 designados por la marca solicitada. Por otra parte, aduce que esta denominación no hace referencia a participantes en un partido, ni siquiera a equipos de fútbol concretos.

27. La EUIPO rebate las alegaciones de la recurrente.

28. A tenor del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009, se denegará el registro de las marcas que estén compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de producción del producto o de la prestación del servicio, u otras características del producto o del servicio. En virtud del artículo 7, apartado 2, del mismo Reglamento, el artículo 7, apartado 1, se aplicará incluso si los motivos de denegación solo existieren en una parte de la Unión.



**29.** Se considera que estos signos o indicaciones no pueden cumplir la función esencial de la marca, a saber, identificar el origen comercial del producto o servicio designado [véase, en este sentido, la sentencia de 11 de abril de 2019, Adapta Color/EUIPO — Coatings Foreign IP (ADAPTA POWDER COATINGS), T-223/17, no publicada, EU:T:2019:245, apartado 68].

**30.** El artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009 impide que los signos o indicaciones a que se refiere se reserven a una única empresa debido a su registro como marca. Así, esta disposición persigue un objetivo de interés general, que exige que tales signos o indicaciones puedan ser libremente utilizados por todos [sentencias de 23 de octubre de 2003, OAMI/Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, apartado 31; de 27 de febrero de 2002, Ellos/OAMI (ELLOS), T-219/00, EU:T:2002:44, apartado 27, y de 7 de julio de 2011, Cree/OAMI (TRUEWHITE), T-208/10, no publicada, EU:T:2011:340, apartado 12].

**31.** Además, los signos o las indicaciones que pueden servir, en el comercio, para designar características del producto o del servicio para el que se solicita el registro se consideran inapropiados, en virtud del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009, para desempeñar la función esencial de la marca. Esta función es identificar el origen comercial del producto o del servicio para permitir así que el consumidor que adquiera el producto o el servicio que la marca designa haga la misma elección al efectuar una adquisición posterior, si la experiencia resulta positiva, o haga otra elección, si resulta negativa [sentencias de 23 de octubre de 2003, OAMI/Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, apartado 30, y de 8 de mayo de 2019, Battelle Memorial Institute/EUIPO (HEATCOAT), T-469/18, no publicada, EU:T:2019:302, apartado 19].

**32.** De ello se deduce que, para que proceda aplicar la prohibición establecida en el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009, entre el signo y los productos y servicios de que se trate ha de existir una relación lo bastante directa y concreta como para permitir que el público pertinente perciba de inmediato en el signo, sin mayor reflexión, una descripción de los productos y servicios en cuestión o de una de sus características [véanse las sentencias de 12 de enero de 2005, Deutsche Post EURO EXPRESS/OAMI (EUROPREMIUM), T-334/03, EU:T:2005:4, apartado 25 y jurisprudencia citada, y de 22 de junio de 2005, Metso Paper Automation/OAMI (PAPERLAB), T-19/04, EU:T:2005:247, apartado 25 y jurisprudencia citada].

**33.** Por tanto, el carácter descriptivo de un signo solo puede apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios de que se trate y, por otra, en relación con la comprensión del signo por parte del público pertinente [véase la sentencia de 25 de octubre de 2005, Peek & Cloppenburg/OAMI (Cloppenburg), T-379/03, EU:T:2005:373, apartado 37 y jurisprudencia citada].

**34.** Procede examinar a la luz de estas consideraciones si, como sostiene la recurrente, la Sala de Recurso infringió el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009.

**35.** En primer lugar, por lo que respecta a la determinación del público pertinente, debe señalarse que, en el caso de autos, los servicios designados por la marca solicitada, tal como figuran en el apartado 12 de la resolución impugnada y se recuerdan en el anterior apartado 3, son servicios destinados, en parte, al conjunto de los consumidores y, en parte, a un público profesional. Por consiguiente, como señaló acertadamente la Sala de Recurso en el apartado 20 de la resolución impugnada, el público pertinente está constituido por el público en general y por el público especializado. No obstante, el hecho de que una parte del público pertinente esté especializada no puede tener una influencia determinante en los criterios jurídicos utilizados para apreciar el carácter descriptivo de la marca solicitada, dado que, como señaló correctamente la Sala de Recurso en el apartado 21 de la resolución impugnada, puesto que el elemento denominativo del signo en cuestión no está compuesto por términos técnicos, sino por palabras procedentes del lenguaje común, tanto el público en general como, *a fortiori*, el público especializado podrán comprenderlo fácilmente.

**36.** En la medida en que determinadas afirmaciones de la recurrente que hacen referencia a los aficionados al fútbol puedan entenderse como alegaciones de que, contrariamente a lo declarado por la Sala de Recurso, el público pertinente está compuesto únicamente por dichos aficionados, procede desestimarlas. En efecto, es preciso señalar que la solicitud de registro no se limitó a servicios destinados a los aficionados al fútbol. Pues bien, en virtud de la jurisprudencia citada en el anterior apartado 33, la apreciación del carácter descriptivo del signo debe realizarse en relación con los servicios a los que se refiere la solicitud de registro. Por consiguiente, habida cuenta de que, en la solicitud de registro, los servicios en cuestión no están reservados a un grupo restringido de personas con recursos o conocimientos especiales, como los aficionados al fútbol, las observaciones de la recurrente no pueden sino considerarse inoperantes [véase, en este sentido, el auto de 9 de septiembre de 2019, Shore Capital International/EUIPO — Circle Imperium (The Inner Circle), T-575/18, no publicado, EU:T:2019:580, apartado 22].

**37.** En segundo lugar, procede señalar que la marca solicitada está compuesta por un elemento denominativo que remite a la expresión en español «el clásico». Así, la Sala de Recurso consideró, con arreglo al artículo 7, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009, en los apartados 23 y 24 de la resolución impugnada, que la existencia de un motivo de denegación absoluto para todos los servicios en cuestión podía examinarse en relación con el público pertinente que habla español. Además, por lo que respecta al significado de la expresión «el clásico» referida a una rivalidad deportiva, la Sala de Recurso realizó su análisis en relación con el consumidor en España, Francia, Alemania, los Países Bajos y Portugal. Estas apreciaciones no han sido rebatidas como tales por la recurrente.

**38.** Por lo tanto, procede examinar si la Sala de Recurso analizó correctamente el carácter descriptivo de la marca solicitada, tanto en lo que respecta a los elementos que la componen como en su conjunto, en relación con los servicios de que se trata y con la comprensión que de ellos tiene el público pertinente, tal como se ha definido en los anteriores apartados 35 a 37, para el significado de la marca solicitada.

**39.** Cabe recordar que, por lo que se refiere a las marcas constituidas por varios elementos, un eventual carácter descriptivo puede examinarse, en parte, respecto de cada uno de estos elementos, considerados separadamente, pero debe apreciarse también, en cualquier caso, respecto del conjunto que forman (véase, en este sentido, la sentencia de 15 de marzo de 2012, Strigl y Securvita, C-90/11 y C-91/11, EU:C:2012:147, apartado 23 y jurisprudencia citada). Así pues, dado que el público pertinente percibirá la marca solicitada en su conjunto, lo que importa es el carácter eventualmente descriptivo del conjunto de la marca, y no de los distintos elementos de esta, considerados aisladamente.

**40.** Además, procede recordar que, al emplear, en el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009, los términos «la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de producción del producto o de la prestación del servicio, u otras características del producto o del servicio», el legislador de la Unión indicó, por una parte, que todos esos términos debían considerarse características de los productos o de los servicios y precisó, por otra parte, que esta lista no era exhaustiva y que se podía tener también en cuenta cualquier otra característica de los productos o de los servicios [véase la sentencia de 7 de mayo de 2019, Fissler/EUIPO (vita), T-423/18, EU:T:2019:291, apartado 42 y jurisprudencia citada].

**41.** La elección por el legislador de la Unión del término «característica» pone de relieve que los signos contemplados por el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009 solo son los que sirven para designar una propiedad, fácilmente reconocible por el público pertinente, de los productos o servicios para los que se solicita el registro. De este modo, solo se puede denegar el registro de un signo sobre la base de dicha disposición si cabe razonablemente pensar que será efectivamente reconocido por el público pertinente como una descripción de una de dichas características [sentencias de 10 de marzo de 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OAMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, apartado 50, y de 3 de julio de 2013, Airbus/OAMI (NEO), T-236/12, EU:T:2013:343, apartado 32].

**42.** Además, si bien es indiferente que dicha característica sea esencial o accesoria desde el punto de vista comercial, una característica, a efectos del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009, debe ser objetiva e inherente a la naturaleza del producto o del servicio, así como intrínseca y permanente para ese producto o servicio (véase la sentencia de 7 de mayo de 2019, vita, T-423/18, EU:T:2019:291, apartado 44 y jurisprudencia citada).

**43.** En el caso de autos, en primer lugar, como indicó correctamente la Sala de Recurso en el apartado 22 de la resolución impugnada, la marca solicitada está compuesta por las palabras «el» y «clasico». Aunque esta última palabra figure en la marca solicitada sin el acento ortográfico correspondiente, el término «clasico» es fácilmente comprensible en el sentido de que remite a la palabra española «clásico», pese a este error ortográfico. Además, como señaló acertadamente la Sala de Recurso en el apartado 27 de la resolución impugnada, el hecho de que las palabras de que se trata estén escritas en blanco sobre negro no causa una impresión para ninguna parte del público pertinente, aparte de la de ser un elemento decorativo.

**44.** En segundo lugar, consta que, para el público español, el término «clásico» designa algo tradicional o característico.

**45.** Además, como consideró en esencia y acertadamente la Sala de Recurso, la asociación de los términos «el», que es un artículo definido, y «clásico», que es un adjetivo, corresponde a la suma de los elementos que la componen. A este respecto, y como sostuvo fundadamente la EUIPO en la vista, procede señalar que el empleo del artículo definido «el» no modifica el carácter descriptivo del adjetivo «clásico», sino que simplemente hace de este

último un sustantivo, que se refiere a alguien o algo clásico. Por consiguiente, dicho artículo definido genera una expresión cuyo significado no es diferente al del término «clásico». Por tanto, la marca solicitada no crea, entre el público pertinente, una impresión suficientemente distante de la producida por la yuxtaposición de las palabras que la componen para modificar su sentido o su alcance [véase, por analogía, la sentencia de 12 de noviembre de 2014, Murnauer Markenvertrieb/OAMI (NOTFALL CREME), T-504/12, no publicada, EU:T:2014:941, apartado 28].

**46.** Por lo tanto, procede confirmar la apreciación de la Sala de Recurso según la cual, incluso teniendo en cuenta la impresión de conjunto producida por la marca solicitada, esta no produce una impresión suficientemente distante de la que transmite su elemento denominativo «el clasico».

**47.** Asimismo, procede señalar que, dentro del elemento denominativo de la marca solicitada El Clasico, tanto el artículo definido como el adjetivo comienzan por una letra mayúscula, mientras que la expresión española «el clásico» está escrita normalmente en minúsculas. Esta grafía y, como se ha señalado en el apartado 45 de la presente sentencia, el hecho de que, gramaticalmente, el adjetivo precedido del artículo definido se convierta en un sustantivo pueden percibirse en el sentido de que se refieren a un nombre propio, que designa a una persona, un establecimiento o un acontecimiento concretos.

**48.** Es cierto que tanto la Sala de Recurso, en particular en el apartado 25 de la resolución impugnada, como la recurrente, tanto en sus escritos como en la vista, están de acuerdo en que la expresión «el clásico» se ha utilizado para designar un enfrentamiento deportivo que existe entre equipos con una notable rivalidad y que este concepto no solo es comprendido por el público pertinente que habla español, sino también por el público pertinente que habla francés, alemán, neerlandés y portugués [véase, por analogía, la sentencia de 26 de enero de 2006, Volkswagen/OAMI — Nacional Motor (Variant), T-317/03, no publicada, EU:T:2006:27, apartado 31]. Esta consideración queda confirmada por los ejemplos mencionados en el apartado 7 de la resolución impugnada, relativos a la percepción de la expresión «el clásico» por los públicos español, francés, alemán, neerlandés y portugués.

**49.** No obstante, aunque esta última acepción existe, la expresión «el clásico» no se utiliza exclusivamente para describir un encuentro deportivo que solo organice la recurrente, contrariamente a lo que esta afirma, por lo demás, sin aportar ningún elemento de prueba en apoyo de esta alegación.

**50.** Por otra parte, en el marco del procedimiento de registro, y en particular cuando examina el signo en cuestión a la luz del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, la EUIPO debe basar su análisis en el signo tal como figura en la solicitud de registro y, por tanto, con independencia del uso del signo que la parte que solicita el registro haya hecho de él. En estas circunstancias, son inoperantes las alegaciones formuladas por la recurrente en el sentido de que procede tener en cuenta el significado de la expresión «el clásico» derivado del uso que ha hecho del signo El Clasico durante años.

**51.** En efecto, para que un signo se considere descriptivo, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009, basta con que, en al menos uno de sus significados potenciales, designe una característica de los productos o servicios de que se trate [véase la sentencia de 17 de enero de 2017, Netguru/EUIPO (NETGURU), T-54/16, no publicada, EU:T:2017:9, apartado 59 y jurisprudencia citada].

**52.** Por consiguiente, procede confirmar la apreciación de la Sala de Recurso, realizada en los apartados 24 y 25 de la resolución impugnada, según la cual el público pertinente percibirá que la marca solicitada designa, en particular, algo tradicional o característico y, asimismo, que hace referencia a una rivalidad deportiva.

**53.** En tercer lugar, debe recordarse que no cabe excluir *a priori* que los productos y servicios designados en una solicitud de registro tengan todos ellos una característica pertinente para el análisis de un motivo de denegación absoluto ni que puedan ser agrupados, de cara al examen de la solicitud de registro de que se trate con respecto a dicho motivo de denegación absoluto, en una única categoría o en un único grupo de homogeneidad suficiente (véase, en este sentido, la sentencia de 17 de mayo de 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C-437/15 P, EU:C:2017:380, apartado 35).

**54.** En el caso de autos, la Sala de Recurso consideró, en el apartado 30 de la resolución impugnada, que los servicios de la clase 41 designados por la marca solicitada, aunque se enumeraran individualmente en la solicitud de registro, podían agruparse en categorías más generales de servicios, como los servicios de educación, formación y entretenimiento, las actividades deportivas y otros servicios específicos comprendidos dentro de estas categorías generales.



**55.** A la vista de los servicios designados por la marca solicitada y como sostuvo correctamente la Sala de Recurso en los apartados 30 y 31 de la resolución impugnada, sin que la recurrente lo haya rebatido, todos estos servicios pueden inscribirse en una temática, sea la que sea. Pues bien, como señaló acertadamente la Sala de Recurso en el apartado 31 de la resolución impugnada, cuando la marca solicitada sea percibida por el público pertinente que habla español en relación con los servicios de que se trata, es razonable pensar que pueda ser efectivamente reconocida como descriptiva de servicios que se inscriben en una temática clásica, o de carácter tradicional, característica o culta, en contraposición a una temática transgresora o moderna.

**56.** Además, como sostuvo correctamente la EUIPO en la vista, debido a la acepción de la expresión «el clásico» identificada en el anterior apartado 52, la marca solicitada puede ser percibida por el público pertinente de lengua española como descriptiva de una modalidad de prestación de los servicios de que se trata que se haya convertido en convencional o habitual, con independencia del contenido de los propios servicios.

**57.** Esta interpretación se ve corroborada por la génesis de la marca solicitada, tal como la describe la propia recurrente en el marco del procedimiento administrativo y del procedimiento ante el Tribunal. En efecto, del expediente administrativo se desprende, en particular, que la expresión «el clásico» fue concebida para describir un partido entre dos equipos animados por una rivalidad deportiva histórica, que se repite, al menos anualmente, en el marco del campeonato de fútbol organizado en España por la recurrente. Se trata, pues, del partido más repetido y, por tanto, más «característico» del campeonato, y, en consecuencia, de un partido clásico en dicho campeonato.

**58.** Por otra parte, del expediente administrativo de la EUIPO también se desprende que, en el marco de competiciones y acontecimientos deportivos, la expresión «el clásico» se ha hecho, a lo largo de los años, relativamente común para designar encuentros deportivos entre equipos de gran rivalidad, para diferentes tipos de deportes distintos del fútbol, como el baloncesto, y, fuera de España, en particular en Francia o en Alemania. En efecto, del estudio sobre la publicidad que menciona El Clásico presentado por la recurrente como documento n.º 12 del expediente administrativo se desprende que esta expresión también se ha utilizado para describir encuentros deportivos entre equipos de fútbol y de baloncesto en campeonatos distintos del organizado por la recurrente, en particular la Copa del Rey y la Champions y campeonatos relativos a otros deportes como el campeonato de baloncesto organizado por la Liga Endesa.

**59.** Por lo tanto, como concluyó acertadamente la Sala de Recurso en el apartado 32 de la resolución impugnada, respecto a estos servicios relacionados con el deporte, es razonable pensar que el público pertinente también pueda percibir que la marca solicitada describe una característica intrínseca de todos estos servicios, a saber, su relación con una rivalidad deportiva.

**60.** En estas circunstancias, procede concluir que la Sala de Recurso obró correctamente al estimar, en esencia, que todos los servicios designados por la marca solicitada podían considerarse dotados de una característica, a saber, que todos ellos podían corresponder a una temática tradicional, característica o clásica en el sentido de convencional y habitual, en lo que respecta a su contenido [véase, en este sentido, la sentencia de 17 de septiembre de 2008, Prana Haus/OAMI (PRANAHAUS), T-226/07, no publicada, EU:T:2008:381, apartado 33] o a su prestación, como precisó la EUIPO en la vista.

**61.** Más concretamente, los servicios relacionados con el deporte podían considerarse dotados de propiedades específicas de la rivalidad deportiva o pertenecientes al ámbito de una prestación clásica de un encuentro deportivo en el sentido de habitual en la medida en que se repite periódicamente [véanse, en este sentido y por analogía, las sentencias de 6 de febrero de 2013, Maharishi Foundation/OAMI (TRANSCENDENTAL MEDITATION), T-412/11, no publicada, EU:T:2013:62, apartado 82, y de 4 de julio de 2018, Deluxe Entertainment Services Group/EUIPO (deluxe), T-222/14 RENV, no publicada, EU:T:2018:402, apartado 61].

**62.** Además, por lo que respecta a los servicios comprendidos en la clase 41, mencionados en los anteriores apartados 3 y 12, que podrían, a primera vista, provenir de sectores o actividades modernos o recientemente desarrollados, como, por ejemplo, los servicios de publicación electrónica o el suministro de música digital no descargable, por un lado, no puede excluirse que tengan un contenido tradicional o clásico (por ejemplo, una versión digital de música clásica o la publicación electrónica de una revista deportiva tradicional).

**63.** Por otro lado, como se ha indicado en el anterior apartado 56, el público pertinente de lengua española puede percibir la expresión «el clásico» como descriptiva de una modalidad de prestación de los servicios de que se trata que se haya convertido en convencional o habitual, con independencia del contenido de los propios servicios. Además, procede recordar que, en virtud de la jurisprudencia citada en el anterior apartado 51, para que un signo se considere descriptivo, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009,

basta con que, en al menos uno de sus significados potenciales, el signo en cuestión designe una característica de los productos o servicios de que se trate. Así pues, no cabe excluir que, cuando el signo El Clasico designe servicios procedentes de sectores o actividades modernos o recientemente desarrollados, el público pertinente de lengua española pueda percibir dicho signo como referido a la prestación de los servicios de que se trata, describiéndola en el sentido de que es o se ha hecho convencional, aun cuando se trate de servicios modernos por naturaleza, como, por ejemplo, la facilitación y suministro de publicaciones electrónicas en línea o la facilitación de música digital no descargable a través de Internet.

**64.** Dado que el signo El Clasico puede ser percibido por el público pertinente de lengua española como referido a características de los servicios de la clase 41 designados por la marca solicitada en su conjunto, incluidos los de naturaleza más moderna, bien con respecto a un contenido «clásico», bien a la vista de su prestación realizada de una forma que es o se ha hecho convencional, la Sala de Recurso pudo concluir correctamente que todos estos servicios podían inscribirse en una temática tradicional, característica o clásica en el sentido de convencional y habitual.

**65.** Esta conclusión no queda desvirtuada por las alegaciones de la recurrente, formuladas tanto por escrito como en la vista, según las cuales la marca solicitada no se ha usado para describir una característica de los servicios de que se trata, sino únicamente porque estaba vinculada a un partido de fútbol organizado por ella y que era mundialmente conocido.

**66.** Por un lado, tales alegaciones carecen de fundamento fáctico, a la vista de las pruebas presentadas por la propia recurrente en el marco del procedimiento administrativo.

**67.** En efecto, concretamente del estudio sobre la publicidad que menciona El Clasico presentado por la recurrente como documento n.º 12 del expediente administrativo se desprende que la expresión «el clásico» se ha utilizado de manera muy reiterada para describir un partido de fútbol entre los equipos Real Madrid CF y FC Barcelona y también en otros campeonatos no organizados por la recurrente, como la Champions League o la Copa del Rey.

**68.** Además, de las pruebas presentadas por la recurrente en el procedimiento administrativo se desprende que ha usado la expresión «el clásico» de manera descriptiva, para identificar tal encuentro. Así, por ejemplo, en numerosos anuncios publicados en distintos medios de comunicación figura el logotipo de la recurrente, «La Liga», junto al eslogan «Consigue tus entradas para El Clasico».

**69.** Asimismo, de estos elementos de prueba también se desprende que tanto los representantes de la propia recurrente en sus comunicados de prensa y sus declaraciones públicas como los periodistas especializados en el ámbito deportivo han usado de manera regular y durante años la expresión «el clásico» para describir el encuentro deportivo entre los equipos del Real Madrid CF y del FC Barcelona. Así, en particular, cuando se debatió la cuestión de su organización en los Estados Unidos, los representantes de la recurrente declararon que «El Clásico en Nueva York es inviable». Además, algunos artículos de prensa analizaron la cuestión bajo títulos como «El Clásico también se juega en Nueva York», «Nueva York también vivirá El Clásico» o «El Clásico de Miami entre Real Madrid y Barcelona se juega en América Latina».

**70.** Por otro lado, y en cualquier caso, de la jurisprudencia se desprende que, para que se deniegue el registro de un signo sobre la base del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009, no es necesario que los signos e indicaciones que forman la marca a que se refiere dicho artículo se utilicen efectivamente, en el momento de la solicitud de registro, para fines descriptivos de productos o servicios como aquellos para los que se presenta la solicitud o de las características de tales productos o servicios. Como indica la propia letra de dicha disposición, basta con que los referidos signos e indicaciones puedan utilizarse con tales fines (sentencia de 23 de octubre de 2003, OAMI/Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, apartado 32).

**71.** Tampoco pueden prosperar las alegaciones de la recurrente según las cuales el público pertinente no puede entender la marca solicitada en el sentido de que designa servicios que se inscriben en una temática tradicional o anterior al siglo XIX, en la medida en que los servicios de que se trata no existían antes del siglo XIX, en particular en lo que atañe a los espectáculos relacionados con el fútbol. A este respecto, es suficiente recordar la jurisprudencia citada en el anterior apartado 51, según la cual basta con que, en al menos uno de sus significados potenciales, la marca en cuestión designe una característica de los productos o servicios de que se trate para que se considere descriptiva en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009.

**72.** Asimismo, procede desestimar la alegación de la recurrente de que, en esencia, el hecho de que la marca solicitada haya sido objeto de registros nacionales, tanto dentro de la Unión como fuera de ella, demuestra que no es descriptiva.

**73.** Como reconoce la propia recurrente, la EUIPO no está vinculada por las decisiones de las autoridades nacionales. En efecto, el régimen de marcas de la Unión Europea es un sistema autónomo, constituido por un conjunto de normas y con unos objetivos que le son específicos, de modo que su aplicación es independiente de todo sistema nacional y la legalidad de las resoluciones de las Salas de Recurso de la EUIPO debe apreciarse únicamente a la luz del Reglamento n.º 207/2009, tal como es interpretado por el juez de la Unión (véase la sentencia de 17 de julio de 2008, L & D/OAMI, C-488/06 P, EU:C:2008:420, apartado 58 y jurisprudencia citada). Por lo tanto, la EUIPO y, en su caso, el juez de la Unión no están vinculados por una resolución dictada en un Estado miembro, o en un país tercero, que admita el carácter registrable de ese mismo signo como marca nacional [sentencia de 27 de febrero de 2002, Streamserve/OAMI (STREAMSERVE), T-106/00, EU:T:2002:43, apartado 47].

**74.** Por consiguiente, es preciso desestimar el primer motivo.

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

**75.** La recurrente alega, en esencia, que la marca solicitada tiene carácter distintivo propio.

**76.** Así, la recurrente recuerda el origen de la denominación «El Clásico», que designaba el partido de fútbol más veces repetido entre dos clubes españoles a lo largo de la historia. Sostiene que viene utilizando esta denominación desde hace más de 20 años y que, actualmente, esta denominación está vinculada tanto al partido de fútbol que disputan los equipos españoles de fútbol Real Madrid CF y FC Barcelona como a ella misma, en cuanto entidad que organiza ese partido. De ello deduce que, en la medida en que, en particular, los aficionados al fútbol asocian la denominación «El Clásico» con ella misma, esta denominación demuestra el origen comercial de los servicios de la clase 41 mencionados en la solicitud de registro.

**77.** La EUIPO rebate estas alegaciones.

**78.** A este respecto, procede recordar que del artículo 7, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009 se desprende que basta con que se aplique uno de los motivos de denegación absolutos que en él se enumeran para que el signo controvertido no pueda registrarse como marca de la Unión [auto de 13 de febrero de 2008, Indorata-Serviços e Gestão/OAMI, C-212/07 P, no publicado, EU:C:2008:83, apartado 27; véase, asimismo, la sentencia de 21 de septiembre de 2017, InvoiceAuction B2B/EUIPO (INVOICE AUCTION), T-789/16, no publicada, EU:T:2017:638, apartado 49 y jurisprudencia citada].

**79.** En el caso de autos, dado que se ha declarado que la marca solicitada era descriptiva de los servicios de que se trata en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009 y que esta razón justifica por sí sola la denegación del registro, no puede invocarse válidamente el motivo basado en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del citado Reglamento y, por lo tanto, debe desestimarse dicho motivo.

**Sobre el tercer motivo, basado en la infracción del artículo 7, apartado 3, del Reglamento n.º 207/2009**

**80.** La recurrente alega que la Sala de Recurso infringió el artículo 7, apartado 3, del Reglamento n.º 207/2009 al considerar erróneamente, en la resolución impugnada, que la marca solicitada no había adquirido carácter distintivo como consecuencia del uso que se había hecho de ella.

**81.** La EUIPO rebate las alegaciones de la recurrente.

**82.** Con arreglo al artículo 7, apartado 3, del Reglamento n.º 207/2009, los motivos de denegación absolutos establecidos en el apartado 1, letras b) y c), del mismo artículo no se oponen al registro de una marca si esta ha 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.

**83.** Procede recordar que el artículo 7, apartado 3, del Reglamento n.º 207/2009 no prevé un derecho autónomo al registro de una marca. Contiene una excepción a los motivos de denegación enumerados en el artículo 7, apartado 1, letras b) a d), del Reglamento n.º 207/2009 [véase la sentencia de 6 de julio de 2011, Audi y Volkswagen/OAMI (TDI), T-318/09, EU:T:2011:330, apartado 40 y jurisprudencia citada].

**84.** Se desprende de la jurisprudencia que la adquisición de carácter distintivo como consecuencia del uso de la marca exige que al menos una parte significativa del público pertinente identifique, gracias a la marca, los productos o servicios de que se trate, atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada [véase la sentencia de 15 de diciembre de 2005, BIC/OAMI (Forma de un encendedor de piedra), T-262/04, EU:T:2005:463, apartado 61 y jurisprudencia citada].

**85.** Además, para apreciar, en un caso concreto, la adquisición de carácter distintivo como consecuencia del uso, deben tomarse en consideración factores como la cuota de mercado de la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de esta 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. Estos elementos deben apreciarse globalmente (sentencia de 4 de mayo de 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 y C-109/97, EU:C:1999:230, apartados 49 y 51).

**86.** Asimismo, para determinar si una marca ha adquirido carácter distintivo debido al uso que se ha hecho de ella, la autoridad competente debe apreciar globalmente los elementos que pueden demostrar que la marca ha adquirido la capacidad de permitir al público pertinente identificar el producto de que se trate atribuyéndole una procedencia empresarial determinada y para distinguir, por tanto, este producto de los de otras empresas [véase la sentencia de 13 de septiembre de 2012, Sogepi Consulting y Publicidad/OAMI (ESPETEC), T-72/11, no publicada, EU:T:2012:424, apartado 63].

**87.** La identificación del producto o servicio por los sectores interesados, atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada, debe efectuarse gracias al uso de la marca como tal y, por tanto, gracias a la naturaleza y al efecto de esta, que la hacen apropiada para distinguir el producto de que se trate de los de otras empresas [sentencia de 29 de septiembre de 2010, CNH Global/OAMI (Combinación de colores rojo, negro y gris para un tractor), T-378/07, EU:T:2010:413, apartado 29; véase también, por analogía, la sentencia de 18 de junio de 2002, Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, apartado 64].

**88.** A este respecto, debe entenderse que la expresión «uso de la marca como tal» se refiere solamente al uso de la marca a los fines de la identificación del producto o del servicio por los sectores interesados, atribuyéndole una procedencia empresarial determinada [sentencia de 28 de octubre de 2009, BCS/OAMI — Deere (Combinación de los colores verde y amarillo), T-137/08, EU:T:2009:417, apartado 26; véase también, por analogía, la sentencia de 7 de julio de 2005, Nestlé, C-353/03, EU:C:2005:432, apartado 29].

**89.** Además, del carácter unitario de la marca de la Unión resulta que la adquisición, por una marca, de carácter distintivo como consecuencia del uso debe demostrarse respecto de la parte de la Unión en la que dicha marca no tenía ab initio tal carácter (sentencia de 22 de junio de 2006, Storck/OAMI, C-25/05 P, EU:C:2006:422, apartado 83).

**90.** Procede examinar a la luz de estas consideraciones si, como sostiene la recurrente, la Sala de Recurso infringió el artículo 7, apartado 3, del Reglamento n.º 207/2009.

**91.** En el caso de autos, tras haber descrito, en los apartados 64 a 66 de la resolución impugnada, los elementos de prueba presentados por la recurrente para demostrar el carácter distintivo adquirido por el uso de la marca solicitada, la Sala de Recurso consideró, en esencia, en el apartado 68 de dicha resolución, que esos elementos, considerados individualmente o en su conjunto, no probaban que el público pertinente percibiera que la marca solicitada identificaba los servicios en cuestión. Así, señaló que, aunque el elemento denominativo «el clasico» se usara de forma constante en España, lo es de manera descriptiva para informar al público de un enfrentamiento deportivo entre los equipos de fútbol Real Madrid CF y FC Barcelona.

**92.** Además, la Sala de Recurso puso de relieve que el signo se había usado en pocas ocasiones tal y como se había solicitado o había estado acompañado del signo figurativo de la recurrente. Asimismo, señaló que el estudio de mercado presentado por la recurrente solo se refería al público español y pretendía únicamente probar que dicho público establecería una relación entre el signo El Clasico y la recurrente. Así pues, concluyó, en el apartado 75 de la resolución impugnada, que no se había demostrado que el público pertinente percibiera la marca solicitada como una indicación del origen comercial de los servicios comprendidos en la clase 41.

**93.** La recurrente no niega que, en los documentos que presentó ante la EUIPO, la marca solicitada se utilizara en pocas ocasiones tal y como fue solicitada y que figurara junto al signo figurativo La Liga de la recurrente.



No obstante, considera, contrariamente a lo que se afirma en la resolución impugnada, y basándose en la jurisprudencia, que de ello no puede deducirse que la marca solicitada no fuera utilizada como tal.

**94.** Se desprende de la jurisprudencia, efectivamente, que la adquisición de carácter distintivo puede resultar tanto del uso, como parte de una marca registrada, de un fragmento de esta, como del uso de una marca distinta en combinación con una marca registrada. En ambos casos, basta con que, como consecuencia de dicho uso, los sectores interesados perciban efectivamente que el producto o servicio, designado exclusivamente por la marca cuyo registro se solicita, proviene de una empresa determinada (sentencia de 17 de julio de 2008, L & D/OAMI, C-488/06 P, EU:C:2008:420, apartado 49; véase también, por analogía, la sentencia de 7 de julio de 2005, Nestlé, C-353/03, EU:C:2005:432, apartado 30).

**95.** Sin embargo, en el caso de autos, la recurrente no ha logrado demostrar que, debido a la utilización de la marca solicitada, aisladamente o en combinación con su signo figurativo La Liga, dicha marca haya adquirido la capacidad de permitir al público pertinente identificar los servicios de que se trata atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada.

**96.** En efecto, como se indica en los apartados 64 a 66 de la resolución impugnada, es cierto que la recurrente aportó, en el marco del procedimiento administrativo, varios documentos, algunos de ellos sin fechar, algunos fechados en los años 2001 a 2005 y algunos fechados en los años 2017 a 2019. Se trata, en particular, de extractos de sitios web y de redes sociales, extractos de periódicos y de artículos publicados en revistas especializadas, carteles publicitarios, capturas de pantalla de vídeos y fotografías, comunicados procedentes de conferencias de prensa, muestras de promociones en Internet e informes sobre resultados de motores de búsqueda, todos ellos relacionados con partidos de fútbol entre los equipos del FC Barcelona y del Real Madrid CF, designados con el nombre de «El Clásico», disputados en diferentes países del mundo. La recurrente también presentó los datos de las audiencias de esos partidos en la Unión en las temporadas 2013-2014 y 2017-2018.

**97.** Ahora bien, procede señalar que la Sala de Recurso consideró, acertadamente, que dichas pruebas no permitían acreditar el carácter distintivo adquirido por el uso de la marca solicitada precisamente porque solo se referían al uso del signo en cuestión para describir un partido de fútbol entre dos equipos rivales españoles. En efecto, el hecho de describir, considerar o anunciar un partido de fútbol, que se describe como «El Clásico», no implica la comercialización de los servicios de que se trata bajo la marca solicitada. Pues bien, como se desprende de la jurisprudencia citada en el anterior apartado 84, para que una marca pueda acogerse a la protección prevista en el artículo 7, apartado 3, del Reglamento n.º 207/2009, ha de probarse que una parte significativa del público pertinente identifica gracias a esa marca los productos o servicios de que se trata atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada.

**98.** A este respecto, también se desprende de la jurisprudencia que los sectores interesados no percibirán que el producto designado por el signo solicitado proviene de una empresa determinada cuando el signo en cuestión se utilice de manera directamente descriptiva del tipo de producto de que se trate o siempre vaya acompañado, en los elementos de prueba aportados, por otras marcas del solicitante que tengan ellas mismas capacidad distintiva [véanse, en este sentido, las sentencias de 28 de enero de 2009, Volkswagen/OAMI (TDI), T-174/07, no publicada, EU:T:2009:21, apartado 78, y de 13 de septiembre de 2012, ESPETEC, T-72/11, no publicada, EU:T:2012:424, apartados 57 y 78].

**99.** Además, la Sala de Recurso también desestimó, acertadamente, los elementos de prueba relativos a la utilización del signo El Clasico en fechas posteriores a la de la solicitud de registro, a saber, el 17 de febrero de 2017. En efecto, en virtud del artículo 7, apartado 3, del Reglamento n.º 207/2009, el carácter distintivo debe haberse adquirido por un uso de la marca anterior a la fecha de la solicitud de registro (sentencia de 11 de junio de 2009, Imagination Technologies/OAMI, C-542/07 P, EU:C:2009:362, apartado 49).

**100.** La recurrente presentó un certificado expedido por la Asociación de Marcas Españolas, de fecha 24 de octubre de 2018, en el que se indicaba que el signo denominativo EL CLASICO era una marca notoria. A este respecto, procede señalar que, justificadamente, la Sala de Recurso no tuvo en cuenta dicho certificado, en la medida en que no se refería a la marca solicitada, como tal, no indicaba servicios designados por dicho signo y no se refería necesariamente al período pertinente.

**101.** Por lo que respecta a las resoluciones de las oficinas nacionales de marcas de la República Popular China, de los Emiratos Árabes Unidos y de los Estados Unidos Mexicanos, presentadas por la recurrente, la Sala de Recurso las desestimó correctamente por no ser pertinentes, en la medida en que no se referían a la Unión.



**102.** Por último, en cuanto a un estudio de mercado realizado por una sociedad especializada, presentado por la recurrente como documento n.º 8 del expediente administrativo, procede confirmar la posición de la Sala de Recurso según la cual dicho estudio no permitía acreditar el carácter distintivo adquirido por el uso de la marca solicitada, ya que esta no se utilizaba como marca para los servicios en cuestión. En efecto, como señaló acertadamente la Sala de Recurso, de dicho estudio, concebido para determinar si la expresión «el clásico» estaba o no vinculada a la recurrente, se desprendía que solo el 15 % de los encuestados en España la asociaban a ella, como señaló correctamente la EUIPO en la vista. Asimismo, la Sala de Recurso señaló acertadamente que de ese estudio, que por lo demás solo concernía al público español, se desprendía que la expresión «el clásico» estaba mayoritariamente asociada a un enfrentamiento deportivo entre dos equipos rivales, en particular el Real Madrid CF y el FC Barcelona, y no a una marca o a una indicación del origen comercial de ciertos servicios.

**103.** A la luz de las consideraciones anteriores, debe concluirse que la Sala de Recurso obró correctamente al considerar que las pruebas presentadas por la recurrente, tomadas individualmente o en su conjunto, no demostraban que, en la fecha de la solicitud de registro, una parte significativa del público pertinente percibiera la marca solicitada como una indicación del origen comercial de los servicios incluidos en la clase 41 designados por ella.

**104.** De todo lo anterior se desprende que procede desestimar el tercer motivo y el recurso en su totalidad, sin que sea necesario pronunciarse sobre la excepción de inadmisibilidad propuesta por la EUIPO en su escrito de contestación frente a la segunda pretensión formulada por la recurrente.

#### **Costas**

**105.** A tenor del artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, la parte que vea desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.

**106.** Por haber sido desestimadas las pretensiones de la recurrente, procede condenarla en costas, conforme a lo solicitado por la EUIPO.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Segunda)

decide:

**1) Desestimar el recurso.**

**2) Condenar en costas a Liga Nacional de Fútbol Profesional.**

Tomljenović

Szwarcz

Schalin

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 24 de febrero de 2021.

El Secretario  
E. Coulon

El Presidente  
S. Pappasavvas

\* Lengua de procedimiento: español.

Fuente: sitio internet del Tribunal de Justicia.