



Universidad de Oviedo
FACULTAD DE DERECHO

**PCEO GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS/
GRADO EN DERECHO**

CURSO ACADÉMICO 2023/2024

TRABAJO FIN DE GRADO

EL REGISTRO DE ESLÓGANES COMO MARCAS

ESTUDIANTE: LAURA ESTEBAN MAYORAL

Convocatoria: Extraordinaria segundo semestre

DECLARACIÓN DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 8.3 DEL REGLAMENTO SOBRE LA ASIGNATURA TRABAJO FIN DE GRADO

(Acuerdo de 5 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo)

Yo Laura Esteban Mayoral, con DNI

DECLARO

que el TFG titulado **EL REGISTRO DE ESLÓGANES COMO MARCAS** es una obra original, de mi propia autoría y que he referenciado debidamente todas las fuentes utilizadas, no habiendo recurrido al plagio, a la realización del trabajo por persona distinta del propio estudiante ni a ningún otro medio fraudulento de elaboración, incluidos los basados en sistemas de inteligencia artificial.

Julio,2024

EL REGISTRO DE ESLÓGANES COMO MARCAS

RESUMEN

La importancia de la protección de los signos distintivos de una empresa no plantea duda alguna por lo que respecta a las marcas tradicionales. La necesidad de defender los términos, colores, imágenes o incluso formas, característicos de los productos propios y capaces de originar una diferenciación con los de otras empresas competidoras está fuera de toda duda, no siendo infrecuente, hoy, que las marcas constituyan precisamente uno de los principales activos con que cuentan muchas compañías. El afán por proteger la singularidad de la empresa y sus productos se extiende cada vez más y en las últimas décadas se ha buscado -con éxito en muchos casos- obtener la protección también, a través del régimen de marcas, de aspectos que, a priori, resultan más difíciles de encajar en los parámetros ordinarios del régimen marcario. Es el caso de los olores, sabores, sonidos o, por lo que aquí nos interesa, frases promocionales, que el consumidor puede llegar a identificar con un producto y la empresa que lo fabrica.

Este trabajo tiene precisamente como objetivo abordar el régimen de registro como marca de los llamados eslóganes. En él se estudia todo el proceso que ha de ser llevado a cabo, así como los requisitos que son necesarios para su registro y los derechos otorgados a su titular. Asimismo, se examinan las diversas posturas tomadas por los Tribunales tanto de España como del resto de Europa respecto a los criterios que se emplean para admitirlos o no admitirlos en sus respectivos registros y las posibles excepciones que pueden tener lugar según cada caso concreto.

REGISTRATION OF SLOGANS AS BRANDS

ABSTRACT

The importance of protecting a company's distinctive signs is undisputed in the case of traditional trademarks. The need to defend the terms, colours, images or even shapes that are characteristic of one's own products and capable of differentiating them from those of other competing companies is beyond doubt, and it is not uncommon today for trademarks to be one of the main assets of many companies. The desire to protect the uniqueness of the company and its products is becoming increasingly widespread, and in recent decades there has been an attempt - with success in many cases - to obtain protection also through the trademark regime for aspects which, a priori, are more difficult to fit into the ordinary parameters of the trademark regime. This is the case of smells, flavours, sounds or, as far as we are concerned here, promotional phrases, which the consumer can identify with a product and the company that manufactures it.

The purpose of this paper is precisely to deal with the registration regime of slogans as trademarks. It studies the whole process to be carried out, as well as the requirements necessary for registration and the rights granted to the holder. It also examines the different positions taken by the Courts both in Spain and in the rest of Europe with regard to the criteria used to admit or not admit them to their respective registers and the possible exceptions that may occur depending on each specific case.

ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS

Art.	Artículo
Ap.	Apartado
BOPI	Boletín Oficial de la Propiedad Industrial
CE	Constitución Española de 1978
EUIPO	Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea
LM	Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas
Nº - Núm.	Número
OAMI	Oficina de Armonización del Mercado Interior
OEPM	Oficina Española de Patentes y Marcas
OMPI	Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
RAE	Real Academia Española
RMUE	Reglamento sobre marca de la Unión Europea
TFUE	Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
UE	Unión Europea

ÍNDICE

RESUMEN/ABSTRACT

ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS

1.- INTRODUCCIÓN	2
2.- EL CONCEPTO DE MARCA	3
2.1.- DEFINICIÓN Y RÉGIMEN DE MARCAS	3
2.2.- PROCEDIMIENTO DE REGISTRO	4
2.3.- LA PROTECCIÓN DE LA MARCA.....	5
2.4.- LA MARCA INTERNACIONAL Y COMUNITARIA	6
3.- EL REGISTRO DE ESLÓGANES.....	7
3.1.- EL CONCEPTO DE ESLOGAN.....	7
3.2.- LOS ESLÓGANES EN LA LEGISLACIÓN.....	8
3.3.- CRITERIOS PARA LA ADMISIÓN EN EL REGISTRO	9
3.4.- DISTINTIVIDAD SOBREVENIDA Y VULGARIZACIÓN	11
3.4.1.- La distintividad sobrevenida	11
3.4.2.- La vulgarización	13
4.- JURISPRUDENCIA ENTORNO AL REGISTRO DE ESLÓGANES.....	14
4.1.- DENEGACIÓN DE ESLÓGANES.....	15
4.2.- ADMISIÓN DE ESLÓGANES.....	25
4.3.- CASOS DE DISTINTIVIDAD SOBREVENIDA Y VULGARIZACIÓN	28
CONCLUSIONES	32
BIBLIOGRAFÍA	34

1.- INTRODUCCIÓN

Este trabajo de fin de grado, TFG, se orienta en el análisis y la evaluación del registro de eslóganes como marcas. En la actualidad, el mundo comercial es cada vez más competitivo y por ello las empresas deciden crear e incorporar eslóganes en sus estrategias de marketing y de crecimiento. De este modo, consiguen que sea una herramienta muy importante para poder construir y fortalecer la identidad de su compañía. Son un tipo de marca que intenta captar a los clientes con frases breves, memorables, creativas y originales que comunican los valores fundamentales de forma rápida y efectiva.

El TFG comienza con el estudio de las marcas en su totalidad incluyendo su definición y sus características más relevantes. Asimismo, se analizarán cuáles son los pasos y procedimientos que las empresas deben de llevar a cabo para poder realizar una solicitud ante el organismo indicado y que este procedimiento sea efectuado con éxito. Se abordará también la protección que la marca adquiere y por cuántos años tras ser aceptada la solicitud de registro para su titular es concedida. De igual forma, se examinará la extensión que se puede producir de una marca en cada caso concreto consiguiendo la empresa una marca comunitaria o internacional.

A continuación, se analizará más en detalle, estos conceptos descritos anteriormente con el objetivo del trabajo. Se examinarán los eslóganes como marcas y cuál es la legislación vigente aplicable para ellos en la actualidad, tanto en España como en el resto de la Unión Europea. Es relevante el análisis que se realizará acerca de los criterios que los tribunales consideran indispensables para admitir o no la solicitud de registro de un eslogan como marca al considerar que poseen carácter distintivo o no. Asimismo, se abordarán diversos temas adicionales como son la distintividad sobrevenida, que adquieren los eslóganes tras su uso por los consumidores a lo largo de un gran periodo de tiempo y, aspectos relativos al proceso de vulgarización.

Por último, se evaluarán detalladamente todos estos elementos y criterios mencionados a lo largo del trabajo en diversos casos concretos en los que la jurisprudencia admite o deniega el registro de eslóganes como marcas. Esto permitirá poner en relación el cuerpo del trabajo con lo que realmente se produce en los tribunales centrándose concretamente en el concepto del carácter distintivo necesario para poder registrarlos. Asimismo, se analizarán otros casos distintos en relación con la opción de poder haber sido registrados por adquisición de la distintividad sobrevenida o casos de vulgarización.

En conclusión, el presente trabajo pretende poder proporcionar una visión global de las marcas, específicamente de los eslóganes publicitarios, para poder comprender el marco legal en el que se relacionan y las tendencias que existen en los tribunales para su admisión o no.

2.- EL CONCEPTO DE MARCA

2.1.- DEFINICIÓN Y RÉGIMEN DE MARCAS

Las empresas buscan diferenciarse de sus competidores a través de diversas estrategias. Su actividad se basa en la creación de nuevos productos y/o servicios para lanzar al mercado que sean cada vez más originales, creativos y diferentes. Sin embargo, pueden diferenciarse de los demás de una manera distinta registrando sus marcas comerciales.

Una marca es todo signo distintivo que debe ser representado de tal forma que permita determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular y que sirve para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de las demás.

Otorgan a su titular, al estar registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), el derecho de uso exclusivo del signo y el derecho para poder prohibir su utilización solo en la medida en que, en caso de ser requerido para ello, pueda acreditar el uso de su marca en el tráfico económico, salvo que existan causas justificativas para la falta de uso. Esta última solo se podrá solicitar cuando el registro de la marca se hubiera realizado al menos cinco años antes de la fecha de presentación dicha acción.

El régimen de marcas está regulado por la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, que sustituye a la legislación anterior de 1988. En su artículo 4 se establece cuáles son los requisitos necesarios para poder registrarse:

“todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, a condición de que tales signos sean apropiados para:

- a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas y*
- b) ser representados en el Registro de Marcas de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular.”*

No todo signo que cumpla con estas características podrá ser registrado. Existen diversas prohibiciones absolutas recogidas en el artículo 5 de la Ley de Marcas relacionadas con problemas intrínsecos, especialmente con la ausencia de carácter distintivo. Si se presenta una marca que se pueda considerar que contiene cualquiera de las características descritas en dicho artículo, y que, por tanto, no sea capaz de distinguir en absoluto los productos y/o servicios o no pueda identificarlos para los fines para los que la marca se solicita, no se podrá registrar. Sin embargo, existe una excepción en su apartado 2: *“No se denegará el registro de una marca de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1, letras b), c) o d), si, antes de la fecha de concesión del registro, debido al uso que se ha hecho de la misma, hubiese adquirido*

un carácter distintivo.” Los signos que por su uso a lo largo de los años logran diferenciar sus productos de los de otros competidores y son reconocidos por los consumidores adquieren este carácter distintivo o distintividad sobrevenida.

Por otro lado, existen prohibiciones relativas reguladas en los artículos del 6 a 10 de dicha Ley que operan frente a signos que en principio parecen susceptibles de poder ser registrados, pero debido a derechos previos de terceros hacen que el signo no esté disponible.

2.2.- PROCEDIMIENTO DE REGISTRO

El procedimiento de registro de una marca en España se inicia con una solicitud ante la Oficina Española de Patentes y Marcas donde se debe indicar el tipo de marca (productos y/o servicios), los datos del solicitante (cualquier persona con nacionalidad española, residencia en España, establecimiento abierto en España o en algún país de la Organización Mundial del Comercio), si existe o no representación (como un agente de la propiedad industrial, gabinetes de abogados, etc.) y la marca que se quiere registrar. Asimismo, se debe indicar si se considera que el signo ha adquirido una distintividad sobrevenida acreditando su uso a lo largo del tiempo.

Por otro lado, se deben determinar los productos o servicios que se quieren registrar a través de la Clasificación de Niza. Se pueden elegir una o varias clases de las 34 existentes para productos o de las 11 que existen para servicios. Debido a ello, y según el número de clases que se soliciten, el coste será más o menos elevado para el solicitante en concepto de tasas. En España, la tasa media para la primera clase es de unos 150 euros.

Una vez realizada la solicitud con fecha y hora, nace el derecho de prioridad de la marca, es decir, tendrá mejor derecho por *prior tempore* que cualquier otra solicitud posterior que pudiese considerarse similar a ella y peor derecho que las solicitudes anteriores. Existe, sin embargo, una excepción en la que se puede invocar una fecha anterior para reivindicar la prioridad, y es el caso en el que se tenga registrada esa marca en otro país de la Unión Europea o de un país firmante del Convenio de la Unión de París. Se solicitaría como fecha de prioridad aquella en la que la marca se haya registrado en el extranjero y se tomaría de referencia para España.

La solicitud de registro en España se puede presentar en la OEPM, en los centros regionales de información en propiedad industrial, en las oficinas de Correos o por Sede Electrónica, telemáticamente. En este último caso se obtiene un descuento del 15%. Sin embargo, solo se podrá presentar en papel en caso de que no exista la obligación de relacionarse a través de

medios electrónicos con la Administración Pública (art. 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).

Posteriormente, se examina la admisibilidad y forma de la marca en virtud del artículo 16 LM. Si la solicitud está completa, se publica en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI), pero si, por el contrario, se encontrase incompleta o con algún defecto, se debe avisar al solicitante para que la subsane. Una vez que los errores son solventados se publica en el BOPI y a partir de este momento cualquier tercero podría ya oponerse por cualquiera de las causas de prohibiciones relativas de los artículos 6 a 10 LM citadas anteriormente. Asimismo, la Oficina examina si se incumple alguna prohibición absoluta del artículo 5 LM y la prohibición relativa del artículo 9.1, apartado b) LM, *“Sin la debida autorización, no podrán registrarse como marcas: b) El nombre, apellido, seudónimo o cualquier otro signo que para la generalidad del público identifique a una persona distinta del solicitante.”*. Es una prohibición relativa que se da con frecuencia y por ello se examina de oficio.

Una vez superado este trámite, se concede el registro de la marca y se incluye en la sección del BOPI llamada “concesiones”. En caso contrario, por haberse producido oposiciones de terceros o de la Oficina, el solicitante puede responder con sus propias alegaciones detallando los motivos que considera por los que no existe riesgo de confusión, y tras ello, la Oficina resuelve denegando o no su registro. Esta evaluación es realizada por los llamados examinadores. Son personas con mucha experiencia y con criterio razonable que conocen muy bien los criterios jurisprudenciales y cuyas resoluciones están muy bien fundadas. De igual forma, existe la posibilidad de que se produzca una concesión parcial, es decir, solo para algunos de los productos o servicios solicitados.

Por último, en caso de que el solicitante no esté de acuerdo con esta resolución, existe la vía para poder recurrirla.

2.3.- LA PROTECCIÓN DE LA MARCA

Una vez se concede el registro, se produce la protección de la marca, es decir, la concesión que dura 10 años a contar desde el día de presentación de la solicitud.

Esta validez se puede renovar tantas veces como se quiera, siempre en plazos de 10 años sin ningún límite de tiempo como se establece en artículo 31 LM. Por ello, pueden tener una duración muy longeva si son renovadas continuamente. Esta es una de las características por las que se diferencian de las patentes. Las marcas son indefinidas, pero las patentes solo tienen 20 años de duración y después de ello, pasan a ser de dominio público perdiéndose el derecho sobre ellas. En virtud del artículo 32 LM la renovación se solicita ante la OEPM y hay

que pagar una serie de tasas por ella. Aun así, en caso de que se retrase el pago que debería ser realizado durante los últimos seis meses previos a la expiración, puede realizarse igualmente pagando unos recargos.

Además de renovar la marca y pagar unas tasas determinadas, el artículo 39 LM regula el hecho de que esta debe de ser usada. Debe realizarse un uso efectivo en España como mínimo durante un plazo ininterrumpido de 5 años, ya que bien desde su registro o cuando en cualquier momento deje de usarse la marca podría perderse por caducidad. Esto mismo sucede en el Reglamento de Marca Comunitaria y en los derechos de otros países donde no se puede mantener en el tiempo una marca sin ser utilizada.

Otra característica del registro de una marca es que es inmutable según la ley. En el momento en el que existe una variación esencial, se debe de volver a registrar de nuevo.

2.4.- LA MARCA INTERNACIONAL Y COMUNITARIA

Existe la posibilidad de extender la solicitud de registro para que en caso de que se considere que se va a operar con ella internacionalmente, en vez de solo registrarla en España, también se extienda la solicitud de registro de marca en la Unión Europea. De este modo conseguiría la protección en todos sus Estados miembros, pero también puede producirse en países como Estados Unidos, Canadá, Centroamérica y Sudamérica o China, entre otros, como marca internacional, siempre teniendo con anterioridad una marca nacional o de la UE ya registrada o solicitada.

Los empresarios aspiran a vender sus productos y/ servicios fuera de sus países para darse a conocer en todo el mundo, aumentar sus beneficios e incrementar la imagen de sus empresas. Por ello, se deja solo de necesitar la protección de la legislación nacional.

El procedimiento en este caso se realiza mediante una única solicitud en la que se incluyen todos los países en los que se quiere solicitar el registro y se manda a las diversas oficinas nacionales a través de la oficina internacional. Es decir, esta oficina es la que se comunica con las oficinas nacionales de los distintos países. Como solo hay una solicitud, el coste se reduce bastante.

Tras este trámite no se consigue una marca internacional, ya que estas no existen a nivel global, si no que se consigue una marca nacional registrada en todos aquellos países que se solicite y no la hayan denegado. Es decir, una suma de marcas. Unos países pueden aceptar el registro y otros, sin embargo, no hacerlo.

Por otro lado, la marca comunitaria o como se suele llamar, marca de la UE, es la única marca que posee alcance internacional. Su oficina es la Oficina de Armonización del Mercado Interior

(OAMI), en Alicante, se regula en el Reglamento de 2017, texto refundido del originario de 1994, y otorga un título que vale en toda la Unión Europea. Por ello, en este caso no se puede fraccionar, no se puede tener dicha marca de la UE para Portugal e Italia, por ejemplo, pero no para Francia. Se tiene en toda la UE o no se tiene.

Ante este motivo, surgió una controversia ocasionada por el Brexit para determinar si las marcas al amparo de este Reglamento tendrían o no validez en Gran Bretaña. La respuesta es que se produjo un pacto en el acuerdo de salida en el que se seguían reconociendo como marcas británicas a esas marcas comunitarias debido a que es un derecho que ya había sido adquirido con anterioridad.

3.- EL REGISTRO DE ESLÓGANES

3.1.- EL CONCEPTO DE ESLOGAN

Cada vez es más frecuente encontrar en el mercado empresas que recurren a los eslóganes para publicitar sus productos y/o servicios en el mercado. Como bien se describe en la RAE, son *“fórmulas breves y originales, utilizadas para publicidad, propaganda política, etc.”* Son una herramienta esencial y muy importante para poder aumentar y seguir fortaleciendo la identidad de una compañía.

Su creación tiene que estar vinculada con una gran creatividad y una clara estrategia para que sean llamativos, atractivos y fáciles de recordar, pero también para que transmitan los valores de la marca. No sirve de nada que se cree un eslogan que no cause ningún estímulo o sentimiento en los consumidores. Tiene que influir en su percepción pública y debe generar un vínculo tan grande con ellos que haga que sea recordado de forma duradera a lo largo de los años. Algunos de los ejemplos más conocidos por el público en general son “I’m loving it” de McDonald’s, “Porque tú lo vales” de L’Oréal Paris o “Piensa en verde” de Heineken, entre otros muchos más que escuchamos y leemos en los medios de comunicación y redes sociales cada día.

En un mundo comercial tan competitivo, las compañías luchan continuamente con el objetivo de intentar lograr que sus productos sean fácilmente identificados por los consumidores, es decir, que consigan asociarlos a su origen empresarial. Por ello, para las empresas, en el contexto de la propiedad intelectual, es muy importante el registro de estas frases publicitarias, de modo que además de ser diferenciadas en el mercado, logren estar protegidas contra un uso de ellas no autorizado por parte de terceros.

A lo largo de los siguientes epígrafes de este trabajo se analizará su registro como marcas, tema principal de este TFG.

3.2.- LOS ESLÓGANES EN LA LEGISLACIÓN

La Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas española no menciona expresamente a los eslóganes como objeto de protección. No forman una clase de signo distintivo especial al cual se haga referencia en la legislación española, sino que entran dentro de la definición de marca que se regula en el artículo 4 LM y por ello se registran como estas y no están sometidas a ningún requisito concreto o diferente de los que se le exigen. En él se establece, como se mencionó previamente en el capítulo 2 de este trabajo, que podrán constituir marcas *“todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos”* siempre y cuando cumplan dos requisitos: *“distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas”* y *“ser representados en el Registro de Marcas de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular.”*

Tras observar esta definición se puede remarcar cómo las marcas se pueden dividir en distintos tipos según su naturaleza (denominativas, figurativas, mixtas, de forma, de posición, de patrón, de color, sonora, de movimiento, multimedia y holograma). Una de ellas son las marcas denominativas en las que podemos incluir a los eslóganes. Se conforman de palabras o una combinación de ellas, así como de letras o cifras que todas juntas integradas dan lugar a este signo distintivo, las frases publicitarias. La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), señala específicamente su definición *“una marca denominativa consiste exclusivamente en palabras o letras, números u otros caracteres tipográficos habituales o una combinación de cualquiera de ellos.”*¹

De igual forma que no existe una previsión legal específica para los eslóganes en la Ley de Marcas española, tampoco la encontramos en el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea. En su artículo 4 define con las mismas palabras que la ley española los signos que pueden constituir una marca de la Unión.² La única diferencia recae en el segundo requisito que en vez de referirse al Registro de Marcas español hace referencia al Registro de Marcas de la Unión Europea. Asimismo, tampoco existe mención en la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento

¹ Definición de marca denominativa. (s.f.) Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO): <https://www.euipo.europa.eu/es/trade-marks/before-applying/types-of-trade-marks>

² La Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas española es más antigua que el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea y que la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, pero experimentó una reforma importante en el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de Modificación de la ley 17/2001 de Marcas, para adaptarse al régimen recogido en ellos.

Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. En este caso se hace referencia a los signos constitutivos de marca en su artículo 3, con una definición idéntica a la legislación española. De igual forma, en la EUIPO tampoco se hace referencia a ellos.

Por otro lado, de entre todos los eslóganes conocidos por las personas y de los que se pueden destacar algunos como “Just Do It” de Nike o “Yo No Soy Tonto” de MediaMarkt, se observa como uno de ellos está en inglés y otro en español, pero existen muchos otros en más idiomas diferentes. Con esta distinción se quiere señalar cómo las distintas legislaciones no remarcan ni señalan el idioma determinado que debe presentar una marca y por ello, existe una gran variabilidad lingüística.

En la LM no se señala norma alguna sobre la utilización de lenguas extranjeras para la formación de las marcas españolas. No distingue el idioma de la denominación que podrá ser cualquiera, español o extranjero. Lo mismo ocurre con la legislación europea en la que el idioma dependerá del país, marca o público relevante del que se trate.

3.3.- CRITERIOS PARA LA ADMISIÓN EN EL REGISTRO

Como se ha señalado, el registro de eslóganes es posible tanto en España como en el resto de países de la Unión Europea siempre que cumplan con los requisitos que se establecen en la normativa aplicable a las marcas. Concretamente, debe poseer un carácter distintivo en relación con los productos y/o servicios de la empresa a la que dan voz o a la que representan, pero no se le pueden exigir ningún tipo de requisito adicional o nuevo que no se aplique a las marcas en su conjunto.³

No podrán ser inscritos en registro aquellos eslóganes que en virtud del artículo 5 LM no cumplen con la definición del artículo 4 LM que describe a las marcas. Asimismo, las frases publicitarias que estén compuestas por *“signos o 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 obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características de los productos o servicios”*, los que estén formados solo por *“signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres*

³ Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 12 de julio de 2012, Smart Technologies ULC contra OAMI, asunto C-311/11 P, EU:C:2012:460, ap. 9. Recurso de casación interpuesto por Smart Technologies contra la OAMI por la denegación de la solicitud de registro del signo denominativo «WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH» («hacemos sencillo lo especial») para productos comprendidos en la clase 9 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. Objeciones con el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 y falta de carácter distintivo. Desestimación del recurso de casación. No admisión de la solicitud de registro del eslogan al no adquirir distintividad. Condena en costas a Smart Technologies ULC.

leales y constantes del comercio” y los constituidos por “la forma u otra característica impuesta por la naturaleza misma del producto o una característica del producto necesaria para obtener un resultado técnico, o por la forma u otra característica que dé un valor sustancial al producto” que se señalan en los apartados c), d) y e), respectivamente.

Una de las funciones que necesariamente se les debe atribuir más allá del propio mensaje publicitario que se desprende de ellos, es aquella por la que son capaces de identificar el origen comercial de los productos y/o servicios a los que se refiere y que produce u ofrece la empresa. El hecho de que sea reconocida anterior o simultáneamente como una frase publicitaria no le niega el requisito de la distintividad, siempre y cuando el público perciba este origen.⁴

El Tribunal de Justicia⁵ ha establecido una serie de criterios por los que considera que los eslóganes deben ser admitidos y que, por tanto, gozan de carácter distintivo. Podemos destacar cinco supuestos:

1. Constituye un juego de palabras.
2. Introduce algún tipo de elemento que se perciba como inesperado o fantasioso o que genere intriga conceptual o sorpresa.
3. Tiene cierta originalidad o fuerza.
4. Logra provocar en el público relevante un proceso cognitivo que requiera un esfuerzo de interpretación.
5. Puede significar diversas cosas.

Los tribunales analizan cada uno de ellos en sus sentencias. Comprueban que en mayor o en menor medida se aprecien en los signos que se quieren registrar. No obstante, ninguno de estos cinco criterios es absoluto, ni existe ninguna jerarquía sistemática. Puede ocurrir que un eslogan tenga varios significados o produzca procesos cognitivos en los clientes, pero no por ello tenga necesariamente carácter distintivo. Se evalúan de forma individual y se admite o no el registro después de tener una visión global de todos ellos que indique o no la distintividad del signo. Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, para apreciar si una marca carece o no de carácter distintivo, es preciso tomar en consideración la impresión de conjunto que produce.⁶

⁴ Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 21 de enero de 2010, Audi AG contra OAMI, Asunto C-398/08 P., EU:C:2010:29, ap. 45. Recurso de casación interpuesto por Audi AG contra la OAMI por la denegación de la solicitud de registro del signo denominativo «Vorsprung durch Technik»

⁵ Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 12 de julio de 2012, Smart Technologies ULC contra OAMI, asunto c-311/11 P, EU:C:2012:460, ap. 12-13.

⁶ Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 30 de junio de 2005, Procter & Gamble contra OAMI, asunto C-286/04 P, ap. 44. . Recurso de casación interpuesto por Procter & Gamble contra la OAMI por la denegación de la solicitud de registro de signo denominativo.

Un eslogan publicitario puede incorporar estructuras sintácticas de uso no habitual o recursos literarios, ya sean metáforas, rimas, símiles, sátiras, aliteraciones, etc. Todo ello fortalecerá siempre su carácter distintivo como, por ejemplo, “*CUANDO HACES POP, YA NO HAY STOP*” de Pringles o “*REDBULL TE DA ALAS*” de Redbull, entre otros. De este modo, en muchas ocasiones nos encontramos con frases publicitarias escritas de forma sintetizada y que no incluye pronombres, conjunciones o preposiciones con el propósito de lograr esta distintividad. El hecho de que las diversas compañías utilicen estas técnicas en el mercado, no les certifica la admisión de la solicitud de registro puesto que puede que no sea un criterio suficiente.

En cuanto al esfuerzo interpretativo del público, existen diversos casos en los que se han producido procesos cognitivos altos dando lugar a que los consumidores no sean capaces de relacionar los productos y/ o servicios con la marca pertinente. Según el Tribunal de Justicia, el público pertinente es “aquel consumidor medio, informado y razonablemente atento y perspicaz”.⁷ Por ello, un grado de atención más elevado de lo que sería lo normal, no puede repercutir en la valoración de admisión o no del carácter distintivo de un signo. Exige en sus sentencias un nivel de distintividad medio.

Todos estos criterios que la jurisprudencia tanto nacional como europea admite para permitir el registro de los eslóganes se analizarán y puntualizarán con casos concretos en el capítulo siguiente para mejorar su entendimiento y comprensión.

3.4.- DISTINTIVIDAD SOBREVENIDA Y VULGARIZACIÓN

Existen dos excepciones entorno al registro de marcas que se aplican de igual forma a los eslóganes. Son la distintividad sobrevenida o distintividad adquirida por el uso a lo largo del tiempo de un signo y la vulgarización o pérdida de distintividad al incorporarse dicho signo al lenguaje o habla común. De este modo, las frases publicitarias pueden obtener el registro como marca o perderlo.

3.4.1.- La distintividad sobrevenida

Algunas de las prohibiciones absolutas existentes en la Ley de Marcas pueden ser subsanables. El artículo 5.2 LM establece que “*no se denegará el registro de una marca de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1, letras b), c) o d), si, antes de la fecha de concesión del registro, debido al uso que se ha hecho de la misma, hubiese adquirido un carácter distintivo.*” De este modo, los motivos de denegación del art. 5, apartado 1, letras b) c) y d) LM, cuando existe un reiterado uso promocional realizado previamente del signo en el

⁷ Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 7 de septiembre de 2016, asunto C-310/15, EU:C:2016:633, ap. 3, 13 y 32.

mercado por parte de su titular, no se aplican. Se considera que se pueden inscribir en el registro subsanando así estas prohibiciones absolutas. Añaden una atenuación a la norma prevista en estas letras por la cual no se admite el registro de las marcas sin carácter distintivo, de las marcas solamente descriptivas y aquellas formadas únicamente por indicaciones ya habituales en el lenguaje común o constituyen costumbres en el mercado.

Este hecho es considerado distintividad sobrevenida o *secondary meaning* y se regula asimismo en el artículo 7, apartado 2 del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea y en el artículo 4, apartado 4 de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Por tanto, se tiene en cuenta este motivo tanto en la legislación española como en la europea.

Se prevé que un signo pueda adquirir el carácter distintivo que en un principio no tenía, gracias al uso que se hace de él. Esta distintividad adquirida permite su inscripción en el registro. Debe haber sido utilizado por la empresa en el mercado durante un tiempo lo suficientemente largo como para que una gran parte del público relevante lo identifique con una marca y a través de ella conozca cuales son los productos y/o servicios que comercializa permitiendo así localizar su origen comercial.

En la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 4 de mayo de 1999, asuntos acumulados C-108/97 y C-109/97, caso Windsurfing Chiemsee, se señalan diversos factores que el Tribunal tiene en cuenta a la hora de admitir la existencia de distintividad sobrevenida en un signo:

- La cuota de mercado que posee el signo.
- La intensidad, extensión geográfica y duración del uso del signo.
- El volumen del público relevante interesado capaz de identificar el producto y/o servicio logrando identificar su origen comercial.
- Declaraciones de Cámaras de Comercio e Industria u otras asociaciones profesionales.

Sin embargo, el criterio principal para considerar la admisión del signo por distintividad sobrevenida es su uso previo del que su titular deberá aportar las pruebas pertinentes para poder fundamentar su reivindicación.

Esta utilización de la marca se valora a través de cuatro criterios: el lugar y tiempo de uso, el público de referencia y su ámbito de aplicación. En cuanto al lugar, se tomará de referencia el territorio español o parte de este, o en caso de que se trate de una marca comunitaria, el territorio europeo. En relación con el tiempo de uso, es importante destacar que debe ser

previo a la adquisición del carácter distintivo. La vinculación con un origen comercial de los productos por parte de los consumidores será mayor cuanto más tiempo se haya comercializado dicha marca o signo. Sin embargo, existen excepciones en las que el tiempo de uso puede ser menor debido a una gran campaña publicitaria por parte de la compañía o, por ejemplo, porque es una variante de un signo que ya tenía un largo uso en el tiempo. De este modo, se puede conseguir la distintividad con una mayor velocidad. Por otro lado, se debe analizar la distintividad en relación con el público de referencia que es aquel informado de manera correcta, atentos y perspicaces, como se ha mencionado anteriormente, y en relación con el ámbito aplicativo, que se debe demostrar con la coincidencia de los productos y/o servicios para los que se ha solicitado su registro y con aquellos con los que la empresa quiere defender su uso.

Por último, la distintividad sobrevenida también podrá evaluarse a través de otras pruebas que podrán demostrar su uso de una manera más clara y convincente. Entre ellas destacan las cifras de facturación de una compañía entorno a dicho signo. Esto puede explicar su éxito y uso en el mercado, pero siempre valorando cada caso concreto y no comparando entre unas marcas y otras. Algunos ejemplos podrían ser informes anuales o facturas de los negocios realizados. Asimismo, también se puede probar este carácter mediante la publicidad que se ha llevado a cabo en vallas publicitarias, medios de comunicación como anuncios en televisión, radio o redes sociales, etc., que han dado a conocer la marca, e incluso mediante encuestas que permiten observar el porcentaje en el que es percibido por los consumidores. De igual forma, se pueden aportar ejemplares o muestras del uso previo realizado a través de catálogos, folletos, listas de precios, entre otros. Como última prueba a remarcar se pueden destacar las certificaciones que emiten organismos relacionados con la actividad comercial como pueden ser las Cámaras de Comercio u otras asociaciones mercantiles y profesionales, considerado como conveniente por el Tribunal Supremo.⁸

3.4.2.- La vulgarización

La vulgarización de una marca se produce cuando un signo que en un primer momento había adquirido su carácter distintivo se convierte en genérico o común para un tipo de producto o servicio, es decir, comienza a pertenecer al lenguaje diario.

Un ejemplo que refuerza esta definición es la marca Kleenex que se está vulgarizando en España ya que en la actualidad la mayoría de las personas utilizan esta palabra para referirse a los “pañuelos”, y, por tanto, la marca está perdiendo su distintividad y está empezando a

⁸ Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM): Guía de examen de Prohibiciones absolutas de registro (enero, 2024): La distintividad adquirida. Certificaciones de organismos ligados a la actividad comercial. Sentencia del Tribunal Supremo. 31 de octubre de 1997.

adquirir el criterio de ser descriptiva. De este modo, perdería su protección legal y este signo podría pasar a ser utilizado por sus competidores en un futuro utilizándolo para describir a sus productos en vez de con la palabra “pañuelos” con la palabra “kleenex”.

La consecuencia de la vulgarización, como se ha mencionado, es la pérdida de su protección legal declarándose la caducidad de la marca. El titular pierde los derechos de los que disponía pudiendo ser utilizada por otras empresas para la designación de los productos y/o servicios que comercializa u ofrece en el mercado.

En la legislación se encuentra regulada por la falta de actividad por parte de su titular, es decir, cuando mantiene una posición pasiva ante el uso que se le da a su signo por parte del público. Se establece en el artículo 54, apartado 1, letra b) de la Ley de Marcas donde se señala que se declarará la caducidad de la marca *“cuando en el comercio se hubiera convertido, por la actividad o inactividad de su titular, en la designación usual de un producto o de un servicio para el que esté registrada.”* Asimismo en el artículo 58, apartado 1, letra b) del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea y en el artículo 19, apartado 1 de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, *“no ha sido objeto, en el Estado miembro de que se trate, de un uso efectivo para los productos o servicios para los que esté registrada, y si no existen causas que justifiquen la falta de uso.”*

No obstante, se permite al titular realizar diversas acciones o actividades de modo que pueda tomar medidas para evitar la vulgarización de su marca. Un ejemplo de ello son las campañas publicitarias en las que se incita al consumidor a utilizar otras palabras y no las referidas a su marca para definir los productos que comercializa. La empresa *Donuts* con el miedo de que su marca se vulgarizará, realizó una campaña de marketing orientada a inferir en los clientes mostrándoles que ella solo producía este tipo de dulce. Afirman que estos productos originales y con una calidad exclusiva solo los comercializan ellos y requieren a otras compañías que dejen de utilizar su marca.

4.- JURISPRUDENCIA ENTORNO AL REGISTRO DE ESLÓGANES

Los eslóganes necesitan de carácter distintivo para que su solicitud de registro sea aceptada. Como se ha señalado en el capítulo anterior, existen diversos criterios que los Tribunales analizan y evalúan para admitir o no la distintividad de un signo. La conformación de un juego de palabras, elementos de sorpresa o fantasía, una cierta originalidad, procesos cognitivos generados en el público pertinente y diversos significados.

A lo largo de este capítulo se analizarán diversas sentencias, por un lado, que no admiten el registro de ciertos eslóganes, y, por otro lado, en las que si se admite.

Asimismo, se evaluaron distintos casos de eslóganes que han adquirido distintividad sobrevenida y diversos casos de vulgarización.

4.1.- DENEGACIÓN DE ESLÓGANES

Aunque existen muchos casos en los que las solicitudes de registro de eslóganes han sido satisfactorias para muchas empresas, también nos encontramos con el caso contrario en los que han sido denegados.

Una de las últimas sentencias más nombradas ha sido la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea (Sala Segunda), nº T-324/22, de 13/09/2023, en relación con el caso Ecoalf y su eslogan "*Because there is no planet B*" previamente denegada en primera instancia por la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO). Esta empresa, Ecoalf Recycled Fabrics, solicitó el registro como marca denominativa el 15 de diciembre de 2020 para la clase 3 (productos cosméticos y preparaciones de tocador no medicinales, productos de perfumería; aceites esenciales; agua de colonia; perfumes; jabones; cosméticos; neceseres de cosmética; dentífricos no medicinales), la clase 16 (Papel y cartón; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería; artículos de oficina, excepto muebles; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; álbumes de fotos; agendas; blocs [artículos de papelería]; bolígrafos; cuadernos; lápices; plumas estilográficas; folletos publicitarios; revistas (publicaciones); material de dibujo; material para artistas; pinceles; material de instrucción, excepto aparatos; material didáctico, excepto aparatos; material de embalaje de materias plásticas), la clase 18 (Cuero y cuero de imitación; equipaje, bolsos, carteras y otros porta objetos; bolsas de transporte multiusos; paraguas y sombrillas; bastones; fustas; arneses; artículos de guarnicionería; collares, correas y ropa para animales; bolsas; bolsas de playa; bandoleras; correas de cuero; bolsos de viaje; carteras de bolsillo; porta documentos; maletas; maletines para documentos; mochilas; monederos que no sean de metales preciosos; tarjeteros; carteras de mano; billeteras; paraguas; neceseres (vacíos) y la clase 21 (Botellas; botellas reutilizables; botellas y termos aislados; recipientes para uso doméstico o culinario; utensilios de cocina y vajilla, excepto tenedores, cuchillos y cucharas; peines; esponjas; cepillos), 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.

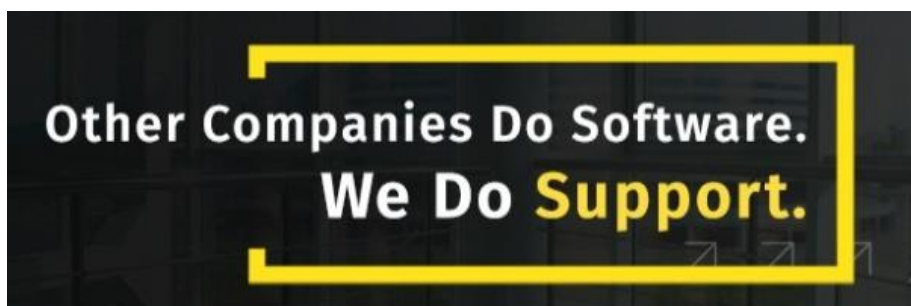
Figura 4.1. Eslogan “Because there is no planet B”



Fuente: Ecoalf en X, red social

Por otro lado, también cercano es el caso de Rimini Street, Inc, empresa estadounidense de Las Vegas dedicada a servicios de soporte de software empresarial a terceros, que vio denegada su solicitud de registro del eslogan “*OTHER COMPANIES DO SOFTWARE WE DO SUPPORT*” en la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea (Sala Séptima), nº T-204/22, de 15/02/2023 para la distinción los servicios definidos en la clase 42 (servicios de consultoría en materia de software; servicios de asistencia técnica, en concreto, prestación de servicios de mantenimiento para empresas y software de bases de datos; servicios de asistencia técnica, en concreto, facilitación de problemas de empresa y software de bases de datos; mantenimiento de software; servicios de asistencia técnica, en concreto, resolución de problemas de programas informáticos) del Arreglo de Niza.

Figura 4.2. Eslogan “OTHER COMPANIES DO SOFTWARE WE DO SUPPORT”



Fuente: Paul Hill, LinkedIn perfil

Asimismo, también destaca el caso Repsol, S.A. y su eslogan *“INVENTEMOS EL FUTURO”* solicitado para su registro el 28 de septiembre de 2017 para la distinción de las clases del Arreglo de Niza número 40 (servicios de refinería de petróleo; refinado de gases, petróleo y productos petrolíferos; tratamiento de gas y petróleo; producción de energía; tratamiento y eliminación de residuos y vulcanización; reciclado y tratamiento de combustibles, productos químicos, de aceites, de aceites residuales, de materiales residuales, de residuos industriales, de gas y de petróleo; clasificación de residuos y material reciclable; destrucción de desechos y residuos; servicios de gestión de residuos y desechos (reciclaje); servicios de regasificación y de licuefacción de gas natural; depuración de gases; consultoría en generación de energía eléctrica; consultoría en reciclaje de desechos y basura; consultoría en relación con el tratamiento de contaminación de petróleo; consultoría relativa al tratamiento de la contaminación química; procesamiento de carbón, gas, hidrocarburos y caucho; procesamiento de materias combustibles; procesamientos de productos químicos y petroquímicos; información sobre tratamiento de materiales; depuración y tratamiento de aguas; descontaminación de materiales peligrosos), y 42 (servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en estos ámbitos; exploración de yacimientos petrolíferos y análisis para la exploración de yacimientos petrolíferos; exploración y búsqueda de petróleo y de gas; estudio de proyectos técnicos; prospección e investigaciones geológicas y prospección petrolífera y de gas; control de pozos de petróleo; peritajes de yacimientos petrolíferos; investigaciones químicas y técnicas; servicios de investigación y desarrollo en materia energética; realización de estudios de proyectos técnicos y de investigación sobre el uso de la energía; servicios de gestión de proyectos de ingeniería; suministro de información tecnológica sobre innovaciones con el medio ambiente; análisis para la explotación de yacimientos de petróleo; estudios de campo de petróleo; servicios de consultoría en el campo del petróleo; estudios de plataformas y campos de petróleo; consultoría de ingeniería; consultoría de ahorro de energía; consultoría de investigación industrial; consultoría tecnológica; consultas sobre química). Fue denegado por la la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea (Sala Tercera), nº T- 8/19, de 13/02/2020.

Figura 4.3. Eslogan “INVENTEMOS EL FUTURO”



Fuente: Página Web Repsol

A continuación, se analizarán los criterios para obtener carácter distintivo, ya mencionados con anterioridad, por los Tribunales, pero que, en estos casos, no consideran que los distintos eslóganes cumplen para su registro.

1. Constituye un juego de palabras.
2. Introduce algún tipo de elemento que se perciba como inesperado o fantasioso o que genere intriga conceptual o sorpresa.
3. Tiene cierta originalidad o fuerza.
4. Logra provocar en el público relevante un proceso cognitivo que requiera un esfuerzo de interpretación.
5. Puede significar diversas cosas.

Ninguno de estos cinco criterios es absoluto, es decir, independientemente unos de otros. El hecho de que un eslogan tenga varios significados o cierta originalidad no significa de forma necesaria que por ello tenga carácter distintivo.

En los tres casos se solicitó el registro en un primer momento ante la EUIPO.

Por un lado, en el caso Ecoalf el examinador denegó la solicitud de registro en virtud del artículo 7, apartado 1), letra b), del Reglamento sobre marca de la Unión Europea (RMUE): “se denegará el registro de las marcas que carezcan de carácter distintivo” en relación con el artículo 7, apartado 2), RMUE “El apartado 1 se aplicará incluso si los motivos de denegación solo existieren en una parte de la Unión”. Contra ella interpuso recurso ante la Quinta Sala de Recurso el 18 de noviembre de 2021, en virtud de los artículos 66, 67 y 68, apartado 1, RMUE. El escrito se presentó el 24 de enero de 2022 y que fue desestimado el 29 de marzo de 2022.

Se examinaron los argumentos expuestos por la solicitante no coincidentes con las conclusiones de la resolución en las que el examinador se basa en los criterios citados anteriormente. Por un lado, la Oficina ha considerado que la expresión “planet B” como “planeta alternativo” no necesita de mucho esfuerzo para ser comprendido por el público

relevante. Por otro lado, considera que el eslogan en su conjunto, *“BECAUSE THERE IS NO PLANET B”*, solo tiene un significado (criterio nº 5), “no hay planeta alternativo”, y no se interpreta de otro modo distinto. Sin embargo, Ecoalf opina que puede tener distintos significados, a pesar de no aportar ninguna alternativa que pueda ser tenida en cuenta, y ser interpretado como un juego de palabras percibiéndose como imaginativo y original (criterios nº 1, 2 y 3). La incorporación de estructuras sintácticas de uso no habitual o recursos literarios, ya sean metáforas, rimas, símiles, etc. o frases publicitarias escritas de forma sintetizada y que no incluye pronombres, conjunciones o preposiciones fortalece su carácter distintivo. Lo mismo ocurre con signos que pueden tener más de un significado, contemplados con mayor facilidad para adquirir la distintividad.

Asimismo, a la hora de interpretarlo se engloban las clases de productos que la solicitante quiere registrar (cosméticos, material de imprenta y papelería, accesorios de cocina o moda, etc.) ya que el eslogan es lo suficientemente genérico para poder realizarlo. Además, ya existen productos que son sostenibles con el medio ambiente, como se refiere el signo, que pueden ser una alternativa para poder consumir de una forma más sostenible.

Ambos están de acuerdo en que el grado de apreciación del público relevante es bajo (criterio nº 4), pero de ello no se puede concluir una percepción diferente a la que el signo tiene, ni suficiente para obtener el carácter distintivo. El grado de percepción del público especializado relevante es superior al del consumidor medio, pero esto no significa que un carácter distintivo más débil de un signo sea suficiente cuando el público relevante es especializado. Así, la Sala destaca que es jurisprudencia consolidada que el nivel de atención del público relevante suele ser relativamente bajo cuando tiene que ver con indicaciones promocionales, ya sea del público en general o de un público más atento y especializado.

Estos motivos no son suficientes para la Oficina para poder tener el carácter distintivo que se requiere puesto que el público lo percibe solamente como un mensaje promocional y comercial para los productos determinados sin que la marca pueda ser distinguida de otras sin ninguna confusión por el público. Es decir, los productos determinados a los que se refiere en su eslogan no pueden ser identificados con su origen empresarial. Además, el Tribunal, en su jurisprudencia, declara como las distintas categorías de marcas deben tener mismos criterios de percepción del carácter distintivo, pero no siempre el público percibe de igual forma todas las categorías por lo que puede ser más complicado de determinar en ciertos casos concretos. Es decir, los eslóganes pueden superar la prohibición del artículo 7, apartado 1), letra b) RMUE siempre y cuando no sean un mensaje de publicidad, una simple fórmula de promoción, pero, por el contrario, si gozan de originalidad o fuerza que sea interpretada por el público relevante o que produzca en él un proceso cognoscitivo o cuando se pueda distinguir el origen comercial de los bienes o servicios determinados.

En el caso del signo “*INVENTEMOS EL FUTURO*” de Repsol la EUIPO utiliza los mismos criterios para evaluar su carácter distintivo, aunque con una peculiaridad ya que la solicitante también se basa en el artículo 7, apartado 3, RMUE, además de los analizados anteriormente, al artículo 7, apartado 1, letra b), RMUE en relación con el artículo 7, apartado 2, RMUE.

Con este nuevo artículo considera la distintividad conseguida por el uso y paso del tiempo, mayormente denominada distintividad sobrevenida, ya que desde 2008 utiliza de forma ininterrumpida en el mercado de la UE y en España este eslogan de la UE nº 6904254, en las clases 4, 35 y 37, y por ello considera que no se trata simplemente de un eslogan promocional si no que el consumidor español ya lo asocia a la empresa Repsol distinguiéndose así de sus competidores. Aporta para ello diversa documentación como noticias relacionadas con la campaña institucional ecológica y medioambiental que comenzó en 2008 con el uso del signo junto con imágenes publicitarias, notas de prensa, anuncios, etc.

A la hora de analizar los criterios que dan lugar a la distintividad, en primer lugar, Repsol considera que tiene carácter distintivo y que es fácilmente reconocible su origen empresarial, además de que la unión de las palabras que lo conforman no describe la actividad realizada por la empresa o los productos y/o servicios ofrecidos, motivo por el que muchos son denegados. Lo interpreta dándole el siguiente significado “*los consumidores ya perciben INVENTEMOS EL FUTURO en relación con la idea de que es posible que una empresa como REPSOL conjugue su negocio con el bienestar de las personas y que anticipe recursos en la construcción de un futuro mejor a través del desarrollo de energías inteligentes, es decir, que ofrezca mejores soluciones energéticas a la sociedad y al planeta*”.

Por otro lado, considera que la relevancia y conocimiento que tiene entre el público es elevada, ya que el signo suele ser utilizado junto al nombre de Repsol lo que le da un buen conocimiento y reputación. Lo considera original (criterio nº 3).

La examinadora de la Oficina no está de acuerdo con estos criterios pues deniega esta solicitud de registro en virtud de los artículos mencionados y niega su carácter distintivo. Ante ello, el 22 de junio de 2018, Repsol interpuso recurso contra la resolución de la EUIPO, con arreglo a los artículos 66 a 71 del Reglamento 2017/1001. Fue desestimado por la Segunda Sala de Recurso de la EUIPO el 23 de octubre de 2018.

A continuación, se desarrollan con exactitud estos criterios igual que en el caso precedente.

La Oficina considera que el público relevante atribuye dicho eslogan a una simple forma de promocionar los servicios solicitados, como en el caso anterior de Ecoalf en el que los productos no son identificables con su origen comercial. Se trata de un eslogan motivacional y solamente publicitario que implica al consumidor en las acciones innovadoras realizadas por la empresa, pero que podría proceder de cualquiera que ofreciera estos mismos servicios sin

identificar una en concreto. Por tanto, ni está formado por un juego de palabras (criterio nº 1), ni introduce elementos inesperados o fantasiosos (criterio nº 2), ni tiene cierta originalidad o fuerza (criterio nº 3).

Señaló, también, que el público relevante era aquel de habla española de la UE y, además, profesional, aunque algunos de sus servicios también se pudiesen dirigir al público general y que la atención era relativamente baja (criterio nº 4). Recordemos que para el Tribunal de Justicia el público pertinente es “*aquel consumidor medio, informado y razonablemente atento y perspicaz*”.

Por otro lado, estimó que teniendo en cuenta todas las palabras que conforman el eslogan este significaba: «*descubramos lo que está por venir de forma nueva o no conocida hasta ahora*» otorgándole un único significado y no varios, razonamiento que si ocurriera podría considerarse su carácter distintivo (criterio nº 5). Asimismo, niega que la documentación aportada demuestre la distintividad sobrevenida. Consideró que no era prueba suficiente para poder identificar en ella la percepción del público con el origen comercial de la marca que fue solicitada en relación con los servicios de las clases 40 y 42. Por último, la recurrente alegó el registro de una marca anterior, la marca de la Unión n.º 6904254, INVENTEMOS EL FUTURO. Pero la Sala considera que no es motivo para modificar la resolución.

Todos estos criterios analizados por la EUIPO y por los Tribunales no aceptan el carácter distintivo de estos dos eslóganes.

De igual forma ocurre en el caso de Rimini Street, Inc., que obtuvo el 30 de septiembre de 2020 de la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) el registro internacional que designa a la Unión Europea n.º 1 559 651 del eslogan “*OTHER COMPANIES DO SOFTWARE WE DO SUPPORT*”, pero a continuación, al ser notificado a la EUIPO el 12 de noviembre de 2020, fue denegado por el examinador basándose en artículo 7, apartado 1, letra b), en relación con el artículo 7, apartado 2, RMUE, mismos que en los dos casos anteriores. Ante ello, se interpuso recurso contra la resolución impugnada en su totalidad el 10 de agosto de 2021 ajustándose a los artículos 66, 67 y al artículo 68, apartado 1, RMUE.

La EUIPO y los tribunales han analizado también los mismos criterios para argumentar la falta de distintividad.

Por un lado, los servicios que ofrece esta compañía forman parte de un mercado muy especializado en el que los consumidores de habla inglesa o profesionales de este campo interpretarían el eslogan como «*otras empresas hacen el software, pero los servicios de la solicitante asesoran y prestan apoyo a los usuarios de este software (aunque desarrollado por otras empresas)*». De este modo se entendería el signo como una forma de expresar cuál es

el servicio prestado al cliente y no como una declaración promocional atribuyéndole una determinada procedencia empresarial, en este caso de Rimini Street Inc. La Oficina se fundamenta en el artículo 193 del RMUE, por el que se denegará la protección de un registro internacional que designe a la UE cuando se produzcan alguno de los motivos de denegación absolutos contemplados en el artículo 7 del RMUE, *Artículo 7, apartado 1, letra b), del RMUE* para este caso. Además, considera que se debe garantizar la distinción sin confusión por el consumidor de los servicios de Rimini Street Inc. de aquellos que tengan otra procedencia, hecho que no ocurre. Debe poder identificar la procedencia empresarial de ellos para que en el caso de que adquiriera en otra ocasión esos servicios pueda repetir su elección o no repetirla en caso de haber tenido una mala experiencia y elegir otra marca.

Por otro lado, para la solicitante el eslogan necesita de ciertos pasos cognitivos o interpretaciones por parte del público relevante a la hora de interpretarlo a pesar de que los servicios sean servicios de apoyo (criterio nº 4).

Alega la solicitante que no se tuvieron en cuenta para otorgar el carácter distintivo al signo la posibilidad de tener diversos significados y no ser más que un eslogan descriptivo (criterio nº 5). Con ello destaca la palabra “SUPPORT” que significa “dar asistencia” como bien recalcó la examinadora pero que para la solicitante también tiene otros significados como “dar dinero a alguien” o cualquier otro tipo de soporte. Además, recalca la unión de ambas partes del eslogan “OTHER COMPANIES DO SOFTWARE” con “WE DO SUPPORT” considerando que podría interpretarse con un “o”, “y”, “pero”, “sin embargo”, etc., quedando abierto a la interpretación y aportándole una cierta originalidad que da lugar a este proceso cognoscitivo (criterios nº 1, 2 y 3). Por todo ello, Rimini Street Inc. sostiene que con un mínimo carácter distintivo ya se puede excluir la aplicación del artículo 7, apartado 1, letra b), del RMUE como expone en este caso.

No está de acuerdo con ello la Oficina que lo considera un signo básico y sencillo sin originalidad alguna que le lleva a denegar el carácter distintivo para los servicios solicitados. Percibe el signo solamente como la actividad realizada por Rimini Street Inc. en la prestación de sus servicios a sus usuarios asesorándolos y apoyándolos, aunque el software esté creado por otras empresas. El nivel de atención del público es bajo ya sea de un consumidor medio o de otro más especializado, pero ello no incide de forma significativa en la decisión tomada. En este caso, al tratarse de un eslogan en inglés se debe tener en cuenta el público de habla inglesa de los Estados miembros de la Unión Europea, Irlanda, Malta y donde hay un buen conocimiento de ello como Países Bajos, países escandinavos y Finlandia.

Tras todas las evaluaciones realizadas por el examinador y la Oficina, la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO desestimó el recurso el 14 de febrero de 2022 al tratarse, “OTHER

COMPANIES DO SOFTWARE WE DO SUPPORT”, de un eslogan promocional y publicitario consistente únicamente en destacar los servicios que ofrece Rimini Street Inc. a sus clientes, motivo por el que se rechaza la distintividad de un signo como bien hemos observado en estos tres casos.

Tras las desestimaciones de los tres recursos de las tres empresas interpusieron otro nuevo frente al Tribunal General para que anulará las resoluciones impugnadas. El Tribunal está de acuerdo con los fundamentos aportados por la Oficina y añade, además, que se desprende de la jurisprudencia que los eslóganes registrados como marcas suelen tener un mensaje objetivo, aunque sea simple pero que permita al consumidor conocer el origen comercial de los productos o servicios determinados teniendo la característica de ser originales y que dan lugar a un proceso cognitivo por parte del público relevante.

Desestima los tres recursos en su totalidad condenando a las tres empresas a costas en virtud del artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal, por el que la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.

En conclusión, carecen de todo elemento distintivo, es decir, no poseen el carácter distintivo requerido para poder registrar la marca en relación con los determinados servicios solicitados.

Es destacable señalar diversas cuestiones que los Tribunales también tienen en cuenta a la hora de tomar sus decisiones además de estos criterios.

En el caso de Ecoalf, alega que se han hecho con anterioridad registros similares (el 25 de mayo de 2018, fecha en la que la marca “BECAUSE THERE IS NO PLANET B” n.º 17 906 636 concedida y en vigor para distinguir productos de la clase 25 fue solicitada), pero la Oficina contra alega fundamentándose en que tanto el mercado como la percepción del público pertinente evoluciona a lo largo del tiempo y que en el momento del registro podrían haber tenido un carácter inusual que ahora no tiene. Lo ejemplifica mencionando a Greta Thunberg (activista de procedencia sueca que se centra en los riesgos provenientes del calentamiento global) que inició su activismo en agosto de 2018 contribuyendo al público a tener más presente la sostenibilidad, por lo que observa como distintos los registros anteriores y posteriores a este suceso.

En relación con ello, los tribunales han declarado que la decisión del registro de marcas de la UE debe realizarse en el ejercicio de competencias limitadas sin constituir una forma de apreciación. La legalidad se debe apreciar sobre la base del RMUE y no sobre decisiones anteriores de la Oficina, sin perjuicio de los principios de igualdad de trato y buena administración. Además, los casos que los preceden y pueden ser comparados tienen que ser casos sobre los que las Salas se han podido pronunciar, no pueden vincularse por las

resoluciones de primera instancia no recurridas. En virtud de los artículos 30 y del 60 a 73 del RMUE que la Sala de Recurso tenga que realizar sus resoluciones en base a las anteriores de los órganos jurisdiccionales de primera instancia de la EUIPO sería contrario a su finalidad y su competencia estaría limitada. Por ello, la Sala observa que todas las marcas registradas que cita la solicitante son resoluciones de primera instancia que no impugnadas ante las Salas. Además, las marcas registradas de la Unión Europea de Ecoalf números, 17 906 636, 18 009 711 y 13 878 962, “BECAUSE THERE IS NO PANET B”, tratan sobre productos o servicios no relacionados con este caso.

Por otro lado, todos los tribunales deben ejercer sus competencias de conformidad con los principios generales del Derecho de la Unión Europea, en este caso, el principio de buena administración y el de igualdad de trato, estando obligada a considerar solicitudes semejantes para actuar o no de igual forma y respetar siempre la legalidad para mantener la seguridad jurídica realizando un examen riguroso y exhaustivo de cada solicitud de registro de marca en cada caso concreto. La solicitante difiere con esta forma de actuar de la Oficina en cuanto que considera que no tiene base objetiva ni que la evolución de la sostenibilidad del público de habla inglesa de la UE impide el carácter distintivo del signo.

En las sentencias mencionadas también se señala el idioma de los eslóganes. En los casos en los que el eslogan está en idioma inglés nos referimos a las personas anglófonas de la Unión Europea. La Sala destaca los Estados miembros cuya lengua oficial es el inglés, Malta e Irlanda, pero también teniendo en cuenta aquellos países con el suficiente conocimiento como son los países escandinavos, Países Bajos, Finlandia, Chipre o Portugal. Tanto en España como en el resto de la UE no existe legislación que excluya registrar un eslogan en un idioma diferente al propio de la nación. De hecho, es común que las empresas registren marcas en diferentes idiomas, especialmente en un mercado globalizado donde las marcas pueden tener alcance internacional. Igual que las marcas se pueden extender de manera internacional, lo mismo ocurre con los idiomas. Lo importante a destacar es que los tribunales a la hora de analizar y evaluar el signo tienen en cuenta el público relevante que utiliza ese idioma para cada caso concreto y no el público en general.

Por último, en la resolución del caso Ecoalf se remite el asunto al examinador para el examen de la reivindicación subsidiaria con arreglo al artículo 7, apartado 3, RMUE “*Las letras b), c) y d) del apartado 1 no se aplicarán si la marca hubiere 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*”. Este artículo hace referencia a la distintividad sobrevenida consistente, como se ha descrito en capítulos anteriores, en el registro de signos como marcas que debido a su uso adquieren el carácter distintivo. Se trata de una excepción a las prohibiciones absolutas del RMUE.

La jurisprudencia española ha abordado la cuestión con respecto a la marca M 2872789 “TU CONFIANZA NOS HACE IMPORTANTES”, para servicios financieros de la clase 36 del Arreglo de Niza (sentencia del Tribunal Supremo 1845/2015 de 30 de abril de 2015).

Concluyó que *“la frase carece de distintividad suficiente para su registro. El tribunal señaló que los términos son tan amplios, genéricos y transversales que no permiten identificar ni el origen comercial ni los productos o servicios que pretende promocionar.”* Tras los análisis correspondientes de los distintos criterios observa que el eslogan contemplado *“no suministra datos o información que permita individualizarlo desde la perspectiva que apunta el TJUE, ni en las palabras que incorpora ni en la impresión de conjunto que proporciona.”* Asimismo, señala que puede aplicarse a una gran variedad de sectores y actividades económicas, tanto en el ámbito privado como en el público.

También como ejemplo de marca eslogan carente de carácter distintivo dictaminado por la jurisprudencia española se puede destacar la marca M 3738363 “PERSIGUE TU SUEÑO, SUPERA LOS OBSTÁCULOS” de Bridgestone, para las clases 25 (prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería) y 35 (publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina) del Arreglo de Niza.

4.2.- ADMISIÓN DE ESLÓGANES

La OEPM ha aceptado el registro de diversos eslóganes que considera que cuentan con el carácter distintivo necesario para poder ser considerados como marcas nacionales.

Existen algunos eslóganes que se han registrado con independencia de la marca a la que se asocian como “YO NO SOY TONTO” de MediaMarkt (marca nacional núm. 2524813) o “PORQUE YO LO VALGO” de L'Oréal (marca nacional núm. 2122617). Pero también existen aquellos registrados incluyendo el nombre de la marca, como una marca derivada o elemento distintivo. Entre ellos encontramos “TELEPIZZA, EL SECRETO ESTA EN LA MASA” (marca nacional núm. 1955325) o “CARLSBERG PROBABLEMENTE LA MEJOR CERVEZA DEL MUNDO” (marca nacional núm. 1989617).

Se pueden mencionar otros muchos eslóganes también conocidos por el público como son “JUST DO IT” de Nike, “IMPOSSIBLE IS NOTHING” de Adidas, “PIENSA EN VERDE” de Heineken, “CUANDO HACES POP, YA NO HAY STOP” de Pringles, “REDBULL TE DA ALAS” de Redbull, entre otros.

Para poder ejemplificar y analizar los procesos que se llevan a cabo para registrar estos eslóganes se observa la siguiente concesión. En 2019, la OEPM otorgó el registro de la marca núm. 3735331 “*Más que una identidad, una dignidad*” solicitada por el titular LOTFI BEN

SLAMA para las clases 35 (elaboración y coordinación de proyectos de voluntariado para organizaciones de beneficencia; servicios de marketing promocional; promoción de eventos especiales; desarrollo de campañas promocionales; organización y realización de eventos promocionales; difusión de material de marketing y publicitario; consultoría en estrategias de comunicación [relaciones públicas]), 36 (servicios de recaudación de fondos para promover una asociación; servicios de recaudación de fondos con fines políticos), 41 (organización de conferencias; coaching [formación]) y 45 (servicios de grupos de presión políticos; servicios de grupos de presión [lobby] excepto para fines comerciales) 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.

La Oficina analiza los cinco criterios mencionados en el epígrafe anterior que se requieren, aunque no de forma conjunta, para poder otorgar un carácter distintivo a un signo. Considera que, aunque no presenta una particular originalidad (criterio nº 3), sí que implica un cierto juego de palabras (criterio nº 1), lo que, unido a que “IDENTIDAD” y “DIGNIDAD” riman y generan un pareado (criterio nº 2), hace que presente un mínimo carácter distintivo que le permite acceder a su registro como marca. De este modo al incorporar estructuras sintácticas o recursos literarios como las rimas o pareados, se fortalece la distintividad de los signos.

Por otro lado, el Tribunal General de la Unión Europea ha analizado diversos registros finalmente admitidos entre los que destacan “*Vorsprung durch Technik*” en alemán, que significa “ventaja a través de la tecnología” y solicitado por Audi (sentencia del Tribunal General de la Unión Europea, asunto T-70/06, Audi) y “*Wet dust can’t fly*” (sentencia del Tribunal General de la Unión Europea, asunto T-133/13, Pro-Aqua International GmbH) marca solicitada por la compañía Pro-Aqua International GmbH con domicilio social en Alemania.

En relación con el primer caso, el famoso eslogan del fabricante de automóviles alemán Audi fue registrado como marca por el Tribunal en el año 2010. En esta sentencia se establece que “*por lo que respecta a la apreciación del carácter distintivo de tales marcas, no procede aplicar a dichas marcas criterios más estrictos que los aplicables a otros signos*”, frase que se remarca y menciona en muchas otras sentencias sobre el registro de eslóganes. En ella el Tribunal analizó los criterios pertinentes y afirmó que puede tener varios significados (criterio nº 5), o constituir un juego de palabras (criterio nº 1) o ser percibida como imaginativa, sorprendente e inesperada y, de ese modo, ser fácilmente recordada (criterio nº 2 y 3).

Como señaló la demandante, la combinación de las palabras «*Vorsprung durch Technik*» (que significa, en particular, avance o ventaja gracias a la tecnología) sugiere, a primera vista, sólo una relación causal y, por tanto, requiere cierta interpretación por parte del público (criterio nº

4). Con ello está de acuerdo el Tribunal que considera que el público relevante realiza diversos procesos cognitivos lo que da lugar a poder apreciar el carácter distintivo de la marca.

Por último, el Tribunal concluye aceptando el registro del eslogan y señala que *“las marcas compuestas por signos o indicaciones que también se utilizan como lemas publicitarios y no son descriptivas, pueden expresar un mensaje objetivo, incluso simple, y, aun así, ser capaces de indicar al consumidor el origen comercial de los bienes y servicios en cuestión.”*

Figura 4.4. Eslogan “Vorsprung durch Technik”



Fuente: Página Web Listers

Por otro lado, también se concedió el registro del eslogan *“Wet dust can’t fly”* el 22 de enero de 2015 para las clases 3 (preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos; limpiadores y fragancias para alfombras, suelos, tapicería y tratamientos de ventanas), 7 (máquinas y máquinas herramienta; motores y máquinas (excepto vehículos terrestres); componentes de acoplamiento y transmisión de máquinas (excepto vehículos terrestres); instrumentos agrícolas que no sean manuales; incubadoras de huevos; aspiradoras, fregadoras de suelos eléctricas, máquinas eléctricas para limpiar alfombras y tapizados, extractores de agua eléctricos, y sus partes y accesorios) y 37 (construcción de edificios; reparar; servicios de instalación; reparación y mantenimiento de aspiradoras, fregadoras de suelos eléctricas, máquinas limpiadoras de alfombras y tapizados eléctricas y extractores de agua eléctricos; Servicios de asesoramiento en materia de reparación y mantenimiento de aspiradoras, fregadoras de suelos eléctricas, máquinas eléctricas de limpieza de alfombras y tapizados y extractores de agua eléctricos) del Arreglo de Niza.

El Tribunal General de la Unión Europea tras analizar la solicitud y los diversos criterios aplicables, consideró que la marca no describía cómo funcionan los productos, aparatos y servicios de limpieza, punto a favor de obtener un carácter distintivo que se desarrollará a continuación.

“*Wet dust can't fly*” que significa en español “el polvo húmedo no puede volar”, fue aceptada debido a que también el Tribunal considera que las palabras “wet dust” evocan un carácter imaginativo (criterio nº 2) porque el concepto de “polvo húmedo” es inexacto, ya que el polvo deja de ser polvo cuando está mojado y, por tanto, la unión de esas dos palabras confiere a ese concepto un carácter fantasioso, lo que conlleva a tener distintividad. Esto es porque, mientras el polvo esté húmedo, no volará; cuando no lo esté, sí lo hará. De igual forma, señala que esta expresión necesita de un esfuerzo interpretativo por parte de los consumidores (criterio nº 4), que no podrán asociarla inmediatamente con los productos y servicios de que se trata, puesto que, el objetivo de los productos y servicios no es “mojar el polvo para evitar que vuele”. Además, afirma que presenta un grado de originalidad y una cierta resonancia que lo hacen fácil de recordar (criterio nº 3).

Figura 4.5. Eslogan “Wet dust can't fly”



Fuente: Página Web Ritello Ireland

Por todo ello, el Tribunal General (Sala Séptima) concluye que no existe infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009, por el que no podrán registrarse las marcas que carezcan de carácter distintivo. Admite por tanto esta distintividad y permite el registro del eslogan como marca.

4.3.- CASOS DE DISTINTIVIDAD SOBREVENIDA Y VULGARIZACIÓN

Como se ha señalado anteriormente, el carácter distintivo de un eslogan puede ser adquirido por el uso que se le da a un signo, es decir, por la obtención de la distintividad sobrevenida o

secondary meaning, aunque en un primer momento no dispusiera de él. Es posible entonces su registro una vez que esta se adquiere por el uso prolongado del eslogan en el mercado.⁹

Un caso renombrado que ha podido ser registrado como marca debido a su uso prologado en el tiempo es el signo “*HAVE A BREAK*” de KitKat. Ha podido demostrar la obtención del carácter distintivo adquirido por el uso en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de Alicante, 22/09/2006, demanda interpuesta por Nestle S.A., en virtud del artículo 7, apartado 2 del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea, “*no se denegará el registro de una marca, (...)si, antes de la fecha de concesión del registro, debido al uso que se ha hecho de la misma, hubiese adquirido un carácter distintivo.*”

Figura 4.6. Eslogan “HAVE A BREAK...HAVE A KIT KAT”



Fuente: Página Web Creative Moment

Aunque el uso del eslogan completo era “*HAVE A BREAK...HAVE A KIT KAT*”, y no verdaderamente como marca independiente, su uso prolongado demostró que el público relevante asociaba “*HAVE A BREAK*” con su origen empresarial. El objetivo de que, en la fecha de presentación de la solicitud de marca, una parte significativa de los sectores interesados pudieran identificar la marca con su procedencia comercial fue logrado por esta compañía. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea considera que se ha producido un proceso normal de familiarización del público pertinente, durante un largo período y tras numerosas e intensas campañas publicitarias de venta. Se ha tenido en cuenta a la hora de evaluar la aceptación de esta distintividad, la proporción de interesados que identifican el producto como originario de la empresa determinada, así como declaraciones de cámaras de comercio e industria u otras asociaciones profesionales y, también, sondeos de opinión”.

Los documentos aportados por la demandante proporcionan información sobre la gran mayoría de los puntos planteados por el Tribunal a la hora de considerar si existe distintividad

⁹ Sentencia del Tribunal de Justicia de (Sala Segunda) de 7 de julio de 2005, asunto C-353/03, Nestlé S.A., ap. 13 y 16.

sobrevenida que se han mencionado con anterioridad en el epígrafe 3.4.1. de este trabajo. Estos son: la duración del uso, (en este caso, un largo uso, desde 1957), el ámbito geográfico (en particular, el Reino Unido e Irlanda), la intensidad del uso de la marca (mediante cifras y volúmenes de ventas) o la proporción de interesados que identifican el producto como procedente como procedente de una empresa determinada gracias a la marca.

Las cifras de venta y de publicidad generadas tanto en Reino Unido como en Irlanda se señalan en la sentencia llegando a ser de muchos millones de euros entre ambas zonas geográficas. Estas impresionantes cifras, combinadas con la larga historia de la marca (45 años), dos estudios de mercado que muestran que el 82% de los encuestados identifican espontáneamente la marca HAVE A BREAK con los productos KIT KAT, así como los anuncios publicitarios y otras formas de publicidad demuestran claramente que los medios utilizados para llegar a los clientes en el Reino Unido e Irlanda son pertinentes y suficientes.

Sin embargo, esto sólo es cierto en el caso de los productos de confitería y, en particular, de las barritas de chocolate. Ninguna de las pruebas aportadas se refiere a los productos relacionados con el cacao y sus preparaciones; productos de panadería, pastelería, helados, productos para la preparación de helados comestibles. Por consiguiente, el uso invocado puede demostrar que el signo solicitado ha adquirido la distintividad sobrevenida identificando el origen de los siguientes productos: chocolate, productos de chocolate, confitería, dulces y galletas.

Todos estos criterios y elementos observados y evaluados son los que finalmente permitieron alegar al Tribunal y admitir el carácter distintivo del eslogan mediante la distintividad sobrevenida.

Asimismo, este caso fue objeto de una acción prejudicial planteada al Tribunal de Justicia de la UE, si el carácter distintivo por el uso de una marca se podría adquirir por efecto del uso de dicha marca como parte de otra marca o en combinación con ella, a lo que el tribunal contestó afirmativamente.

En cuanto a la vulgarización de los eslóganes, no existen muchos casos ampliamente conocidos de vulgarización en la misma medida en que ocurre con las marcas de productos o servicios como, por ejemplo, el término "*aspirina*" marca originalmente registrada por Bayer, que se convirtió en el término genérico para cualquier ácido acetilsalicílico, perdiendo su estatus de marca registrada en muchos países o el signo "*thermos*" que era una marca registrada para recipientes de vacío, pero el término se volvió genérico para describir cualquier frasco térmico, resultando en la pérdida de protección en varios mercados.

Uno de los eslóganes más populares para toda la población es "*Just Do It*". Este es un signo registrado de Nike cuyo uso ha trascendido en gran medida el ámbito deportivo y de la marca. Es muy común escuchar o ver "Just Do It" utilizado en contextos completamente no relacionados con Nike, lo que demuestra su fuerte impacto cultural. Sin embargo, a pesar de esta popularidad, Nike ha mantenido su protección legal sobre el eslogan, evitando que se vulgarice completamente. Por otro lado, lo mismo ocurre con el eslogan de Apple "*Think Different*", que ha mantenido su protección, aunque se ha utilizado ampliamente fuera del contexto de la marca para alentar la innovación y la creatividad. Apple ha sido proactiva en proteger su marca, evitando que se vulgarice completamente.

Asimismo, "*Got Milk*", campaña de productos lácteos en EE.UU sigue siendo una marca registrada y utilizada en campañas publicitarias y se ha convertido en una frase genérica utilizada para formular preguntas similares sobre otros productos o situaciones. Este eslogan se ha popularizado y se ha utilizado de manera genérica en otras formulaciones, usando "Got [cualquier cosa]". No obstante, la protección legal y el uso controlado en campañas publicitarias han ayudado a mantener su estatus de marca registrada.

En conclusión, es fundamental que las empresas protejan sus eslóganes de manera proactiva para mantener su distintividad y valor asociado. Mantener un control estricto sobre el uso del eslogan y educar al público sobre su correcta asociación con la marca son pasos clave para prevenir su vulgarización.

CONCLUSIONES

El registro de eslóganes como marcas es un aspecto muy importante en las estrategias de marketing y de protección de la propiedad intelectual de las empresas. A medida que el mercado global se vuelve cada vez más competitivo, la capacidad de una empresa para diferenciarse de sus competidores a través de eslóganes distintivos y memorables es fundamental. Estos eslóganes no solo engloban la esencia y los valores de la marca, sino que también ayudan a establecer una conexión emocional con los consumidores, facilitando el reconocimiento y la lealtad a la compañía.

Tanto en España, la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) como en el resto de Europa, se permite el registro de eslóganes como marcas, siempre que cumplan con los requisitos de distintividad y no sean meramente descriptivos o genéricos. El proceso de registro implica un análisis cuidadoso para asegurar que el eslogan tenga la capacidad de distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras. Es decir, necesariamente se les debe atribuir más allá del propio mensaje publicitario que se desprende de ellos, la capacidad de identificar el origen comercial de los productos y/o servicios a los que se refiere y que produce u ofrece la empresa. Este proceso incluye la búsqueda de marcas anteriores, la presentación de la solicitud, el examen formal y de fondo, y la posible publicación y oposición. Asimismo, cabe recalcar que no forman una clase de signo distintivo especial al cual se haga referencia en la legislación española o europea, sino que entran dentro de la definición de marca que se regula en ellas, y por ello se registran como estas y no están sometidas a ningún requisito concreto o diferente de los que se le exigen.

Los tribunales tanto españoles como de la Unión Europea, se basan en todas sus sentencias, en las que el tema principal es el registro de eslóganes, en cinco criterios determinados para admitir o no las solicitudes de registro creadas por las empresas. Estos son: la conformación de la frase publicitaria como un juego de palabras, la introducción de algún tipo de elemento que se perciba como inesperado o fantasioso o que genere intriga conceptual o sorpresa, tener cierta originalidad o fuerza, lograr provocar en el público relevante un proceso cognitivo que requiera un esfuerzo de interpretación y significar diversas cosas, tener varios significados distintos. Ninguno de estos cinco criterios analizados es absoluto. Puede ocurrir que un eslogan tenga varios significados o produzca procesos cognitivos en los clientes, pero no por ello tenga necesariamente carácter distintivo. El Tribunal de Justicia señala en su jurisprudencia que el público pertinente es *“aquel consumidor medio, informado y razonablemente atento y perspicaz”*.

Por un lado, los tribunales deben tomar sus decisiones en el ejercicio de competencias limitadas sin constituir una forma de apreciación. La legalidad se debe apreciar sobre la base

del RMUE y no sobre decisiones anteriores de la Oficina, sin perjuicio de los principios de igualdad de trato y buena administración. Además, los casos que los preceden y pueden ser comparados tienen que ser casos sobre los que las Salas se han podido pronunciar, no pueden vincularse por las resoluciones de primera instancia no recurridas.

Por otro lado, se observa como los tribunales también admiten el carácter distintivo de un eslogan cuando existe un reiterado uso promocional realizado previamente del signo en el mercado por parte de su titular. Se considera que se pueden inscribir en el registro subsanando así estas prohibiciones absolutas y obteniendo la denominada distintividad sobrevenida. Añaden una atenuación a la norma prevista por la cual no se admite el registro de las marcas sin carácter distintivo, de las marcas solamente descriptivas y aquellas formadas únicamente por indicaciones ya habituales en el lenguaje común o constituyen costumbres en el mercado. Por ello, una marca que en un primer momento no cumplía con los requisitos necesarios, puede posteriormente conseguir la distintividad sobrevenida. Asimismo, el registro de un eslogan confiere a la empresa derechos exclusivos sobre su uso, lo que es esencial para protegerlo contra la apropiación indebida por parte de competidores y otros terceros. Sin embargo, sin esta protección, un eslogan popular podría ser utilizado por otros, diluyendo su valor y asociándolo con múltiples fuentes, lo que podría confundir a los consumidores y disminuir la eficacia del eslogan, es decir, el eslogan se vulgarizaría y perdería su registro como marca.

En definitiva, el registro de eslóganes como marcas es un hecho posible dentro de las legislación española y europea. Las empresas lograrán registrarlos siempre que puedan demostrar que el uso del eslogan ha llevado a que el público asocie sus productos o servicios específicos con su origen empresarial y siempre que tengan carácter distintivo. Por ello, deben ser proactivas en su enfoque para evitar la vulgarización y asegurar que sus eslóganes mantengan su distintividad y valor en el mercado durante el mayor periodo de tiempo posible.

BIBLIOGRAFÍA

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

Alcalá Marco, L.A (2001), Las causas de denegación de registro de la marca comunitaria, Tirant lo Blanch.

Broseta Pont, M. (2022): Manual de derecho mercantil, Madrid

Bugallo Montaña, B. (2007): Algunas cuestiones sobre el registro de eslóganes como marca. *Revista De Derecho*, 6 (11), 73–80.

García Alzina, Cristina (2019): Modificación de la Ley de Marcas española

García Escobar, Gabriela A. (2014): Protección especial de la marca notoria o renombrada: caducidad por falta de uso y nulidad por semejanza en el signo distintivo, *Actas de Derecho Industrial*, vol. 34 (2013-2014), Ed. Marcial Pons, Madrid, 2014.

Lehmann & Fernández (2014): Marca eslogan en España.

Ricardo A Camacho G (2018): La distintividad intrínseca de los signos utilizados en el mercado en la comunidad andina y en las comunidades europeas.

Vid. Flores, Ana (2011): “¿Puede protegerse un eslogan en España?”, Sección de Publicaciones: Artículos, libros y trabajos de investigación de la Universidad de Alicante (UAIPIT). Artículo Marzo 2011, p. 1.

PÁGINAS WEB CONSULTADAS:

Espacio H&A, Herrero & Asociados (2022): El eslogan como marca: dificultades que pueden darse y la importancia de registrarlo <https://www.hyaip.com/es/espacio/el-eslogan-como-marca-dificultades-que-pueden-darse-y-la-importancia-de-registrarlo/>

EUIPO, Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea (s.f.): eSearch Case Law
<https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/>

EUIPO, Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea (s.f.): Tipos de marcas
<https://www.euipo.europa.eu/es/trade-marks/before-applying/types-of-trade-marks>

Grupo Alcazar (2022): Modificaciones de la Ley de Marcas, entrada en vigor en 2023
<https://grupoalcazar.net/modificaciones-de-la-ley-de-marcas-entrada-en-vigor-en-2023/>

Leeytons International Private Law (s.f.): La vulgarización de la marca
<https://www.lleeytons.com/conocimiento/la-vulgarizacion-de-la-marca/>

Localizador de Marcas OEPM: <https://consultas2.oepm.es/LocalizadorWeb>

Master Propiedad Intelectual (s.f.): Esloganes: ¿se deben registrar como marca o se les debe asignar un tipo de protección diferente?: <https://www.propiedad-intelectual.dursa.com/blog-propiedad-industrial/item/124-marcas-en-esloganes#:~:text=Los%20esl%C3%B3ganes%20pueden%20registrarse%20independientemente,NIKE%20JUST%20DO%20IT%E2%80%9D>

Naranjo, L. (2019): ¿Cuáles son las causas de caducidad de una marca?
<https://www.protectia.eu/2016/02/causas-caducidad-de-una-marca/>

OBS Business School, Edoardo Fano (2022): La vulgarización de las marcas:
<https://www.obsbusiness.school/blog/la-vulgarizacion-de-las-marcas>

Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM): Defensa de la marca:
<https://www.oepm.es/es/marcas-y-nombres-comerciales/gestion-de-marcas-y-nombres-comerciales-registrados/mantenimiento-y-proteccion/defensa-de-la-marca/>

