



**Universidad  
Zaragoza**

**TRABAJO FIN DE GRADO**

**LA OEPM Y LA CENSURA EN EL REGISTRO DE  
MARCAS**

*Autor/es*

Jenilce Leal Monteiro

*Director/es*

Rita Largo Gil

Facultad de Derecho / Universidad de Zaragoza

Año 2021/2022

**RESUMEN:**

En el presente trabajo se analiza cual es la posición adoptada por la Oficina Española de Patentes y Marcas en el registro de marcas «malsonantes», considerando que se tratan de una contravención al orden público y a las buenas costumbres. A estos efectos en primer lugar, deberemos delimitar que se entiende por estos conceptos, para posteriormente poder enjuiciar con la debida exactitud si se trata o no de un atentado contra la libertad de expresión.

**PALABRAS CLAVE:**

Registro de marcas – Censura Registral – Orden Público – Buenas costumbres – Causa denegación – Libertad de expresión.

**ABSTRACT:**

This paper analyses the position adopted by the Spanish Patent and Trademark Office on the registration of "bad language" trademarks, considering that they are a contravention of public order and morality. To this end, we must first define what is meant by these concepts, to subsequently be able to judge with due accuracy whether it is an attack on freedom of expression.

**KEYWORDS:**

Registration of trade marks - Censorship - Public policy - Good customs - Ground for refusal - Freedom of expression.

## **ÍNDICE:**

### **I. INTRODUCCION.**

1. OBJETO DE ESTUDIO.
2. RAZÓN DE ELECCIÓN E INTERÉS.
3. METODOLOGÍA EMPLEADA.

### **II. LA OEPM Y LA CENSURA EN EL REGISTRO DE MARCAS.**

1. NOCIONES PREVIAS.
2. LA CONTRAVENCION DEL ORDEN PUBLICO O LAS BUENAS CONSTUMBRES.

2.1 SIGNOS CONTRARIOS AL ORDEN PUBLICO.

2.2 SIGNOS CONTRARIOS A LAS BUENAS COSTUMBRES.

2.3 CRITERIOS DE APLICACIÓN.

*A. Interpretación conforme a la realidad en el tiempo.*

*B. Handyside v. The united kingdom, y el nuevo criterio de aplicación.*

*A) Papel crucial del contexto del signo.*

*B) Grado razonable de provocación.*

*C. Apreciación de la realidad jurídica existente.*

**3. DERECHO DE LIBERTAD DE EXPRESION Y EL  
REGISTRO DE MARCAS.**

**3.1 FUNCION CENSORA.**

**III. CONCLUSIONES.**

**IV. BIBLIOGRAFIA.**

**ABREVIATURAS:**

- ❖ OEPM            Oficina Española de Patentes y Marcas.
- ❖ EUIPO           Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea.
- ❖ LM                Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.
- ❖ RMC               Reglamento sobre la Marca de la Unión Europea.
- ❖ CUP               Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.
- ❖ TEDH             Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
- ❖ CEDH             Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
- ❖ TUE               Tratado de la Unión Europea.
- ❖ TJUE              Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
- ❖ UE                 Unión Europea.
- ❖

## **I. INTRODUCCION.**

### **1. OBJETO DE ESTUDIO.**

El objeto de análisis de mi Trabajo de Fin de Grado es la censura en el registro de marcas por parte de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

El registro de signos groseros, malsonantes o en ocasiones ofensivos pueden contravenir uno de los requisitos de admisibilidad impuestos por la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (en adelante LM), en su artículo 5.1f por el que se establece que «No podrán registrarse como marca los signos siguientes [...] Los que sean contrarios a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres».

Con base en lo anterior, observamos que se trata de una cuestión discrecional, teniendo pues que analizar que signos podrán ser considerados contrarios al orden publico y las buenas costumbres y cuales por el contrario aun siendo considerados malsonantes conseguirán superar este filtro.

Es, precisamente, pretensión de este trabajo el estudio del criterio utilizado por la OEPM a la hora de dictaminar que signos son aptos para el registro aun contando con dicha calificación.

### **2. RAZÓN DE ELECCIÓN E INTERÉS.**

La razón que me llevo a elegir este tema como cuestión de mi trabajo de fin de grado fue mi gran interés por el derecho marcario. Dentro de este ámbito, la censura en el registro de marcas surgió como un tema interesante y de actualidad, como queda demostrado por la reciente y numerosa jurisprudencia al respecto (ej. Sentencia del tribunal general (sala séptima) de 12 de diciembre de 2019). Considere que sería una buena elección indagar en cuales son los criterios adoptados para delimitar esta causa de denegación que se basa en conceptos tan indeterminados, pudiendo pues estudiar y llegar a desarrollar una opinión fundamentada de si existe la censura en el registro de marcas, así como si esta resulta necesaria.

### 3. METODOLOGÍA EMPLEADA.

Para la exposición de mi trabajo he optado por utilizar el pluralismo metodológico, puesto que considero que es la técnica que mejor me va a permitir apreciar la normativa existente de la materia, así como cuál es su aplicación e incidencia en nuestra sociedad.

En primer lugar, decidí observar la realidad jurídica que supone el tema de objeto de estudio, observando cuales son las consecuencias y función del registro de la marca, para poder así reflexionar sobre la posible censura existente en el registro de signos.

La regulación que resulta esencial para poder comprender la materia, son la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, 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 Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de 20 de marzo de 1883 que fue ratificado por España mediante instrumento depositado el 6 de junio de 1884, con entrada en vigor el 7 de julio de ese mismo año.

En apoyo de esta regulación, he acudido a la jurisprudencia dictada por los tribunales españoles y europeos, que me han permitido llegar a una mayor comprensión del contexto jurídico existente.

Además, me he apoyado en las diferentes guías elaboradas por la Oficina Española de Patentes y Marcas, que me han permitido obtener un perspectiva efectiva y técnica de la materia.

La denegación del registro de un signo por resultar contrario al orden público y a las buenas costumbres puede llegar a considerarse un acto de censura por parte de la Oficina Española de Patentes y Marcas, pero para poder dictaminar que supone un ataque a la libertad de expresión deberemos estudiar al detalle cual es el criterio seguido por la misma, así como los principios que rigen su actuación.

Estos puntos y otros serán desarrollados en los epígrafes a seguir.

## **II. LA OEPM Y LA CENSURA EN EL REGISTRO DE MARCAS.**

### **1. NOCIONES PREVIAS.**

El proceso de registro de una marca queda regulado por la Ley de Marcas 17/2001 de 7 de diciembre. En este proceso existen una serie de requisitos admisibilidad legalmente tasados, que se regulan como causas de denegación de la inscripción de la marca.

Entre estas prohibiciones diferenciamos prohibiciones absolutas y relativas (Artículos 5 y 6 LM). Siendo las primeras aquellas que impiden que se registren marcas que parten de una base errores, es decir, que tienen un problema propio o de lo que pretende expresar por sí mismo, y que no depende de ninguna otra circunstancia. Con estas prohibiciones el interés jurídicamente protegido es el interés general y del sistema competitivo de mercado.

Por el contrario, las prohibiciones relativas son aquellas que impiden el registro de determinadas marcas para proteger el ordenamiento privado / particular, en consecuencia, en este tipo de causas el inconveniente se encuentra en circunstancias externas a la propia marca.

Es la OEPM la encargada de verificar que ninguna de estas prohibiciones concurra en el signo del solicitante. Para ello realiza un examen previo, de oficio en el que se debe comprobar que la marca cumple con todos aquellos requisitos impuestos, y en caso de no hacerlo se le dotara de un plazo de subsanación de dos meses. Además, cabe destacar que por un intento de salvar la discrecionalidad que puede llegar a suponer calificar un signo, se ha establecido que la OEPM deberá, tal y como indica la jurisprudencia del Tribunal Supremo, interpretar y aplicar las normas de la forma más restrictiva posible.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS, «Guía de examen de prohibiciones absolutas de registro»

## 2. LA CONTRAVENCION DEL ORDEN PUBLICO O LAS BUENAS CONSTUMBRES.

Centrándonos en la cuestión de estudio, la contravención al orden público o las buenas costumbres (artículos 5.1.f LM y 7.1f RMC) se configura como una prohibición absoluta, y como una de las más confusas de aplicar debido a su gran discrecionalidad.

Hemos de recordar que esta se constituye como un requisito de admisibilidad de la marca, como hemos mencionado epígrafes anteriores se trata de un requisito que afecta a la substancia de la marca, por lo que en definitiva nos encontramos ante un requisito objetivo para su registro.

Llevando a examen los distintos requisitos objetivos existentes, observamos:

En primer lugar, en cuanto a la falta distintividad, que se expone como aquella «imposibilidad de representación gráfica, carácter genérico, banal excesivamente complejo o descriptivo o usual, así como los motivos concernientes a la forma de la marca»<sup>2</sup>. Aunque la mayoría de los autores la consideran una simple elección legislativa, podríamos llegar a encuadrar nuestra causa de denegación, tomando en consideración que el registro de signos triviales, es decir, comunes y conocidas por todos llevarían a una inequívoca ausencia de carácter distintivo.

En segundo lugar, tomando en análisis la licitud, teniendo en consideración que toda la legislación que traemos a estudio como pueden ser la LM, RCM, CUP, etc. regulan el registro de signos contrarios al orden público y/o las buenas costumbres, podemos dictaminar que en este caso nuestra causa de denegación infringiría este segundo requisito objetivo.

Por último, debemos tener en cuenta la disponibilidad del signo, la cual nos lleva a plantearnos si el registro de una marca considerada vulgar, malsonante o grosera podría llegar a constituir un signo distintivo. Podemos dictaminar que nunca se les podría considerar signos distintivos, ya que estos tomaran dicha circunspección resultaría en una desnaturalización de los mismos.

---

<sup>2</sup> LUIS ALBERTO MARCO ARCALÁ, *Las causas de denegación de registro de la marca comunitaria*, 32 Tirant lo Blanch, Valencia, 2001, *cit.* p. 97

Cabe destacar que esta es la única prohibición que es sometida a un doble examen. En un primer lugar, con el objetivo de proteger el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial donde se publican las solicitudes, es decir, se evita que estas sean publicadas en el mismo. Y, en segundo lugar, se realiza un examen de fondo al mismo tiempo que el resto de las prohibiciones absolutas una vez vencido el plazo para presentar oposiciones.<sup>3</sup>

Terminado el análisis de los distintos requisitos objetivos, es necesario esclarecer la distinción que existe entre los signos contrarios al orden público y/o las buenas costumbres, de aquellos que se fundan como signos de escaso gusto. Definidos como aquel signo que no se configuran contrario a derecho, es decir, que aun pudiendo llegar a tener una forma condenable, no contraviene ninguno de los requisitos enumerados anteriormente.

Un peculiar y reciente caso, que inspira este trabajo de fin de grado, es el de la marca de vinos HIJOPUTA que fue rechazado a registro debido a que la OEPM lo considero «es contraria a la ley, al orden público o a las buenas costumbres, toda vez que el distintivo incorpora en su conjunto una calificación denigratoria, que cabe considerar de atentatoria a las buenas costumbres, incluso si está extendida en el lenguaje vulgar»<sup>4</sup>. Este caso no llevaría a mayor estudio o crítica, si no fuese porque tras investigar un poco podemos encontrar marcas de vinos que se han registrado bajo nombres como "Malafollá", "De puta madre", "Envidia cochina", "Con un par", "Gran cerdo", "Cojón de gato". Aquí podemos ver una falta de coherencia por parte de la OEPM, sin embargo, no es la primera vez que la misma aplica una serie de criterios a un signo excluyéndolo a registro e ignora los mismos en otro signo que por el contrario si gozara del privilegio de ser registrado.

De hecho, tras realizar una visión general de la jurisprudencia relativa a estas exclusiones, rápidamente nos podemos dar cuenta de que los responsables europeos tampoco han adaptado una interpretación uniforme, dando lugar a un preocupante grado de imprevisibilidad. Queda ilustrado, cuando comprobamos que signos como *Fucking Freezing!*, *¡Que Buenu Ye! Hijoputa, Paki, Ficken, Fuck Cancer, Screw You, Curve and Curve 300* (porque 'curvă' significa puta en Rumano), *Mechanical Apartheid, Bin Ladin*,

---

<sup>3</sup> OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS, «Guía de examen de prohibiciones absolutas de registro» p.36

<sup>4</sup> Sentencia del tribunal general (Sala Primera) de 9 de marzo de 2012 «Marca comunitaria – Solicitud de marca comunitaria figurativa ¡Que buenu ye! HIJOPUTA – Motivo de denegación absoluto – Marca contraria al orden público o a las buenas costumbres – Artículo 7, apartado 1, letra f), del Reglamento (CE) nº 207/2009» ECLI:UE:T:2012:120

*Jesus o Tiny Penis*, han resultado denegadas. Por el contrario, marcas como *Fooc*, *FCUK*, ‘*Fack Ju Göhte, Fucking Hell, Dick & Fanny, Jewish Monkeys, Kuro* (ya que significa jodido/cabron en Hungaro) o *Aircurve* (en comparación con ‘Curve’ Y ‘Curve 300’) han sido efectivamente registradas en Europa.<sup>5</sup>

Podría parecer que se trata de un problema de la OEPM, sin embargo, observamos que esta incoherencia de criterio va más allá, afectando de la misma manera a las distintas oficinas de patentes y marcas nacionales, así como a la EUIPO, o incluso llegando a establecerse una falta de conexión interpretativa entre diferentes oficinas. Un claro ejemplo de lo dicho fue el signo ‘Fook’, marca comercial del Reino Unido para prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería en la Clase 25, que tras resultar fonéticamente muy similar a la palabrota fuck, fue denegada como marca nacional en el registro británico. Sin embargo, y aquí podemos observar la falta de coherencia, este signo fue posteriormente registrado en el EUIPO como marca de la EU quedando pues protegida incluso en el Reino Unido por tratarse este de un estado miembro al momento de dicha resolución.

Es bajo el estudio de los criterios de calificación utilizados por las distintas oficinas de patentes y marcas, que intentaremos comprender esta realidad tan dispar.

## ***2.1 SIGNOS CONTRARIOS AL ORDEN PÚBLICO.***

El orden público, es definido como «el conjunto de principio que inspiran un ordenamiento jurídico y que reflejan los valores esenciales de una sociedad en un momento dado»<sup>6</sup> o como el «conjunto de principios, normas y disposiciones legales en que se apoya un régimen jurídico para preservar los bienes y valores que requiere de su tutela, por corresponder estos a los intereses generales de la sociedad, mediante la limitación de la autonomía de la voluntad y hacer así prevalecer dichos intereses sobre los de los particulares»<sup>7</sup>. Sin embargo, aun contando con definiciones seguimos ante conceptos jurídicos indeterminados, puesto que las mismas aluden a otros términos

---

<sup>5</sup> Fernandez De La Mora Hernandez, Alvaro. "Inconsistencies in European trade mark law: the public policy and morality exclusions." *Intellectual Property Quarterly* (2020): 271-298.

<sup>6</sup> Vid. J. C. FERNÁNDEZ ROZAS y S. SÁNCHEZ LORENZO, *Curso... cit*, p.381.

<sup>7</sup> JORGE ALFREDO DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ, *Orden público y autonomía de la voluntad, cit*, p.1

difusos como son *los valores esenciales de la sociedad o intereses generales de la sociedad*.

Es debido a lo abstracto del concepto, que se debe hacer un examen determinado, ponderando las circunstancias de la situación en concreto<sup>8</sup>.

Es por todo lo expuesto que debemos hacer un análisis de los distintos signos denegados a registro, para poder concluir que serán signos contrarios al orden público aquellos que se considere que contradicen los principios sociales, jurídicos y/o políticos fundamentales. Así, por ejemplo, se denegaría el registro de signos racistas, antidemocráticos, homófobos, etc.

La OEPM nos informa que no solo se tendrá en cuenta la forma de este, sino que también se deberá llevar a estudio el ámbito y público a los que está destinado.

Existe una lista no exhaustiva de signos que resultan contrarios al orden público, estableciéndose como tales, aquellas «Marcas que contradicen los principios básicos y valores fundamentales del orden político y social europeo y, en particular, los valores universales sobre los que se funda la Unión Europea, como la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad y los principios de la democracia y del Estado de derecho, proclamados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (DO CE C 83/389, 30 de marzo de 2010) » y teniendo en cuenta que «El 27/12/2001, el Consejo de la Unión Europea adoptó la Posición Común 2001/931/PESC sobre la aplicación de medidas específicas de lucha contra el terrorismo (DO L 344 de 28/12/2001, p. 93), posteriormente actualizada por la Decisión (PESC) 2015/2430 del Consejo, de 21 de diciembre de 2015, por la que se actualiza la lista de personas, grupos y entidades a los que se aplican los artículos 2, 3 y 4 de la Posición Común 2001/931/PESC sobre la aplicación de medidas específicas de lucha contra el terrorismo que contiene una lista de personas, grupos y entidades que facilitan, tratan de cometer o cometen actos terroristas en el territorio de la UE. Cualquier marca de la UE solicitada que pueda considerarse que apoya o beneficia a una persona o un grupo de la lista será denegada por ser contraria al orden público».<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> LUIS ALBERTO MARCO ARCALÁ, *Las causas de denegación de registro de la marca comunitaria*, 32 Tirant lo Blanch, Valencia, 2001, *cit.* p. 239

<sup>9</sup> OFICINA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA UNION EUROPEA, «Motivos de denegación absolutos — Marcas contrarias al orden público y las buenas costumbres» Sección 4, Capítulo 7, p.4

Es bajo estos criterios, que contamos con ejemplos como la denegación de *Secreto de separadas viciosas*, ya que la misma constituye un signo sexista, atentando pues al orden público. Es decir, el registro de esta marca supondría atentar contra los derechos de la mujer, contraviniendo los principios básicos de convivencia social al poner al categorizar de una forma vejatoria a las mujeres separadas. Otro de los ejemplos que nos encontramos, es la marca *PAKI* que se intentó registrar en El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, no obstante, al constituir este un viejo termino racista fue rechazado pues registrar un signo como tal significaría ir en contra de los valores fundamentales de la sociedad. Un ejemplo prácticamente idéntico, en el panorama español fue el intento de registro de la marca *Sudaca*, diciéndose en la resolución que la misma se trata de un derivado irregular de sudamericano, adjetivo despectivo coloquial aplicable a las personas procedentes de América latina tal y como indica el diccionario de la lengua española de la Real Academia Española en su vigésima segunda edición del 2001.<sup>10</sup>

En este último ejemplo, podemos observar uno de los patrones que la OEPM va a seguir a la hora de analizar un signo, consultar en el diccionario el significado literal del mismo. Es así como en el apartado 17 de la Sentencia del tribunal general (Sala Primera) de 9 de marzo de 2012, establece que la signo *Hijoputa*, mismo significado que el término «hijo de puta», dado que la omisión de la preposición «de» no cambia el sentido, y que puede ilustrar el significado de estos términos la definición siguiente, extraída del Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española: «1. vulg. Mala persona. Insulto». De este modo, el término controvertido se percibe claramente como un insulto en el lenguaje común. Salvo que concurren circunstancias especiales, posee la capacidad intrínseca de ofender a cualquier persona normal que lo perciba y comprenda su sentido. En contraposición la casa de vinos no negó el significado del signo, sino que alego que se debe dejar paso a otro enforque por el que se debe considerar que el termino se ha banalizado y transformado llegándose a considerar una connotación jocosa o cariñosa Además de alegarse que el público al que está dirigido entendería de forma inequívoca esta ocurren connotación.<sup>11</sup> De estos dos ejemplos podemos ver que ponen en juego

---

<sup>10</sup> EUTM - Examinación - 004118915 – SUDACA.

<sup>11</sup> Sentencia del tribunal general (Sala Primera) de 9 de marzo de 2012 «Marca comunitaria – Solicitud de marca comunitaria figurativa ¡Que buen uye! HIJOPUTA – Motivo de denegación absoluto – Marca contraria al orden público o a las buenas costumbres – Artículo 7, apartado 1, letra f), del Reglamento (CE) nº 207/2009» ECLI:UE:T:2012:120

tanto la literalidad del signo, así como su consideración social. Es así que podemos observar varios de los criterios de aplicación, que posteriormente estudiaremos, la recepción por el público, el grado de provocación de este, la interpretación que se le da al mismo en función de la realidad en el tiempo, etc

## **2.2. SIGNOS CONTRARIOS A LAS BUENAS COSTUMBRES.**

Las buenas costumbres se han definido como «aquello elementalmente aceptado conforme a los usos sociales»<sup>12</sup> o como «la ética social predominante en la sociedad europea en un momento histórico»<sup>13</sup> En consecuencia, los signos de contrarios a las buenas costumbres serán complejos de identificar por la mencionada dependencia que estos van a sufrir a la vigencia social de determinados valores.<sup>14</sup>

El análisis moral al que se exponen estos signos debe estar influenciado por la cuota de mercado a la que se dirige, sin embargo, no se podrá resolver sin tener solo teniendo en cuenta la percepción del público al que se dirige, sino que también será necesario analizar con los criterios de una persona razonable con unos umbrales medios de sensibilidad y tolerancia. Queda así constatado en el párrafo 18 de la Sentencia de 09/03/2012, T-417/10, ¡Que buen y e! HIJOPUTA, en la que se indica que «productos objeto de la solicitud de marca, representativo de una moralidad pública alejada de los extremos, percibirá principalmente la expresión controvertida como gravemente ofensiva y por ende moralmente reprochable».

Entre los ejemplos que podemos encontrar de signos que han intentado ser registrado sin embargo han sido considerados contrarios a las buenas costumbres. Tenemos *SCREW YOU*, que se intentó registrar como marca europea. Sin embargo, esta fue rechazada debido a que tal y como indico la EUIPO, cumpliendo con la norma establecida por el CEDH, aunque todo signo que contenga palabras ligeramente groseras o leves insinuaciones sexuales no deben ser rechazados, aquellos signos que contengan un lenguaje manifiestamente profano o que representen una obscenidad grave, tal y como es el caso,

---

<sup>12</sup> P. MATHÉLY, *Le Nouveau Droit français des marques*, 1ª ed, Librairie du journal des notaries et des avocats, Paris, 1994, p- 46

<sup>13</sup> C. FERNÁNDEZ NOVOA, *El sistema...*, cit, p.149

<sup>14</sup> OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS, «Guía de examen de prohibiciones absolutas de registro » p.38

no podrán bajo ningún concepto ser registrados<sup>15</sup>. Otro caso similar es el signo *¡Que buena ye! HIJOPUTA*, como rápidamente podemos percibir el registro de este insultante signo conllevaría a la contravención de las normas morales básicas, puesto que analizando la marca desde las normas y valores de un ciudadano ordinario esta se percibe de una forma ofensiva, ya que se trata de una obscenidad manifiesta.<sup>16</sup> En algunas ocasiones, los elementos que acompañan la expresión controvertida consiguen aliviar e incluso eliminar el mensaje insultante que las mismas transmiten, permitiendo pues su registro.

Sin embargo, en este caso la Sala Recurso señaló que, en este caso al percibirse la expresión de forma escrita, sin tono, ni gesto, ni nada que pueda desviar a otra intención se deberá considerar que este hiera la sensibilidad de los consumidores.<sup>17</sup>

En definitiva, se niega el registro a aquellos signos que bajo un discurso ofensivo y/o inmoral. Aun con lo dicho, se reconoce que puede ser extremadamente difícil determinar cuándo un signo pasa de ser meramente irreverente o de mal gusto a ser gravemente abusivo.

### *2.3 CRITERIOS DE APLICACIÓN.*

A la hora de estudiar la viabilidad del registro de un signo, se deberá tener en cuenta en primer lugar, el signo y su estructura. Es decir, se deberá observar si se trata de un signo que aparentemente contravenga el orden público o las buenas costumbres, para esto como hemos señalado con anterioridad la OEPM se va a servir de la literalidad del signo, apoyando su dirección de pensamiento en el significado que el diccionario de la Real Academia Española le otorgue. Es el artículo 5.1.f LM el que dibuja este primer criterio de aplicación, aunque debe aclararse que deberán ser considerados el orden público y las buenas costumbres del ámbito comunitario, tal y como se especifica en el artículo 7.2 RMC.

En un segundo lugar, se deberá tener en cuenta el producto o servicio al que el signo se refiere. Este criterio será determinante pues, existe la posibilidad de que un signo, que en

---

<sup>15</sup> Resolución de 06/07/2006, R 495/2005-G, SCREW YOU, § 21

<sup>16</sup> Sentencia de 09/03/2012, T-417/10, ¡Que buena ye! HIJOPUTA (fig.), EU:T:2012:120

<sup>17</sup> SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Primera) de 9 de marzo de 2012 «Marca comunitaria – Solicitud de marca comunitaria figurativa ¡Que buena ye! HIJOPUTA – Motivo de denegación absoluto – Marca contraria al orden público o a las buenas costumbres – Artículo 7, apartado 1, letra f), del Reglamento (CE) n° 207/2009» p.23

un primer momento podría parecer inofensivo, pero que teniendo en cuenta el bien que representa resulte contrario al orden público o las buenas costumbres. A modo de ejemplificación, «La mención *Killer* -matador o asesino en lengua inglesa- evoca una mayor eficacia en un insecticida, pero incita subrepticamente al asesinato aplicada a las armas de fuego»<sup>18</sup>.

También será relevante analizar cuál es recepción del público respecto de la marca, es decir, cual es el significado que el concepto evoca en la mente de los consumidores a los que está dirigido. Es bajo este criterio que en la denegación del signo *Sudaca* se establece que, aunque se argumenta que la marca va dirigida al consumidor latinoamericano que utiliza esta terminología de forma coloquial para referirse unos a otros, es imposible en tanto que la misma se pretende comercialidad en la Unión Europea, asegurar que la misma no vaya a contar con un mercado más amplio. Esto implicaría que inequívocamente toda aquella persona que comprenda español entienda este término como despectivo, además de señalar que los latinoamericanos conocen tanto el uso coloquial como el despectivo de la misma<sup>19</sup>. Asimismo, se justifica el uso de este vocablo con que el solicitante de esta tiene procedencia chilena, lo cual deberemos saber que es irrelevante para la consideración del signo en sí.

También se deberán traer a examen las costumbre leales y constantes del comercio, que teniendo en cuenta el párrafo 21 de la Resolución del 6 de julio de 2006 en el asunto R4965/2005-G deberá evaluarse tomando las normas y valores de ciudadanos corrientes, así como ser considerada innegablemente ofensiva por una parte sustancial del público con un nivel de sensibilidad y tolerancia medio. Es decir, se establecen unos umbrales de sensibilidad y tolerancia que la OEPM deberá tener en consideración a la hora de analizar la licitud del registro de determinado signo, teoría reforzada jurisprudencialmente con la sentencia del Tribunal General T-417/10 de 9 de marzo de 2012.

Debemos señalar que los conceptos de orden público y buenas costumbres deberán interpretarse no solo tomando en consideración las circunstancias particulares de los estados miembros individualmente, sino que también se deberá tener en cuenta las circunstancias comunes de los estados miembros de la unión.<sup>20</sup> Nuevamente este criterio

---

<sup>18</sup> LUIS ALBERTO MARCO ARCALÁ, *Las causas de denegación de registro de la marca comunitaria*, 32 Tirant lo Blanch, Valencia, 2001, *cit.* p. 243

<sup>19</sup> EUTM - Examinación - 004118915 – SUDACA p.3.

<sup>20</sup> 20/09/2011, T-232/10, Coat of Arms of the Soviet Union, EU:T:2011:498

de aplicación lo podemos observar en la Sentencia de 09/03/2012, T-417/10, ¡Que buenueye! HIJOPUTA, en la que en su párrafo 13 nos dice «El examen del carácter contrario al orden público o a las buenas costumbres de un signo debe realizarse tomando en cuenta la percepción de ese signo, cuando se usa como marca, por parte del público destinatario en la Unión o en una parte de la Unión». Es en esta misma resolución donde se nos indica que se deberán analizar las normas morales del país en el que el producto pretenda comercializarse, estudiando pues todo tipo de expresiones coloquiales, vocablos propios y todo tipo de término nacional.

Es así como por ejemplo podemos justificar el rechazo a registro de la marca *Fuck Cancer*, puesto que la misma está compuesta de la palabra «fuck», cuya traducción sería joder, vocablo comúnmente utilizado y presente en nuestra sociedad, pero que sin embargo en la comunidad inglesa es visto de forma tabú, vulgar y gravemente abusiva. Y es bajo esta premisa, aun tratándose de una marca compuesta por dos palabras, *fuck* por si sola se considera una palabra lo suficientemente ofensiva como para no ser aceptada a registro, de hecho, la mayoría de las marcas que conteniendo dicha palabra han solicitado ser registrada se han visto rechazadas. Además, debemos señalar que esta sería considerada por la mayoría de los consumidores ingleses de forma vulgar e insultante. Es curioso, como de la misma manera en EEUU tras el intento de registro de la marca *Fuct*, que fonéticamente suena igual que el pretérito perfecto del verbo *fuck*, fue considerada vulgar. Sin embargo, esta calificación no le costa la de ser considerada una marca inmoral o escandalosa, por lo que tras demostrar que aun teniendo dicha calificación resultaría contraria a la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos fue aprobada a registro<sup>21</sup>.

Es por ello, que se atiende a la legislación y practica administrativa de determinados estados miembros, para utilizarse como hechos de prueba que aprueban la percepción del publico destinatario. Cuando se considere un estado miembro individualmente, en este caso España, la OEPM deberá dictar un escrito de objeción donde queden detalladas todas las circunstancias que llevan al rechazo de registro, para poder avalar todos los motivos de objeción y así el solicitante haga una completa comprensión de estos y se encuentre en situación de replicar por ellos de la forma conveniente.

---

<sup>21</sup> TATO PLAZA, A. (2020). Libertad de expresión y prohibición de registro de marcas contrarias al orden público o a las buenas costumbres. Indret: Revista Para El Análisis Del Derecho, 1, 4.

*A. Interpretación conforme a la realidad en el tiempo.*

Otro de los criterios de interés para la factibilidad de registro de un signo, es la interpretación de la que dota la realidad social a la norma jurídica. Es por eso que, en primer lugar, deberemos intentar delimitar este concepto indeterminado que nos lleva a realizar una labor hermenéutica. Es necesario que se lleve a cabo esta labor puesto que, aplicar reglas jurídicas que no se adaptan a la realidad social existente conllevaría a una síntesis jurídica injusta.<sup>22</sup>

En consecuencia, para poder analizar este fenómeno es el artículo 3.1 del Código civil, el que arroja una solución, estableciendo que «las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas». De la misma forma, resulta inevitable referirnos a la Exposición de Motivos a la reforma del Título Preliminar del Código Civil, en la que se expone que «la ponderación de la realidad social correspondiente al tiempo de aplicación de las normas introduce un factor con cuyo empleo, ciertamente muy delicado, es posible en alguna medida acomodar los preceptos jurídicos a circunstancias surgidas con posterioridad a la formación de aquellos».<sup>23</sup>

Podemos observar en esta definición que se nos presentan diferentes elementos de determinación, siendo gramaticales, sistemáticos, históricos, sociológicos y lógicos. Estos deberán ser observados de forma conjunta, aun cuando uno de ellos prime en la interpretación de acuerdo con el sentido del precepto.

En definitiva, otros de los criterios de aplicación a la hora de rechazar el registro de un signo por resultar este contrario al orden público o a las malas costumbres, a los que se deberá atender son los factores morales, ideológicos y económicos, así como a la susceptibilidad de la sociedad en el momento histórico en el que nos encontramos.<sup>24</sup> Es

---

<sup>22</sup> PÉREZ ÁLVAREZ, Miguel Ángel. Ob. cit., pp. 115 y 116

<sup>23</sup> ALBALADEJO GARCÍA, Manuel. *Derecho Civil I, Introducción y parte general*, Madrid: Edisofer, 2013, p. 111

<sup>24</sup> STS. 10 febrero 2005 (RJ 2005/1133).

el elemento sociológico, en definitiva, el que mayor peso tiene a la hora de determinar cuáles son los signos que si superar este primer examen.<sup>25</sup>

Una clara escenificación de lo importante que es el contexto temporal es la reciente controversia con la marca *Conguitos*, un dulce fabricado por el grupo aragonés Lacasa asentado en el mercado español y popularmente conocido, es en la actualidad considerado racista. Tanto la marca como su icónico dibujo (una caricatura de un guerrero africano) pueden considerarse ofensivos para las personas de raza negra, debido a la estigmatización a la que se les somete. Este signo fue registrado hace más de 60 años, momento en el que no se cuestionó su connotación racista, en cambio teniendo en cuenta el contexto social contemporáneo su simbología se vería discutida debido a que la mayoría de los informes sociológicos y otros medios de prueba indican que se trata de un ultraje ataque a la comunidad negra española, debido a que son representados con una caricatura de un negro desnudo, deshumanizando al mismo, y haciendo mofa de los característicos rasgos de esta raza, mostrándolos con labrios grandes y ojos saltones. En el momento, este signo era visto como algo gracioso, pues consistía en la muestra de ser ignorante del que poder hacer mofa.

En la actualidad, debido a los avances hacia una mayor igualdad en la sociedad española, cabe preguntarse si esta marca hubiese podido ser registrada de acuerdo con el artículo 5.1f de la LM.

### *B. Handyside v. The united kingdom, y el nuevo criterio de aplicación.*

Es con este caso, *Handyside* contra Reino Unido, donde se establece un nuevo criterio jurisprudencial a nivel europeo por el que se insta que la libertad de expresión no solo se deberá aplicar a aquella información o ideas que son recibidas de forma favorable, o que son consideradas indiferentes o inofensivas, sino que esta libertad también se debe extender a las ideas que resultan ofensivas, chocantes o que pueden crear cierta molestia a cualquier sector de la población<sup>26</sup>. Es así como se establecen una nueva exigencia de pluralismo y tolerancia.

---

<sup>25</sup> Izyumenko, E. (2021). A Freedom of Expression Right to Register “Immoral” Trademarks and Trademarks Contrary to Public Order. *IIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 52(7), 893–914.

<sup>26</sup> TEDH, *Handyside* contra el Reino Unido, nº 5493/72, 7 de diciembre de 1976, CE:ECHR:1976:1207-

En concreto, se establecen dos situaciones donde signos que pueden ser potencialmente considerados contrarios al orden público o las malas costumbres deben ser permitidos en orden de respetar la libertad de expresión. El primero de los casos cuando el signo visto de forma abstracta resulta ofensivo, pero sin embargo cuando se tiene en cuenta el contexto en el que este va a ser usado resulta mitigada su ofensividad, y el segundo de los casos cuando el signo no vaya más allá de un grado razonable de provocación.

### *A) Papel crucial del contexto del signo*

Es el TEDH con sentencias como *Rujak v. Croatia* (dec.), No. 57942/10, 2 October 2012, quien sugiere que todos aquellos signos que resulten puramente insultantes, malsonantes o ultrajantes, sobrepasando un nivel aceptable de provocación, y no resulten contrarios por el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos referente a la libertad de expresión podrán ser registrados. Es del mismo modo, en el que hace una cierta excepción cuando los referidos signos tengan una determinada finalidad, pudiendo ser esta un crítica política, social o general.

Otra de las sentencias que tiene especial importancia es *Maguire v. the United Kingdom* (dec.), No. 58060/13, 3 March 2015, en la que se establece una especie de analogía, defendiendo que estos signos deben quedar protegidos de la misma manera que lo hacen aquellos individuos particulares que participan en un debate político o ideológico sobre una cuestión de interés general, en la que este recurre a la provocación con declaraciones inmoderadas.

Aun teniendo en cuenta la intención positiva del solicitante, es decir, aunque este pretenda que el registro de su marca ofensiva está destinada a producir un efecto positivo, se debe demostrar que este se consiga en realidad. Por consiguiente, se debe atender al efecto global que el signo ofensivo pueda tener en el público. Como ejemplo de este criterio podemos referirnos a la decisión de la EUIPO, resolución de la Quinta Sala del Recurso

---

JUD000549372, párrafo. 49 (énfasis añadido). De forma análoga, al otro lado del Atlántico, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. proclamó en 1989 que, "si hay un principio fundamental que subyace a la Primera Enmienda es que el gobierno no puede prohibir la expresión de una idea simplemente porque la sociedad considera que la idea en sí misma es ofensiva o desagradable" (Tribunal Supremo de EE.UU., *Texas v. Johnson*, 491 U.S. 397, 414 (21 de junio de 1989)). Véase también el Tribunal Supremo de EE.UU., *Street v. New York*, 394 U.S. 576, 592 (21 de abril de 1969): La expresión pública de las ideas no puede prohibirse simplemente porque las ideas sean ofensivas para algunos de sus oyentes".

de 29 de noviembre de 2018 en el asunto R1516/2018-5, *W GIRLS DOING WHATEVER THE F \_\_\_\_ THEY WANT*, donde este confirmaba la sentencia del Tribunal General T-526/09, de 5 de octubre de 2011, donde se denegaba el registro de dicha marca debido a la falta que esta supone al orden público y/o moral, dejando carente de relevancia la intención del solicitante, en un intento de defender y reivindicar la libertad de las mujeres.

En definitiva, no solo son importantes las intenciones del solicitante de la marca, sino en efecto que el registro de dicha marca tendría en el público teniendo en cuenta el contexto en el que la misma aparece. Pues como se ha dictaminado puede ser que las intenciones del solicitante resulten revolucionarias y admirables evocando un mensaje renovador e incluso revolucionario, sin embargo, nada de esto es relevante para las cuestiones jurídicas que se plantean ya que en muchas ocasiones este propósito no queda plasmado con el signo en el mercado.<sup>27</sup> Es por tanto, que se deberá traer a consideración el contexto en el que el signo aparentemente ofensivo pretender ser registrado, incluyendo la identidad del solicitante, debe llevarse a cabo una evaluación de la evolución del mismo en el mercado y de los posibles motivos de denegación relacionados con el orden público y la moral, es decir, hacer un examen en negativo de porque el signo no resulta contrario a los mismos.<sup>28</sup> Por otra parte, el factor decisivo para evitar la objeción del registro de un signo malsonante será la comprensión objetiva que se intuya que tendrá el destinatario final del producto, es por eso que resulta posible justificar que el contexto en el que se solicita el registro de determinado signo influye objetivamente en el público con el fin de crear connotaciones positivas aun siendo aparentemente ofensivo. Este criterio podemos observarlo en la resolución de 7 de mayo de 2015 en el asunto R 2822/2014-5, relativa a la solicitud de marca de la Unión CONTRA-BANDO, donde teniendo en cuenta que tratándose de un signo destinado a representar una bebida alcohólica se entiende que sus consumidores percibirán el mismo como algo provocador, transgresor o rebelde, pero no como un indicador de un origen criminal de los productos.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Decision of the Second Board of Appeal of 23 February 2015 in Case R 793/2014-2, *FUCK CANCER*, para. 23.

<sup>28</sup> EUIPO, Decision of the Fourth Board of Appeal of 2 September 2015 in Case R 519/2015-4, *JEWISH MONKEYS*, p.16

<sup>29</sup> EUIPO, Resolución de la sala de recurso del 7 de mayo de 2015 en el asunto R 2822/2014-5, *Contra-bando*, p.23

### *B) Grado razonable de provocación.*

En esta segunda excepción se deja a un lado el carácter reivindicativo del signo, centrándonos en un signo que resulta presuntamente ofensivo, sin la necesidad de tratar una cuestión concreta de interés general, pero sin embargo no sobrepasa un grado razonable de provocación y sirve meramente para fines estéticos.

Tal y como establece la jurisprudencia del TEDH, un grado razonable de provocación resulta aceptable ya que el este signo malsonante se va a consagrar como una forma de libertad de expresión, y como tal está protegido. Es la EUIPO quien obedeciendo a la norma que estableció el CEDH informa que aquellos signos que contienen palabras ligeramente groseras o leves insinuaciones sexuales no pueden ser rechazados, pero por el contrario aquellos que contienen un lenguaje manifiestamente profano o que representan una obscenidad grave no tienen cabida en el registro.<sup>30</sup>

Si bien es cierto, puede resultar extremadamente difícil determinar cuándo un signo sobrepasa el límite de ser insolente o de mal gusto a ser gravemente abusivo provocando una profunda ofensa.

En síntesis, si la solicitud de una marca ofensiva tiene únicamente un valor de choque, siendo su objetivo captar la atención de los consumidores y de la misma aumentar su cuota de mercado, y este respeta un grado razonable de exageración o provocación queda protegida por el artículo 10 CEDH.

Una de las marcas que se ha beneficiado de este criterio, entre muchas, es *MARCAS DE PUTA MADRE*, que aun estando compuesto por una palabra mal sonante «puta», que en castellano hace referencia a «prostituta», pero en este caso la expresión «DE PUTA MADRE» figura una expresión coloquial que significa muy bien o muy bueno. Es por lo expuesto que se hace alusión a este término malsonante esta empresa dedicada a los servicios de creación de marcas, es decir, de publicidad y promoción estratégica de marcas, se sirve de esta para destacar y poder atraer una mayor atención de sus posibles consumidores. Otro criterio, que podemos destacar en este mismo ejemplo, es el hecho

---

<sup>30</sup> OHIM, Decision of the Grand Board of 6 July 2006 in Case R 495/2005-G, SCREW YOU, p. 19.

de que la marca no consiste solo de una palabra malsonante, sino de una locución compuesta por la misma.

Otras de las cuestiones fuertemente relacionada con los criterios de aplicación en cuanto a la denegación de registro de una marca por resultar contrario al orden público, es la distinción de este tipo de signos de discursos con aquellos considerados discursos de odio. Puesto que estos últimos bajo ninguna condición quedaran amparados por la libertad de expresión, debido a su capacidad para minar otros derechos humanos protegidos por la CEDH. Es bajo esta condición, que marcas como *ETA*, *Apartheid*, *Hitler*, etc. han sido denegadas, ya que la oficina no debe bajo ningún concepto otorgar el derecho de monopolio sobre un signo que pueda ser percibido como un delito a los valores y principios de la UE.<sup>31</sup>

Separar estas dos calificaciones no se constituye como una tarea fácil, es por ello por lo que se intenta distinguir este tipo de signos de expresiones que ofenden, chocan o perturban.<sup>32</sup> El TEDH ha arrojado un poco de luz en esta materia, proporcionando una serie de orientaciones específicas para las marcas especificando cuales son aquellos signos que no se deberán tolerarse en un marco del análisis de la libertad de expresión.

Una vez analizados estos dos supuestos en los que se permitirá el registro de signos que a priori resultan contrarios al orden público y a las buenas costumbres nos permiten entender mejor la realidad existente, y debido a esta reciente teoría hemos podido ver un cambio en el criterio que utilizaba la OEPM, implicando pues un cambio en la realidad jurídica que veníamos observando hasta el momento.

### *C. Apreciación de la realidad jurídica existente.*

Para una mayor comprensión y asimilación de los criterios de aplicación que se tienen en cuenta a la hora de rechazar el registro de un signo por incumplir con los artículos 5.1.f LM y 7.1f RMC, deberemos apreciar y analizar cuál es la realidad jurídica existente. Es por ello que nos vamos a servir de ejemplos de marcas que han sido desestimadas.

---

<sup>31</sup> Resolución del Tribunal General (Quinta Sala de Recurso) de 6 de febrero de 2015, En el asunto R 2804/2014-5.

<sup>32</sup> ECtHR, *Handyside v. the United Kingdom*, No. 5493/72, 7 December 1976, CE:ECHR:1976:1207-JUD000549372, p. 49.

Primeramente, analizaremos el asunto R 803/2016-1 en recurso: T-1/17, por el que se deniega la inscripción del signo *LA MAFIA SE SIENTA A LA MESA*, dedicada a servicios de restauración y por lo tanto destinada a la generalidad de los consumidores. Es en 2015 cuando Italia presenta su objeción ante la EUIPO demandando que se declare la nulidad de la marca por considerarla contraria al orden público y a las buenas costumbres. Es así, que la EUIPO considera que este signo promueve manifiestamente una organización criminal, ‘*La mafia*’, y es comprendido mundialmente en ese sentido. Este signo evoca violencia, intimidación, armas, tráfico de drogas, blanqueo, etc. Es por eso que el Tribunal General considerando que estas actividades criminales vulneran los valores de la Unión, así como varias de las políticas que la UE ha impuesto en su esfuerzo de hacer frente a esta amenaza, confirma que este signo no tendrá una consideración diferente por el público. Además, la nota de «sienta a la mesa» implica un mensaje de cordialidad y trivialización del significado de «mafia», convirtiéndolo en una simple reunión alrededor de una mesa, un «compañero de mesa». La marca distorsiona con ello la percepción grave que este nombre transmite.<sup>33</sup>

Analizando cual es la estrategia de mercado seguida por los solicitantes, La Mafia Franchises, estos pretenden recordar la saga cinematográfica *El Padrino*, y no ofender o que el público reciba la misma como una organización criminal responsable de atentados de gran relevancia. Sin embargo, este propósito no es suficiente para romper con el estigma social y la misma será considerada por el público como tal, pudiendo ofender gravemente a toda aquella persona con un umbral medio de sensibilidad y tolerancia.

Un asunto muy parecido es el R 563/2016-2, por el que se quería registrar el signo *ETA*, que es inmediatamente reconocido tanto en España como en Europa como un grupo terrorista. Es por eso por lo que este signo no puede contar con protección registral, puesto que cualquier persona normal que lo lea u oiga va a hacer una asociación del producto con actos terroristas.

Como hemos podido observar, se han llevado a examen todos los criterios de aplicación. De establecerse como un signo ofensivo que tuviese amparo en la libertad de expresión se trataría de aquellos que tienen un grado razonable de provocación, sin embargo, como

---

<sup>33</sup> Acuerdo del Tribunal General de 13 de marzo de 2018 — Kiosked/EUIPO — VRT (K) (Proceso T-824/16), (apartados 30-31).

ya ha quedado constatado este superar este umbral. Otra de las cuestiones que debemos recalcar es lo carente de sentido que queda la intención de los solicitantes ante la gran connotación negativa que este signo adquiere en la sociedad actual. Un último argumento, podría estar centrado en el destinatario del producto, que en este caso al tratarse de servicios de restauración son los consumidores generales, por lo que no cabe alegar que teniendo en cuenta el nicho de mercado en el que actúa el determinado signo pueda soslayar el determinante significado de la palabra mafia.

Otra clase de signos que tienden a ser censurados son aquellos que se componen por palabras malsonantes que tienen una consideración ofensiva y/o grosera. Contamos con numerosos ejemplos en los que se ha podido ver la tendencia a la negativa de este tipo de signos cuentan con la protección registral, es uno de ellos es la marca de vinos *HIDEPUTA*, pues este se considera contrario a las buenas costumbres españolas y de la unión europea. La OPME alega que un signo que en su totalidad tiene una calificación denigratoria se debe considerar atentatoria a las buenas costumbres, aun cuando este se encuentre integrado en el lenguaje vulgar, y es este criterio el que en muchas ocasiones marca la diferencia, y es por eso que podemos encontrar marcas como *espárragos Cojonudos*, *Cojón de Gato*, *Pollas en vinagre*, etc. Como hemos podido observar, estas últimas marcas mencionadas están compuestas de una palabra malsonante, sin embargo, al realizarse una apreciación en conjunto del signo solicitado, en estos casos presentados como juegos de palabras, podemos decir que el público se verá distraído de su connotación obscena y prestará escasa atención al termino injurioso.

Para poder entender la importancia que tiene el público al que está dirigido una marca que pudiese considerarse ofensiva, vamos a tomar de ejemplo *SCREWYOU*. Es el asunto R 495/2005-G, donde esta, estando dirigida a la generalidad de consumidores ingleses, al considerarse una palabra objetivamente ofensiva en Gran Bretaña e Irlanda, lugares donde se iba a distribuir el producto, es negada a registro ya que una parte sustanciales de los consumidores con un nivel de tolerancia medio considerarían esta expresión grosera. Sin embargo, existe una marca con exactamente la misma denominación que ha encontrado la protección registral. Es el asunto R 495/2005-G, en el que a diferencia del caso anterior el signo representa productos sexuales, por lo que ya no está dirigido a los consumidores generales, y es por eso mismo que en el apartado 26 se dice que este no repercutirá de la misma manera en la tolerancia de los consumidores pues se entiende que una persona que

se dispone a adquirir productos sexuales no se va a sentir ofendida por una marca que use un lenguaje ordinario con una fuerte connotación sexual.

Dándole un vistazo al derecho comparado, observamos que tras años de doctrina donde se entendía que las marcas no estaban amparadas por el derecho de libertad de expresión, y por lo tanto que marcas que resultaban ofensivas, inmorales o escandalosas fuesen rechazadas a registro no implicaba mayor trascendencia, se reconoce por primera vez con la sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de 19 de junio de 2017 en el caso *Tam* que estas si quedan bajo el abrigo del citado derecho.

En esta sentencia, se reconoce que la marca *The Slants*, cuyo significado es un peyorativo para las personas de origen asiático, debe ser aceptada a registro porque aun tratándose de una marca que pueda llegar a ser discriminatoria queda protegida bajo la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Esto es debido a que la misma garantiza la libertad de expresión y, por tanto, tal y como dicta el Tribunal Supremo estadounidense también la protege frente a pensamientos y opiniones que resultan odiosas e inmorales. Otra de las sentencias que también apoyan este nuevo hilo de jurisprudencia norteamericana, es la sentencia del Tribunal Supremo de 24 de junio de 2019 en el caso *Brunetti*, en esta se analiza la compatibilidad de la Primera Enmienda con la prohibición de registro de marcas inmorales o escandalosas, que se establecía en el § 2 (a) de la Lanham Ac. En esta el Tribunal de Apelación del Circuito Federal estableció que prohibir este tipo de marcas, afectaría de la misma manera a marcas que aún bajo esta condición intentan trasladar un mensaje más allá de la mera identificación del signo, además de sostener que en el mismo tráfico económico en el que se mueven estas marcas podemos encontrar innumerables imágenes, libros, cuadros, canciones, etc. que si se encuentran protegidos por este derecho y se categorizan como obscenas o ofensivas, por lo que resultaría incoherente privar a estos signos del derecho de libertad<sup>34</sup>.

---

<sup>34</sup> TATO PLAZA, A. (2020). Libertad de expresión y prohibición de registro de marcas contrarias al orden público o a las buenas costumbres. *Indret: Revista Para El Análisis Del Derecho*, 1, 4.

### 3. DERECHO DE LIBERTAD DE EXPRESION Y EL REGISTRO DE MARCAS.

La primera cuestión que deberemos tratar es si existe la posibilidad de que las marcas y signos, que constituyen mensajes de naturaleza comercial, queden amparados por el derecho a la libertad de expresión. La respuesta la encontramos en las distintas resoluciones jurisprudenciales, como por el por ejemplo la resolución del 24 de febrero de 1994 ‘‘Casado coca’’ por la que el TEDH informa de la posibilidad de aplicar el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos a los mensajes de dicha naturaleza.

El TJUE reafirma este juicio con la sentencia del 17 de diciembre de 2015 ‘‘*Neptune Distribución*’’ en la que se establece que «la libertad de expresión y de información está reconocida en el artículo 11 de la Carta, a la que el artículo 6 TUE, apartado 1, reconoce el mismo valor jurídico que los Tratados. Esa libertad también está protegida por el artículo 10 del CEDH, que, según resulta de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se aplica en particular a la difusión por un empresario de informaciones de carácter comercial, en especial en forma de mensajes publicitario».

Esta posibilidad también ha sido adoptada por los tribunales españoles manifestando el Tribunal supremo en su sentencia del 15 de enero de 2010 «El hecho de que la actividad publicitaria sea una manifestación del ejercicio de la libertad de empresa y, desde otro punto de vista, el que su fin no sea, necesariamente, formar criterio sobre los tradicionalmente considerados asuntos públicos - políticos, sociales, culturales...- no justifica, como se había entendido por algunos, negar a los mensajes comerciales acceso al ámbito de regulación cuyo núcleo representa el artículo 20 de la Constitución Española. Una negativa en tal sentido no sólo sería contraria al efecto que hay que atribuir a Tratados que forman parte de nuestro ordenamiento - artículos 10, apartado 2 y 96, apartado 1, de la Constitución Española-, sino que carecería de apoyo en el citado artículo 20, el cual no distingue entre contenidos merecedores del amparo especial que ofrece, mediante la tutela del ejercicio de la libertad en los ámbitos que contempla, a la dignidad de los ciudadanos. Por otro lado, discriminar en función de cuál sea la materia objeto de la comunicación impondría, con la consiguiente inseguridad, identificar múltiples categorías intermedias, difíciles de perfilar en una realidad tan multiforme -hay informaciones de contenido

supuestamente trascendente que no tienen otro fin que el meramente publicitario, del mismo modo que hay mensajes comerciales con un alto interés informativo para el consumidor o, incluso, que, no obstante su escasa utilidad aparente, contribuyen a que el destinatario emita su voto económico en el mercado estando mejor informado, a causa del significado que tiene la mera participación del anunciante en la costosa actividad publicitaria». <sup>35</sup>

Una vez hemos concluido, que las marcas y signos comerciales si están amparados por el derecho de libertad de expresión, deberemos pues resolver si la denegación de registro de uno de estos por suponer una contravención del orden público y las buenas costumbres supone una agresión al citado derecho. Para ello deberemos máxime esclarecer que es el registro del signo lo que le otorga a su titular el derecho de explotación exclusiva, impidiendo que terceros comercialicen con productos idénticos o similares con la misma marca o empleando signos similares que puedan suponer una confusión de los mismos.

Es por lo expuesto, que la consecuencia directa del rechazo al registro de la marca será pues la explotación exclusiva de la misma, es decir, este no impide que su titular utilice libremente dicho mensaje comercial.

Bajo estas circunstancias, la prohibición del registro de un signo considerado contrario al orden público o las buenas costumbres supone una limitación en el uso y difusión de este en el tracto económico, puesto que su titular no gozará de la protección registral y verá afectada su identidad como signo distintivo. <sup>36</sup>

Por lo tanto, hablar de censura, definida como la «Acción de examinar una obra destinada al público, suprimiendo o modificando la parte que no se ajusta a determinados planteamientos políticos, morales o religiosos, para determinar si se puede o no publicar o exhibir», no parece correcto puesto que no se reprime o suprime la libre transmisión del mensaje comercial.

---

<sup>35</sup> Sentencia del tribunal supremo de 15 de enero de 2010 Nulidad de un contrato de “abanderamiento” de estación de servicio por incompatibilidad con el Derecho de defensa de la competencia.

<sup>36</sup> TATO PLAZA, A. (2020). Libertad de expresión y prohibición de registro de marcas contrarias al orden público o a las buenas costumbres. Indret: Revista Para El Análisis Del Derecho, 1, 4.

### **3.1 FUNCION CENSORA.**

Entendiendo que se establece una protección del mercado, o más bien de los consumidores, una cuestión que deberemos traer a estudio es quien debe ostentar esta potestad. Es decir, cuál será la autoridad que deba proteger al individuo.

Como hemos detallado anteriormente en España será la OEPM actuara como apoderada de verificar que se cumplen con aquellos requisitos necesarios para dotar a un signo de protección registral, es por ello por lo que deductivamente es esta quien ostentara esta función de determinar cuáles signos contradicen el artículo 5.1f. Cabe destacar, que en el caso de que la marca se trate de una marca de la Unión Europea será la EUIPO la que deberá calificar como apto al signo solicitante.

Por lo tanto, nos encontramos con un ente humano, un examinador, que actuando en nombre de la OEPM deberá de la forma más objetiva posible quien deberá llevar a examen el signo controvertido, haciendo uso de los criterios que anteriormente hemos expuesto. Sin embargo, aun teniendo en cuenta los últimos y sabiendo que los mismos intentan ser lo más ecuánimes posibles, resulta bastante difícil creer que en ciertos casos no juegue la discrecionalidad del examinador. Al tratarse de como hemos indicado de un factor humano, es decir, de un individuo con creencias, vivencias y situaciones personales que predeterminan su criterio, por lo que resulta difícilmente creíble que el análisis del signo se de forma totalmente objetiva.

Encuentra en esta teoría justificación el escrito en el que se deberán constatar las causas de denegación de una marca, así como su respectiva explicación.

Es bajo esta premisa, por la que encontramos una falta de coherencia en las decisiones en casos similares o incluso idénticos, puesto que podemos decir que existe un gran nivel de subjetividad. De este modo, marcas como *Capullo*, *Sarasa*, *etc.* han sido efectivamente registradas aun resultando contradictorios a los criterios de aplicación enumerados con anterioridad.

### **III. CONCLUSIONES.**

Como se ha reflejado a lo largo del trabajo, la negativa de registro con base en conceptos tan indeterminados como son la moral, el orden público o las buenas costumbres llevan a una conclusión que en muchos casos peca de subjetividad. Siendo conscientes de esto los legisladores han intentado acercarse a una mayor imparcialidad estableciendo una serie de criterios para determinar cuáles son aquellos signos que deberán considerarse aptos y cuales por el contrario se entienden como inmorales, ofensivos o mal intencionados por los consumidores.

Es bajo estos criterios, que la libertad de expresión encuentra una mayor cabida en el registro de marcas. Esto último debido a que a partir de estas directrices los signos que consten de tal calificación serán llevados a estudio y poder así huir de los automatismos tanto en el rechazo como en la aceptación de estos. Se deberá tener en cuenta el contexto, el grado de su carácter ofensivo, y su percepción por el público en orden de proteger el mercado de signos inmorales.

Estos criterios se establecen como normas de protección del TEDH, proporcionando unos estándares, con el objetivo de llegar a una mayor coherencia, claridad legislativa y legitimidad a estos controvertidos motivos de denegación del registro de marcas. Sin embargo, ha quedado claro que aún queda un gran trabajo de unificación del método por hacer puesto que si atendemos a la realidad jurídica podemos rápidamente observar que no existe un mercado sincronizado, ya que existen una gran cantidad de contradicciones cuando tenemos en cuenta las marcas que si han podido franquear la barrera y aquellas que por el contrario no lo han logrado. De la misma manera, al estudiar los criterios se nos dibuja la idea que esta prohibición de registro no busca más que impedir que los operadores de mercado consigan dinamizar sus marcas a costa de los valores básicos de la sociedad europea.

Tras un estudio detallado de la materia podemos observar que la libertad de expresión está en todo momento protegida, pues como ya se señaló con anterioridad la prohibición del registro de un signo considero contrario al orden público o las buenas costumbres supone una limitación en el uso y difusión de este en el tracto económico, puesto que su titular no gozará de la protección registral y verá afectada su identidad como signo

distintivo, pero no se impide la explotación, es decir, este no impide que su titular utilice libremente dicho mensaje comercial.

Como hemos podido observar, los altos niveles de discrecionalidad y subjetividad en la materia nos llevan a una especie de inseguridad jurídica, pues como hemos podido observar hay signos afrentosos que consiguen esquivar las barreras morales y gozar de la protección registral, sin embargo, otros no corren la misma suerte. Lo cual nos lleva a plantearnos si no se deberían legislar unas normas comunes, que esclarecieran la materia y dotaran de mayor coherencia las resoluciones.

#### IV. BIBLIOGRAFIA.

- ~ L. A. MARCO ARCALÁ, (2001). *Las causas de denegación de registro de la marca comunitaria* ([1ª ed.]). Tirant lo blanch.
- ~ VELASCO RETAMOSA, J. M. (2012). Prohibición de registro como marca comunitaria de signos contrarios al orden público y las buenas costumbres: comentario a la sentencia del Tribunal General, de 20 de septiembre de 2011, en el asunto T-232/10. *Diario La Ley*, 7787, 2.
- ~ ILESIC, M. (2020). El examen de si un signo para el que se solicita el registro como marca de la Unión es contrario a las buenas costumbres requiere un análisis de todos los elementos propios del caso : TJ, Sala Quinta, S 27 Feb. 2020. Asunto C-240/18 P: Constantin Film Produktion/EUIPO. *La Ley Unión Europea*, 12.
- ~ ALBALADEJO GARCÍA, Manuel. *Derecho Civil I, Introducción y parte general*, Madrid: Edisofer, 2013, p. 111

#### REVISTAS.

- ~ TATO PLAZA, A. (2020). «Libertad de expresión y prohibición de registro de marcas contrarias al orden público o a las buenas costumbres». *Indret: Revista Para El Análisis Del Derecho*, . 1, 4.
- ~ M. RUIZ MUÑOZ, (2020). «Signos contrarios a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres». *Revista de Derecho de La Competencia y La Distribución*, 26, 1.
- ~ Izyumenko, E. (2021). A Freedom of Expression Right to Register “Immoral” Trademarks and Trademarks Contrary to Public Order. *IIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 52(7), 893–914.
- ~ OFICINA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA UNION EUROPEA, «Motivos de denegación absolutos — Marcas contrarias al orden público y las buenas costumbres» Sección 4, Capítulo 7.
- ~ Arcalá, L. A. M. (2020). Las nuevas orientaciones en torno a los signos ofensivos contrarios a las buenas costumbres en la jurisprudencia reciente del TJUE:[Comentario a la Sentencia C-240/18 P (Sala Quinta), Constantin Film

Produktion GmbH v. EUIPO, de 27 de febrero de 2020 (caso Fack Ju Göhte)].  
Actas de derecho industrial y derecho de autor, (41), 393-412.

- ~ Fernandez De La Mora Hernandez, Alvaro. "Inconsistencies in European trade mark law: the public policy and morality exclusions." *Intellectual Property Quarterly* (2020): 271-298.

## **RECURSOS INFORMÁTICOS.**

- ~ Guía de examen de prohibiciones relativas de registro. Oficina Española de Patentes y Marcas.

[https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos\\_relacionados/PDF/Prohibiciones\\_relativas\\_signos.pdf](https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/PDF/Prohibiciones_relativas_signos.pdf)

- ~ [http://www.hyaip.com/es/espacio/limite-al-registro-marcas-contrarias-al-orden-publico-las-buenas-costumbres/#:~:text=La%20ley%20impide%20el%20registro,p%C3%BAblico%20o%20las%20buenas%20costumbres.&text=iii\)%20cuando%20sean%20contrarias%20a,ofensivas%2C%20insultantes%20o%20incluso%20amenazadoras.](http://www.hyaip.com/es/espacio/limite-al-registro-marcas-contrarias-al-orden-publico-las-buenas-costumbres/#:~:text=La%20ley%20impide%20el%20registro,p%C3%BAblico%20o%20las%20buenas%20costumbres.&text=iii)%20cuando%20sean%20contrarias%20a,ofensivas%2C%20insultantes%20o%20incluso%20amenazadoras.)

- ~ <HTTPS://NOTICIAS.AIXACORPORE.ES/PATENTES-MARCAS-PROPIEDAD-INTELECTUAL/MARCAS-MALSONANTES/#:~:TEXT=NOMBRE%20COMO%20COJONUDO%2C%20FOLLADOR%2C%20MALAFOLL%C3%A1,ALUDEN%20A%20ALGUNO%20TACOS%20DEL>

- ~ Base de datos de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea.

<https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/databases>

## **JURISPRUDENCIA**

- ~ Sentencia del Tribunal General de 9 de marzo de 2012 — Cortés del Valle López/OAMI (!Que buenu ye! HIJOPUTA) [ «Marca comunitaria — Solicitud de marca comunitaria figurativa ¡Que buenu ye! HIJOPUTA — Motivo de denegación absoluto — Marca contraria al orden público o a las buenas costumbres — Artículo 7, apartado 1, letra f), del Reglamento (CE) n ° 207/2009» ECLI:UE:T:2012:120

- ~ Resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, del 24 de febrero de 1994 ‘‘Casado coca’’.
- ~ Sentencia TJUE. Asunto C-157/14 (Neptune Distribution/Ministre de l’Économie et des Finances) de 17 de diciembre de 2015.
- ~ Decision of the Second Board of Appeal of 23 February 2015 in Case R 793/2014-2, FUCK CANCER.
- ~ EUIPO, Decision of the Fourth Board of Appeal of 2 September 2015 in Case R 519/2015-4, JEWISH MONKEYS.
- ~ OHIM, Decision of the Grand Board of 6 July 2006 in Case R 495/2005-G, SCREW YOU
- ~ Acuerdo del Tribunal General de 13 de marzo de 2018 — Kiosked/EUIPO — VRT (K) (Processo T-824/16)
- ~ ECtHR, Handyside v. the United Kingdom, No. 5493/72, 7 December 1976, [CE:ECHR:1976:1207- JUD000549372 ]
- ~ SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 15 DE ENERO DE 2010 Nulidad de un contrato de ‘‘abanderamiento’’ de estación de servicio por incompatibilidad con el Derecho de defensa de la competencia.
- ~ EUIPO, Resolución de la sala de recurso del 7 de mayo de 2015 en el asunto R 2822/2014-5, Contra-bando,
- ~ Tribunal General, Sentencia PAKI , T-526/09, 5 de octubre de 2011, [EU:T:2011:564]

## **LEGISLACIÓN**

- ~ Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas
- ~ El Reglamento (ue) 2017/1001 del parlamento europeo y del consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea
- ~ Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de 20 de marzo de 1883 que fue ratificado por España mediante instrumento depositado el 6 de junio de 1884, con entrada en vigor el 7 de julio de ese mismo año.