



Universidad
Zaragoza



ReICAZ
Real e Ilustre Colegio de
Abogados de Zaragoza

Trabajo Fin de Máster

Dictamen sobre la nulidad de la marca de la Unión Europea
«FOOTWARE».

Autor

Víctor Espallargas Pérez

Directora

María Rita Largo Gil

Facultad de Derecho. Máster Universitario en Abogacía y Procura.

Año 2024/2025

ÍNDICE

RELACIÓN DE ABREVIATURAS UTILIZADAS.....	3
I. OBJETO DE LA CONSULTA FORMULADA.....	4
II. DOCUMENTACIÓN Y OTRAS FUENTES DE INFORMACIÓN EMPLEADAS.....	4
III. ANTECEDENTES DE HECHO	6
PRIMERO. SOLICITUD DE NULIDAD ANTE LA EUIPO (28-10-2021)	6
SEGUNDO. RECURSO DE APELACIÓN (09-01-2023).....	7
TERCERO. SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (12-06-2024)	8
IV. DICTAMEN JURÍDICO	9
PRIMERO. LA MARCA DE LA UNIÓN EUROPEA: UNA VISIÓN GENERAL POR LA NORMATIVA DE APLICACIÓN.	9
A. LOS PRINCIPIOS INFORMADORES DE LA MARCA DE LA UNIÓN EUROPEA.	9
B. LA FINALIDAD DE LA MARCA DE LA UNIÓN EUROPEA.	10
C. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA DE LA UNIÓN EUROPEA. MOTIVOS DE DENEGACIÓN ABSOLUTOS.	13
D. RÉGIMEN PROCESAL DE LA NULIDAD DE LA MARCA DE LA UNIÓN EUROPEA	15
SEGUNDO. NULIDAD DE LA MARCA «FOOTWARE»	17
A. CARECER DE CARÁCTER DISTINTIVO (Art. 7.1 b RMUE)	18
B. DESCRIPCIÓN DIRECTA DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS (Art. 7.1 c RMUE).....	21
C. LENGUAJE COMÚN O COSTUMBRES LEALES Y CONSTANTES DEL COMERCIO (Art. 7.1 d RMUE)	24
V. CONCLUSIONES	27
VI. BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS DOCUMENTALES	31

RELACIÓN DE ABREVIATURAS UTILIZADAS

Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas:
Clasificación de Niza

Internet de las Cosas: IoT.

Nike CV: Nike

Oficina de Armonización de la Marca Internacional: OAMI

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea: EUIPO u Oficina.

Puma SE: Puma

Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria: Reglamento n.º 40/94.

Reglamento (UE) 2017/1001, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea: RMUE o Reglamento sobre la marca de la Unión Europea.

Reglamento Delegado (UE) 2018/625 de la Comisión, de fecha 5 de marzo de 2018, que complementa el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la marca de la Unión Europea y deroga el Reglamento Delegado (UE) 2017/1430: RDMUE o Reglamento Delegado 2018/625.

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea: TFUE

Tribunal de Justicia de la Unión Europea: TJUE

Tribunal General de la Unión Europea: Tribunal General

Unión Europea: UE

I. OBJETO DE LA CONSULTA FORMULADA

Dictamen que emite Víctor Espallargas Pérez, Letrado del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza, en relación con el análisis de si la marca de la Unión Europea (en adelante, «UE») «FOOTWARE» satisface los requisitos de distintividad necesarios para su validez como marca comunitaria o si, por el contrario, debe considerarse descriptiva o genérica en relación con los productos y servicios cubiertos lo que justificaría su nulidad.

II. DOCUMENTACIÓN Y OTRAS FUENTES DE INFORMACIÓN EMPLEADAS

Para la resolución de las cuestiones jurídicas planteadas debe atenderse al siguiente marco normativo:

1. **Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (en adelante, «RMUE»)**¹. En particular los siguientes preceptos:
 - a. Artículo 1: Marca de la Unión.
 - b. Artículo 4: Signos que pueden constituir una marca de la Unión.
 - c. Artículo 7: Motivos de denegación absolutos.
 - d. Artículo 15: Agotamiento del derecho conferido por la marca de la Unión
 - e. Artículo 59: Causas de nulidad absoluta.
 - f. Artículo 63: Solicitud de caducidad o nulidad.
 - g. Artículo 95: Examen de oficio de los hechos.
2. **Reglamento Delegado (UE) 2018/625 de la Comisión, de 5 de marzo de 2018, que complementa el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la marca de la Unión Europea y deroga el Reglamento Delegado (UE) 2017/1430 (en adelante, «Reglamento Delegado 2018/625» o «RDMUE»)**². En el presente caso, resultan especialmente relevantes los siguientes artículos:
 - a. Artículo 12: Solicitud de caducidad o de declaración de nulidad.
 - b. Artículo 27: Examen del recurso.
3. **Reglamento (CE) n.º 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (en adelante, «Reglamento n.º 40/94»)**³: en particular, el artículo 7, que regula los motivos de denegación absolutos.

¹ Texto disponible en: <https://www.boe.es/doue/2017/154/L00001-00099.pdf>

² Texto disponible en: <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2018-80686>

³ Texto disponible en: <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-1994-80021>

4. **Directiva del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (en adelante, «Directiva 89/104/CEE»)**⁴: el artículo 3, que regula las causas de denegación o de nulidad de una marca.
5. **Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (en adelante, «TFUE»)**⁵: el artículo 263, que permite el control judicial de los actos adoptados por las instituciones, órganos y organismos de la Unión Europea.

Asimismo, es procedente acudir a la siguiente jurisprudencia consolidada:

- a) **Resoluciones de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (en adelante, «EUIPO»)**:
 - a. Solicitud de nulidad ante la EUIPO: asunto C 42 361
 - b. Apelación ante la Sala de Recursos de la EUIPO: asunto R 2173/2021
- b) **Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante, «TJUE»)**:
 - a. Caso BioID contra OAMI (15/09/2005): Asunto C-37/03.
 - b. Caso Proter & Gamble contra OAMI (29/04/2004): Asunto C-468/01.
 - c. Caso Merz & Krell GmbH & Co (04/10/2001): Asunto C-517/99.
 - d. Caso Audi vs OAMI (21/01/2010): Asunto C-398/08.
 - e. Caso Smart Technologies contra OAMI (12/07/2012): Asunto C-311/11.
 - f. Caso Campina Melkunie BV contra Benelux-Merkenbureau (12/02/2004): Asunto C-265/00.
 - g. Caso BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH contra OAMI (10/07/2014): Asunto C-126/13.
- c) **Jurisprudencia del Tribunal General de la Unión Europea (en adelante, «Tribunal General») y del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas**:
 - a. Caso Nike vs Puma: Asunto T-130/23
 - b. Caso Turbo-K International Ltd. contra EUIPO: Asunto T-671/17
 - c. Caso Medrobotics Corp. contra EUIPO: Asunto T-555/18
 - d. Caso Alcon Inc. contra OAMI (5/03/2003): Asunto T-237/01
 - e. Caso Lissotschenko y Hentze contra OAMI: Asunto T-311/02.
 - f. Caso Telefon & Buch Verlagsgesellschaft mbH contra OAMI: Asunto T-322/03

⁴ Texto disponible en: <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-1989-80075>

⁵ Texto disponible en: <https://www.boe.es/doue/2010/083/Z00047-00199.pdf>

III. ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. SOLICITUD DE NULIDAD ANTE LA EUIPO (28-10-2021)

Con fecha 28 de octubre de 2021, la sociedad Puma SE (en adelante, «Puma») interpuso ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (en adelante, «EUIPO») una solicitud de nulidad del registro de la marca «FOOTWARE». Dicha marca fue registrada a favor de Nike Innovate C.V. (en adelante, «Nike») el 3 de octubre de 2019, abarcando productos y servicios en las clases 9, 38 y 42 de la Clasificación de Niza, relacionados con dispositivos tecnológicos, software y servicios digitales, respectivamente.

La compañía alemana solicitó la nulidad de la marca con base en el artículo 59, apartado 1, letra a) RMUE en relación con el artículo 7, apartado 1, letras b), c) y d) del mismo texto legal, argumentando la falta de distintividad, la descriptividad directa y el carácter genérico de la marca:

- **Carencia de distintividad (art. 7.1 b RMUE)**: según Puma, la marca carecía de carácter distintivo, pues los consumidores interpretarían «FOOTWARE» como un término técnico relacionado con la tecnología del calzado, sin elementos creativos ni distintivos.
- **Carácter descriptivo del signo (art. 7.1. c RMUE)**: Asimismo, argumentó que el término «FOOTWARE» resultaba de la combinación de las palabras «FOOT» (pie) y «WARE» (hardware o software), describiendo directamente productos vinculados con el Internet de las Cosas (en adelante «IoT») aplicados al calzado inteligente. Este carácter descriptivo hacía que la marca no fuera susceptible de registro, al ser indispensable para que otros competidores puedan emplear términos genéricos y descriptivos en el comercio.
- **Uso común del término en el comercio (art. 7.1 d RMUE)**: Según la compañía alemana, «FOOTWARE» ya se utilizaba de manera genérica o descriptiva en publicaciones comerciales y artículos técnicos para referirse a productos relacionados con el calzado conectado. Sobre este punto, Puma presentó además pruebas que supuestamente mostraban un uso genérico del término en artículos y publicaciones en línea relacionados con productos similares, alegando que el término se había convertido en común en el comercio y, por tanto, no era elegible para protección.

Nike refutó estas afirmaciones, argumentando que la distintividad de «FOOTWARE» debía evaluarse únicamente en relación con los productos y servicios específicos del registro, ya que el hardware registrado no cumplía la función de calzado, sino que operaba como tecnología independiente para la recopilación y almacenamiento de datos. Nike también sostuvo que solo los

consumidores con un alto nivel de inglés percibirían «FOOTWARE» como un juego de palabras y no como una descripción directa. Finalmente, rechazó que decisiones previas de la EUIPO sobre marcas con el sufijo «-WARE» fueran aplicables, argumentando que la creatividad y el juego de palabras en «FOOTWARE» conferirían distintividad.

En resolución motivada, la División de Anulación de la EUIPO desestimó la solicitud de nulidad, argumentando que el término «FOOTWARE», aunque evocativo, no era directamente descriptivo de los productos tecnológicos incluidos en las clases 9, 38 y 42 puesto que la conexión entre las palabras «FOOT» y «WARE» con los bienes registrados requería un esfuerzo conceptual adicional para el consumidor medio. Del mismo modo, determinó que las pruebas aportadas por Puma no demostraron que el término se hubiera convertido en habitual en el comercio ni que fuera de uso genérico en la fecha de solicitud del registro.

SEGUNDO. RECURSO DE APELACIÓN (09-01-2023)

Tras la decisión emitida por la División de Anulación de la EUIPO, que desestimó la solicitud de nulidad presentada por Puma, esta interpuso un recurso de apelación ante la Sala de Recursos («*Board of Appeal*») el 20 de diciembre de 2021. Aunque en primera instancia Puma había basado su argumentación en las letras b), c) y d) del artículo 7, apartado 1, del RMUE, en esta segunda instancia limitó sus alegaciones a las letras b) y c), aceptando implícitamente que el término «FOOTWARE» no constituía un uso común ni una costumbre comercial habitual, tal y como había señalado la EUIPO en su decisión inicial.

En su declaración de motivos, Puma reforzó su argumentación destacando que la digitalización ha transformado profundamente la industria del calzado, integrando hardware, software y conectividad en el diseño, desarrollo y uso de productos. En este contexto, el término «FOOTWARE» describe claramente el fenómeno del calzado conectado o tecnológico. Según Puma, los consumidores ya están familiarizados con conceptos como los «zapatos inteligentes» y su integración con el IoT, lo que permitiría al público relevante interpretar «FOOTWARE» como una referencia directa y descriptiva de productos con estas características. Además, señaló que el término tiene un uso particular en el Metaverso, un entorno digital donde los zapatos digitales (NFTs o «tokens no fungibles») son utilizados por avatares, comprados y comercializados por los usuarios como parte de su experiencia virtual. Este contexto tecnológico reforzaba, según Puma, el carácter descriptivo del término «FOOTWARE», que debería permanecer disponible para todos los actores del mercado, evitando un monopolio por parte de Nike en un ámbito que representa el futuro de la industria.

Nike objetó que Puma intentara ampliar el alcance del caso introduciendo argumentos y escenarios que no habían sido planteados en la fase inicial ante la División de Anulación.

En particular, Nike señaló que las alegaciones de Puma sobre el Metaverso y los NFTs eran completamente nuevas y no formaban parte del análisis original. También objetó que el argumento alternativo sobre la carencia de distintividad bajo el artículo 7, apartado 1, letra b) se había planteado como una cuestión independiente, mientras que en primera instancia este argumento dependía exclusivamente de la presunta descriptividad del término.

En su resolución de fecha 9 de enero de 2023, la Sala de Recursos⁶ estimó el recurso de apelación interpuesto por Puma, concluyendo que la marca «FOOTWARE» era descriptiva en relación con los productos y servicios registrados. La Sala sostuvo que el público pertinente, compuesto tanto por consumidores medios como por profesionales con un nivel de atención variable, interpretaría «FOOTWARE» como una referencia directa y específica a las características y aplicaciones tecnológicas de los productos, cumpliéndose así los requisitos establecidos en el artículo 7, apartado 1, letra c) RMUE.

TERCERO. SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (12-06-2024)

Mediante recurso basado en el artículo 263 del TFUE, Nike recurrió la resolución de la Quinta Sala de Recurso de la EUIPO ante el Tribunal General de la Unión Europea, alegando infracción de los artículos 7, apartado 1, y 95 RMUE por una interpretación errónea de la descriptividad y la admisión indebida de pruebas adicionales, solicitando la anulación y la modificación de dicha resolución.

En su demanda, la compañía estadounidense reprochó a la Sala de Recursos que su análisis no respetaba el principio de que las marcas descriptivas deben describir características específicas de los productos o servicios de forma clara y evidente, ya que la conexión entre «FOOTWARE» y los productos cubiertos por el registro requería un esfuerzo mental adicional por parte del consumidor, lo que excluía la posibilidad de que el término fuese considerado descriptivo.

Asimismo, Nike objetó que las pruebas presentadas por Puma durante el recurso de apelación, incluyendo ejemplos de calzado digital y análisis del término en el contexto del Metaverso, no aportaban información nueva ni relevante para el caso. Además, señaló que dichas pruebas se referían a períodos posteriores a la fecha de solicitud de la marca, lo que las hacía irrelevantes para determinar el carácter descriptivo del término en el momento del registro.

Nike también argumentó que la Sala de Recursos había considerado elementos nuevos que no formaban parte del caso original, como el uso del término «FOOTWARE» en el Metaverso y en

⁶ Resolución de la Sala de Recursos de la EUIPO (Sala Quinta), de 9 de enero de 2023 (R2173/2021-5). Disponible en: https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#key/trademark/APL_20230109_R2173_2021-5_018035847

relación con NFTs. Este enfoque, según la demandante, excedía los límites del análisis permitido en apelación, transformando indebidamente la naturaleza del procedimiento.

En su sentencia del 12 de junio de 2024, el Tribunal General desestimó el recurso de Nike, confirmando la resolución de la Sala de Recursos. El Alto Tribunal consideró que las pruebas adicionales presentadas por Puma eran complementarias a las ya aportadas en primera instancia y relevantes para determinar el carácter descriptivo del término «FOOTWARE».

El TGUE concluyó que «FOOTWARE» describía de manera clara las características y propósitos de los productos y servicios cubiertos por el registro, en particular su vinculación con la digitalización y la tecnología aplicada al calzado. Este análisis confirmó que el término carecía de distintividad inherente y no cumplía con los requisitos de registrabilidad establecidos en el RMUE⁷.

En consecuencia, el Tribunal General desestimó las pretensiones de Nike, imponiéndole las costas del procedimiento y reafirmando la descriptividad de la marca controvertida en el contexto de los bienes y servicios registrados.

IV. DICTAMEN JURÍDICO

Ante este contexto, el presente dictamen tiene como objetivo analizar de manera profunda y fundamentada los motivos de nulidad invocados, aplicando la normativa marcaría tanto a nivel comunitario como la doctrina y jurisprudencia relevante, para determinar si la marca controvertida cumple con los requisitos legales establecidos por el Reglamento sobre la marca de la Unión Europea.

PRIMERO. LA MARCA DE LA UNIÓN EUROPEA: UNA VISIÓN GENERAL POR LA NORMATIVA DE APLICACIÓN.

A. LOS PRINCIPIOS INFORMADORES DE LA MARCA DE LA UNIÓN EUROPEA.

La marca de la Unión Europea constituye un pilar esencial del sistema de protección de derechos de propiedad industrial en el mercado único europeo. Diseñada para armonizar y simplificar el registro y protección de marcas a nivel regional, su régimen jurídico se sustenta en una serie de principios fundamentales establecidos en el Reglamento sobre la marca de la unión Europea, los cuales buscan garantizar uniformidad, efectividad y coexistencia con los sistemas nacionales. Estos principios no solo delimitan las características del sistema comunitario, sino que también buscan un equilibrio entre la protección de los titulares de las marcas y el respeto a la competencia en el mercado.

⁷ Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea (Sala Primera), de 12 de junio de 2024 (ECLI:EU:T:2024:373). Disponible en:

<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=287049&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2008412>

En este sentido, a juicio de Fernández-Novoa⁸, los principios que más perceptiblemente impregnan el régimen jurídico de la marca comunitaria son los siguientes:

a) El *Principio de la Unidad de la marca comunitaria*, consagrado en el artículo 1.2 RMUE, establece que la marca de la Unión Europea tiene carácter único, produciendo los mismos efectos jurídicos en todo el territorio de la Unión. Esto implica que la marca solo puede ser registrada, cedida anulada o caducada en su totalidad para todos los Estados miembros; por consiguiente, si una solicitud de registro es denegada debido a la oposición de una marca anterior válida en un solo Estado miembro, la denegación afecta a toda la Unión.

b) El *Principio de Autonomía relativa*, que viene a decir que la marca de la Unión Europea está sometida únicamente a las normas comunitarias, no siendo aplicables a la misma las normas nacionales de los Estados miembros. Sin embargo, esta autonomía es limitada ya que, en casos como la infracción de la marca, el RMUE prevé la aplicación complementaria del Derecho nacional del Estado miembro correspondiente.

c) El *Principio de la Coexistencia de la marca comunitaria con las marcas nacionales*, que supone que el sistema comunitario de marcas no sustituye a los sistemas nacionales, sino que coexiste con ellos, lo que, a su vez, implica una relativa equiparación entre las marcas comunitarias y las nacionales, lo que puede generar conflictos entre ambas.

d) El *Principio de Permeabilidad entre la marca comunitaria y la marca nacional paralela*, esto es, que permite la interacción del sistema comunitario con los sistemas nacionales, lo que tiene como consecuencia la posibilidad de reivindicar la antigüedad de una marca nacional en el momento de solicitar una marca comunitaria, y la posibilidad de transformar una solicitud de marca comunitaria o una marca comunitaria registrada en una solicitud de marca nacional.

B. LA FINALIDAD DE LA MARCA DE LA UNIÓN EUROPEA.

En la Exposición de Motivos del Reglamento sobre la marca de la Unión Europea se recalca la importancia de una regulación uniforme en todos los Estados miembros de la UE para garantizar la coherencia en la protección y el uso de las marcas dentro del mercado único europeo.

Esto implica no solo la eliminación de los obstáculos a la libre circulación de mercancías y a la libre prestación de servicios, así como el establecimiento de un régimen que garantice que no se falsee la competencia, sino también la creación de condiciones jurídicas que permitan a las empresas adaptar de entrada sus actividades de fabricación y de distribución de bienes o de prestación de servicios a las dimensiones de la Unión.

⁸ Véase FERNÁNDEZ-NOVOA, C., *El sistema comunitario de marcas*, Editorial Montecorvo, Madrid, 1995, p. 40.

En este sentido, a fin de que el importante papel atribuido sea efectivo en la órbita económica y en la esfera jurídica, Fernández-Novoa⁹ establece tres tipos de funciones que las marcas comunitarias deben de cumplir:

a) Primeramente, la *Función Indicadora de la Procedencia Empresarial*, que es el objetivo primordial que debe cumplir una marca, asegurando que el público consumidor pueda identificar los productos o servicios que llevan la marca como provenientes de una fuente empresarial concreta. Esta protección es absoluta en los casos de identidad total entre la marca y el signo, así como entre los productos o servicios designados. Además, se extiende a situaciones de similitud entre la marca y el signo, y entre los productos o servicios, siempre que exista un riesgo de confusión.

Dicho riesgo de confusión se interpreta como el criterio central para determinar el alcance de la protección, especialmente en situaciones de similitud. Su análisis depende de varios factores, entre ellos: el grado de conocimiento de la marca en el mercado relevante, que mide el reconocimiento que tiene entre los consumidores; la asociación que el público pueda hacer entre la marca y el signo utilizado o registrado, evaluando si existe un vínculo perceptible entre ambos; y, finalmente, el grado de similitud visual, fonética y conceptual entre la marca y el signo, y entre los productos o servicios que representan.

En este contexto, se considera que la violación de una marca de la UE también puede ocurrir cuando una empresa utiliza un signo idéntico o similar como nombre comercial o designación similar, siempre que dicho uso tenga como propósito distinguir productos o servicios. Este uso puede generar confusión sobre el origen comercial, al establecer un nexo entre el nombre comercial empleado y los productos o servicios de la empresa, afectando negativamente la capacidad de la marca para cumplir su función identificadora.

Así, tanto el riesgo de confusión derivado de la similitud entre signos como la utilización de nombres comerciales que interfieran con la marca registrada deben entenderse como violaciones de los derechos exclusivos conferidos al titular de la marca de la Unión, garantizando una protección integral frente a usos que menoscaben su distintividad o induzcan al error en el público.

Dichos derechos exclusivos que ofrece la marca de la Unión Europea a su titular deben equilibrarse con las prácticas honestas y leales en el comercio y la industria. Por ello, el titular de una marca no está facultado para prohibir que terceros utilicen signos o indicaciones, siempre que dicho uso sea legítimo y conforme a estas prácticas. Este principio incluye, entre otros, el derecho al uso de nombres personales por parte de terceros, así como de términos descriptivos o carentes de carácter

⁹ Véase FERNÁNDEZ-NOVOA, C., *El sistema comunitario de marcas*, ob.cit, p. 40.

distintivo, siempre que no se vulnere la función distintiva de la marca ni se induzca al error en el consumidor.

En consecuencia, la protección de la marca de la Unión se concede en relación con productos o servicios específicos cuya naturaleza y número determinan el grado de protección ofrecida al titular de la marca. Por ello, es fundamental establecer normas claras que regulen la designación y clasificación de los productos y servicios en el Reglamento, garantizando así la seguridad jurídica y una gestión eficiente del sistema marcario.

Sobre este punto, se exige que el solicitante identifique los productos y servicios para los cuales se solicita la protección con un nivel adecuado de claridad y precisión, de acuerdo con la Clasificación de Niza de 15 de junio de 1957. Esto permite que las autoridades competentes y los operadores económicos puedan, basándose únicamente en la solicitud, determinar con exactitud el alcance de la protección solicitada. Además, el uso de términos genéricos debe interpretarse de manera restrictiva, incluyendo únicamente aquellos productos y servicios que estén claramente comprendidos dentro del significado literal del término utilizado. Este enfoque refuerza la transparencia del sistema y evita ambigüedades que puedan afectar los derechos de las partes interesadas o la eficacia administrativa.

b) En segundo lugar, la *Función Indicadora de la Calidad*, pues la marca comunitaria no solo indica la procedencia empresarial, sino que también actúa como garantía de calidad ante los consumidores. Aunque la doctrina debate la relevancia jurídica de estas funciones, se reconoce que la marca informa sobre una calidad relativamente constante de los productos o servicios, sujeta a ciertas hipótesis.

- La primera hipótesis es aquella en la que el titular utiliza la marca para distinguir sus propios productos. Aquí, estaríamos hablando de una autorregulación de la función indicadora de la calidad, pues el interés del titular de la marca en mantener la calidad asegura la confianza de los consumidores. El RMUE refuerza esta función al permitir al titular impedir el agotamiento de la marca en caso de que el estado del producto sea modificado tras su comercialización (art. 15.2).
- La segunda hipótesis hace referencia a los supuestos de uso de la marca por un licenciario, donde la calidad puede quedar comprometida si este introduce productos de inferior calidad bajo la marca licenciada. Aunque se considera esencial que el licenciante controle la calidad, el RMUE no impone esta obligación explícitamente, dejando un vacío normativo en la protección de la función indicadora de la calidad.

c) Finalmente, la *Función Condensadora del Goodwill*, pues desde la perspectiva del titular, la marca es un mecanismo clave para condensar el «*goodwill*» o buena fama, que refleja la preferencia del público por los productos o servicios asociados a ella, esto es, la expectativa razonable de que un producto o servicio será reiteradamente adquirido o contratado porque cuenta con el favor del público, lo que se hace palpable, especialmente, en las marcas renombradas.

En conclusión, a través del Reglamento sobre la marca de la Unión Europea se reconocen una serie de principios y funciones con el fin de asegurar que las marcas cumplan su objetivo esencial de identificar el origen de los productos y servicios, ofreciendo a los titulares una protección efectiva frente a usos no autorizados de sus signos distintivos. Al mismo tiempo, equilibra los derechos de los titulares de marcas con los principios de libre competencia, garantizando que no se otorgue un monopolio injustificado sobre términos genéricos o descriptivos que podrían obstaculizar la competencia en el mercado libre de la Unión Europea.

C. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA DE LA UNIÓN EUROPEA. MOTIVOS DE DENEGACIÓN ABSOLUTOS.

Una vez puesto de manifiesto lo anterior, la protección del Derecho marcario se fundamenta en la necesidad de garantizar el adecuado funcionamiento del mercado mediante la identificación inequívoca de los productos o servicios ofrecidos por una empresa, promoviendo la competencia leal y protegiendo a los consumidores contra la confusión.

De este modo, en el Reglamento sobre la marca de la Unión Europea se establecen criterios exhaustivos para el registro de signos distintivos como marcas, así como los motivos por los cuales estos pueden ser denegados o anulados.

a) Requisitos esenciales para el registro de una marca

En este sentido, según el artículo 4 RMUE podrán constituir marcas de la Unión de cualesquiera signos (entre los que se incluyen palabras, dibujos, letras, entre otros) que, de un lado, sean apropiados para distinguir los productos o servicios de una empresa frente a los de otras y que, de otro lado, sean representables en el registro, de manera que permita a las autoridades y al público determinar con claridad y precisión el objeto de la protección conferida al titular.

Sobre este punto, nos encontramos con un concepto abierto¹⁰, que no excluye en principio ningún tipo de signo en concreto, pues parte de una enumeración de tipo de ejemplificativa y no exhaustiva, pero que debe cumplir los requisitos mínimos siguientes:

- a) Susceptibilidad de representación gráfica: este requisito tiene una naturaleza objetiva y formal, cuya función se basa en el principio de adquisición registral de la marca comunitaria, permitiendo delimitar e identificar de forma estable los signos registrados, facilitando su inscripción en el registro y su reconocimiento jurídico. Interpretado de forma muy amplia, la representación gráfica abarca cualquier percepción susceptible de ser codificada visualmente (por ejemplo, signos no visuales como las marcas acústicas o auditivas pueden representarse gráficamente mediante sistemas como el pentagrama).
- b) Aptitud diferenciadora: este requisito tiene un carácter material y es la cualidad esencial de una marca, ya que garantiza su capacidad para cumplir con su principal función, esto es, identificar el origen empresarial de los productos o servicios, como hemos mencionado con anterioridad. En este sentido, el concepto de «empresa» en la redacción del artículo 4 RMUE resulta impreciso, lo que dificulta su delimitación clara a la hora de interpretar el mencionado precepto.

b) Motivos de denegación absolutos de las marcas

En relación con lo dispuesto anteriormente, el Reglamento sobre la marca de la Unión Europea incorpora una lista tasada de motivos de denegación absolutos, recogidos en su artículo 7, apartado 1, que fundamentan la nulidad de una marca registrada si se demuestra que el signo no cumple con alguno de los requisitos exigidos.

En este sentido, la EUIPO establece en sus «*Guidelines*» (o Directrices sobre marcas) que cualquiera de los motivos de denegación absoluta enumerados en el mencionado precepto es suficiente, por sí solo, para denegar el registro de una marca¹¹.

Marco Arcalá complementa lo anteriormente mencionado al afirmar que, a diferencia de los motivos de denegación relativos, los motivos de denegación absolutos darán lugar a la nulidad

¹⁰ Véase MARCO ARCALÁ, L.A., *Las causas de denegación de registro de la marca comunitaria*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2001, p. 120.

¹¹ «cualquiera de los motivos recogidos en el artículo 7, apartado 1, del RMUE será suficiente para denegar el registro de una marca de la Unión Europea» EUIPO (2024). Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea. Directrices sobre marcas. Parte B Examen. Sección 4 Motivos de denegación absolutos. Capítulo 1 Principios generales. 1 Objeción motivada [consultado el 20 de enero de 2025]. Disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/2049862/directrices-sobre-marcas/1-objecion-motivada>

absoluta, esto es, permanente de la marca comunitaria, con independencia del momento en el que sea detectada, pudiendo ser alegada en cualquier momento por terceros o por la propia EUIPO¹².

No obstante, el experto mercantilista hace también ciertas críticas¹³ de la estructura de la clasificación de los artículos 7 y 8 RMUE, y, en particular, las siguientes:

- a) El desorden de la enumeración de las causas de denegación.
- b) La hipertrofia del elenco de causas de denegación por la remisión a los ordenamientos nacionales.
- c) La existencia de causas de denegación configuradas al margen de los preceptos mencionados.

En el caso que nos acontece, la aplicación de los motivos de nulidad absolutos, particularmente, la carencia de carácter distintivo, tipificado en la letra b), la descriptividad, tipificado en la letra c) y la conversión en término genérico, tipificado en la letra d), del signo «FOOTWARE» resulta determinante, ya que estos principios protegen tanto a los operadores del mercado como a los consumidores, asegurando la integridad del sistema marcarío.

D. RÉGIMEN PROCESAL DE LA NULIDAD DE LA MARCA DE LA UNIÓN EUROPEA

Solicitud de nulidad

La nulidad de una marca de la Unión Europea implica que la marca registrada deja de gozar de protección jurídica en todo el territorio comunitario, ya que su registro se considera inválido por haber infringido los principios establecidos en el Reglamento sobre la marca de la Unión Europea, particularmente los motivos de denegación absoluta del artículo 7, apartado 1, como se ha expuesto con anterioridad. Este procedimiento tiene como propósito salvaguardar los intereses del mercado, evitando monopolios indebidos y preservando el dominio público.

Sobre este punto, el artículo 59 RMUE dispone que la nulidad de la marca de la Unión se declarará mediante solicitud presentada ante la Oficina o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca: de un lado, cuando la marca de la Unión se hubiera registrado contraviniendo las disposiciones del artículo 7; y, de otro lado, cuando, al presentar la solicitud de la marca, el solicitante hubiera actuado de mala fe.

No obstante lo anterior, aun cuando se hubiera registrado la marca de la Unión Europea contraviniendo con lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, letras b), c) o d), no podrá ser declarada

¹² Véase MARCO ARCALÁ, L.A., *Las causas de denegación de registro de la marca comunitaria*, ob. cit., p. 109.

¹³ Véase MARCO ARCALÁ, L.A., *Las causas de denegación de registro de la marca comunitaria*, ob. cit., p. 114 y 115.

nula si, por el uso que se haya hecho de ella, hubiera adquirido después de su registro un carácter distintivo para los productos o los servicios para los cuales esté registrada.

Finalmente, el precepto mencionado dispone que si la causa de nulidad existiera únicamente para una parte de los productos o de los servicios para los que esté registrada la marca de la Unión, dicha nulidad solo podrá declararse para los productos o los servicios de que se trate».

De este modo, en el caso de que nos encontremos ante uno de los supuestos del artículo 59, apartado 1, el artículo 63 RMUE regula la posibilidad de presentar, mediante escrito motivado, una solicitud de nulidad de la marca de la Unión, otorgando legitimidad a *«cualquier persona física o jurídica, así como por cualquier agrupación constituida para la representación de los intereses de fabricantes, productores, prestadores de servicios, comerciantes o consumidores que, a tenor de la legislación que le sea aplicable, tenga capacidad procesal»*.

El artículo 12, apartado 1, del Reglamento Delegado 2018/625 complementa el precepto mencionado con anterioridad, disponiendo que toda solicitud de nulidad presentada ante la EUIPO con arreglo al artículo 63 RMUE, deberá incluir los siguientes extremos:

- a) El número de registro de la marca de la UE cuya caducidad o nulidad se solicita, así como el nombre de su titular.
- b) Los motivos en los que se basa la solicitud, con una declaración que confirme el cumplimiento de los requisitos establecidos en los arts. 58, 59, 60, 81, 82, 91 o 92 del Reglamento sobre la marca de la Unión Europea.
- c) La identificación del solicitante, o, en caso de que este haya designado un representante, o si la representación es obligatoria, se debe indicar el nombre y dirección profesional del representante.
- d) La indicación de los productos o servicios respecto a los cuales se solicita la caducidad o nulidad

Sin embargo, dicha solicitud de nulidad no será admisible cuando la Oficina o un tribunal de marcas de la Unión, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 123 RMUE, haya resuelto entre las mismas partes, en cuanto al fondo de una solicitud con el mismo objeto y la misma causa, y esa resolución haya adquirido fuerza de cosa juzgada.

Carga de la prueba

En el marco del artículo 95, apartado 1, del Reglamento sobre la marca de la Unión Europea en todos los asuntos *inter partes*, corresponde a la parte que se base en una reivindicación o alegación particular exponer a la EUIPO las alegaciones, los hechos y los argumentos necesarios en apoyo de

sus pretensiones. Asimismo, al encontrarnos en un procedimiento de nulidad, la EUIPO deberá circunscribir su examen a los motivos y alegaciones presentados por las Partes, pudiendo *«no tener en cuenta los hechos que no hubieren alegado o las pruebas que no hubieren presentado dentro de plazo»*, de acuerdo con el apartado 2 del precepto mencionado.

No obstante, el artículo 27, apartado 4, del Reglamento Delegado 2018/625, introduce una excepción a lo anteriormente expuesto en el supuesto de que se haya presentado un recurso, permitiendo a la Sala de Recurso aceptar hechos y pruebas presentados por primera vez ante ella cuando tales hechos o pruebas cumplan los siguientes requisitos: por un lado, que, a primera vista, puedan ser relevantes para la resolución del asunto; y, por otro lado, que no hayan sido presentadas previamente por causas justificadas, tales como completar otras pruebas pertinentes que ya se presentaron oportunamente o si se presentan para contrarrestar conclusiones formuladas o examinadas de oficio por la primera instancia en la resolución impugnada.

Este marco normativo confirma que, en los procedimientos de nulidad de una marca de la Unión Europea, la carga de la prueba recae en la parte que presenta la solicitud de nulidad, ya que es quien debe sustentar sus alegaciones con hechos y pruebas suficientes.

SEGUNDO. NULIDAD DE LA MARCA «FOOTWARE»

Si bien, como hemos visto con anterioridad, el artículo 7, apartado 1, del Reglamento sobre la marca de la Unión Europea contempla numerosas causas de denegación absoluta para el registro de una marca, Puma se basa en tres motivos para alegar la nulidad de la marca «FOOTWARE» siendo, en concreto, los siguientes:

« b) las marcas que carezcan de carácter distintivo;

c) las marcas que estén compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir, en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de producción del producto o de la prestación del servicio, u otras características del producto o del servicio;

d) las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio signos constituidos exclusivamente por:

- i) la forma u otra característica impuesta por la naturaleza del propio producto,*
- ii) la forma u otra característica de los productos necesaria para obtener un resultado técnico,*
- iii) la forma u otra característica que aporte un valor sustancial a los mismos;»*

En este sentido, vamos a analizar los tres motivos de denegación en los que se basa la compañía alemana para alegar la nulidad de la marca litigiosa, y si verdaderamente los cumple:

A. CARECER DE CARÁCTER DISTINTIVO (Art. 7.1 b RMUE)

Se denegará el registro de: «...b) *las marcas que carezcan de carácter distintivo*»

El carácter distintivo de una marca constituye uno de los requisitos esenciales para su registrabilidad, tal como se establece en el artículo 7, apartado 1, letra b) del Reglamento sobre la marca de la Unión Europea. Este requisito asegura que una marca sea capaz de cumplir su función principal, esto es, identificar el origen empresarial de los productos o servicios designados y distinguirlos de los de otras empresas.

Este concepto engloba a toda una serie de supuestos más específicos, como son el carácter genérico, banal o excesivamente complejo, usual o descriptivo del signo, puesto que tales disfunciones son, en realidad, «*diversas manifestaciones de la referida carencia*», señala Marco Arcalá¹⁴. En consecuencia, el legislador comunitario las ha tipificado, no sólo en el artículo 7, apartado 1, letra a) del RMUE¹⁵, sino también las letras b), c) y d) de dicho precepto.

Una vez expuesto de manifiesto lo anterior, nos encontramos con dos problemas a la hora de analizar el término mencionado¹⁶:

En primer lugar, una confusión doctrinal y terminológica, pues la doctrina utiliza términos como «genérico», «usual» y «descriptivo», cuya proximidad conceptual dificulta la interpretación uniforme de las letras a) y b) del artículo 7, apartado 1, del RMUE. Además, el uso indistinto de los términos «signo» y «marca» añade ambigüedad, ya que mientras el signo es el elemento básico que puede transformarse en marca, esta última requiere una relación clara con los productos o servicios.

En segundo lugar, una redundancia normativa, pues las letras a) y b) del artículo 7, apartado 1, del RMUE presentan un solapamiento conceptual, ya que mientras la primera letra impide el registro de signos que no cumplan los requisitos del artículo 4 del texto legal mencionado, la segunda letra se refiere específicamente a marcas carentes de carácter distintivo.

El legislador de la Unión Europea ha confirmado su equivalencia semántica en la Declaración del Consejo y la Comisión de la Comunidad Europea aneja a la Directiva de Marcas, según la cual «...una marca está desprovista de todo carácter distintivo cuando no es apropiada para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas». En cambio, «signo» y

¹⁴ Véase MARCO ARCALÁ, L.A., *Las causas de denegación de registro de la marca comunitaria*, ob. cit., p. 138.

¹⁵ «1. Se denegará el registro de: a) los signos que no sean conformes al artículo 4». Artículo 7, apartado 1, letra a) del Reglamento sobre la marca de la Unión Europea.

¹⁶ Véase MARCO ARCALÁ, L.A., *Las causas de denegación de registro de la marca comunitaria*, ob. cit., p. 139.

«marca» no tienen el mismo significado ya que mientras el signo es el elemento o sustrato fundamental de la marca, pero, para ser tal, precisa, además, ser puesto en relación con los productos o servicios a los que va a distinguir e identificar su origen empresarial entre el público.¹⁷ Consecuentemente, la fuerza distintiva de la marca, y así su admisibilidad, dependerá del signo o signos que la compongan, de modo que las causas de denegación se apreciarán siempre en relación con el signo y con el mercado. De ahí que la mayor parte de la doctrina considere ambivalente el uso de las palabras signo» y «marca», si bien ha mostrado su perplejidad, ya que, dada la inicial diversidad conceptual entre ambas, ello supone una notable imprecisión terminológica.

Con todo, hay diversas opiniones doctrinales respecto a si las letras a) y b) del apartado 1, artículo 7 RMUE se refieren a contenidos distintos o si son equivalentes entre sí. En el presente dictamen, atendiendo a las características en concreto del supuesto planteado, resulta más procedente aplicar la letra b).

Por ello, dejando de lado lo anteriormente expuesto, según la jurisprudencia consolidada¹⁸, el carácter distintivo implica que el signo es apto para identificar productos o servicios atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada. Así, el signo debe actuar como un indicador del origen empresarial y no limitarse a proporcionar información genérica o descriptiva. Sobre este punto, el análisis de distintividad debe realizarse desde una doble perspectiva: por un lado, en relación con los productos o servicios específicos designados en la solicitud de registro; y, por otro lado, en función de la percepción que el público destinatario tiene del signo, considerando las características del mercado relevante.¹⁹

En el supuesto que nos acontece, relativo a la nulidad de la marca «FOOTWARE», el análisis debe centrarse en productos de las clases 9, 38 y 42 de la Clasificación de Niza, que incluyen software, dispositivos electrónicos y servicios tecnológicos relacionados con el calzado deportivo inteligente, como he mencionado a lo largo del presente escrito.

Por su parte, el público relevante en este caso está compuesto por los consumidores angloparlantes dentro de la Unión Europea, abarcando tanto a consumidores medios como a profesionales. El nivel de atención de dicho público puede oscilar entre un grado medio y un grado

¹⁷ Véase MARCO ARCALÁ, L.A., *Las causas de denegación de registro de la marca comunitaria*, ob. cit., p. 140.

¹⁸ Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Sexta), de 29 de abril de 2004, (ECLI EU:C:2004:259). Disponible en: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=48714&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1959952>

¹⁹ Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Quinta), de 12 de abril de 2012, (ECI EU:C:2012:460). Disponible en: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=124990&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1959952>

elevado, dependiendo de las características específicas de los productos y servicios determinados con anterioridad.

Sobre este punto, en el caso «*See More. Reach More. Treat More*»²⁰ se concluyó que incluso un grado mínimo de carácter distintivo es suficiente para evitar la aplicación del artículo 7, apartado 1, letra b). Sin embargo, este mínimo debe ir más allá de una percepción meramente descriptiva o genérica.

En este sentido, el término «FOOTWARE» se percibe fonéticamente como «*footwear*» (calzado en inglés). Por lo tanto, es patente que dicho signo carece de cualquier carácter distintivo ya que su significado es percibido por el público angloparlante relevante como descriptivo de las características esenciales de los productos y servicios designados en la Clasificación de Niza, en lugar de como una indicación del origen empresarial de los mismos:

En primer lugar, en relación con los productos de la Clase 9, esto es, software y hardware diseñados para transmitir, recibir, procesar, proteger y almacenar datos informáticos, nos encontramos con bienes que están claramente orientados a facilitar la interoperabilidad, el intercambio de datos y la comunicación entre dispositivos del IoT, como, por ejemplo, los sensores integrados en el calzado inteligente o los «*smartphones*», entre otros. Por lo tanto, los consumidores asociarán el término «FOOTWARE» inmediatamente con estas funciones tecnológicas, en lugar de identificarlo como una marca distintiva.

Respecto a los servicios de transmisión de datos de la Clase 38, el público pertinente considerará razonablemente que se trata de servicios destinados a sistemas o sensores portátiles relacionados con el calzado. Dicho vínculo descriptivo se refuerza por la combinación de los términos «*foot*» (pie) y «*ware*» (hardware/software), que aluden a dispositivos portátiles basados en el calzado capaces de transmitir datos, lo que descarta inmediatamente cualquier interpretación creativa o distintiva.

Finalmente, para los servicios tecnológicos de la Clase 42, que incluyen el desarrollo y mantenimiento de software, la gestión de datos y la conectividad de dispositivos del IoT, el signo «FOOTWARE» está describiendo su funcionalidad esencial. Esto se debe a que estos servicios están diseñados para facilitar la interoperabilidad y la gestión de datos generados por los dispositivos mencionados previamente, permitiendo la conexión con aplicaciones o sistemas que analicen estos datos.

²⁰ Sentencia del Tribunal General (Sala Sexta), de 3 de abril de 2019 (ECLI:EU:T:2019:213). Disponible en: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=212621&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1959952>

Consecuentemente, el término será percibido directamente como una descripción de la finalidad de los productos y servicios amparados por la marca controvertida, sin necesidad de un esfuerzo interpretativo adicional por parte del consumidor medio o especializado. Por lo tanto, la marca objeto de análisis no puede cumplir con la función esencial de identificar el origen empresarial de los productos o servicios, ya que el público relevante la entenderá como una descripción de las características, funciones o destino de los bienes y servicios designados, aplicándose el motivo de denegación analizado.

Un ejemplo similar al presente lo encontramos en el caso «BioID vs OAMI»²¹, en el que el TJUE declaró la nulidad de la marca BioID alegando que el público pertinente entendía que dicho signo controvertido estaba formado por «*la abreviatura de un adjetivo (“biométrico”) y por un sustantivo (“identificación”) y que, por lo tanto, significa, en su conjunto, “biometrical identification”*». Dicho acrónimo, que no se distingue de los productos y servicios a los que se refiere la solicitud de registro, «*no posee ningún carácter que garantice al consumidor ni al usuario final la identidad de origen del producto o del servicio designado por la marca desde el punto de vista del público pertinente*». En consecuencia, el TJUE concluyó en que la marca solicitada carece de carácter distintivo, basándose en lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, letra b) del Reglamento n.º 40/94.

B. DESCRIPCIÓN DIRECTA DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS (Art. 7.1 c RMUE)

Se denegará el registro de: «*c) las marcas que estén compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir, en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de producción del producto o de la prestación del servicio, u otras características del producto o del servicio*»

El registro de un signo debe denegarse por ser descriptivo cuando su significado sea percibido por el público pertinente como información sobre las características de los productos o servicios para los que se solicita el registro. Esto ocurre, en particular, si el signo proporciona datos sobre aspectos como la calidad, cantidad, características, destino, tipo o tamaño de dichos productos o servicios.

Dicho precepto, al incluir «*podan servir*» se aplica también a signos que, aunque no sean descriptivos en el presente, podrían serlo en el futuro por un futuro por un proceso de degeneración.

Sobre este punto, la relación entre el término y los productos o servicios debe ser suficientemente directa, específica y concreta, permitiendo que el público relevante lo asocie

²¹ Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera), de 15 de septiembre de 2005, (ECLI:EU:C:2005:547). Disponible en: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=59734&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1959952>

inmediatamente con las características de estos y, consecuentemente, el término sea considerado descriptivo²².

No obstante, el precepto mencionado no se aplica a términos que simplemente resulten sugerentes o alusivos, ya que estos no describen directamente las características de los productos o servicios, sino que el fundamento de este precepto responde a un interés público esencial consistente en «no crear derechos exclusivos términos meramente descriptivos cuya utilización también podrían desear otros comerciantes»²³. En este sentido, el número de competidores que hipotéticamente podrían verse afectados es completamente irrelevante; por lo tanto, no se puede eludir este motivo de denegación demostrando que el solicitante es la única persona que produce o es capaz de producir los productos en cuestión.

Dejando de lado lo anteriormente expuesto, el término «característica» en el contexto del presente artículo abarca todas aquellas propiedades que son objetivas e intrínsecas al producto o servicio en cuestión. A continuación, vamos a realizar una enumeración de las subcategorías principales que expone la EUIPO:

1. **Especie de productos o servicios:** incluye el tipo, naturaleza o componentes de los productos o servicios designados, como, por ejemplo, «banco» para servicios financieros.
2. **Calidad:** hace referencia a términos que describen cualidades superiores o intrínsecas de los productos, como «light» para productos de bajo contenido calórico.
3. **Cantidad:** incluye indicaciones relacionadas con la cantidad o presentación comercial del producto como «caja de seis» para las cervezas.
4. **Destino o función:** describe el propósito o uso del producto o servicio, como, por ejemplo, «Slim belly» para aparatos de mantenimiento físico.
5. **Valor:** incluye términos que aluden al precio o calidad percibida, como «extra».
6. **Origen geográfico:** se refiere a nombres de lugares o regiones vinculados al origen de los productos o servicios.

²² Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Primera), de 20 de julio de 2004, (ECLI:EU:T:2004:245). Disponible en:

<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=49432&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1959952>

²³ EUIPO (2024). Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea. Directrices sobre marcas. Parte B Examen. Sección 4 Motivos de denegación absolutos. Capítulo 4 Marcas descriptivas (artículo 7, apartado 1, letra c), del RMUE). 1 Observaciones generales. 1.1 *Concepto de carácter descriptivo*. [consultado el 3 de diciembre de 2024]. Disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/2137436/directrices-sobre-marcas/1-1-concepto-de-caracter-descriptivo>

7. **Época de obtención o prestación:** incluye términos que indican el momento de la producción o prestación de servicios, como la expresión «24/7» para servicios continuos.
8. **Otras características:** incluye cualquier otra propiedad relevante, como el contenido de los productos, su identificación con el consumidor final o términos genéricos que describan su naturaleza. Por ejemplo, «BIMBO» para el pan de molde.

Generalmente, la EUIPO afirma que la mera combinación de elementos descriptivos de las características de los productos o servicios es, a su vez «*descriptiva de dichas características*». Esto es así debido a que el mero hecho de «*unir tales elementos sin introducir ninguna modificación inusual ... solo puede dar como resultado una marca descriptiva*»²⁴.

En este caso, nos encontramos con que la marca litigiosa consiste en la simple combinación de dos elementos descriptivos, «*foot*» (pie, calzado) y «*ware*» (hardware, software), que, en conjunto, no introducen ninguna modificación inusual desde un punto de vista semántico o sintáctico que pueda otorgarle carácter distintivo.

Sin embargo, cuando una combinación de elementos descriptivos posee un carácter inusual en relación con los productos o servicios que designa y crea una impresión suficientemente distante del significado que resultarían de la mera suma de los elementos que la componen, dicha combinación puede considerarse distintiva y prevalecer sobre su carácter descriptivo.

Los conceptos de «carácter inusual de la combinación», «impresión suficientemente distante» y «prevalencia sobre la suma de los elementos» deben entenderse en el sentido de que el artículo 7, apartado 1, letra c) del RMUE no será aplicable cuando los elementos descriptivos se combinen de manera creativa o imaginativa, generando un significado nuevo y alejado de su uso literal.

Sobre este punto, resulta de especial trascendencia el caso *Campina Melkunie BV vs Benelux-Merkenbureau*, en el cual se imputaba la falta de carácter distintivo de la marca «BIOMILD», que viene a ser un neologismo que combina las palabras «*bio*» (biológico) y «*mild*» (suave), al describir directamente los productos y servicios para los que se solicita el registro de la marca, en relación con el artículo 3, apartado 1, letra c) de la Directiva 89/104/CEE y el artículo 7, apartado, 1 letra c) del Reglamento n.º 40/94.

²⁴ EUIPO (2024). Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea. Directrices sobre marcas. Parte B Examen. Sección 4 Motivos de denegación absolutos. Capítulo 4 Marcas descriptivas (artículo 7, apartado 1, letra c), del RMUE). 2 Marcas denominativas. 2.2 *Combinaciones de palabras*. [consultado el 3 de diciembre de 2024]. Disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/2229338/directrices-sobre-marcas/2-2-combinaciones-de-palabras>

Dicha controversia se elevó mediante cuestión prejudicial al TJUE (Asunto C-265/00²⁵), que resolvió afirmando que *«una marca constituida por un neologismo compuesto de elementos individualmente descriptivos de características de los productos o servicios para los que se solicita el registro, es a su vez descriptiva de las características de esos productos o servicios, en el sentido de dicha disposición, salvo si existe una diferencia perceptible entre el neologismo y la mera suma de los elementos que lo componen, lo que implica que, debido al carácter inusual de la combinación en relación con dichos productos o servicios, el neologismo cree una impresión suficientemente distante de la producida por la mera Unión de las indicaciones suministradas por los elementos que lo componen, de forma que prevalezca sobre la suma de dichos elementos»*.

Por lo tanto, las combinaciones inusuales de elementos descriptivos pueden escapar al motivo de denegación objeto de análisis, pero únicamente cuando generan un significado suficientemente distante del producido por la suma de sus partes.

No obstante, en este caso, la combinación de las palabras «*foot*» y «*ware*» no introduce ningún juego lingüístico, innovación creativa o desviación sintáctica que le otorgue distintividad. Su estructura sigue siendo funcional y descriptiva, lo que, en definitiva, refuerza su falta de idoneidad para identificar el origen empresarial de los productos y servicios, al describirlos directamente, incumpliendo con lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, letra c) del RMUE.

C. LENGUAJE COMÚN O COSTUMBRES LEALES Y CONSTANTES DEL COMERCIO (Art. 7.1 d RMUE)

Se denegará el registro de: *«d) las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio signos constituidos exclusivamente por:*

- i) la forma u otra característica impuesta por la naturaleza del propio producto,*
- ii) la forma u otra característica de los productos necesaria para obtener un resultado técnico,*
- iii) la forma u otra característica que aporte un valor sustancial a los mismos;*

Con la redacción del precepto anterior, nos encontramos con una prohibición de registrar como marcas los signos compuestos exclusivamente por términos o indicaciones que se hayan

²⁵ Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Sexta), de 12 de febrero de 2004, (ECLI:EU:C:2004:87). Disponible en: <https://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=48917&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1959952>

convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio en la fecha pertinente.

Este motivo de denegación no se basa en las propiedades descriptivas de un signo, ya reguladas por el artículo 7, apartado 1, letra c), sino en su uso generalizado dentro de los sectores comerciales relevantes para los productos o servicios amparados por la solicitud de marca. Es decir, los términos o signos excluidos bajo este artículo han perdido cualquier capacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes o servicios debido a su adopción generalizada en el mercado.

Para poder apreciar esto último, un ejemplo muy claro lo encontramos con el Asunto C-517/99²⁶, el cual versa sobre una decisión prejudicial para interpretar el artículo 3, apartado 1, letra d) de la Directiva 89/194/CEE. La compañía alemana Merz & Krell presentó una solicitud de registro de la marca denominativa «Bravo», que fue desestimada por el Deutsches Patent und- Markenamt (Oficina Alemana de Patentes y Marcas) debido a que la palabra «bravo» constituía una mera exclamación de aprobación, sin carácter distintivo alguno. El TJUE resolvió afirmando que el precepto mencionado *«sólo se opone al registro de una marca cuando los signos o las indicaciones que constituyen sus únicos componentes se han convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio para designar los productos o servicios para los que se solicita el registro de la marca»*.

Como hemos expuesto a lo largo de este escrito, la función principal de una marca es identificar el origen empresarial de un producto o servicio, distinguiéndolo de los de otros operadores económicos. En consecuencia, los signos que se han convertido en habituales en el lenguaje común o en el comercio carecen de esta capacidad distintiva y, por ende, no cumplen con esta función esencial²⁷. Esto incluye tanto términos que en su origen no tenían un significado específico o poseían un significado diferente, pero que, con el tiempo, han pasado a designar de manera genérica los productos o servicios correspondientes (por ejemplo, «aspirina» para los medicamentos analgésicos que contienen ácido acetilsalicílico), como abreviaturas, jergas o pictogramas que se han normalizado en el lenguaje común o comercial.

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, la evaluación de si un término o signo se ha convertido en habitual debe realizarse en relación con la fecha de presentación de la solicitud de la

²⁶ Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 4 de octubre de 2001, (ECLI:EU:C:2001:510). Disponible en: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=46248&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1959952>

²⁷ Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (Sala Tercera), de 16 de marzo de 2006, (ECLI:EU:T:2006:87). Disponible en: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=57695&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1959952>

marca de la Unión Europea. En este sentido, no resulta relevante si un término era no descriptivo o distintivo mucho tiempo antes de la solicitud, ni si su significado inicial era diferente, lo importante es si, en la fecha de presentación, el término había adquirido un uso habitual en el comercio. Por el contrario, si un signo adquiere un carácter habitual después de la fecha de presentación, no puede declararse su nulidad con efecto retroactivo (*ex tunc*) en virtud del artículo 59, apartado 1, letra a) del RMUE.

Así le ocurrió a la compañía oftalmológica suiza Alcon Inc²⁸, que fue la primera empresa en adoptar el vocablo «BSS» en el año 1959 como marca, pero solicitó su registro en 1996. El hecho de que adoptara dicha marca como propia no obsta para que se convirtiera en un término habitual 37 años más tarde por haber venido utilizándose desde entonces como denominación genérica en el ámbito oftalmológico, no pudiéndola registrar. Así, el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas dispuso que *«...un signo que, en una determinada época, era apto para constituir una marca, puede, debido al uso que, como denominación habitual de un producto, hagan de él los terceros, perder la capacidad para cumplir las funciones de la marca y, en concreto, la de identificar el origen comercial del producto para permitir al consumidor que adquiere el producto que la marca designa repetir la experiencia, si resulta positiva, o evitarla, si resulta negativa, en una adquisición posterior»*.

Por otra parte, para determinar si una marca es habitual debe atenderse, de un lado, a los productos o servicios para los que se solicita el registro y, de otro lado, a la percepción que el público destinatario tiene de dicha marca:

En lo relativo a la relación con los productos o servicios para los que se solicita el registro, el precepto objeto de análisis no será de aplicación cuando el signo solicitado consista en un término laudatorio general que no tenga una relación directa o particular con los productos o servicios para los que se solicita el registro²⁹.

En cuanto al público destinatario, el carácter habitual de la marca debe examinarse considerando las expectativas del consumidor medio, que es aquel normalmente informado,

²⁸ Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (Sala Segunda), de 5 de marzo de 2003, (ECLI:EU:T:2003:54). Disponible en:

<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=48091&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1959952>

²⁹ « ... el artículo 3, apartado 1, letra d), de la Directiva debe interpretarse en el sentido de que sólo se opone al registro de una marca cuando los signos o las indicaciones que constituyen sus únicos componentes se han convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio para designar los productos o servicios para los que se solicita el registro de la marca ». Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 4 de octubre de 2001, (ECLI:EU:C:2001:510). Disponible en: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=46248&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1959952>

razonablemente atento y perspicaz en relación con el tipo de productos o servicios en cuestión. Sobre este punto, el TJUE ha precisado que este público incluye no solo a los consumidores finales, sino también a otras partes del sector, como intermediarios o comercializadores, dependiendo de las características del mercado del producto o servicio. No obstante, bastará con que uno de los sectores perciba el signo como una designación habitual para que proceda su denegación o revocación.

En base a lo expuesto anteriormente, la marca «FOOTWARE» también debe considerarse nula en función del artículo 7, apartado 1, letra d), ya que, para los usuarios finales de los productos y servicios para los que se solicita el registro, se entiende como una designación habitual de dichos productos en el comercio.

Esto es así debido a que el término combina dos palabras que, de forma independiente, poseen significados genéricos ampliamente utilizados en los sectores para los que se registran los bienes y servicios: «*foot*», que alude directamente al calzado o elementos relacionados con el pie, y «*ware*», término comúnmente empleado para describir hardware y software en productos tecnológicos. Esta combinación no introduce una alteración creativa o inusual que distancie su significado del uso descriptivo o común, sino que refuerza su carácter genérico al asociar dos conceptos habituales en el comercio, teniendo una relación directa, en este caso, con los bienes y servicios objeto de registro.

V. CONCLUSIONES

La marca de la Unión Europea, tal y como se ha concretado a lo largo del presente dictamen, tiene como finalidad primordial garantizar que los consumidores y usuarios del mercado puedan identificar con claridad el origen de los productos o servicios para los que se registra dicho signo, distinguiéndolos de los ofrecidos por otras empresas. Con este sistema se busca promover una competencia leal, salvaguardando que los signos distintivos empleados no perjudiquen la transparencia del mercado ni monopolicen términos o expresiones que sean esenciales para describir las características de los bienes y servicios en cuestión.

De este modo, a la hora de registrar una marca en la UE existen una serie de motivos de denegación absolutos recogidos en el artículo 7, apartado 1 del RMUE. Entre los criterios esenciales para el registro se encuentran la distintividad, la no descriptividad y la ausencia de carácter habitual en el comercio, tal como se especifica en el artículo 7, apartado 1, letras b), c) y d) del RMUE:

En el caso planteado, nos encontramos con la marca «FOOTWARE», registrada por Nike, que combina las palabras «*foot*», calzado en inglés, y «*ware*», un sufijo de hardware y software. Para alegar la validez del registro de dicho signo, la compañía estadounidense se basa en que la distintividad de la marca debe evaluarse única y exclusivamente en relación con los productos y

servicios tal y como están definidos en la especificación del registro, sin que influyan consideraciones externas. Sobre este punto, el registro no cubre calzado propiamente dicho, sino hardware y software, y que el hecho de que un dispositivo tecnológico pueda ser utilizado en un zapato no implica que su propósito sea actuar como calzado.

Asimismo, Nike sostiene que la percepción del término «FOOTWARE» como descriptivo es incorrecta, ya que el juego de palabras que crea con «*footwear*» sería captado solo por consumidores con un alto nivel de conocimiento del inglés, quienes también reconocerían el carácter distintivo del término debido a esta creatividad lingüística.

No obstante, los argumentos expresados por la compañía estadounidense no resultan convincentes. La normativa europea y la jurisprudencia han establecido que el análisis de distintividad debe considerar la percepción del público relevante, que incluye no solo consumidores con conocimientos avanzados del inglés, sino también a aquellos con un nivel medio, especialmente en un ámbito globalizado como el de la Unión Europea. En este caso, el público anglófono medio percibirá inevitablemente el término «FOOTWARE» como una referencia descriptiva al calzado y a su integración tecnológica, debido a la conexión clara e inmediata entre sus componentes léxicos y los productos de las clases 9, 38 y 42.

Por otro lado, aunque Nike argumenta que el hardware cubierto por el registro no tiene la función de mejorar el rendimiento del zapato, esta distinción no es relevante para determinar la descriptividad de la marca. Lo que importa es que los productos y servicios designados están diseñados para integrarse con calzado (por ejemplo, sensores o sistemas de conectividad), lo que refuerza la percepción descriptiva del término por parte del público. La mera presencia del término «*foot*» en combinación con «*ware*» dirige a los consumidores a interpretar el signo como una referencia a productos tecnológicos asociados al calzado, eliminando cualquier elemento distintivo.

En cuanto al juego de palabras que Nike menciona, no introduce un significado lo suficientemente distante de la unión de los términos descriptivos como para conferir distintividad. El TJUE, en numerosa jurisprudencia ya descrita, ha sostenido que un juego de palabras no es suficiente para superar la descriptividad inherente de un término si este sigue siendo percibido por el público como una descripción literal o indirecta de las características de los productos.

Por último, aunque Nike señala que el término «*footwear*» no es descriptivo en relación con hardware o software, ignora que el público relevante interpretará «FOOTWARE» como una referencia directa al calzado tecnológico, precisamente el sector donde se aplica el registro. La conexión entre el término y los bienes o servicios es lo suficientemente clara como para que no

sea necesario un esfuerzo mental adicional para comprender su significado, lo que refuerza su carácter descriptivo según el artículo 7, apartado 1, letra c) del RMUE.

En conclusión, la marca «FOOTWARE» debe ser declarada nula conforme al artículo 7, apartado 1, del RMUE, dado que incumple de manera concurrente las letras b), c) y d), aunque cualquiera de las cuales sería suficiente, por sí sola, para justificar su nulidad. La acumulación de estos motivos de denegación absolutos refuerza la conclusión de que el signo no cumple con los requisitos legales para su registro.

En primer lugar, «FOOTWARE» carece de carácter distintivo (artículo 7, apartado 1, letra b). La función esencial de una marca es garantizar que los consumidores puedan identificar el origen empresarial de los productos o servicios y diferenciarlos de los de otras empresas. Sin embargo, el término «FOOTWARE» no logra cumplir esta función debido a su composición lingüística, que combina elementos descriptivos ampliamente reconocidos, como «foot» (pie o calzado) y «ware» (hardware o software). El público relevante, compuesto por consumidores medios y profesionales anglófonos, percibirá este término como una referencia a productos tecnológicos relacionados con el calzado y no como un signo capaz de identificar el origen empresarial de dichos bienes o servicios.

Sin embargo, la falta de aptitud diferenciadora, aunque esencial para proteger la competencia y garantizar la función distintiva de las marcas, presenta desafíos normativos y doctrinales en su regulación comunitaria. Pese a que hayamos aplicado en el presente dictamen la letra b) al ser más adecuada en el caso concreto, la redundancia entre dicho subapartado y la letra a) del artículo 7, apartado 1, RMUE junto con la limitada aplicabilidad de la distintividad sobrevenida, plantea la necesidad de una interpretación clara y coherente para evitar conflictos y garantizar la seguridad jurídica en el sistema marcario de la Unión Europea.

En segundo lugar, el término es descriptivo de las características de los productos y servicios para los que se solicitó el registro (artículo 7, apartado 1, letra c), puesto que el signo controvertido describe de forma directa y concreta el destino y la función de los productos tecnológicos incluidos en las clases 9, 38 y 42, tales como sensores integrados en calzado, software para recopilar datos relacionados con su uso, y servicios de conectividad asociados al IoT. Esta conexión entre el término y los productos o servicios elimina cualquier necesidad de interpretación por parte del consumidor, lo que refuerza su carácter descriptivo. Por tanto, permitir el registro de esta marca otorgaría un monopolio injustificado sobre una expresión que otros operadores del mercado podrían necesitar para describir productos similares.

La aplicación del mencionado precepto, no obstante, enfrenta desafíos complejos, especialmente en lo que respecta a la descriptividad potencial y a la evaluación en diversas lenguas.

Para garantizar la seguridad jurídica, esta causa de denegación debe aplicarse con cautela, evitando interpretaciones extensivas que comprometan el acceso a términos necesarios en el comercio.

Finalmente, aunque el artículo 7, apartado 1, letra d) se centra en signos que se han convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres comerciales, en este caso se puede argumentar que, aunque el término «FOOTWARE» no sea habitual en su totalidad, la suma de sus elementos, «*foot*» y «*ware*», ya son términos establecidos y comunes en el comercio, especialmente en los sectores del calzado y la tecnología. Sin embargo, dado que el término combinado no ha alcanzado una habitualidad completa en el mercado, este motivo de nulidad tiene un peso menor en comparación con los motivos anteriores, aunque sigue contribuyendo a la falta de distintividad general del signo.

Por todo lo expuesto, la marca «FOOTWARE» debe ser declarada nula, pues incurre, concretamente, en tres de los motivos de denegación establecidos en el artículo 7, apartado 1, del RMUE. La combinación de varios de estos motivos de denegación absolutos refuerza la conclusión de que este signo no puede cumplir la función de una marca, garantizando la identificación del origen empresarial y evitando la monopolización de términos descriptivos o comunes en el comercio.

La solución jurídica más adecuada, por tanto, es declarar la nulidad de la marca «FOOTWARE» para salvaguardar tanto los principios fundamentales del Derecho marcario como la competencia leal en el mercado, y todo ello en base a los motivos de denegación analizados.

Tal es mi dictamen, susceptible de ampliación en los extremos que se estime oportuno, que someto a cualquier otra opinión más autorizada que la mía, y que firmo en Zaragoza a 19 de diciembre de 2024.

VI. BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS DOCUMENTALES

LIBROS

FERNÁNDEZ-NOVOA, C., *El sistema comunitario de marcas*, Editorial Montecorvo, Madrid, 1995.

MARCO ARCALÁ, L.A., *Las causas de denegación de registro de la marca comunitaria*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2001.

REVISTAS

CASADO, A. (13-09-2007): «La marca comunitaria: un sistema de protección regional en un mundo global», en *ICADE, Revista cuatrimestral de las Facultades de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales*, n.º 73, enero-abril 2008 [consultado el 15 de enero de 2025]. Disponible en: <https://revistas.comillas.edu/index.php/revistaicade/article/view/367/293>

GARAYALDE, M.D. (2008): «La protección de la marca; especial consideración de la marca comunitaria», en *RUE: Revista Universitaria Europea*, n.º 8, 2008 [consultado el 16 de enero de 2025]. Disponible en: <http://www.revistarue.eu/RUE/0801.pdf>

LEGISLACIÓN

Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea.

Reglamento Delegado (UE) 2018/625 de la Comisión, de 5 de marzo de 2018, que complementa el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la marca de la Unión Europea y deroga el Reglamento Delegado (UE) 2017/1430

Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria

Directiva del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

JURISPRUDENCIA

Cancellation N° C 42 361 (Invalidity)

Decision of the Fifth Board of Appeal of 9 January 2023 R 2173/2021

Sentencia del Tribunal General, de 12 de junio de 2024 – Nike Innovate/EUIPO – Puma (FOOTWARE) (Asunto T-130/23) [*«Marca de la Unión Europea — Procedimiento de nulidad — Marca denominativa de la Unión FOOTWARE — Causa de nulidad absoluta — Carácter descriptivo — Artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (UE) 2017/1001 — Admisibilidad de nuevos elementos de prueba — Artículo 95, apartados 1 y 2, del Reglamento 2017/1001 — Artículo 27, apartado 4, del Reglamento Delegado (UE) 2018/625»*]

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda), de 5 de marzo de 2003, *«Marca comunitaria - Procedimiento de anulación - Vocablo "BSS" - Artículo 51 del Reglamento (CE) n. 40/94 - Motivo de denegación absoluto - Artículo 7, apartado 1, letra d), del Reglamento n. 40/94 - Carácter distintivo adquirido por el uso - Artículos 7, apartado 3, y 51, apartado 2, del Reglamento n. 40/94»*

Sentencia del Tribunal de Justicia de 4 de octubre de 2001. Merz & Krell GmbH & Co. Petición de decisión prejudicial: Bundespatentgericht - Alemania. *«Marcas - Aproximación de las legislaciones - Artículo 3, apartado 1, letra d), de la Primera Directiva 89/104/CEE - Causas de denegación o de nulidad - Marcas compuestas exclusivamente por signos o indicaciones que se han convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio - Necesidad de que los signos o indicaciones se hayan convertido en habituales para designar los productos o servicios para los que se solicita el registro de la marca - Irrelevancia de que los signos o indicaciones describan directamente las cualidades o características de los productos o servicios para los que se solicita el registro de la marca».*

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera), de 16 de marzo de 2006, *«Marca comunitaria – Admisibilidad del recurso – Caso fortuito – Solicitud de nulidad – Artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) n° 40/94– Marca denominativa WEISSE SEITEN– Motivos de denegación absolutos – Artículo 7, apartado 1, letras b) a d), del Reglamento n° 40/94»*

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera), de 15 de septiembre de 2005, *«Recurso de casación – Marca comunitaria – Artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n° 40/94 – Marca denominativa y figurativa – BioID – Motivo de denegación absoluto de registro – Marca carente de carácter distintivo».*

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta), de 29 de abril de 2004, *«Recurso de casación – Marca comunitaria – Artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n° 40/94 – Pastillas de forma tridimensional para lavadoras o lavavajillas – Motivo absoluto de denegación del registro – Carácter distintivo»*

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta), de 12 de julio de 2012, «*Recurso de casación — Marca comunitaria — Reglamento (CE) n° 40/94 — Artículo 7, apartado 1, letra b) — Marca denominativa WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH — Marca constituida por un eslogan publicitario — Carácter distintivo — Denegación de registro*»

Sentencia del Tribunal General (Sala Sexta) de 3 de abril de 2019 «*Marca de la Unión Europea — Solicitud de marca denominativa de la Unión See More. Reach More. Treat More. — Motivo de denegación absoluto — Falta de carácter distintivo — Artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001*»

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Primera), de 20 de julio de 2004, «*Marca comunitaria – Solicitud de marca denominativa LIMO – Motivos de denegación absolutos – Artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento (CE) n° 40/94*»

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta), de 12 de febrero de 2004 «*Aproximación de las legislaciones - Marcas - Directiva 89/104/CEE - Artículo 3, apartado 1 - Causa de denegación del registro - Neologismo compuesto por elementos cada uno de los cuales es descriptivo de las características de los productos o servicios de que se trata*».

RECURSOS DE INTERNET

MODAES (25/05/2021). *Modaes. Nike y Puma se enfrentan en los tribunales por el uso de la palabra 'footware'* [consultado el 7 de octubre de 2024]. Disponible en: <https://www.modaes.com/back-stage/nike-y-puma-se-enfrentan-en-los-tribunales-por-el-uso-de-la-palabra-footware>

ANDERSEN, L. (28/06/2024). *World Trademark Review. Battle between Nike and Puma over FOOTWARE: General Court issues its decision* [consultado el 7 de octubre de 2024]. Disponible en: <https://www.worldtrademarkreview.com/article/battle-between-nike-and-puma-over-footware-general-court-issues-its-decision>

VARIOS (18/06/2024). *World Trademark Review. Nike fails in FOOTWARE case; Whataburger takes on What-A-Burger; Nestlé CRUNCH mark revoked – news digest* [consultado el 7 de octubre de 2024]. Disponible en: <https://www.worldtrademarkreview.com/article/nike-fails-in-footware-case-whataburger-takes-what-burger-nestle-crunch-mark-revoked-news-digest>

ROBERTS, E. y CAREY, L. (17/06/2021). *World Trademark Review. High Court rejects Puma's claim that Nike's FOOTWARE mark is descriptive* [consultado el 7 de octubre de 2024]. Disponible en: <https://www.worldtrademarkreview.com/article/high-court-rejects-pumas-claim-nikes-footware-mark-descriptive>

DENNIS, G. y TIMMS, F. (23/09/2020). World Trademark Review. *Puma's quest to block Nike's FOOTWARE mark is de-feeted* [consultado el 7 de octubre de 2024]. Disponible en: <https://www.worldtrademarkreview.com/article/pumas-quest-block-nikes-footware-mark-de-feeted>

EUIPO (2023). European Union Intellectual Property Office. *Smart shoes: 'FOOTWARE' is descriptive of software devices in relation to the Internet of Things* [consultado el 15 de octubre de 2024]. Disponible en: <https://www.euipo.europa.eu/es/law/recent-case-law/smart-shoes-footware-is-descriptive-of-software-devices-in-relation-to-the-internet-of-things>

DE CASTRO, J. (23/09/2019). Almacén de Derecho. *Pensar como un abogado* [consultado el 15 de octubre de 2024]. Disponible en: <https://almacenederecho.org/pensar-como-un-abogado>

OEPM (2023). Oficina Española de Patentes y Marcas. Clasificación internacional de productos y servicios para el registro de las marcas (Clasificación de Niza) [consultado el 28 de noviembre de 2024]. Disponible en: <https://www.oepm.es/es/herramientas/buscador-base-de-datos/clasificaciones-internacionales/clasificacion-internacional-de-productos-y-servicios-para-el-registro-de-las-marcas-clasificacion-de-Niza/>

EUIPO (2024). Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea. Directrices sobre marcas. Parte B Examen. Sección 4 Motivos de denegación absolutos. Capítulo 1 Principios generales. *1. Objeción motivada*. [consultado el 2 de diciembre de 2024]. Disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/2049862/directrices-sobre-marcas/1-objecion-motivada>

EUIPO (2024). Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea. Directrices sobre marcas. Parte B Examen. Sección 4 Motivos de denegación absolutos. Capítulo 2 Definición de MUE (artículo 7, apartado 1, letra a), del RMUE). *1. Observaciones generales* [consultado el 2 de diciembre de 2024]. Disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/2050032/directrices-sobre-marcas/1-observaciones-generales>

EUIPO (2024). Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea. Directrices sobre marcas. Parte B Examen. Sección 4 Motivos de denegación absolutos. Capítulo 3 Marcas sin carácter distintivo (artículo 7, apartado 1, letra b), del RMUE). *1. Observaciones generales*. [consultado el 3 de diciembre de 2024]. Disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/2229260/directrices-sobre-marcas/1--observaciones-generales>

EUIPO (2024). Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea. Directrices sobre marcas. Parte B Examen. Sección 4 Motivos de denegación absolutos. Capítulo 4 Marcas descriptivas (artículo 7, apartado 1, letra c), del RMUE). *1 Observaciones generales. 1.1 Concepto de carácter*

descriptivo. [consultado el 3 de diciembre de 2024]. Disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/2137436/directrices-sobre-marcas/1-1-concepto-de-caracter-descriptivo>

EUIPO (2024). Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea. Directrices sobre marcas. Parte B Examen. Sección 4 Motivos de denegación absolutos. Capítulo 4 Marcas descriptivas (artículo 7, apartado 1, letra c), del RMUE). 1 Observaciones generales. *1.2 Características mencionadas en el artículo 7, apartado 1, letra c) del RMUE*. [consultado el 3 de diciembre de 2024]. Disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/2137282/directrices-sobre-marcas/1-2-caracteristicas-mencionadas-en-el-articulo-7--apartado-1--letra-c---del-rmue>

EUIPO (2024). Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea. Directrices sobre marcas. Parte B Examen. Sección 4 Motivos de denegación absolutos. Capítulo 4 Marcas descriptivas (artículo 7, apartado 1, letra c), del RMUE). 2 Marcas denominativas. *2.2 Combinaciones de palabras*. [consultado el 3 de diciembre de 2024]. Disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/2229338/directrices-sobre-marcas/2-2-combinaciones-de-palabras>

EUIPO (2024). Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea. Directrices sobre marcas. Parte B Examen. Sección 4 Motivos de denegación absolutos. Capítulo 5 Signos o indicaciones habituales (artículo 7, apartado 1, letra d), del RMUE). *1 Observaciones generales*. [consultado el 14 de diciembre de 2024]. Disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/2229366/directrices-sobre-marcas/1-observaciones-generales>

EUIPO (2024). Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea. Directrices sobre marcas. Parte B Examen. Sección 4 Motivos de denegación absolutos. Capítulo 5 Signos o indicaciones habituales (artículo 7, apartado 1, letra d), del RMUE). *2 Fecha en que un término se ha convertido en habitual* [consultado el 14 de diciembre de 2024]. Disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/2049790/directrices-sobre-marcas/2-fecha-en-que-un-termino-se-ha-convertido-en-habitual>

EUIPO (2024). Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea. Directrices sobre marcas. Parte B Examen. Sección 4 Motivos de denegación absolutos. Capítulo 5 Signos o indicaciones habituales (artículo 7, apartado 1, letra d), del RMUE). *3 Apreciación de los términos habituales* [consultado el 18 de diciembre de 2024]. Disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/2050208/directrices-sobre-marcas/3-apreciacion-de-los-terminos-habituales>