

**Resolución sobre el carácter distintivo intrínseco de una solicitud
de marca de la Unión Europea
(artículo 7 del RMUE)**

Alicante, 25/04/2023

DEMARKS&LAW
Cirilo Amorós 57
E-46004 Valencia
ESPAÑA

Nº de solicitud: **018686228**

Referencia:

Marca:



Tipo de marca: **De posición**

Solicitante: **PAREDES HOLDING CENTER, S.L.**
Sor Josefa Alcorta, 37
E-03204 Elche (Alicante)
ESPAÑA

I. Resumen de los hechos

La Oficina objetó el 15/06/2022 en virtud del artículo 7, apartado 1, letra b), del RMUE, al considerar que la marca solicitada carece de carácter distintivo.

Los productos contra los que se planteó dicha objeción son los siguientes:

Clase 9 *Calzado de seguridad y protección en el trabajo.*

Clase 25 *Calzado incluyendo botas, zapatos y zapatillas.*

La objeción se basó en las siguientes conclusiones principales:

- El consumidor relevante es el público general.
- La apariencia de la marca para la que se solicita protección no difiere significativamente de la norma o los usos del sector correspondiente, a saber, el del calzado. Los usuarios finales prestarán atención en mayor medida a la etiqueta o al nombre del producto que a su forma o embalaje. En efecto, el diseño posicional en forma de figura geométrica compuesta por una línea con dos ángulos en su trayectoria, es muy simple y no contiene nada que pueda considerarse destacable o capaz de llamar suficientemente la atención del consumidor medio.
- Asimismo, es común que diseños geométricos se posicionen en la parte lateral trasera del calzado. En ausencia de alguna característica u otro detalle llamativo, el consumidor relevante verá la marca de posición cuestionada como un elemento decorativo banal y no le atribuirá una significación indicadora del origen comercial de los productos solicitados.
- En consecuencia, el signo solicitado consiste únicamente en una variación más de las muchas existentes en el mercado del sector del calzado. Dicho diseño no es sustancialmente diferente de los diversos diseños posicionales básicos utilizados habitualmente en la comercialización de dichos productos; es una mera variación de estos. Por lo anterior, el signo carece, de carácter distintivo a efectos del artículo 7, apartado 1, letra b), del RMUE.

II. Resumen del argumento de la solicitante

El solicitante presentó sus alegaciones el 01/08/2022, que pueden resumirse del siguiente modo:

1. El consumidor relevante forma parte del público general y su grado de atención es más elevado. Ello se debe a la popularidad de la moda urbana y a que los influenciadores han hecho que la demanda y la atención por las zapatillas deportivas (o sneakers) haya aumentado y a que los consumidores estén pendientes de los lanzamientos de marcas y modelos. Existen webs de información, valoración y compraventa que funcionan como mercados de valores así como especialistas cuyo trabajo consiste en recomendar a sus clientes las zapatillas que serán más rentables a largo plazo (tipsters). Para muchos consumidores las zapatillas son artículos de colección o incluso de inversión y no meramente de consumo. Según la consultora Cowen (en su informe "Sneakers As An Alternative Asset Class 2020") se trata de un mercado direccionable en rápido crecimiento, con nuevas oportunidades dentro del ecosistema digital de las zapatillas de deporte. Existe toda una cultura popular en torno a las zapatillas deportivas: webs de información y reventa, páginas especializadas en zapatillas como BSTN, END o Sneakernstuff (SNS), blogs (<https://blog.jdsports.es/cosas-para-hacer-en-casa-sneakerhead/>), perfiles en redes sociales, cuentas de Youtube (ZapadictosTV, Sneaker Family Fuego o BackseriesTV), libros especializados (Mis Zapas: The Book Remastered, Nike: Better is Temporary) así como un uso publicitario intensivo por parte de las firmas. De hecho, las productoras y plataformas audiovisuales se han hecho eco de este fenómeno y han lanzado en torno al mismo documentales (como "Sneakerheadz" estrenado en 2015), series de ficción (como "Sneakerheads" de Netflix, estrenada en 2020), películas como "Sneakerella: Cenicienta en zapatillas", de Disney, estrenada

en 2022 o artículos como el publicado en en Fashion Law & Moda en el que analiza este movimiento. El solicitante aporta copia del artículo titulado “04 ABR SNEAKERHEADS. ¿QUÉ SON?”, de imágenes promocionales de los documentales, películas y series en el Anexo II.

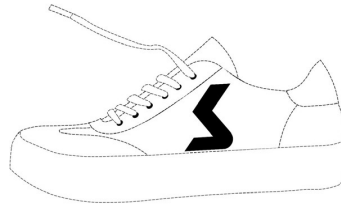
2. En sector de referencia y especialmente, en el del calzado deportivo o informal, el consumidor no sólo valora la forma del producto (modelo, color, características esenciales, etc.) sino que, en muchos casos, lo que identifica el origen empresarial de dichos productos es la colocación en el lateral de un signo o gráfico concreto que actúa como marca y que distingue esos productos de los de los de otro origen empresarial. El consumidor sabe y está habituado a fijarse y a identificar los elementos gráficos de esa parte del calzado como marcas que identifican, representan visualmente, el origen empresarial del producto. En el anexo I se muestran fotografías de zapatos que incluyen como indicador de origen empresarial un gráfico en el lateral, formado por líneas o bandas. La Sala Cuarta de Recurso ha confirmado esta tendencia en sus resoluciones en los asuntos 07/12/2020, R 2882/2019-4, y 26/04/2021, R 2069/2020-4 afirmando que se vienen utilizando de forma creciente en la parte lateral del calzado elementos gráficos consistentes en bandas, líneas o formas geométricas y que el público está habituado a identificar una particular marca de calzado basándose únicamente en un patrón o forma distintiva sobre el calzado, (basándose únicamente en un patrón o forma distintiva sobre el mismo, y que dichos elementos, incluso de gran simplicidad, se han consolidado como indicadores diferenciales de un origen empresarial concreto por sí mismos.
3. El signo solicitado es un diseño posicional destinado a fijarse sobre la zona media del lateral del calzado, entre la parte correspondiente al empeine y el inicio de la suela. La marca representa un contraste tanto por su forma como por su ubicación en el zapato. “La distintividad visual de la marca de referencia radica principalmente en el abrupto cambio en la dirección de la lectura natural que seguiría en el punto de origen en la proximidad del empeine, el trazo vertical inicial que forma una punta de flecha que apunta hacia el talón, acabando en un vértice recto para poco después volver a torsionarse, esta vez a través de un vértice curvo y proyectarse ascendentemente hasta cuatro veces más la medida de sus dos trazos anteriores, para terminar en la proximidad del talón, generando así una potente marca visual enmarcada en el calzado, precisamente en la zona en que habitualmente todas las marcas presentan sus distintivos figurativos.” A pesar de tratarse de una marca configurada por un solo elemento, en este caso: un trazo de grosor constante, al dividirse ópticamente en tres tramos diferenciados con sus peculiaridades estéticas, tiene una impronta distintiva reconocible y memorable que permite recomponerla mentalmente ya que se aleja de una mera línea.
4. El signo solicitado divide el lateral de la zapatilla en dos mitades irregulares desde el centro o eje y no puede ser calificado de una mera forma básica sino más bien de una disposición creativa de una forma distintiva. Como han confirmado las salas de recurso a lo largo del tiempo, en el examen de validez de una marca no se debería llevar a cabo un juicio de novedad creativa. Una marca no debe rechazarse por ser similar a otras sino por falta de distintividad. El registro de un signo como marca no


está sujeto a la constatación de un nivel específico de creatividad lingüística o artística o de imaginación por parte del titular de la marca. Basta con que la marca permita al público interesado identificar el origen de los productos o servicios protegidos por ella y distinguirlos de los de otras empresas

5. Un grado mínimo de carácter distintivo es suficiente para hacer inaplicable el motivo de denegación establecido en el artículo 7, apartado 1, letra b) del RMUE.

La solicitante tiene registradas varias marcas de la Unión Europea similares a la que nos

ocupa, como son, la MUE 18 040 517 figurativa , en clases 9 y 25 (registrada el



21/01/2022) y MUE 18 040 519, de posición , en clases 9 y 25 (registrada el 25/01/2022). Además, tratándose de marcas concedidas este mismo año, se considera que el criterio aplicable para examinar marcas de posición es el mismo. El hecho de que dichas marcas sean figurativas y/o de posición para distinguir calzado es irrelevante para el presente examen. La Oficina ha aceptado numerosas marcas de posición consistentes en un gráfico lateral formado por líneas, bandas que deben ser tenidos en cuenta por la Oficina. El rechazo de la marca ahora solicitada representaría una injustificada desigualdad de trato.

En apoyo a sus argumentos, la solicitante adjunta una serie de anexos que incluyen fotografías de calzado deportivo, un artículo titulado “04 ABR SNEAKERHEADS. ¿QUÉ SON?”, extractos del catálogo online de PAREDES HOLDING CENTER, S.L. <https://www.paredes.es/>, con numerosas zapatillas deportivas de la solicitante, un artículo titulado “Qué fue de las míticas zapatillas ‘made in Spain’ que arrasaban en los 80” (publicado el 06/05/2022), un extracto de un artículo de internet “Las zapatillas Paredes, a la carrera: espera facturar un 30% más este año” (<https://www.expansion.com/valencia/2022/06/01/6297457ae5fdea5d6e8b4624.html>).

Además, la solicitante alega que la marca ha adquirido carácter distintivo en relación con los productos para los que se solicita el registro como consecuencia del uso que se ha hecho de ella con arreglo al artículo 7, apartado 3, del RMUE y ha indicado que se trata de una alegación subsidiaria.

Por consiguiente, en la presente carta, la Oficina responderá únicamente a las alegaciones relativas al carácter distintivo intrínseco de la marca. Se pronunciará sobre la reivindicación subsidiaria en el curso del procedimiento de examen de la reivindicación subsidiaria, una vez que la presente resolución sea firme.

III. Fundamentos

De acuerdo con el artículo 94 del RMUE, corresponde a la Oficina dictar una resolución basada en motivos o pruebas sobre los que el solicitante ha tenido oportunidad de presentar sus alegaciones.

Después de tener en cuenta las alegaciones del solicitante, la Oficina ha decidido mantener la objeción.

Artículo 7, apartado 1, letra b) del RMUE

Con arreglo al Artículo 7, apartado 1, letra b) del RMUE, se denegará el registro de las marcas que carezcan de carácter distintivo.

Es jurisprudencia consolidada que cada uno de los motivos de denegación de registro enumerados en el artículo 7, apartado 1, del RMUE es independiente de los demás y exige un examen por separado. Además, es preciso interpretar dichos motivos de denegación a la luz del interés general subyacente en cada uno de ellos. El interés general tomado en consideración al examinar cada uno de dichos motivos de denegación puede, o incluso debe, reflejar distintas consideraciones, en función del motivo de denegación de que se trate (16/09/2004, C-329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).

Las marcas a las que se refiere el artículo 7, apartado 1, letra b), del RMUE son, en particular, aquellas que no permiten al público pertinente “repetir la experiencia de compra, si resulta positiva, o evitarla, si resulta negativa, en una adquisición posterior de los productos o servicios de que se trate” (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26).

Es jurisprudencia reiterada que “[a] el carácter distintivo de un signo sólo puede ser apreciado, por un lado, en relación con los productos o servicios para los que se solicita el registro y, por otro lado, en relación con la forma en que lo percibe el público relevante” (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).

Aunque los criterios de apreciación del carácter distintivo son los mismos para los distintos tipos de marcas, en el marco de la aplicación de dichos criterios, la percepción del público relevante no es necesariamente la misma para cada una de esas categorías y, por consiguiente, puede resultar más difícil de acreditar el carácter distintivo para algunas categorías de marcas que para otras (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 38).

Además, también constituye jurisprudencia consolidada que la manera en la que el público percibe una marca se ve influida por su nivel de atención, que puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42; y 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34). En el presente caso, el público relevante es el consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, cuyo nivel de atención no será elevado, sino normal.

Para apreciar si la marca de posición impugnada puede ser percibida por el público como una indicación del origen del producto, hay que examinar la impresión de conjunto que produce la apariencia de dicho signo (sentencia de 24/11/2004, T-393/02, «Henkel», apartado 37).

De acuerdo con la jurisprudencia consolidada, sólo una marca que, de una manera significativa, difiera de la norma o de los usos de ese ramo y que, por ese motivo, cumpla su

función esencial de origen no está desprovista de carácter distintivo a efectos del artículo 7, apartado 1, letra b) del RMUE” (sentencia de 12/01/2006, C-173/04 P, «Deutsche SiSiWerke», apartado 31).

Sobre las alegaciones de la solicitante

1. En primer lugar, la solicitante manifiesta que el público de referencia es el público general y que su nivel de atención es alto. No obstante conviene puntualizar que aunque en lo que respecta al *calzado de seguridad y protección en el trabajo*, en la clase 9, es cierto que dichos productos son artículos especializados que se dirigen a profesionales (por ejemplo del sector de la manufactura, de la industria de la construcción, etc.) la protección también se solicita para productos de uso diario (por ejemplo, en relación con el *calzado incluyendo botas, zapatos y zapatillas*, de la clase 25) por tanto el grado de atención puede variar de medio a alto. Es probable que se preste un alto grado de atención, por ejemplo, en relación con productos que puedan tener un impacto en la seguridad o la salud del usuario final, como es el caso de los productos en la clase 9, que tienen fines de prevención o protección y que también pueden ser relativamente caros.

A este respecto, sin embargo, debe recordarse que el hecho de que el público pertinente sea especializado no puede influir decisivamente en los criterios jurídicos utilizados para apreciar el carácter distintivo de un signo (12/07/2012, C-311/11 P, WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH, EU:C:2012:460, § 48). Si bien es cierto que el nivel de atención del público especializado pertinente es, por definición, superior al del consumidor medio, de ello no se deduce necesariamente que un carácter distintivo más débil del signo sea suficiente cuando el público pertinente es especializado (04/04/2019, T-804/17, DARSTELLUNG VON ZWEI SICH GEGENÜBERLIEGENDEN BÖGEN (fig.), EU:T:2019:218, § 22, y jurisprudencia citada).

Para los demás productos, tal y como ha confirmado recientemente el tribunal de justicia (22/03/2023, T-5/22, DEVICE OF A CHEVRON (fig.) / DEVICE OF A STRIPE (fig.) et al., EU:T:2023:150, § 33) el nivel de atención del gran público será de nivel medio.

Por otro lado, la Oficina no comparte la afirmación de la solicitante según la cual el grado de atención por parte del público de referencia en relación con el calzado deportivo y el de ocio es mayor debido al interés suscitado por la moda urbana, la existencia de una cultura popular entorno a las zapatillas de deporte, la existencia de influenciadores y asesores de moda (incluidos los tipsters) y de fanáticos de las zapatillas de deporte (sneakerheads) y que, en consecuencia, el público se inclinará a prestar una atención particular a los detalles de los dibujos y de las formas de dichos productos como indicación de su origen comercial. Contrariamente a lo alegado por la solicitante no es posible concluir, del análisis objetivo de los documentos aportados y del contexto comercial de referencia, que el consumidor de pertinente preste un mayor grado de atención en la adquisición del calzado para el que se solicita la protección. Aunque el artículo titulado “04 ABR SNEAKERHEADS. ¿QUÉ SON?” habla de la existencia de grupos de consumidores con un interés desbordado por ciertas marcas y los lanzamientos de sus nuevos productos, no es posible concluir que ése es el nivel de atención habitual para el calzado de referencia, ni que dicho nivel de atención es el prestado por consumidores del territorio en cuestión, el de la Unión europea. El documento se centra en tendencias que han sido analizadas con respecto a territorios que no pertenecen al de la Unión Europea (esencialmente el de Estados Unidos) y además no establece que un grado de atención superior sea el habitual en relación a

todos los productos de calzado sino que la tendencia analizada sólo se refiere a calzado deportivo o informal de marcas cotizadas, a las que además se hace referencia mediante denominaciones y no por medio de los elementos figurativos utilizados en las zapatillas. Además, el mismo artículo afirma que dichas tendencias afectan a una parte de los consumidores (los de mayor poder adquisitivo) ya que se trata de un hobby bastante caro. Por tanto se considera que esta alegación carece de fundamento.

2. En segundo lugar la solicitante afirma que en el sector del calzado (y en particular, en el sector del calzado deportivo o informal), el consumidor no solo valora la forma del producto (modelo, color, características esenciales, etc.), sino que, en muchos casos, lo que identifica el origen empresarial de dichos productos es la colocación en el lateral de un signo o gráfico concreto que actúa como marca y que distingue esos productos de los de otro origen empresarial. La solicitante manifiesta asimismo que muchos fabricantes de calzado deportivo han desarrollado la práctica de colocar su marca en el lateral del calzado como lo demuestran las diferentes fotografías de calzado incluidas en el anexo I, que incluyen elementos figurativos o gráficos en el lateral del mismo formado por líneas o bandas. Tales afirmaciones y datos, sin embargo, no permiten determinar que el consumidor medio haya aprendido a establecer un vínculo automático entre el signo que figura en el lateral de un calzado deportivo y un fabricante determinado y que, por lo tanto, dicho consumidor percibirá necesariamente como marca cualquier forma geométrica que aparezca en dicho emplazamiento (04/12/2015, T-3/15, Device of five stripes (fig.), EU:T:2015:937, § 26 y 04/05/2022, T-117/21, DEVICE OF TWO CROSSED STRIPES PLACED ON THE SIDE OF A SHOE (fig.), EU:T:2022:271, § 60).

Admitir que toda forma geométrica, incluso la más simple, tiene carácter distintivo porque se encuentra situada en el lateral de una zapatilla deportiva permitiría a algunos fabricantes apropiarse de formas sencillas y, sobre todo, decorativas, que deben seguir siendo accesibles a todos, con la excepción de aquellas situaciones en las que el carácter distintivo del signo se haya adquirido por el uso (04/12/2015, T-3/15, Device of five stripes (fig.), EU:T:2015:937, § 34 y 04/05/2022, T-117/21, DEVICE OF TWO CROSSED STRIPES PLACED ON THE SIDE OF A SHOE (fig.), EU:T:2022:271, § 59-61).

El Tribunal de Justicia ya ha establecido que aunque sea práctica común colocar elementos decorativos en el calzado y que aparezcan muchas variaciones de formas geométricas en el lateral del mismo, los consumidores no consideraban estos elementos como una indicación del origen de los productos, a menos que los hayan retenido en su memoria debido a su amplio uso como identificadores del origen comercial. El Tribunal de Justicia también ha declarado que, el hecho de que determinados signos colocados en el lateral del calzado, que no tenían el carácter distintivo intrínseco exigido para ser considerados marcas, hubieran adquirido un valor distintivo debido a un uso intensivo en el mercado, no permitía concluir que los consumidores hubieran aprendido a asociar un signo colocado en el lateral de un zapato con un fabricante determinado (13/06/2014, T-85/13, DEVICE OF A TRAINER WITH 5 STRIPES (fig.), EU:T:2014:509, § 32).

Además, es bien sabido que los fabricantes de calzado deportivo también colocan el nombre del fabricante, a menudo combinado con un símbolo o decoración distinta de la utilizada en el lateral de las zapatillas. Es frecuente encontrar, por ejemplo, el nombre (y otros símbolos) sobre la plantilla, la suela, la lengüeta y el talón del calzado. El consumidor pertinente se fijará en estos lugares de un zapato para identificar su origen comercial principalmente en función del elemento verbal ahí

colocado, generalmente el nombre del fabricante.

Contrariamente a lo que alega la solicitante, los ejemplos presentados no aportan información alguna sobre el carácter distintivo inherente a los respectivos signos, ya que no hay pruebas de que el público considere estos signos como indicaciones de origen comercial prima facie y no como consecuencia de la adquisición de carácter distintivo como consecuencia del uso que de ellos se ha hecho. Los ejemplos presentados por la solicitante demuestran, por el contrario, que el signo objeto del presente procedimiento no se aparta significativamente de la norma o de los usos del sector de referencia, ya que muchos de los zapatos mencionados presentan líneas de parecidas características en el lateral.

Por lo que se refiere a las resoluciones de la Sala Cuarta de Recurso en los asuntos R 2882/2019-4, y 26/04/2021, R 2069/2020-4, y aunque en ellas se plantee una línea de argumentación similar a la de la solicitante en el presente procedimiento se hace notar que dicha argumentación ha sido rebatida por el Tribunal de justicia en el recurso a la primera de las sentencias citadas (T-117/21, DEVICE OF TWO CROSSED STRIPES PLACED ON THE SIDE OF A SHOE (fig.), EU:T:2022:271, § 59-61) y por la Segunda Sala de recurso 11/02/2021, R 1410/2020-2, REPRESENTATION OF A sportive shoe (fig.) § 16-18).

3. La solicitante alega además que aunque el signo solicitado está compuesto por un único elemento, se trata de un signo distintivo especialmente porque representa un contraste evidente tanto por su forma como por su ubicación en el zapato.

El signo controvertido ha sido solicitado como marca de posicional y concierne la aplicación de un elemento figurativo sobre la superficie de un zapato.

Según la jurisprudencia, un signo aplicado a la superficie de un producto es distintivo si puede percibirse como un elemento distintivo autónomo (13/06/2014, T-85/13, Trainer with 5 stripes, EU:T:2014:509, § 41). Esto presupone que se aparta significativamente de la norma o de los usos del sector y es independiente de la apariencia de los productos designados (13/06/2014, T-85/13, Trainer with 5 stripes, EU:T:2014:509, § 40 con otras referencias).

En el presente asunto, y tal y como manifestó la Oficina en su carta de objeción de 15/06/2022, el aspecto de la marca para la que se solicita protección no difiere significativamente de las normas y usos del sector correspondiente ya que el diseño posicional en forma de figura geométrica compuesta por una línea con dos ángulos en su trayectoria es muy simple, de trazo uniforme y no contiene nada que pueda considerarse destacable o capaz de llamar suficientemente la atención del consumidor medio.

En el presente asunto y tal y como manifestó la Oficina en su carta de objeción de 15/06/2022, el aspecto de la marca para la que se solicita protección no difiere significativamente de las normas y usos del sector correspondiente ya que el diseño posicional en forma de figura geométrica compuesta por una línea con dos ángulos en su trayectoria, es muy simple y no contiene nada que pueda considerarse destacable o capaz de llamar suficientemente la atención del consumidor medio. En este sentido y en ausencia de alguna característica u otro detalle llamativo o inusual, el consumidor medio verá la marca de posición solicitada simplemente como un elemento decorativo banal/corriente y no le atribuirá una significación indicadora del origen comercial del producto en cuestión (20/01/2014, R 798/2013-2, 'DEVICE OF TWO PARALLEL STRIPES (KEDS) (OTHER TYPE OF MARK), §22).

El consumidor pertinente consideraría el signo solicitado como típico de los adornos y/o formas empleados usualmente en los productos solicitados (calzado). Esta forma no difiere de manera significativa de las diversas formas básicas, tales como líneas o formas geométricas simples, empleadas habitualmente en el comercio en relación con los productos en cuestión (calzado de seguridad y protección en el trabajo, de la clase 9 y calzado incluyendo botas, zapatos y zapatillas, de la clase 25); se trata únicamente de una variación más (de las muchas existentes en el mercado) de líneas y/o figuras geométricas más o menos simples utilizadas solas, o en combinación, en el sector del calzado (20/01/2014, R 798/2013-2, 'DEVICE OF TWO PARALLEL STRIPES (KEDS) (OTHER TYPE OF MARK), § 17-24).

A este respecto conviene puntualizar que el Tribunal de Justicia también ha abordado ya con más detalle la posición de las marcas en el sector del calzado y ha constatado que es habitual aplicar elementos decorativos a los zapatos. En este caso, el lateral de un zapato no puede considerarse una "posición especial", ya que es uno de los lugares en los que pueden aplicarse decoraciones con mayor facilidad porque existen menos restricciones de espacio (13/04/2011, T-202/09, Footwear, EU:T:2011:168, § 32; 30/10/2012, R 174/2011-2, DEVICE OF A TRAINER WITH 5 STRIPES (FIG. Mark), § 27, confirmed in 13/06/2014, T-85/13, Trainer with 5 stripes, EU:T:2014:509, 11/02/2021, R 1410/2020-2, REPRESENTATION OF A sportive shoe (fig.), § 16).

El Tribunal también ha constatado que es notorio que en el lateral de las zapatillas se fijan variaciones de dibujos geométricos. Estos motivos, si no son característicos per se, serán percibidos por los consumidores como ornamentación o elementos decorativos banales y no como indicaciones de origen, a menos que se haya producido un carácter distintivo como consecuencia del uso (13/06/2014, T-85/13, Entrenador con 5 rayas, EU:T:2014:509, § 30).

El signo objeto del presente procedimiento no tiene nada característico, particular o llamativo que permita al consumidor percibirlo como una indicación de origen. Una línea, incluso si presenta algunos ángulos, es un elemento geométrico simple. Al no ser característico, llamativo o inusual, el público lo percibirá como una mera decoración (20/01/2014, R 798/2013-2, 'DEVICE OF TWO PARALLEL STRIPES (KEDS) (OTHER TYPE OF MARK), §22). El hecho de que se aplique en la parte lateral del zapato tampoco confiere carácter distintivo al elemento de diseño. Ello se debe a que la aplicación objeto del presente procedimiento sigue funcionando en el zapato como un elemento decorativo que no se distingue del aspecto del zapato. La fijación en el lateral del zapato tampoco es inusual o inhabitual en el sector, como se desprende de la jurisprudencia antes citada. Por consiguiente, el signo solicitado no tiene carácter distintivo en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del RMUE.

4. Seguidamente la solicitante alega que en el examen de una marca no debería llevarse a cabo un juicio de novedad creativa y que una marca no debe rechazarse por ser similar a otras sino por falta de distintividad. La Oficina reconoce que la conclusión de que una marca tiene carácter distintivo en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del RMUE no está supeditada a la constatación de un determinado nivel de creatividad lingüística o artística o de imaginación por parte del solicitante de la marca. Basta con que la marca permita al público pertinente identificar el origen de los productos que designa y distinguirlos de los de otras empresas (29/09/2009, T-139/08, Smiley, EU:T:2009:364, § 27 y jurisprudencia citada; 05/04/2017, T-291/16, Dispositivo de dos líneas dibujadas (fig.), EU:T:2017:253, § 29; 04/07/2017, T-81/16, POSIZIONE DI DUE STRISCE SU UN PNEUMATICO, EU:T:2017:463, § 49).

Sin embargo, según reiterada jurisprudencia, un signo excesivamente simple y constituido por una figura geométrica básica, como un círculo, una línea, un rectángulo o un pentágono convencional, no es apto, por sí mismo, para transmitir un mensaje que el consumidor pueda recordar, de modo que éste sólo lo considerará marca si ha adquirido carácter distintivo como consecuencia del uso (12/09/2007, T-304/05, Pentagon, EU: T:2007:271, § 22 y 33; 29/09/2009, T139/08, Smiley, EU:T:2009:364, § 26 y jurisprudencia citada; 05/04/2017, T291/16, Dispositivo de dos líneas dibujadas (fig.), EU:T:2017:253, § 30; 04/07/2017, T81/16, POSIZIONE DI DUE STRISCE SU UN PNEUMATICO, EU:T:2017:463, § 50; 22/10/2020, T-833/19, DARSTELLUNG EINER GEOMETRISCHEN FIGUR, ECLI:EU:T:2020:509, § 35).

A este respecto, debe señalarse que el motivo absoluto establecido en el artículo 7, apartado 1, letra b), del RMUE no se limita a las marcas constituidas por figuras geométricas básicas, sino a todo tipo de formas "extremadamente simples" (13/04/2011, T-159/10, Parallelogramme, EU:T:2011:176, § 30), y también a otros signos más complejos, que se consideró que no podían distinguir el origen comercial de los productos o servicios de una empresa de los que tenían otro origen comercial. Por lo tanto, el criterio pertinente para apreciar el carácter distintivo de un signo es si éste es intrínsecamente apto para ser memorizado por los consumidores interesados como marca, cuando se utiliza con respecto a los productos de que se trata (28/06/2004, C-445/02 P, Glass pattern, EU:C:2004:393, § 33). Deben existir determinadas características del signo que puedan ser memorizadas fácil e instantáneamente por el público pertinente y que permitan que dicho signo sea percibido inmediatamente como una indicación del origen comercial de los productos de que se trata (05/04/2017, T-291/16, Dispositivo de dos líneas dibujadas (fig.), EU:T:2017:253, § 31; 04/04/2019, T-804/17, DARSTELLUNG VON ZWEI SICH GEGENUBERLIEGENDEN BOGEN (fig), EU:T:2019:218, § 23).

Como ya se indicara anteriormente, el signo controvertido consiste en una representación de una línea negra con dos ángulos, sin elementos adicionales o de fantasía el signo será percibido como una decoración de los productos de que se trata, con la finalidad de llamar la atención sobre los productos, sin dar ninguna a información específica o mensaje preciso sobre su origen comercial.

Además el consumidor al que se dirige la marca no se detendrá a analizar meticulosamente el número de ángulos, torsiones, inclinaciones u otras características de la línea en cuestión, sino que, en el mejor de los casos, sólo recordará el concepto de "línea con ángulos", que es demasiado vago para identificar los productos con un origen comercial determinado.

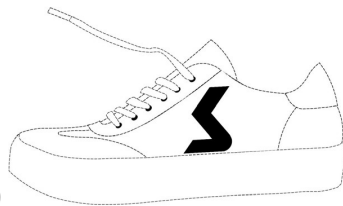
5. En lo que respecta a la quinta alegación de la solicitante, la Oficina estima que aun reconociendo que incluso los signos con escaso carácter distintivo pueden registrarse con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra b), del RMUE, debe distinguirse entre los signos que sólo tienen un escaso carácter distintivo y los signos que carecen de carácter distintivo. En este contexto, las formas geométricas formas geométricas simples (12/09/2007, T-304/05, Pentagon,

EU:T:2007:271, §§ 22, 33) se consideran generalmente carentes de carácter distintivo. El Tribunal ya ha considerado que un signo carecía de carácter distintivo por su objeto simple y banal (29/09/2009, T-139/08, Smiley, EU:T:2009:364, § 37). Es cierto que un diseño decorativo u ornamental aún puede tener suficiente carácter distintivo para superar el motivo de denegación previsto en el artículo 7, apartado 1, b), del RMUE. No obstante es necesario que un signo, aunque sea decorativo, tenga un grado mínimo de carácter distintivo. Esto sólo es así si el signo puede percibirse como una indicación del origen comercial de los productos de que se trate, de modo que el público pertinente pueda distinguir, sin riesgo de confusión los productos de la demandante de los que tienen otro origen comercial (cf. 05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20; 15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 66).

Tal y como se ha indicado anteriormente este no es el caso del signo para el que se solicita la protección ya que el mismo no contiene características que puedan ser memorizadas fácil e instantáneamente por el público pertinente y que permitan percibir inmediatamente dicho signo como una indicación del origen comercial de los productos de que se trata (15/12/2016, T-678/15 & T-679/15, DEVICE OF A CRESCENT (fig.) + DEVICE OF A CURVED LINE WIDENING INTO AN ARC IN SHADES OF GREEN (fig.), EU:T:2016:749, § 40-41; 05/04/2017, T-291/16, Device of two drawn lines (fig.), EU:T:2017:253, § 31; 28/03/2019, T-829/17, RAPPRESENTAZIONE DI UNA FORMA CIRCOLARE, FORMATA DA DUE LINEE OBLIQUE SPECULARI E LEGGERMENTE INCLINATE DI COLORE ROSSO (fig.), EU:T:2019:199, § 44, 20/12/2022, R 837/2022-5, DEVICE OF WAVY LINES (fig.), § 48).

6. Finalmente, la solicitante hace referencia a dos marcas de la Unión Europea de las cuales es titular, que podrían considerarse casos análogos al que nos ocupa. Dichas marcas son las siguientes:

- MUE N° 18 040 517  con fecha de registro 21/01/2022 y



MUE N° 18 040 519 con fecha de registro 25/01/2022.

La Oficina, no obstante, considera que dichas marcas no son similares al caso que nos ocupa en el presente asunto ya que en ambos casos el elemento protegido difiere del ahora analizado ya sea por su anchura, forma, como por su configuración en relación con el calzado sobre el que va dispuesto y por lo tanto el impacto que producen en el consumidor de referencia no es el mismo.

En lo que respecta a los demás antecedentes registrales, los mismos protegen signos también considerablemente diferentes del ahora analizado: implican una aplicación no sólo en los laterales sino también en la suela, incluyen en su superficie un estampado de cuadros negros y blancos, la representación de figuras geométricas que no son básicas, la figura de flecha de curva o de elementos de mayor elaboración. Por tanto, los referidos ejemplos no se consideran comparables al presente asunto.

En cualquier caso, debe tenerse en cuenta que las resoluciones que adopta la Oficina relativas al registro de un signo como marca de la Unión Europea dimanar de una competencia reglada y no de una facultad discrecional. Por lo tanto, la legalidad de las resoluciones de la Oficina debe apreciarse únicamente sobre la base del RMUE, tal como lo ha interpretado el juez de la Unión Europea, y no sobre la base de una práctica decisoria anterior de la Oficina (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; y 09/10/2002, T36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).

Además, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que la observancia del principio de igualdad de trato debe conciliarse con la observancia del principio de legalidad, según el cual nadie puede invocar, en beneficio propio, una ilegalidad cometida a favor de otro. (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).

Asimismo, conviene recordar que la EUIPO tiene la obligación de ejercer sus competencias de conformidad con los principios generales del derecho de la UE, tales como el principio de igualdad de trato y el principio de buena administración. Habida cuenta de estos dos principios, la Oficina debe, al examinar una solicitud de registro de una marca de la Unión Europea, tener en cuenta las decisiones tomadas previamente respecto de las solicitudes similares y considerar especialmente si debe decidir de igual forma o no. Dicho esto, la forma en que se aplican los principios de igualdad de trato y de buena administración debe ser congruente/coherente con el respeto a la legalidad.

En consecuencia, una persona que presente una solicitud de registro de un signo como marca no puede invocar, en beneficio propio y con el fin de asegurar una decisión idéntica, un acto posiblemente ilegal cometido en beneficio de otra persona o de sí mismo. Además, por razones de seguridad jurídica y, de hecho, de una buena administración, el examen de cualquier solicitud de marca debe ser riguroso y exhaustivo con el fin de evitar el registro de marcas de manera indebida. Dicho examen debe llevarse a cabo en referencia a cada caso individual. El registro de un signo como marca depende de criterios específicos, que son aplicables en las circunstancias objetivas de cada caso particular y cuya finalidad es determinar si el signo en cuestión es objeto de algún motivo de denegación (21/05/2015, T-203/14, «Splendid», § 47-60,).

Es obvio que la Oficina debe intentar ser coherente en el examen de las marcas que se le remiten por exigencias del principio de no discriminación e igualdad de trato. Como en el caso de las marcas de la Unión Europea registradas anteriormente, el

signo solicitado ha sido objeto del riguroso proceso de examen que requiere el RMUE, de acuerdo a sus propios méritos y circunstancias. Sin embargo, es asimismo deber fundamental del examinador el aplicar correctamente la legalidad a cada caso concreto. Si se concluye que la marca solicitada no es apta para ser registrada, en una aplicación correcta del artículo 7 (1) del RMUE, esa decisión no puede cambiarse debido únicamente a registros anteriores de marcas similares.

Los registros anteriores pueden tomarse en consideración, pero no son decisivos ni obligan a la Oficina a registrar el mismo signo (14/06/2007, T207/06, 'Europig', § 40), y el solicitante no puede confiar, en apoyo de dicho argumento, en una decisión que supuestamente fue más indulgente en el caso anterior (27/02/02, T-106/00, 'Streamserve', § 66 y 67).

Todo lo mencionado anteriormente, se puede aplicar por analogía a los antecedentes registrarles mencionados por la solicitante.

La Oficina además señala que numerosas marcas de similar naturaleza han sido también rechazados, como por ejemplo:

MUE 18516918, with filing date 19/07/2021



MUE 18256549, with filing date 17/06/2020



MUE 18218882, with filing date 01/04/2020



MUE 18135234, with filing date 01/04/2019



MUE 18135227, with filing date 11/10/2019



MUE 18190273, with filing date 30/01/2020





MUE 18154578 with filing date 19/11/2019

Asimismo, tanto de las Salas de recurso como del Tribunal han dictado recientemente sentencias que confirman el presente rechazo tales como 20/12/2022, R 837/2022-5, DEVICE OF WAVY LINES (fig.) y 11/02/2021, R 1410/2020-2, REPRESENTATION OF A SPORTIVE SHOE (fig.) y 22/10/2020, T-833/19, DARSTELLUNG EINER GEOMETRISCHEN FIGUR (fig.), EU:T:2020:509.

IV. Conclusión

Por las razones anteriores, y con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra b), del RMUE, la solicitud de MUE n.º 18 686 228 se declara carente de carácter distintivo con arreglo al artículo 7, apartado 1), letra b), del RMUE en todo el territorio de la Unión Europea para todos los productos reivindicados

Con arreglo al artículo 66, apartado 2, del RMUE, usted tiene derecho a impugnar la presente resolución, que no pone fin al procedimiento de examen. De conformidad con el artículo 68 del RMUE, el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Se interpondrá en la lengua del procedimiento en el que se haya adoptado la resolución objeto de recurso. Asimismo, deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la misma fecha. El escrito de recurso solo se considerará interpuesto una vez que se hayan pagado 720 EUR en concepto de tasa de recurso.

Una vez que la resolución sea definitiva, el procedimiento se reanudará para el examen de la reivindicación subsidiaria sobre la base del artículo 7, apartado 3, del RMUE y el artículo 2, apartado 2, del REMUE.



Isabel DE ALFONSETI HARTMANN
Examinadora