

***DIRECTRICES RELATIVAS AL EXAMEN DE
LAS MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA***

***OFICINA DE PROPIEDAD INTELECTUAL
DE LA UNIÓN EUROPEA
(EUIPO)***

PARTE B

EXAMEN

SECCIÓN 4

MOTIVOS DE DENEGACIÓN ABSOLUTOS

CAPÍTULO 1

PRINCIPIOS GENERALES

Índice

1	 Objeción motivada	3
2	 Diálogo con el solicitante	3
3	 Resolución	5
4	 Criterios europeos.....	5
5	 Criterios no pertinentes	6
5.1	 Término no utilizado	6
5.2	 Imperativo de disponibilidad.....	6
5.3	 Monopolio de hecho.....	7
5.4	 Doble significado.....	7
6	 Alcance de las objeciones a los productos y servicios.....	7
7	 Plazo para formular objeciones	9
8	 Declaraciones de renuncia a reivindicar derechos exclusivos (<i>disclaimers</i>)	9

1 Objeción motivada

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.

En aras de una buena gestión y economía del procedimiento, la Oficina planteará cualesquiera objeciones al registro del signo con arreglo al artículo 7, apartado 1, del RMUE, **lo antes posible y, preferentemente, todas a la vez**. Esto es especialmente importante en aquellos casos en que el solicitante no pueda subsanar una objeción demostrando que el signo ha adquirido carácter distintivo por el uso (por ejemplo, cuando se reivindica el artículo 7, apartado 1, letra e), del RMUE).

Cada uno de los motivos de denegación enumerados en el artículo 7, apartado 1, del RMUE es **independiente** de los demás y se examinará de forma autónoma. Por consiguiente, cuando existan varios motivos de denegación absolutos, se formulará una objeción motivada en la que se indicará cada uno de los motivos de denegación y se argumentará una motivación clara y específica **para cada uno de ellos**. Incluso cuando varios motivos de denegación se solapen, cada uno deberá fundamentarse teniendo en cuenta el interés general que le corresponda.

Por ejemplo, cuando se considere que una marca denominativa tiene un significado semántico que puede dar lugar a una objeción con arreglo al artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del RMUE, la notificación de los motivos de denegación deberá abordar cada uno de los motivos por separado. En ese caso, se mencionará claramente si la falta de carácter distintivo se deriva de consideraciones idénticas o diferentes de las que hubieran llevado a considerar la marca como descriptiva.

En ocasiones, **determinados argumentos del solicitante** o una limitación (retirada parcial) de la lista de productos y servicios llevarán aparejada la aplicación de otros motivos de denegación. En tales casos, la parte correspondiente siempre disfrutará de la posibilidad de presentar sus observaciones al respecto.

2 Diálogo con el solicitante

Durante el procedimiento de examen, la Oficina debe intentar mantener un diálogo con el solicitante.

En todas las fases del procedimiento, las observaciones presentadas por el solicitante se analizarán minuciosamente.

Del mismo modo, la Oficina deberá tener en cuenta, de oficio, los nuevos hechos o alegaciones existentes que aboguen en favor de la aceptación de la marca. La solicitud únicamente puede denegarse si la Oficina está convencida de que, en el momento en que se adopta la resolución, la objeción está bien fundada.

Si se plantean diversos motivos de denegación, el solicitante deberá superar todos ellos, dado que una denegación se puede basar en un único motivo de denegación (sentencia de 19/09/2002, C-104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 28).

- Si el solicitante no presenta observaciones

Si el solicitante no ha presentado observaciones y se va a denegar la solicitud, en la notificación al solicitante figurará el contenido de la objeción original, declarando que «por la presente se deniega» la solicitud e indicando la posibilidad de presentar un recurso.

- Si el solicitante presenta observaciones

Si el solicitante se opone a la motivación expuesta en la notificación original, la notificación de la denegación indicará en primer lugar la motivación aportada inicialmente y, a continuación, responderá a las alegaciones del solicitante.

Cuando la Oficina deba invocar nuevos hechos o alegaciones que sustenten una resolución de denegación, deberá ofrecerse al solicitante la posibilidad de presentar sus observaciones al respecto antes de adoptar una resolución definitiva.

- Limitación de los productos y servicios

Si el solicitante intenta eludir las objeciones limitando la lista de productos y servicios, puede ocurrir que esta limitación dé lugar a un nuevo motivo de denegación; por ejemplo, que, además del carácter descriptivo, la marca induzca al público a error. En este caso, se emitirá una nueva notificación de objeción, a fin de conceder al solicitante la oportunidad de presentar sus observaciones, en particular los motivos de denegación que considere pertinentes.

No se aceptarán especificaciones de productos o servicios limitadas por la condición de que dichos productos o servicios no poseen una característica determinada (sentencia de 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 114). Por ejemplo, respecto de la marca «Teatro», una lista que especifica *libros, con excepción de los libros sobre teatro* no deberá aceptarse. Por el contrario, las limitaciones formuladas de forma positiva suelen ser aceptables, como «libros sobre química».

- Prueba del carácter distintivo

El solicitante podrá reivindicar que su marca ha adquirido carácter distintivo en virtud de su uso (artículo 7, apartado 3, del RMUE), y presentar pruebas correspondientes.

El solicitante tendrá que formular su reivindicación en virtud del artículo 7, apartado 3, del RMUE bien en el momento de la solicitud o, **a más tardar, en respuesta a la primera notificación de objeción de la Oficina** (artículo 2, apartado 2, del REMUE). La reivindicación no podrá realizarse por primera vez en la fase de recurso (artículo 27, apartado 3, letra a) del RDMUE.

La reivindicación de carácter distintivo adquirido por el uso se puede hacer como **principal** o **subsidiaria** (artículo 2, apartado 2, del REMUE). El solicitante deberá, sin embargo, especificar, claramente y de forma precisa, el tipo de reivindicación, ya sea en el momento de la solicitud o, a más tardar, en respuesta a la primera notificación de objeción de la Oficina.

Si el solicitante ha formulado una reivindicación **principal**, la Oficina adoptará **una** (única) resolución sobre el rasgo distintivo intrínseco de la marca y, si no lo hubiera, sobre el carácter distintivo adquirido por el uso.

Si el solicitante ha formulado una reivindicación **subsidiaria**, la Oficina adoptará **una primera** resolución sobre el carácter distintivo intrínseco de la marca y, una vez que la resolución concluyente sobre la falta de carácter distintivo intrínseco sea definitiva, se invitará al solicitante a presentar sus pruebas sobre el carácter distintivo adquirido por el uso.

Para más información sobre el carácter distintivo adquirido por el uso, consulte las Directrices, Parte B, Examen, Sección 4, Motivos de denegación absolutos, Capítulo 14, Carácter distintivo adquirido por el uso, (artículo 7, apartado 3, del RMUE).

3 Resolución

Una vez celebrado el diálogo con el solicitante, la Oficina adoptará una resolución, si considera que la objeción está debidamente fundada a pesar de los hechos y argumentos presentados por el solicitante.

La resolución incluirá la objeción inicial, resumirá los argumentos del solicitante, abordará las aportaciones y argumentos del solicitante, y aportará los motivos y una explicación detallada de las razones por las que no se siente convencida.

La objeción se descartará parcialmente si la Oficina considera que i) **algunos** de los motivos se han eludido o que ii) **todos** los motivos se han eludido para algunos de los productos y servicios.

La resolución indicará que se ha denegado la solicitud ya sea parcialmente o en su totalidad, indicando los productos y servicios denegados, y contendrá una mención a la posibilidad de presentar un recurso.

Si se ha formulado una reivindicación subsidiaria de carácter distintivo adquirido por el uso, la primera resolución declarará el carácter distintivo inherente de la marca. La Oficina decidirá si rechaza o no la solicitud una vez examinadas esta prueba.

Obviamente, esto solo es de aplicación a los casos en los que puede formularse una reivindicación a tenor de lo dispuesto en el artículo 7, apartado 3, del RMUE. Cuando se deniega una solicitud por un motivo de denegación que no puede superarse por medio del artículo 7, apartado 3, del RMUE (p.ej., una denegación en virtud del artículo 7, apartado 1, letra e), incisos i) a iii), no prosperará la reivindicación subsidiaria del carácter distintivo adquirido.

4 Criterios europeos

El artículo 7, apartado 1, del RMUE es una disposición europea y debe interpretarse como una norma común europea. No sería correcto aplicar diferentes normas relativas al carácter distintivo en función de las diversas tradiciones nacionales o diferentes normas (es decir, más o menos estrictas), de protección del orden público o las buenas costumbres dependiendo del país de que se trate.

No obstante, el artículo 7, apartado 2, del RMUE, especifica que se denegará el registro incluso si los motivos de denegación solo existiesen en una parte de la Unión Europea (UE).

Por ejemplo, el hecho de que la marca sea descriptiva o carezca de carácter distintivo en una de las lenguas oficiales de la UE es suficiente para denegar el registro (sentencia de 03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57).

En relación a otros idiomas, se formulará un rechazo si la marca da lugar a objeciones conforme al Artículo 7, apartado 1, del RMUE respecto de una lengua comprendida por una parte significativa del público destinatario en al menos una parte de la Unión Europea (véanse las Directrices, Parte B, Examen, Sección 4, Motivos de denegación absolutos, Capítulo 4, Marcas descriptivas (artículo 7, apartado 1, letra c), del RMUE) punto 1.2., y la sentencia de 13/09/2012, T-72/11, Espetec, EU:T:2012:424, § 35-36).

Cuando la objeción no se funde en el significado semántico de una palabra, el motivo de denegación remitirá por lo general a la Unión Europea en su conjunto. No obstante, la percepción del signo por parte del público destinatario, las prácticas comerciales o el uso de los productos y servicios reivindicados pueden ser distintos en algunas partes de la Unión Europea.

5 Criterios no pertinentes

A menudo los solicitantes presentan alegaciones que los tribunales ya han declarado no pertinentes. En consecuencia, deberán desestimarse dichas alegaciones citando los extractos correspondientes de las sentencias en cuestión.

5.1 Término no utilizado

El hecho de que no pueda comprobarse una utilización descriptiva del término objeto de solicitud es irrelevante. El examen de aplicabilidad del artículo 7, apartado 1, letra c), del RMUE se apoya en previsiones (partiendo de que la marca se utilizará en relación con los productos y servicios reivindicados). Del texto del artículo 7, apartado 1, letra c), del RMUE se desprende, claramente, que basta con que la marca «pueda servir» para designar las características de los productos y servicios (sentencia de 23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 33).

5.2 Imperativo de disponibilidad

A menudo se alega que otros operadores no necesitan el término que es objeto de solicitud, pueden utilizar indicaciones más directas o tienen a su disposición sinónimos para describir las características de los productos. Se impone desestimar estas alegaciones por no pertinentes.

Aunque existe un interés público subyacente al artículo 7, apartado 1, letra c), del RMUE, consistente en que no se registren como marcas términos descriptivos a los que deben tener acceso todos los competidores, la Oficina no está obligada a demostrar que exista una necesidad o interés concreto presentes o futuros por parte de terceros en relación con el uso del término descriptivo objeto de la solicitud (no «konkretes Freihaltebedürfnis») (sentencias de 04/05/1999, C-108/97 y C-109/97,

Chiemsee, EU:C:1999:230, § 35; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 61).

Por consiguiente, la existencia o no de sinónimos u otros métodos más habituales de expresar el significado descriptivo de un signo, resulta irrelevante (sentencia de 12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 42).

5.3 Monopolio de hecho

El hecho de que el solicitante sea el único operador que ofrece los productos y servicios en relación con los cuales la marca resulta descriptiva no es pertinente a efectos del artículo 7, apartado 1, letra c), del RMUE. No obstante, en este caso, resultará más factible que la marca pueda registrarse sobre la base del carácter distintivo adquirido.

5.4 Doble significado

El argumento frecuentemente aducido por los solicitantes, según el cual los términos objeto de la solicitud poseen más de un significado y uno de ellos no es descriptivo en relación con los productos o servicios, deberá ser desestimado. Para denegar el registro con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c), del RMUE, basta con que al menos uno de los posibles significados del término sea descriptivo en relación con los productos y servicios de que se trate (sentencia de 23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, ratificada por la sentencia de 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97).

Dado que el examen debe centrarse en los productos o servicios objeto de la solicitud, los argumentos relativos a otros posibles significados de la(s) palabra(s) que configura(n) la marca solicitada (que no guardan relación con los productos o servicios pertinentes) carecen de relevancia. Asimismo, cuando la marca solicitada sea una marca denominativa compuesta, lo importante a efectos del examen es el significado que pueda atribuirse, en su caso, al signo considerado como un todo y no los posibles significados de los componentes analizados por separado (sentencia de 08/06/2005, T-315/03, Rockbass, EU:T:2005:211, § 56).

6 Alcance de las objeciones a los productos y servicios

Casi todos los motivos de denegación absolutos y, en particular, los más frecuentes, como la falta de carácter distintivo, el carácter descriptivo, el carácter genérico y la posibilidad de inducir a error, se deben examinar en relación con los productos y servicios que se reivindican.

Si tiene alguna objeción, la Oficina deberá indicar expresamente qué motivo (o motivos) de denegación se aplican a la marca de que se trate para cada producto o servicio reivindicado.

Es suficiente que un motivo de denegación sea aplicable a una **única categoría homogénea** de productos o servicios. Por categoría homogénea se entiende un grupo de productos o servicios que presente entre sí un vínculo suficientemente directo y concreto (sentencia de 02/04/2009, T-118/06, Ultimate fighting championship, EU:T:2009:100, § 28). Cuando se hacen valer el o los mismos motivos de denegación

para una categoría o un grupo de productos o servicios, podrá efectuarse una **motivación global** para todos los productos o servicios de que se trate (sentencia de 15/02/2007, C-239/05, The Kitchen Company, EU:C:2007:99, § 38).

Signo	Asunto
BigXtra	C-253/14 P
El Tribunal confirmó la denegación para los productos y servicios de las clases 16, 35, y 41 a 43 mediante una motivación global debido a que existía un vínculo suficientemente concreto y directo entre todos estos productos y servicios. Para todos ellos, «BigXtra» se percibiría como referente a reducciones de precio u otras ventajas (apartado 48).	
Signo	Asunto
PIONEERING FOR YOU	T-601/13
El Tribunal General permitió el uso de una motivación global para los productos y servicios de las clases 7, 9, 11, 37 y 42, dado que el significado promocional del signo objeto de la solicitud se percibiría de un modo idéntico para cada uno de ellos (apartados 36-37).	

En lo que respecta al carácter descriptivo, la objeción se aplica no solo a aquellos productos o servicios para los que el término o términos que componen la marca solicitada resultan directamente descriptivos, sino también a la **categoría más amplia** que (al menos de forma potencial) contenga una subcategoría identificable o productos o servicios concretos para los que la marca solicitada sea directamente descriptiva. Si el solicitante no ha establecido una limitación adecuada, la objeción relativa al carácter descriptivo afectará necesariamente a la categoría más amplia como tal. Por ejemplo, «EuroHealth» se debe denegar para los «seguros» en su conjunto y no solo para los seguros sanitarios (sentencia de 07/06/2001, T-359/99, EuroHealth, EU:T:2001:151, § 33).

También surgen objeciones en el caso de los productos y servicios que **están directamente vinculados** a aquellos a los que se aplica el significado descriptivo. Por añadidura, si el significado descriptivo se aplica a una actividad que lleve aparejado el uso de diferentes productos o servicios mencionados de forma separada en la descripción, la objeción se refiere a todos ellos (sentencia de 20/03/2002, T-355/00, Tele Aid, EU:T:2002:79, para una serie de productos y servicios relativos o aplicados a la oferta de asistencia a distancia a los conductores de vehículos).

Es posible reivindicar **productos y servicios denominados auxiliares** cuyo uso es complementario al de los productos o servicios principales o que sirven de apoyo a la utilización de los mismos. Los manuales o las instrucciones de uso que se embalan con los productos, la publicidad de los productos, así como los servicios de reparación conexos, constituyen un ejemplo típico de lo que se acaba de exponer. En estos casos, los productos auxiliares están, por definición, destinados a ser utilizados y vendidos junto con el producto principal (p. ej., vehículos y manuales de instrucciones). En consecuencia, si la MUE se considera descriptiva para los productos principales, también lo es, lógicamente, para los productos auxiliares que están relacionados de forma tan estrecha.

7 Plazo para formular objeciones

Las objeciones deben formularse en el **plazo más breve posible**. En la mayoría de los casos, la Oficina planteará sus objeciones de oficio antes de la publicación de la solicitud de MUE.

La Oficina puede abrir el procedimiento de examen de los motivos absolutos **por iniciativa propia**, en cualquier momento antes del registro (artículo 40, apartado 3, del RMUE) y, en particular, tras recibir observaciones de terceros relacionadas con la existencia de un motivo de denegación absoluto o tras una decisión provisional de las **Salas de Recurso** que proponga un nuevo examen de la solicitud de RMUE impugnada por motivos de denegación absolutos.

Por lo que se refiere a las observaciones de terceros, estas deberán presentarse antes de que concluya el plazo de oposición o antes de que se dicte una resolución definitiva sobre la oposición (artículo 40, apartado 2, del RMUE). En tal caso, la Oficina podrá decidir reabrir el procedimiento de examen a causa de dichas observaciones. Véanse las Directrices, Parte B, Examen, Sección 1, Procedimientos, punto 3.1.

En el caso de **registros internacionales** que designen a la UE, la Oficina puede plantear una objeción siempre que no hubiera dado inicio el plazo de oposición (un mes tras la nueva publicación) (artículo 193, apartado 7 del RMUE) y pueda revocarse una declaración de situación provisional anteriormente remitida.

8 Declaraciones de renuncia a reivindicar derechos exclusivos (*disclaimers*)

De conformidad con el Reglamento 2015/2424 por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 207/2009 sobre la marca de la Unión Europea, ya no es posible presentar una declaración de renuncia a reivindicar derechos exclusivos para indicar que no se solicita la protección para un elemento específico de una marca.

La Oficina evaluará las declaraciones presentadas **antes** de la fecha de entrada en vigor del citado Reglamento (23/03/2016) con arreglo a la anterior práctica aplicable.

- Por lo general, una declaración de renuncia no permitirá salvar una objeción basada en motivos de denegación absolutos.
- Si una marca consiste en una combinación de elementos que por separado carecen inequívocamente de carácter distintivo, no es necesario declarar que se renuncia a reivindicar derechos exclusivos sobre cada uno de ellos. Por ejemplo, si la marca de una publicación periódica es «Noticias locales e internacionales de Alicante» con un elemento distintivo figurativo, no es necesario que los elementos verbales individuales que la componen sean objeto de una declaración de renuncia.
- Si la declaración del solicitante no salva los motivos para la denegación del registro, se denegará la solicitud en la medida en que sea necesario.
- Si el solicitante declara que renuncia a invocar derechos exclusivos sobre algún elemento no distintivo de la marca en la solicitud, la declaración se mantendrá aunque la Oficina no la considere necesaria. **La Oficina rechazará las**

declaraciones de renuncia relativas a elementos distintivos, pues implicarían que el ámbito de protección de la marca no quedaría claro.