

***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 14

***CARÁCTER DISTINTIVO ADQUIRIDO
POR EL USO
(ARTÍCULO 7, APARTADO 3, DEL RMUE)***

Índice

1	Introducción	3
2.	Solicitudes	3
3.	Fecha con respecto a la que debe establecerse el carácter distintivo adquirido	4
	3.1 Procedimientos de examen	4
	3.2 Procedimientos de anulación	5
4.	Consumidores	5
5	Productos y servicios	6
6	Aspectos territoriales	6
	6.1 Disposiciones especiales respecto a la adhesión de nuevos Estados miembros.....	7
	6.2 Zona lingüística.....	7
	6.3 Extrapolación.....	8
7	Proceso estándar de prueba	9
8	Apreciación de las pruebas	11
	8.1 Encuestas y sondeos de opinión.....	12
	8.2 Cuota de mercado, publicidad y volumen de negocios.....	13
	8.3. Declaraciones, declaraciones juradas y declaraciones escritas	14
	8.4 Registros previos y carácter distintivo adquirido	15
	8.5 Modo de uso.....	15
	8.6 Duración del uso.....	16
	8.7 Pruebas posteriores a la fecha de presentación.....	17
9	Consecuencias del carácter distintivo adquirido	17

1 Introducción

De conformidad con el artículo 7, apartado 3, del RMUE, una marca podrá registrarse en cualquier caso aunque incumpla lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, letras b), c) y d), del RMUE, siempre que «hubiere adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicite el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma».

El artículo 7, apartado 3, del RMUE constituye una excepción a la norma establecida en el artículo 7, apartado 1, letras b), c) o d), del RMUE, con arreglo a las cuales, deberá denegarse el registro de las marcas que, *per se*, carezcan de carácter distintivo, de las marcas descriptivas, y de las marcas que consistan exclusivamente en indicaciones que se hayan convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio.

El carácter distintivo adquirido mediante el uso significa que, aunque el signo *ab initio* carezca de tal carácter distintivo inherente respecto a los productos y servicios reivindicados, a causa del uso que se hace del mismo en el mercado, al menos una parte considerable del público destinatario ha pasado a percibir dicho signo como un elemento identificativo de los productos y servicios objeto de la solicitud de MUE como procedentes de una determinada empresa. De este modo, el signo ha adquirido la capacidad de distinguir ciertos productos y servicios de los de otras empresas, porque se perciben como originarios de una empresa concreta. En este sentido, un signo en principio no susceptible de ser registrado con arreglo al artículo 7, apartado 1, letras b), c) o d), del RMUE puede adquirir una nueva importancia, y su connotación, que deja de ser meramente descriptiva o no distintiva, le permite superar tales motivos absolutos de denegación del registro como marca.

2. Solicitudes

La Oficina solo examinará el carácter distintivo adquirido si media una solicitud al respecto del solicitante de la marca de la Unión Europea. La Oficina no está obligada a examinar los hechos que muestran que la marca solicitada ha adquirido carácter distintivo a través del uso en el sentido del artículo 7, apartado 3, del RMUE, salvo que el solicitante los haya incluido en su declaración (sentencia de 12/12/2002, T-247/01, Ecopy, EU:T:2002:319, § 47).

En virtud del artículo 2, apartado 2, del REMUE, la solicitud podrá incluir una reivindicación de que el signo ha adquirido carácter distintivo como consecuencia del uso según lo dispuesto en el artículo 7, apartado 3, del RMUE, así como una indicación de si la reivindicación se considera principal o subsidiaria. Dicha reivindicación también se puede presentar durante el periodo mencionado en el artículo 42, apartado 2, segunda frase, del RMUE.

Por lo tanto, a partir del 1 de octubre de 2017, de acuerdo con el artículo 2, apartado 2, del REMUE, el solicitante puede presentar la reivindicación como **principal** (es decir, independientemente de la conclusión a la que se haya llegado en relación con el carácter distintivo inherente), en cuyo caso la Oficina tomará una decisión única en relación con el carácter inherente de la marca y, cuando esta no lo tenga, en relación con la reivindicación de carácter distintivo adquirido por el uso.

La segunda opción (nueva) es presentar la reivindicación como **subsidiaria** sin perjuicio de una decisión sobre el carácter distintivo inherente. En este caso, la Oficina tomará **dos** resoluciones separadas en dos momentos distintos: la primera sobre el carácter distintivo inherente de la marca y la segunda, sobre la reivindicación del carácter distintivo adquirido como consecuencia del uso, cuando la decisión (falta de carácter inherente distintivo) sea definitiva.

La reivindicación debe determinar clara y precisamente de qué tipo se trata.

Por lo que respecta a los plazos de la solicitud, se pueden presentar ambos tipos de reivindicación

- junto con la solicitud; o
- como muy tarde, en respuesta a la primera objeción del examinador.

Por lo tanto, no será posible presentar reivindicaciones en los procedimientos de recurso.

Si un solicitante ha presentado una **reivindicación subsidiaria** válida, el examinador sólo decidirá sobre el **carácter distintivo inherente** de la marca solicitada y permitirá (en aplicación del artículo 66, apartado 2, del RMUE) recurrir contra esta decisión parcial en un recurso aparte. Una vez que la decisión parcial sea definitiva, el examinador retomará el procedimiento de examen en relación con la reivindicación del carácter distintivo adquirido por el uso, especificando el plazo para presentar las pruebas correspondientes que justifiquen tal reivindicación y haciendo referencia a las conclusiones definitivas sobre la falta de carácter distintivo inherente (respecto del público, el territorio y los productos y servicios).

3. Fecha con respecto a la que debe establecerse el carácter distintivo adquirido

Las pruebas deberán demostrar que tal carácter distintivo por el uso se adquirió previamente a la fecha de presentación de la solicitud de MUE. En el caso de un RI, la fecha pertinente es la de registro por parte de la Oficina Internacional o, si la designación se produce posteriormente, la fecha de designación. Cuando se reivindique prioridad, la fecha considerada será la fecha de prioridad. En lo sucesivo, se aludirá a todas estas fechas como la «fecha de presentación».

3.1 Procedimientos de examen

Puesto que una marca disfruta de protección desde su fecha de presentación, y dado que la fecha de presentación de la solicitud de registro determina la prioridad de una marca sobre otra, una marca deberá ser registrable en tal fecha. En consecuencia, el solicitante deberá demostrar que el carácter distintivo se adquirió mediante el uso de la marca previamente a la fecha de solicitud del registro (sentencias de 11/06/2009, C-542/07 P, Pure Digital, EU:C:2009:362, § 49, 51; 07/09/2006, C-108/05, Europolis, EU:C:2006:530, § 22). Los datos que acrediten el uso de la marca con posterioridad a tal fecha no deberán descartarse automáticamente, en la medida en que puedan proporcionar información indicativa respecto a la situación previa a la fecha de solicitud (sentencia de 28/10/2009, T-137/08, Green/Yellow, EU:T:2009:417, § 49).

3.2 Procedimientos de anulación

En los procedimientos de anulación, aunque una marca se hubiera registrado contraviniendo lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, letras b), c) o d), del RMUE, no podrá ser declarada nula si, por el uso que se haya hecho de ella, hubiera adquirido **después de su registro** un carácter distintivo respecto a los productos o servicios para los cuales esté registrada (artículo 59, apartado 2, del RMUE).

La finalidad precisa de esta norma consiste en mantener el registro de las marcas que, debido al uso que se ha hecho de ellas, han adquirido entretanto (es decir, después de su registro y, en cualquier caso, antes de la solicitud de declaración de nulidad) un carácter distintivo respecto a los productos o los servicios para los cuáles se registraron, a pesar del hecho de que, cuando se efectuó el registro, este contravenía el artículo 7 del RMUE (sentencias de 14/12/2011, T-237/10, Clasp lock, EU:T:2011:741, § 52-53, 86; 15/10/2008, T-405/05, Manpower, EU:T:2008:442, § 127, 146; 10/12/2008, T-365/06, Bateaux Mouches, EU:T:2008:559, § 37-38).

4. Consumidores

El carácter distintivo de un signo, incluido el adquirido mediante el uso, debe evaluarse en relación con la percepción del consumidor medio de la categoría de productos o servicios en cuestión. Estos consumidores se consideran razonablemente bien informados, atentos y perspicaces. La definición del público destinatario está vinculada al examen de los destinatarios de los productos o servicios de que se trate, puesto que la marca debe desempeñar su función esencial en relación con ellos. En consecuencia, tal definición debe efectuarse a la luz de la función esencial de las marcas, es decir, garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o servicio designado por la marca, permitiéndole distinguir sin confusión posible ese producto o servicio de los que tienen otra procedencia (sentencia de 29/09/2010, T-378/07, Représentation d'un trateur en rouge, noir et gris, EU:T:2010:413, § 33, 38).

Por tanto, el consumidor destinatario incluye no solo a las personas que han adquirido efectivamente los productos y servicios, sino también a toda persona potencialmente interesada, en el sentido estricto de futuros compradores (sentencia de 29/09/2010, T-378/07, Représentation d'un trateur en rouge, noir et gris, EU:T:2010:413, § 41 et seq.).

Los futuros compradores se definen con arreglo al producto o servicio concreto para el que se procura el registro. Si los productos o servicios reivindicados son generales (por ejemplo, bolsos o relojes), es irrelevante que los productos ofrecidos de manera concreta bajo el signo en cuestión sean artículos de lujo extremadamente caros; el público incluirá a todos los futuros compradores de los productos reivindicados en la solicitud de MUE, incluidos los que no sean de lujo y los de menor precio si la reivindicación se refiere a la categoría general.

5 Productos y servicios

Puesto que la función principal de una marca es garantizar el origen de los productos y los servicios, el carácter distintivo adquirido debe evaluarse respecto a los productos y servicios de que se trate. En consecuencia, las pruebas del solicitante deberán demostrar la existencia de un vínculo entre el signo y los productos y servicios para los que se solicita dicho signo, estableciendo que los sectores interesados, o al menos una parte significativa de estos, identifican, gracias a la marca, el producto atribuyéndole una procedencia empresarial determinada (sentencias de 04/05/1999, C-108/97 y C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 19/05/2009, T-211/06, Cybercrédit et al., EU:T:2009:160, § 51).

6 Aspectos territoriales

En virtud del artículo 1 del RMUE, una marca de la Unión Europea tiene un carácter unitario y produce los mismos efectos en el conjunto de la Unión Europea. Por consiguiente, el registro de una marca deberá denegarse incluso si está desprovista de carácter distintivo solo en una parte de la Unión Europea. Esa parte de la Unión Europea puede ser un solo Estado miembro (véanse al respecto las sentencias de 22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 81-83, 29/09/2010, T-378/07, Représentation d'un tracteur en rouge, noir et gris, EU:T:2010:413, § 45, y la jurisprudencia citada).

Como consecuencia lógica, el carácter distintivo adquirido deberá establecerse en todo el territorio en el que la marca, *ab initio*, carecía de carácter distintivo (sentencias de 22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 83, 86; 29/09/2010, T-378/07, EU:T:2010:413, § 30).

Esto puede resultar difícil y pesado para el solicitante, sobre todo con respecto a las marcas tridimensionales o de color, en las que la percepción del consumidor de una falta potencial de carácter distintivo inherente será probablemente la misma en cada Estado miembro de la Unión Europea. A este respecto, el Tribunal ha establecido que, a pesar de que debe probarse el carácter distintivo adquirido en **toda la Unión Europea, no sería razonable** exigir prueba del carácter distintivo adquirido en **cada Estado miembro individual** (sentencia de 24/05/2012, C-98/11 P, Hase, EU:C:2012:307, § 62).

En este contexto se plantea la cuestión de si la Oficina puede hacer **extrapolaciones** a partir de pruebas selectivas para llegar a conclusiones más amplias. Esto concierne a la medida en que pueden utilizarse las pruebas del carácter distintivo adquirido por el uso en ciertos Estados miembros para realizar inferencias respecto a la situación en el mercado en otros Estados miembros de la cual no se dispone de pruebas (véase el punto 6.3 *infra*).

La prueba del carácter distintivo debe **examinarse en su conjunto**, teniendo en cuenta, en particular, la cuota de mercado de la marca, la intensidad, la frecuencia y duración de uso de la marca (véase el punto 8 *infra*). La prueba debe establecer que una parte considerable del público relevante es capaz, en virtud de la marca, de identificar los productos o servicios en cuestión como originarios de una empresa en particular. Las pruebas de países no pertenecientes a la UE resultan irrelevantes,

excepto en la medida en que permitan obtener conclusiones sobre el uso en la UE (sentencia de 24/07/2014, T-273/12, *Ab in den Urlaub*, EU:T:2014:568, § 45).

6.1 Disposiciones especiales respecto a la adhesión de nuevos Estados miembros

De conformidad con lo dispuesto en los Tratados de Adhesión de la UE, una MUE solicitada antes de la fecha de adhesión de un determinado Estado miembro solo podrá denegarse por motivos que ya existían con anterioridad a tal fecha. En este sentido, en los procedimientos de examen ante la Oficina, el carácter distintivo adquirido deberá demostrarse únicamente respecto a los Estados miembros de la UE en la fecha de la solicitud de la MUE, y no a aquellos que se hayan incorporado a la UE con posterioridad.

6.2 Zona lingüística

Sin perjuicio de la posibilidad de extrapolar las pruebas (véase el punto 6.3 *infra*), en principio, el carácter distintivo adquirido mediante el uso debe probarse con respecto a aquellos Estados miembros/territorios en los que se plantee una objeción a la MUE en razón de:

- su significado en la lengua oficial de uno o más Estados miembros (p.ej., el alemán en Austria y Alemania); o
- de que está en una lengua de un Estado miembro que es comprendida por el público relevante de otro(s) Estado(s) miembro(s) en los que no es una lengua oficial (p.ej., palabras básicas en inglés); o
- de que está en una lengua entendida por una parte considerable del público relevante en, al menos, una parte de la Unión Europea (p. ej., el término turco 'hellim' en Chipre; sentencia de 13/06/2012, T-534/10, *Hellim*, EU:T:2012:292).

Para otras explicaciones sobre los diferentes escenarios citados, 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 1.1.2.

Deberá actuarse con especial precaución cuando una lengua sea oficial en varios Estados miembros de la UE. En tales casos, al tramitar una objeción por motivos absolutos basada en el significado de los términos en una lengua determinada, el carácter distintivo adquirido por el uso deberá demostrarse para cada uno de los Estados miembros en los que tal lengua sea oficial (así como en cualquier otro Estado miembro o mercado en el que se entiendan dichos términos).

Ejemplos de lenguas que son oficiales en más de un Estado miembro de la UE:

Idioma	Lengua oficial en los siguientes Estados miembros
Alemán	Alemania, Austria, Luxemburgo y Bélgica
Griego	Grecia y Chipre
Inglés	Reino Unido, Irlanda y Malta
Francés	Francia, Bélgica y Luxemburgo
Neerlandés	Países Bajos y Bélgica
Sueco	Suecia y Finlandia (sentencia de 09/07/2014, T-520/12, Giffjar, EU:T:2014:620, confirmando la resolución de la segunda Sala de Recurso de 18/09/2012, R 46/12-2, Giffjar)

Hay que tener en cuenta, también, que en algunas regiones existen **importantes minorías** que tienen una lengua materna distinta de la(s) lengua(s) oficial(es) del Estado miembro en cuestión y que, a menudo, son también lenguas protegidas en cuanto lenguas minoritarias. Por ejemplo, el alemán y el italiano se utilizan habitualmente en la región italiana autónoma del Trentino-Alto Adigio (resolución de 10/10/2014, R 574/2013-G, SUEDTIROL, § 17) y el francés en la región italiana del Valle de Aosta, mientras que Dinamarca tiene una importante minoría germanohablante (sentencia de 24/06/2014, T- 273/12, Ab in den Urlaub, EU:T:2014:568, § 44).

6.3 Extrapolación

Tal y como se indicó anteriormente, la obtención del carácter distintivo por el uso debe demostrarse en la parte de la Unión Europea donde la marca en cuestión no tenía, **inicialmente**, dicho carácter.

Esto puede resultar difícil y pesado para el solicitante, sobre todo cuando la objeción existe en toda la Unión Europea. Tal es el caso de las marcas tridimensionales, las marcas de color *per se* y las marcas figurativas que consisten exclusivamente en una representación de los productos en cuestión, pues puede suponerse que la evaluación de su carácter distintivo será el mismo en toda la Unión Europea, a menos de que exista una prueba concreta en sentido contrario (sentencia de 24/02/2016, T-411/14, Shape of a bottle (3D), EU:T:2016:94, § 68).

Sin embargo, el Tribunal ha declarado que, a pesar de que el carácter distintivo adquirido debe demostrarse en toda la Unión Europea, **no sería razonable exigir la demostración del carácter distintivo adquirido en cada Estado miembro** (sentencia de 24/05/2012, C-98/11 P, Hase, EU:C:2012:307, § 62). Este principio afirma que, si consideramos el territorio europeo como un puzle, no demostrar el carácter distintivo adquirido en uno o más mercados nacionales específicos no puede ser decisivo siempre y cuando la «pieza que falte» en el puzle no afecte a la percepción general que una parte significativa del público destinatario europeo tiene del signo como marca en las distintas partes o regiones de la Unión Europea.

A la luz de lo anterior, la Oficina considera que, en determinados casos, puede **extrapolar los resultados de pruebas selectivas para sacar conclusiones más amplias**. En consecuencia, las pruebas que muestran el carácter distintivo adquirido por el uso en determinados Estados miembros puede utilizarse para sacar conclusiones respecto a la situación del mercado en otros Estados miembros no contemplados en dichas pruebas.

En una Unión Europea ampliada compuesta por muchos Estados miembros, este proceso de extrapolación para sacar conclusiones más amplias tiene una relevancia particular, dado que es muy probable que una parte integrante no pueda presentar pruebas exhaustivas respecto al conjunto de la Unión Europea y, en cambio, tienda más bien a concentrarse en algunas zonas.

La extrapolación es posible cuando se cumplan los siguientes requisitos:

- **El mercado sea homogéneo** (a saber, los mercados de la zona donde se demuestre el carácter distintivo adquirido y la zona hacia donde se extrapolen las pruebas): las condiciones de mercado y los hábitos de consumo deberán ser similares. En consecuencia, tiene una importancia particular que el solicitante presente datos relativos al tamaño del mercado, a su propia cuota de mercado y, de ser posible, a las de las principales empresas de la competencia, así como sus gastos en *marketing*. La Oficina solo podrá extrapolar los resultados de un territorio a otro si todos los datos son comparables. Por ejemplo, en el caso de las encuestas que cubran solo algunos Estados miembros, el solicitante tendrá que demostrar que los mercados de los Estados miembros cubiertos por estas son comparables a los de los demás Estados miembros y que los resultados de las encuestas pueden extrapolarse (sentencia de 24/02/2016, T-411/14, *Shape of a bottle (3D)*, EU:T:2016:94, § 80).
- **Se presente, al menos, alguna prueba del uso en la zona donde se extrapole la prueba.** Por lo tanto, cuando se utilice la marca de la Unión Europea en todo el territorio correspondiente, pero la mayoría de las pruebas solo hacen referencia a una parte del mismo, la extrapolación será posible si las circunstancias son comparables y si se presenta alguna prueba del uso en otra u otras partes del territorio en cuestión.

Se **aceptó** la prueba del carácter distintivo adquirido para la «combinación de los colores verde y amarillo» en toda la Unión Europea a pesar de la **falta de pruebas** en relación con el volumen de negocio actual y con declaraciones no oficiales sobre la percepción del público destinatario de **dos Estados miembros** (sentencia de 28/10/2009, T-137/08, *Green/Yellow*, EU:T:2009:417, § 38 et seq.).

Por otro lado, el TG rechazó la apelación de carácter distintivo adquirido de un «dibujo a cuadros», porque el solicitante no había presentado ninguna prueba relevante en **cuatro** de los entonces quince Estados miembros pertinentes, sin examinar las pruebas presentadas de los otros once Estados miembros (sentencia de 21/04/2015, T-359/12, *Device of a checked pattern (maroon & beige)*, EU:T:2015:215, § 101 et seq., recurrida).

7 Proceso estándar de prueba

Los requisitos para demostrar el carácter distintivo adquirido por el uso de conformidad con el artículo 7, apartado 3, del RMUE no son los mismos que para demostrar el uso efectivo en virtud del artículo 47, apartado 2, del RMUE. Según el artículo 7, apartado 3 del RMUE, es necesario demostrar el uso cualificado, de tal manera que el público destinatario perciba como distintivo un signo que en sí mismo carece de carácter distintivo, sin embargo, el fin de la prueba de uso efectivo es completamente

diferente; dicha prueba sirve, sobre todo, para restringir el número de marcas registradas y protegidas y, por ende, el número de conflictos entre ellas.

Por último, el Tribunal ha afirmado que la jurisprudencia relativa al artículo 7, apartado 3, del RMUE no debe confundirse con la jurisprudencia relativa a la obtención de la reputación (que debe demostrarse en una parte significativa de la Unión Europea y no en cada Estado miembro). El solicitante debe demostrar la adquisición del carácter distintivo por el uso en la parte de la Unión Europea en la que la marca impugnada carecía de carácter distintivo. Por ello, la jurisprudencia en relación con el artículo 7, apartado 3, del RMUE no debe confundirse con la prueba de la obtención de reputación (sentencia de 21/04/2015, T-359/12, Device of a checked Pattern (maroon & beige), EU:T:2015:215, § 119-120 y la jurisprudencia citada en esta).

Por consiguiente, el solicitante de la MUE debe presentar pruebas que permitan a la Oficina determinar que, como mínimo, una parte significativa de los sectores pertinentes identifica el producto atribuyéndole una procedencia empresarial determinada debido a la marca (sentencia de 15/12/2015, T-262/04, Briquet à Pierre, EU:T:2005:463, § 61, y la jurisprudencia citada en la presente).

Las pruebas deben ser claras y convincentes. El solicitante de la marca de la Unión Europea debe establecer claramente todos los hechos necesarios para concluir que la marca se utiliza como una indicación de origen, es decir, que se ha generado un vínculo en la mente del público destinatario con los productos o servicios suministrados por una empresa concreta, a pesar de que, en ausencia de dicho uso, el signo en cuestión carezca del carácter distintivo necesario para crear tal vínculo.

Por ejemplo, se ha observado que la combinación de los colores verde y amarillo ha adquirido carácter distintivo por el uso porque se asocia a las máquinas fabricadas por una determinada empresa. Las pruebas constaban de diversas declaraciones de asociaciones profesionales, según las cuales dicha combinación se asociaba a las máquinas agrícolas fabricadas por la empresa en cuestión y que mencionaban el hecho de que la empresa llevaba usando la misma combinación de colores en su maquinaria, de forma constante en la Unión Europea, desde mucho antes de 1996 (sentencia de 28/10/2009, T-137/08, Green/Yellow, EU:T:2009:417, § 36-37).

En consecuencia, el carácter distintivo adquirido debe ser el resultado del uso de la marca como marca comercial, no solo como un envase funcional (sentencia de 25/09/2014, T-474/12, Shape of goblets (3D), EU:T:2014:813, § 56-58, y la jurisprudencia citada en la presente) o como una indicación descriptiva en el envase. Por ejemplo, el uso del signo «Gifflar» (que indica un tipo de pan en sueco) en el embalaje de productos de pastelería, junto con indicaciones descriptivas de los sabores, se realiza en un contexto descriptivo, no como una indicación de origen (sentencia de 09/07/2014, T-520/12, Gifflar, EU:T:2014:620, § 44-45).

Para determinar el carácter distintivo adquirido por el uso, la jurisprudencia no prescribe porcentajes fijos de penetración o reconocimiento del mercado por parte del público destinatario (sentencia de 19/06/2014, C-217/13 y C-218/13, Oberbank e.a., EU:C:2014:2012, § 48). En lugar de utilizar un porcentaje fijo del público destinatario en un mercado determinado, las pruebas deben demostrar que una proporción significativa del público percibe la marca como un elemento identificativo de los productos o servicios específicos de una determinada empresa.

Las pruebas deberán referirse a cada uno de los productos o servicios designados en la solicitud de MUE. Tras una objeción inicial por motivos absolutos con arreglo al artículo 7, apartado 1, letras b), c) o d), del RMUE, únicamente los productos o servicios designados en la solicitud respecto a los que se haya demostrado su carácter distintivo adquirido por el uso podrán proceder al registro.

8 Apreciación de las pruebas

Para establecer el carácter distintivo adquirido, podrán tenerse en cuenta, entre otros, los siguientes factores:

- la cuota de mercado que posee la marca en relación con los productos o servicios correspondientes;
- la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de la marca;
- la importancia de las inversiones realizadas por la empresa para promocionarla en relación con los productos o servicios correspondientes;
- la proporción del público destinatario que, debido a la marca, identifica el producto o servicio atribuyéndole una procedencia empresarial determinada.

Véanse las sentencias de 04/05/1999, C-108/97 y C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 31; 29/09/2010, T-378/07, Représentation d'un tracteur en rouge, noir et gris, § 32.

En el artículo 97 del RMUE se recoge una lista no exhaustiva de los **medios de proporcionar u obtener pruebas** en procedimientos ante la Oficina, la cual puede servir de guía para los solicitantes. Entre los ejemplos de pruebas que pueden contribuir a poner de relieve el carácter distintivo adquirido figuran:

- folletos de ventas,
- catálogos,
- listas de precios,
- facturas,
- informes anuales,
- cifras de volumen de negocio,
- cifras e informes de inversión en publicidad,
- anuncios publicitarios (recortes de prensa, carteles en vallas publicitarias, anuncios en televisión), junto con pruebas de su intensidad y alcance,
- encuestas a clientes y/o estudios de mercado,
- declaraciones juradas.

Para obtener más información sobre los medios de prueba consulte, por analogía, las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 5, Marcas renombradas, artículo 8, apartado 5, del RMUE, punto 3.1.4.4.

Las normas básicas sobre la **evaluación de las pruebas** también son aplicables en este caso. La oficina debe realizar **una valoración general de todas las pruebas** presentadas (sentencia de 04/05/1999, C-108/97 y C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 49), valorando cada indicación en comparación con las demás.

Los solicitantes deberán prestar especial atención en asegurarse de que las pruebas demuestren no solo el uso de la **marca solicitada**, sino también que resulten suficientes para identificar las **fechas** de tal uso y el territorio **geográfico** específico de la utilización en la UE. Las pruebas que no se puedan relacionar con un determinado periodo normalmente resultarán insuficientes para demostrar que el carácter distintivo se adquirió antes de la fecha de presentación, y las pruebas del uso fuera de la UE no pueden demostrar el reconocimiento del mercado requerido por parte del público destinatario de la Unión. Además, si las pruebas combinan materiales relativos a territorios de la UE, y a otros no pertenecientes a esta, y no permiten a la Oficina identificar el alcance concreto del uso específico en la UE, carecerán igualmente de valor probatorio para el público destinatario de la Unión.

El Tribunal General declaró que las pruebas directas, como las declaraciones de asociaciones profesionales y los estudios de mercado, suelen ser las más pertinentes para demostrar el carácter distintivo adquirido por el uso. Las facturas, el gasto en publicidad, las revistas y los catálogos pueden contribuir a corroborar tales pruebas directas (sentencia de 29/01/13, T-25/11, Cortadora de cerámica, EU:T:2013:40, § 74).

Para evaluar el valor probatorio de un documento, debe considerarse su **credibilidad**. También es necesario tener en cuenta el origen del documento, las circunstancias de su elaboración, el destinatario y si el documento parece razonable y fidedigno (sentencias de 07/06/2005, T-303/03, Salvita, EU:T:2005:200, § 42; y de 16/12/2008, T-86/07, Deitech, EU:T:2008:577, § 46 et seq.).

8.1 Encuestas y sondeos de opinión

Las encuestas relativas al nivel de reconocimiento de la marca por el público destinatario en el mercado del que se trate, si se realizan debidamente, pueden constituir uno de los tipos de prueba más directos, ya que sirven para demostrar la percepción real de dicho público. No obstante, no es tarea fácil formular y efectuar de manera correcta una encuesta, de forma que pueda considerarse como un elemento **auténticamente neutral y representativo**. Las preguntas que sugieren la respuesta, las muestras de población poco representativas y la modificación indebida de las contestaciones deben evitarse, ya que estas prácticas pueden aminorar el valor probatorio de tales encuestas.

En consecuencia, cualquier prueba procedente de encuestas de opinión debe valorarse cuidadosamente. Es importante que las preguntas planteadas no orienten las respuestas (sentencia de 13/09/12, T-72/11, Espetec, EU:T:2012:424, § 79). Los criterios para seleccionar el público encuestado deben valorarse cuidadosamente. La muestra debe ser representativa del público destinatario pertinente y debe seleccionarse aleatoriamente (sentencia de 29/01/13, T-25/11, Cortadora de cerámica, EU:T:2013:40, § 88).

El Tribunal no excluye que una encuesta efectuada poco antes o después de la fecha de presentación pueda contener indicaciones de utilidad, aunque no cabe duda de que su valor probatorio probablemente varíe en función de si el período comprendido es cercano o no a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de marca en cuestión. Asimismo, su valor probatorio dependerá del método de encuesta utilizado (sentencia de 12/07/2006, T-277/04, Vitacoat, EU:T:2006:202, § 38-39).

No obstante, el Tribunal de Justicia ha dejado claro que los resultados de una encuesta de consumo no pueden constituir el único criterio decisivo que respalde la conclusión de la adquisición del carácter distintivo por el uso (sentencia de 19/06/2014, C-217/13 y C-218/13, Oberbank e.a., EU:C:2014:2012, § 48). Por consiguiente, deben complementarse con otros tipos de pruebas.

Para obtener más información sobre la valoración de las encuestas de opinión, véanse las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 5, Marcas renombradas, artículo 8, apartado 5, del RMUE, punto 3.1.4.4.

8.2 Cuota de mercado, publicidad y volumen de negocios

La **cuota de mercado** de la marca en relación con los productos o servicios objeto de la solicitud puede ser pertinente para evaluar si dicha marca ha adquirido un carácter distintivo por el uso, dado que la penetración en el mercado puede permitir a la Oficina determinar si el público destinatario la reconocería y consideraría que identifica los productos o servicios como procedentes de una determinada empresa y, por consiguiente, los distinguiría de los ofrecidos por otras empresas.

La **inversión** en publicidad o en la promoción de la marca en el mercado correspondiente para los productos o servicios a que se refiere la solicitud también puede ser pertinente para evaluar si la marca ha adquirido un carácter distintivo por el uso (sentencia de 22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 76 et seq.). No obstante, muchos intentos por demostrar la adquisición del carácter distintivo por el uso fracasan porque las pruebas presentadas por el solicitante no demuestran suficientemente un vínculo entre la cuota de mercado y la publicidad, por un lado, y las percepciones del consumidor, por el otro.

La información relativa al **volumen de negocios** y a los gastos en publicidad es una de las pruebas más fácilmente disponibles. Estas cifras pueden influir considerablemente en la valoración de las pruebas, pero en la gran mayoría de los casos, no son suficientes por sí solas para demostrar el carácter distintivo adquirido de una marca a través del uso. Esto se debe a que el volumen de negocios/gasto en publicidad por sí solos, sin detalles corroborativos adicionales, a menudo son demasiado generales como para que se puedan extraer conclusiones sobre el uso de una marca específica. Por consiguiente, es necesario identificar con precisión las cifras de gasto en publicidad y de volumen de negocios y las pruebas relativas a la marca objeto de la solicitud, así como su vínculo con los productos y servicios correspondientes. Además, resulta aconsejable que las cifras estén desglosadas sobre una base anual y para cada mercado específico. Las pruebas deberían mostrar periodos específicos de utilización (incluidos datos sobre el momento en que se inició el uso), para que la Oficina pueda determinar si las pruebas demuestran que la marca adquirió el carácter distintivo antes de la fecha de presentación de la solicitud.

Los productos y servicios suelen comercializarse con diversas marcas, lo cual dificulta la tarea de observar las percepciones de los clientes pertinentes de la marca de la Unión Europea solicitada de forma independiente, es decir, sin que dichas percepciones estén afectadas por las otras marcas presentes. Las cifras de volumen de negocios y de gasto en publicidad a menudo incluyen las ventas o promoción de otras marcas o de formas significativamente diferentes de la marca en cuestión (por ejemplo, marcas figurativas en lugar de marcas denominativas, o elementos verbales

diferentes en una marca figurativa), o son demasiado generales para poder identificar los mercados específicos en cuestión. En consecuencia, unas cifras de gastos en publicidad o de volumen de negocios consolidadas a nivel general no bastan para demostrar si el público destinatario percibe la marca en cuestión como una indicación de origen o no.

Para obtener más información sobre la valoración de la cuota de mercado, el gasto en publicidad y el volumen de negocios, véanse las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 5, Marcas renombradas, artículo 8, apartado 5, del RMUE, punto 3.1.4.4.

8.3. Declaraciones, declaraciones juradas y declaraciones escritas

De conformidad con el artículo 97, apartado 1, letra f), del RMUE, las «declaraciones escritas prestadas bajo juramento, o declaraciones solemnes o que, con arreglo a la legislación del Estado en que se realicen, tengan efectos equivalentes» constituyen pruebas válidas. En relación con la **admisibilidad**, solo en los casos en los que las declaraciones no hayan sido juradas, será necesario tener en cuenta las disposiciones de la legislación de la jurisdicción nacional en relación con las declaraciones escritas (sentencia de 07/06/2005, T-303/03, Salvita, EU:T:2005:200, § 40). En caso de duda sobre si la declaración ha sido jurada o afirmada, será responsabilidad del solicitante presentar una prueba al respecto.

La importancia y el **valor demostrativo** de las declaraciones oficiales dependerán de las normas generales aplicadas por la Oficina a la valoración de tales pruebas. En particular, se tendrán en cuenta tanto la capacidad de la persona que presenta las pruebas como la pertinencia del contenido de la declaración para el caso en cuestión.

Las declaraciones de **asociaciones comerciales independientes, organizaciones de consumidores y competidores** constituyen pruebas importantes, dado que proceden de fuentes independientes. No obstante, deberán estudiarse atentamente, dado que es posible que no basten para demostrar el carácter distintivo adquirido mediante el uso si, por ejemplo, se refieren a «las marcas del solicitante» en lugar de a la marca específica en cuestión (sentencia de 13/09/12, T-72/11, Espetec, EU:T:2012:424, § 83-84).

En general, a las pruebas aportadas por **proveedores o distribuidores** deberá otorgárseles menor peso, puesto que es menos probable que dichas pruebas se faciliten desde la perspectiva de una parte independiente. En este sentido, el grado de independencia de tales terceros influirá en el peso que la Oficina deberá otorgar a dichas pruebas (sentencia de 28/10/2009, T-137/08, Green/Yellow, EU:T:2009:417, § 54-56).

En la medida en que una declaración **no haya sido realizada por una tercera parte independiente**, sino por una persona relacionada con el solicitante a través de una relación laboral, no constituirá una prueba suficiente de que la marca objeto de la solicitud ha adquirido carácter distintivo por el uso. En consecuencia, deberá tratarse como una prueba meramente indicativa y deberá corroborarse con otras pruebas (sentencia de 21/11/2012 T-338/11, Photos/com, EU:T:2012:614, § 51)

Por lo que respecta a las declaraciones de las **cámaras de comercio e industria y otras asociaciones mercantiles y profesionales, y a las certificaciones y**

galardones, el Tribunal ha señalado que estas declaraciones y certificaciones deben identificar con precisión la marca solicitada (sentencia de 13/09/2012, T-72/11, Espetec, EU:T:2012:424, § 82 et seq.).

No obstante, las **cartas de cese y desistimiento** contra los competidores o las cartas a los periódicos en las que se reclama por el uso del signo en sentido genérico se han considerado prueba contra el carácter distintivo adquirido (sentencia de 21/05/2014, T-553/12, Bateaux Mouches, EU:T:2014:264, § 66)

Para obtener más información sobre la valoración de los medios de prueba, véanse las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 5, Marcas renombradas, artículo 8, apartado 5, del RMUE, punto 3.1.4.4.

8.4 Registros previos y carácter distintivo adquirido

Para las pruebas formadas por, o que incluyan, registros **obtenidos en un Estado miembro sobre la base del carácter distintivo adquirido**, la fecha a la que se refieren las pruebas presentadas a escala nacional suele diferir de la fecha de presentación de la solicitud de MUE. Tales registros podrán tenerse en cuenta, aunque no son vinculantes, cuando la Oficina pueda evaluar las pruebas que se aportaron a la Oficina nacional de la PI en cuestión.

El solicitante también podrá hacer referencia a **registros nacionales previos** cuando no afirme la existencia de carácter distintivo adquirido. No obstante, la jurisprudencia ha establecido que tales registros no son vinculantes para la Oficina. Además, la Oficina no está vinculada por sus anteriores resoluciones y tales casos deberán examinarse en base a los datos específicos (sentencia de 21/05/2014, T-553/12, EU:T:2014:264, BATEAUX-MOUCHES, EU:T:2014:264, § 72-73).

8.5 Modo de uso

El carácter distintivo adquirido debe demostrarse en relación con el signo objeto de la solicitud. Las pruebas deben ofrecer ejemplos del modo en que realmente se usa la marca (en folletos, embalajes, muestras de los productos, etc.). Únicamente serán admisibles modificaciones insignificantes.

Es posible demostrar el carácter distintivo adquirido de un signo **que se ha utilizado junto con otras marcas** (sentencia de 28/10/2009, T-137/08, Green/Yellow, EU:T:2009:417, § 27), siempre que el consumidor destinatario atribuya al signo en cuestión la función de identificación (sentencias de 07/07/2005, C-353/03, Have a break, EU:C:2005:432; 30/09/2009 T-75/08, I, EU:T:2009:374, § 43; 28/10/2009, T-137/08, Green/Yellow, EU:T:2009:417, § 46).

El Tribunal estableció, además, que aunque la marca cuyo registro se pretenda puede haber sido usada como parte de una marca registrada o en conjunción con ésta, subsiste el hecho de que, para los fines del registro de la propia marca, el solicitante de la marca deberá probar que solo la marca, independientemente de cualquier otra marca que también pueda estar presente, identifica a la empresa particular en la cual tienen su origen los productos (sentencia de 16/09/2015, C-215/14, Nestlé KIT KAT, EU:C:2015:604, § 66). Véanse también al respecto las sentencias de 24/02/2016,

T-411/14, Shape of a bottle (3D), EU:T:2016:94, § 76; 16/03/2016, T-363/15, LAATIKON MUOTO (3D), § 51.

Además, el Tribunal ha establecido en numerosas ocasiones que el **material publicitario** en el que aparece un signo desprovisto de carácter distintivo con otras marcas que, en cambio, sí lo tienen, no constituye prueba de que el público perciba el signo solicitado como marca que indique el origen comercial de los productos. Por ejemplo, el Tribunal consideró que el uso del signo «Gifflar» (que se refiere a un tipo de pan en sueco) en el envase de productos de pastelería, junto con la marca Pågen, se realizaba en un contexto descriptivo y no era una indicación de origen (sentencia de 09/07/2014, T-520/12, Gifflar, EU:T:2014:620, § 44-45).

8.6 Duración del uso

Las pruebas deben indicar cuándo comenzó el uso y han de demostrar, asimismo, que este fue continuo, o indicar los motivos si existieron interrupciones en el período de uso.

Por regla general, es probable que el uso prolongado de la marca sea un importante factor de persuasión en el establecimiento del carácter distintivo adquirido. Cuanto más tiempo hayan visto los clientes y posibles clientes la marca, mayor probabilidad habrá de que la vinculen con una fuente única en el mercado.

No obstante, habida cuenta de que la duración del uso es solo uno de los factores que deben tenerse en consideración, puede haber situaciones en las que se justifican las excepciones a la regla anterior, en particular, si intervienen otros factores que compensan la brevedad del uso. Por ejemplo, si los productos o servicios son objeto de una campaña publicitaria importante o el signo para el que se ha solicitado registro es una mera variante de un signo con un uso prolongado, podría suceder que el carácter distintivo adquirido se lograra con rapidez.

Podría ser el caso de la salida al mercado de la nueva versión de un sistema operativo para equipos informáticos de uso muy generalizado, en la que se reprodujeran esencialmente la estructura o los contenidos de la marca aplicados en las versiones previas del producto. La marca para un producto de estas características podría alcanzar un carácter distintivo adquirido muy amplio en un plazo bastante corto, solo porque todos los usuarios existentes sabrían de inmediato que el signo aplicado se refiere a la nueva versión del producto.

Del mismo modo, hay determinados acontecimientos deportivos, musicales o culturales importantes que, por naturaleza, se celebran a intervalos regulares y suscitan un interés intenso y amplio entre millones de personas. El conocimiento de que el evento debería celebrarse en una determinada fecha precede al anuncio formal de la fecha o del lugar en el que se desarrollará. Esto genera mucha expectación e interés en los lugares nominados (marcas «ciudad/país+año»). Por tanto, es razonable suponer que en el momento en que se anuncia la asignación de un torneo o unos juegos en particular a una ciudad o país determinados, prácticamente todos los consumidores pertinentes interesados en el deporte o los deportes de que se trate, o los profesionales del sector, lo conozcan instantáneamente. Esto puede permitir que una marca relacionada con los eventos en cuestión logre un carácter distintivo adquirido de manera rápida o incluso instantánea, en particular, cuando el signo

reproduce la estructura de marcas utilizadas previamente, ya que el público percibe de inmediato el nuevo evento como una secuela de una serie de eventos consolidados.

La evaluación de ese posible carácter distintivo adquirido instantáneo seguirá criterios generales relativos a, por ejemplo, la magnitud del uso, el territorio, la fecha pertinente o el público destinatario, así como criterios relativos a la responsabilidad del solicitante de aportar las pruebas correspondientes. La única particularidad se refiere a la duración del uso y la posibilidad de que, en determinadas circunstancias, el logro de un carácter distintivo adquirido pueda ocurrir de manera muy rápida e incluso instantánea. Como sucede con cualquier otra reivindicación de carácter distintivo adquirido, es responsabilidad del solicitante demostrar que el público pueda percibir la marca en cuestión como un signo distintivo.

8.7 Pruebas posteriores a la fecha de presentación

Las pruebas deben demostrar que, previamente a la fecha de presentación, la marca había adquirido un carácter distintivo por el uso.

No obstante, esto no excluye la posibilidad de que puedan tenerse en cuenta pruebas que, aunque sean posteriores a la fecha de presentación, permitan extraer conclusiones sobre la situación en la fecha de presentación (sentencia de 19/06/2014, C-217/13, Oberbank e.a., EU:C:2014:2012, § 60). Por consiguiente, no pueden rechazarse únicamente porque su fecha sea posterior a la de presentación. En consecuencia, tales pruebas deberán evaluarse y habrá que otorgarles el peso que corresponda.

Por ejemplo, una marca que disfrute de un reconocimiento particularmente relevante en el mercado o que posea una cuota de mercado significativa unos meses después de la fecha de presentación puede contar con un carácter distintivo adquirido también en dicha fecha.

9 Consecuencias del carácter distintivo adquirido

Una marca registrada de conformidad con el artículo 7, apartado 3, del RMUE disfruta de la misma protección que cualquier otra que haya sido considerada registrable de manera inherente tras su examen.

Si la solicitud de MUE se acepta con arreglo al artículo 7, apartado 3, del RMUE, esta información se publica en el Boletín de Marcas de la Unión Europea, utilizando el código INID 521.