

**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 15**

**MARCAS COLECTIVAS DE LA UNIÓN  
EUROPEA**

## Índice

<b>1</b>	<b>Carácter de las marcas colectivas .....</b>	<b>3</b>
1.1	Definición.....	3
1.2	Función específica .....	3
1.3	Relación con marcas individuales y de certificación.....	3
1.4	Disposiciones aplicables y examen .....	4
<b>2</b>	<b>Titularidad .....</b>	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>Motivos de denegación absolutos específicos.....</b>	<b>6</b>
3.1	Induce a error en cuanto al carácter o el significado de la marca.....	6
3.2	Reglamentos de uso .....	6
3.2.1	Presentación.....	6
3.2.2	Contenido .....	7
3.2.3	Cumplimiento del orden público y las buenas costumbres .....	7
<b>4</b>	<b>Especificidades relativas a los motivos de denegación absolutos generales .....</b>	<b>8</b>
4.1	Signos descriptivos y la «excepción geográfica».....	8
4.2	Objeciones planteadas en virtud del artículo 7, apartado 1, letras j), k) o l), del RMUE.....	10

# 1 **Carácter de las marcas colectivas**

## 1.1 Definición

De conformidad con lo dispuesto en el artículo ~~66~~74, apartado 1, del RMUE, pueden constituir ~~una marca colectiva~~ marcas colectivas de la Unión Europea, que esson un tipo específico de marca de la Unión Europea, las marcas de la Unión Europea «así designadas al efectuarse la presentación de la solicitud y que sean adecuadas para distinguir los productos o servicios de los miembros de la asociación que sea su titular, frente a los productos o servicios de otras empresas».

Es uno de los tres tipos de marcas previstos en el Reglamento, junto con las marcas individuales y las marcas de certificación.

## 1.2 Función específica

La marca colectiva de la Unión Europea colectiva ~~tiene por objeto distinguir~~distingue los productos y servicios de los miembros de la asociación que es su titular de ~~los de otros~~aquellos de otras empresas que no pertenecen a la asociación. Por lo tanto, este tipo de marca indica el origen comercial de determinados productos y servicios, informando al consumidor de que el productor de los productos, o el proveedor de los servicios, pertenece a una determinada asociación y ~~que~~ tiene derecho a utilizar la marca.

Las marcas colectivas de la Unión Europea son utilizadas normalmente por las empresas, junto con sus propias marcas individuales, para indicar que son miembros de una determinada asociación. Por ejemplo, la Asociación Española de Fabricantes de Calzado puede desear solicitar la marca colectiva «Asociación Española de Fabricantes de Calzado» que, aunque pertenece a la asociación, será, también, utilizada por todos sus miembros. Es posible que uno de los miembros de la asociación desee utilizar la marca colectiva además de su propia marca individual, que podría ser, por ejemplo, «Calzados Luis».

~~Las marcas colectivas no garantizan necesariamente la calidad de los productos, aunque este sea a veces el caso. Por ejemplo, los reglamentos de uso con frecuencia incluyen disposiciones para certificar la calidad de los productos y servicios de los miembros de la asociación, lo cual es admisible (resolución de 10/05/2012, R 1007/2011-2, REPRESENTATION OF A FLAG WITH STARS (FIGURATIVE MARK), § 13).~~

## 1.3 Relación con marcas individuales y de certificación

Corresponde al solicitante decidir si la marca cumple los requisitos de una marca colectiva, frente a una marca individual, o de una marca individual, ~~lo que de certificación en el sentido del artículo 83 del RMUE. Esto~~ significa que, en principio, ~~puede solicitarse~~ el mismo signo solicitado como marca colectiva europea también podría solicitarse como marca individual o, ~~si se cumplen~~ como marca de certificación, siempre y cuando se cumplan las condiciones ~~descritas en el presente capítulo, como una marca colectiva de la UE. Las diferencias entre las marcas individuales y las colectivas no dependen de~~ del RMUE para cada solicitud. Los tres tipos de marcas no difieren, necesariamente, con respecto a los signos de por sí, sino ~~del~~ en lo tocante al

resto de características ~~como la~~ específicas respectivas, incluidos, entre otros, los requisitos de titularidad ~~o~~ las condiciones de uso de la marca.

No obstante, un solicitante debe saber que, en caso de tener que demostrar posteriormente el uso efectivo de las marcas, probablemente será más difícil demostrar el uso del mismo signo para distintos tipos de marcas. Para más información sobre el uso genuino de una marca de conformidad con su función, vean las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 6, Prueba del uso, punto 2.3.1.

Por ejemplo, una asociación puede presentar una solicitud para la marca denominativa «Tamaki» como marca individual ~~o como, marca de certificación o~~ marca colectiva, en función del uso previsto de la marca (solo por la propia asociación o también por los miembros de la misma) ~~, o como un signo de garantía de una característica o no~~. Si se solicita una marca colectiva de la Unión Europea, deben cumplirse ciertas formalidades adicionales, como presentar un reglamento de uso ~~(véanse las Directrices, Parte B, Examen, Sección 2, Formalidades, punto 9.2).~~

Después de la presentación de la solicitud, los cambios en el tipo de marca (~~de colectiva a individual o viceversa~~ entre marcas colectivas, de certificación e individuales) se aceptarán únicamente ~~en determinadas circunstancias si resulta obvio que se ha seleccionado el tipo de marca incorrecto~~ (véanse las Directrices, Parte B, Examen, Sección 2, Formalidades, ~~apartado 8.2.5~~ punto 9.4).

## 1.4 Disposiciones aplicables y examen

Las disposiciones del RMUE son aplicables a las marcas colectivas de la Unión Europea, salvo disposición en contrario de los artículos ~~6775~~ a ~~7482~~ de dicho Reglamento. Por una parte, dichas marcas están sujetas al régimen de MUE general y, por otra parte, a algunas excepciones y particularidades.

De ~~lo cual~~ esto resulta, en primer lugar, que una solicitud para una marca colectiva de la Unión Europea ~~colectiva~~ se someterá, en general ~~principio~~, al mismo procedimiento y requisitos de examen que ~~las marcas individuales una solicitud para una marca individual~~. En general, la clasificación de los productos y servicios, y ~~al~~ el examen de las formalidades y los motivos de denegación absolutos se llevan a cabo siguiendo el mismo procedimiento ~~que resulta~~ aplicable a las marcas individuales.

Por ejemplo, los examinadores comprobarán la lista de productos y servicios o las exigencias lingüísticas del mismo modo en que se lleva a cabo para las marcas individuales. Del mismo modo, también se examinará si la marca colectiva de la Unión Europea ~~queda comprendida en uno~~ adolece o no de alguno de los motivos de denegación ~~del~~ contemplados en el artículo 7 del RMUE.

~~El~~ Con arreglo a la nueva disposición del artículo 16 del REMUE, el reglamento de uso que aporte el solicitante de su marca de la Unión Europea colectiva ~~que aporte el solicitante~~ **debe abarcar el uso para todos los productos y servicios** incluidos en la lista de la solicitud de MUE. ~~Esto puede expresarse, por ejemplo, reproduciendo la lista de productos y servicios en el reglamento de uso o remitiendo a la lista de productos y servicios de la solicitud de la MUE~~ marca colectiva.

~~Con respecto a de la Unión Europea. Para~~ las marcas colectivas de la Unión Europea que entran en conflicto con ~~IGP/DOP~~ indicaciones geográficas protegidas, denominaciones de origen protegidas, términos tradicionales de vinos o especialidades tradicionales garantizadas, los reglamentos ~~que regulan el uso de una MUE colectiva~~ las marcas colectivas de la UE deben reflejar ~~con total precisión de forma precisa~~ cualquier limitación ~~introducida que se haya incluido~~ para ~~eludir~~ superar tales conflictos. Por ejemplo, el reglamento ~~de uso que regula el uso de la marca colectiva~~ de la ~~marca de la Unión Europea colectiva~~ UE «XYZ Denominación denominación de origen» para «vinos» debe reflejar con ~~precisión~~ exactitud el hecho de ~~referirse que se refiere~~ al uso de la marca para vinos que cumplan la denominación de origen «XYZ».

~~La lista de productos o servicios solicitada con la marca de la Unión Europea colectiva deberá reflejar de forma precisa los productos y servicios mencionados en el reglamento de uso de su marca proporcionado por el solicitante.~~

En segundo lugar, suel examen también tendrá en cuenta las excepciones y particularidades de este tipo de marca. Dichas excepciones y particularidades hacen referencia tanto a las disposiciones formales como a las sustantivas. Por lo que se refiere a las formalidades, el requisito del reglamento de uso de la marca es, por ejemplo, una característica específica de una marca de la Unión Europea colectiva. (Para más información sobre el examen de las formalidades de las marcas de la Unión Europea colectivas, incluido el reglamento de uso de la marca, véanse las Directrices, Parte B, Examen, Sección 2, Formalidades, ~~apartado 8~~ punto 9.2).

A continuación, se especifican las excepciones y particularidades sustantivas que se aplican a las marcas de la Unión Europea colectivas.

## ~~2.14.2~~ Titularidad

La titularidad de las marcas de la Unión Europea colectivas queda limitada a i) las asociaciones de fabricantes, productores, prestadores de servicios o comerciantes que, a tenor de la legislación que les sea aplicable, tengan capacidad, en su propio nombre, para ser titulares de derechos y obligaciones de cualquier tipo, de celebrar contratos o de realizar otros actos jurídicos y tengan capacidad procesal; y a ii) las personas jurídicas de derecho público. (artículo 74 del RMUE).

En el primer tipo de titulares se incluyen, normalmente, las asociaciones privadas con intereses u objetivos comunes. Deberán tener personalidad jurídica propia y capacidad para actuar. ~~Por lo tanto, las empresas privadas como las sociedades anónimas, Gesellschaften mit beschränkter Haftung, o~~ Por lo tanto, varios solicitantes con personalidad jurídica independiente o las uniones temporales de empresas no pueden ser titulares de una marca de la Unión Europea colectiva. Tal como se establece en las Directrices, Parte B, Examen, Sección 2, Formalidades, ~~apartado 8~~ punto 9.2.1, «por colectivas no se entiende que la marca pertenezca a varias personas (cosolicitantes y cotitulares) ni designe ni cubra a más de un país».

~~En cuanto~~ Las asociaciones pueden adoptar diversas formas jurídicas, como empresas privadas (por ejemplo, Gesellschaften mit beschränkter Haftung). Sin embargo, puesto

que estas últimas normalmente no se organizan como asociaciones, la Oficina considera que una empresa privada no puede ser titular de una marca colectiva de la Unión Europea salvo que demuestre que su estructura interna tiene un carácter asociativo.

Esto mismo se aplica al segundo tipo de titulares, el concepto de «personas jurídicas de derecho público» debe ser interpretado de forma amplia, que deben ser asociaciones en el sentido formal o tener una estructura interna de carácter asociativo (el planteamiento más amplio se refiere, en la resolución de 10/05/2012, R 1007/2011-2, REPRESENTATION OF A FLAG WITH STARS (fig.), § 17, a la jurisprudencia anterior a la creación de la marca de certificación de la UE en virtud del Reglamento 2015/2424). Este concepto incluye, por un lado, las asociaciones, o corporaciones y otras entidades de derecho público, como, por ejemplo, los «Consejos Reguladores» o los «Colegios Profesionales» contemplados en el derecho español.

### 3 Motivos de denegación absolutos específicos

#### 3.1 Induce a error en cuanto al carácter o el significado de la marca

El examinador deberá desestimar la solicitud cuando se corra el riesgo de inducir al público a error sobre el carácter o el significado de la marca, en particular, cuando pueda dar la impresión de ser algo distinto de una marca colectiva a tenor de lo dispuesto en el artículo 76, apartado 2, del RMUE.

Esto se refiere a una situación en la que el público no percibirá la marca como una marca colectiva, sino como una marca individual o de certificación.

Por otro lado, ejemplo, una marca colectiva que se encuentra disponible, exclusivamente, para su utilización por parte de los miembros de una asociación que es su titular puede inducir a error si da la impresión de que está disponible para el uso de cualquiera que satisfaga ciertas características objetivas.

También podría inducir a error si transmite un firme mensaje de certificación (por



ejemplo, (ejemplo inventado), que constituye una clara contradicción a la función de la marca colectiva.

Una marca colectiva no se consideraría engañosa en cuanto a su carácter por el mero hecho de que los reglamentos de uso también incluye al resto de pudieran incluir requisitos específicos de uso con respecto a la calidad de los productos y servicios protegidos por la marca. Sin embargo, si el examen de los reglamentos de uso revela que la marca se utilizará como marca de certificación, y no como un indicador de que los productos y servicios proceden de los miembros de la asociación, se considerará engañosa para el público.

#### 3.2 Reglamentos de uso

##### 3.2.1 Presentación

Los reglamentos de uso pueden presentarse en el plazo de **dos meses** a partir de la solicitud de la marca colectiva (artículo 75, apartado 1, del RMUE) y su contenido debe cumplir los requisitos previstos en el artículo 16 del REMUE.

### 3.2.2 Contenido

Los reglamentos de uso conforman una **parte integral de la marca colectiva**.

Deben **especificar** las personas jurídicas de derecho público, por ejemplo, la Unión Europea, los Estados o municipios, que no cuentan necesariamente con una estructura corporativa o asociativa, pero que, sin embargo, pueden ser titulares de marcas de la Unión Europea colectivas. En estos casos, no resulta aplicable el requisito relativo a autorizadas para usar la marca, las condiciones de afiliación de la asociación y pueden incluir las condiciones de uso de la marca (artículo 16 del REMUE).

Los reglamentos de uso deben reflejar el tipo concreto de marca de la solicitud y el hecho de que la marca es una marca colectiva que será utilizada por los miembros de la asociación.

Asimismo, si la marca colectiva se solicita haciendo uso de la «excepción geográfica» (véase el punto 4.1 *infra*), los reglamentos de uso deben autorizar explícitamente a cualquier persona cuyos productos y servicios se originen en el área geográfica a convertirse en miembro de la asociación que sea titular de la marca.

El examen sustantivo de la solicitud no debe comenzar hasta que no se reciban los reglamentos de uso.

### 3.2.3 Cumplimiento del orden público y las buenas costumbres

Si los reglamentos que regulan el uso de la marca son contrarios al **orden público** o a las **buenas costumbres**, la solicitud de la marca colectiva de la Unión Europea será denegada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67, apartado 2, del RMUE (resolución de 22/11/2011, R 828/2011-1, REACH, § 18 y la resolución de 10/05/2012, R 1007/2011-2, REPRESENTATION OF A FLAG WITH STARS (FIGURATIVE MARK), § 17-18). Es decir, cuando el solicitante de una marca de la Unión Europea colectiva es una persona jurídica de derecho público que no necesariamente cuenta con una estructura corporativa o asociativa, tal como la Unión Europea, un Estado o municipio, el reglamento de uso de la marca no incluye detalles relativos a la afiliación el artículo 76, apartado 1, del RMUE. Este motivo de denegación se aplica, además del artículo 7, apartado 1, letra f), del RMUE (relacionado en primer lugar con el signo solicitado), a los reglamentos de uso.

### 2.14.3

aceptadas. Este sería el caso, por ejemplo, de una autorización o unas condiciones de uso que efectúan discriminaciones entre operadores del mercado sin justificación alguna (como la falta de criterios objetivos o la aplicación de criterios inadmisibles) o de reglamentos de uso que establecen tarifas manifiestamente discriminatorias.

Particularidades

### 3.2.4 Medidas correctivas

En algunos casos será posible modificar los reglamentos de uso para eliminar un motivo de denegación de una solicitud de marca colectiva de la UE (Artículo 76, apartado 3, del RMUE) que ha sido planteado por la Oficina en virtud del artículo 76, apartados 1 y 2, del RMUE.

## 4 Especificidades relativas a los motivos de denegación absolutos generales

~~Los~~ Además de los motivos de denegación específicos aplicables a las marcas colectivas, las solicitudes para este tipo de marcas deben examinarse en relación con los motivos de denegación absolutos contemplados recogidos en el artículo 7, apartado 1, del RMUE son aplicables a las marcas de la Unión Europea colectivas, lo que (artículo 74, apartado 3, del RMUE). Esto significa que estas marcas primero deberán ser examinadas con arreglo a estas disposiciones para comprobar, por las marcas colectivas de la UE serán evaluadas, como cualquier otra solicitud de MUE, en relación con todos los motivos de denegación generales previstos en el artículo 7, apartado 1, del RMUE.

~~Por ejemplo, si poseen o no carácter distintivo, si inducen al error o si se han convertido en un signo habitual. Si, por ejemplo, una marca no posee un~~ carácter distintivo intrínseco con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra b), del RMUE, la marca será denegada (la resolución de 18/07/2008, R 229/2006-4, CHARTERED MANAGEMENT ACCOUNTANT, § 7).

~~Sin embargo, existen algunas excepciones y particularidades que también deben tenerse en cuenta al examinar los motivos de denegación absolutos para las marcas de la Unión Europea colectivas. Además de los motivos de denegación de una solicitud de MUE contemplados en el artículo 7, apartado 1, del RMUE, los examinadores también apreciarán los siguientes motivos específicos:~~

- ~~• signos descriptivos~~
- ~~• carácter engañoso en cuanto a su naturaleza~~
- ~~• reglamento de uso contrario al orden público y a las buenas costumbres.~~

~~Estos motivos de denegación específicos también pueden ser objeto de observaciones presentadas por terceros.~~

### ~~2.14.3.1 Signos descriptivos~~

## 4.1 Signos descriptivos y la «excepción geográfica»

Conforme a lo dispuesto en el artículo ~~66~~74, apartado 2, del RMUE, los signos o indicaciones que pueden servir en el comercio para designar la procedencia geográfica de los productos y servicios pueden constituir marcas colectivas de la Unión Europea

De ello resulta que un signo **que describe —la procedencia geográfica de los productos y servicios** (y que podría ser denegado si se solicitara para una MUE individual) **puede ser aceptado** si ~~i) se solicita válidamente como marca colectiva de la Unión Europea y ii) si cumple el requisito de autorización previsto en el~~



~~artículo 67, apartado 2, del RMUE (resolución de 05/10/2006, en el asunto R-280/2006-1, VINO NOBILE, § 16-17):~~

~~• se solicita válidamente como marca colectiva de la Unión Europea, y cumple el requisito de autorización previsto en el artículo 75, apartado 2, del RMUE (resolución de 05/10/2006, en el asunto R 280/2006-1, VINO NOBILE, § 16-17).~~

~~Un signo que describe el origen geográfico de los productos o servicios abarca aquellos signos que incluyen **exclusivamente un término geográfico** pero también aquellos signos que incluyen **otros términos no distintivos o genéricos**. Por ejemplo, la marca colectiva de la UE nº 13729611, BIO LETZEBUERG, para los productos y servicios de las clases 29, 30, 31, 32, 33 y 35.~~

- ~~• De conformidad con esta disposición, el reglamento de uso de una marca de la Unión Europea colectiva que es descriptiva deberá autorizar a cualquier persona cuyos productos o servicios procedan de la zona geográfica de que se trate a hacerse miembro de la asociación que sea titular de la marca.~~

Por ejemplo, deberá denegarse una solicitud de la marca denominativa «Alicante», que especifique *servicios turísticos*, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, letra c), del RMUE si se solicita para una MUE individual, ya que describe la procedencia geográfica de los servicios. Sin embargo, a modo de excepción, si se ha presentado una solicitud de marca de la Unión Europea colectiva válida (es decir, ~~ha sido~~ solicitada por una asociación o una persona jurídica de derecho público y que cumple el resto de requisitos de las marcas de la ~~UE~~ Unión Europea colectivas), y el reglamento de uso de la marca incluye la autorización prevista en el artículo ~~67~~ 75, apartado 2, del RMUE, se aceptará el registro.

~~Un signo que describe el origen geográfico de los productos o servicios abarca aquellos signos que incluyen **exclusivamente un término geográfico** pero también aquellos signos que incluyen **otros términos no distintivos o genéricos**. Por ejemplo: la marca colectiva de la Unión Europea nº 13 729 611, BIO LÉTZEBUERG, para los productos y servicios de las clases 29, 30, 31, 32, 33 y 35.~~

Esta excepción se aplica solo a aquellos signos que son descriptivos de la procedencia geográfica de los productos y servicios. Si la marca de la Unión Europea colectiva es **descriptiva de otras características de los productos o servicios**, esta excepción no será aplicable y la solicitud se denegará con arreglo a lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, ~~la letra c), del RMUE. letra c), del RMUE (resoluciones de 08/07/2010, R 934/2010-1, ENERGY WINDOW, § 38; 12/12/2004, R-1360/2014-5, DOWNMARK § 35; y sentencias de 15/11/2012, T-278/09, GG, EU:T:2012:601, § 48, 49; 17/05/2011, T-341/09, Txakoli, EU:T:2011:220, § 33-35)).~~

~~Por ejemplo, si se solicita la marca denominativa «Bricolaje» como marca de la Unión Europea colectiva para herramientas de la clase 7, se considerará descriptiva del uso previsto de los productos. Dado que el signo es descriptivo de determinadas características de los productos distintas de su procedencia geográfica, será denegado con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c), del RMUE, a pesar de haber sido solicitado como marca de la Unión Europea colectiva (resolución de 08/07/2010, R-934/2010-1, ENERGY WINDOW, § 35).~~

#### ~~2.14.3.2 Carácter engañoso en cuanto a su naturaleza~~

~~El examinador deberá desestimar la solicitud cuando se corra el riesgo de inducir al público a error sobre el carácter o el significado de la marca, en particular cuando~~

~~pueda dar la impresión de ser algo distinto de una marca colectiva a tenor de lo dispuesto en el artículo 68, apartado 2 del RMUE.~~

~~La marca colectiva, que se encuentra disponible exclusivamente para su utilización por parte de los miembros de una asociación que sea su titular, puede inducir a error si da la impresión de que está disponible para el uso de cualquiera que pueda satisfacer ciertas características objetivas.~~

#### ~~2.14.3.3 Reglamento de uso contrario al orden público y a las buenas costumbres~~

~~A tenor de lo dispuesto en el artículo 68, apartado 1 del RMUE, la solicitud de marca de la Unión Europea colectiva podrá ser denegada si el reglamento de uso de la marca es contrario al orden público y a las buenas costumbres.~~

~~Este motivo de denegación debe distinguirse del contemplado en el artículo 7, apartado 1, letra f), del RMUE que prohíbe el registro de aquellas marcas que son en sí mismas contrarias al orden público o a las buenas costumbres.~~

~~La denegación prevista en el artículo 68, apartado 1, del RMUE hace referencia a las situaciones en que, con independencia de la marca, el reglamento de uso de la marca incluye una disposición que es contraria al orden público o a las buenas costumbres, por ejemplo, reglas de discriminación por razón de sexo, religión o raza. Por ejemplo, si el reglamento incluye una cláusula que prohíbe a las mujeres utilizar la marca, la solicitud de marca de la Unión Europea colectiva se desestimarán, incluso si la marca no entra dentro del artículo 7, apartado 1, letra f), del RMUE.~~

~~Puede renunciarse a la objeción del examinador si se modifica el reglamento para eliminar la disposición conflictiva. En el ejemplo anterior, se admitirá la solicitud de marca de la Unión Europea colectiva si se elimina del reglamento la cláusula que prohíbe el uso por parte de las mujeres.~~

#### 4.2 Objeciones planteadas en virtud del artículo 7, apartado 1, letras j), k) o l), del RMUE

En caso de que los productos y servicios deban limitarse como consecuencia de una objeción planteada en virtud del artículo 7, apartado 1, letra j) (indicación geográfica), el artículo 7, apartado 1, letra k) (términos tradicionales de vinos), o el artículo 7, apartado 1, letra l) (especialidades tradicionales garantizadas), el solicitante de la marca colectiva de la Unión Europea debe **modificar los reglamentos de uso en consecuencia** (artículo 16, letra h), del REMUE). Para obtener información adicional sobre estas objeciones, véanse las Directrices, Parte B, Examen, Sección 4, Motivos de denegación absolutos, Capítulos 10, 11 y 12.