

Nota sobre el caso T-255/23 *Pablo Escobar*. Una marca de la Unión Europea que va contra las buenas costumbres

* * * *

Philipp von Kapff¹

European Union Intellectual Property Office

Philipp.vonkapff@euipo.europa.eu

1. Hechos

El 30 de septiembre de 2021, Escobar Inc., una sociedad constituida en Puerto Rico (en adelante, la “Solicitante”), fundada por el hermano del famoso narcotraficante colombiano Pablo Escobar (Antioquia, 1949-Medellín, 1993), solicitó el registro de la marca denominativa “Pablo Escobar” como marca de la Unión Europea (MUE) para una amplia serie de productos y servicios pertenecientes a las clases 3, 5, 9, 10, 12 a 16, 18, 20, 21, 24 a 26 y 28 a 45 de acuerdo con el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas.

Dicha aplicación fue rechazada por los examinadores de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (en adelante, EUIPO, según sus siglas en inglés) el 1 de junio de 2022 fundándose en el artículo 7, apartado 1, letra f del Reglamento 2017/1001 sobre la Marca de la Unión Europea (en adelante, RMUE) que dispone: “Se denegará el registro de: (...) f) las marcas que sean contrarias al

1 Philipp von Kapff es miembro de las Salas de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO, por sus siglas en inglés). Solo expresa sus ideas personales, no representa ni vincula a la EUIPO o a sus Salas de Recurso en este artículo.

orden público o a las buenas costumbres”. Rechazo que fue recurrido por la Solicitante.

Acto seguido, el caso fue asignado a la Quinta Sala de Recursos de la EUIPO (en adelante, la “Quinta Sala de Recursos” o la “Sala”) que, preliminarmente, a través de una comunicación, profundizó sobre la base de la denegación y luego denegó el recurso.²

Entonces, la Solicitante requirió ante el Tribunal General de la Unión Europea (TG) la anulación de la resolución de la Sala con el objetivo de registrar la MUE.³

2. Fallo del Tribunal General

El TG, al igual que las instancias anteriores, denegó la apelación a través de un fallo que puede agruparse en tres argumentos principales: dos enfocados en derecho sustantivo (primer y tercer argumentos) y uno procedimental (segundo argumento), que fueron planteados por la Solicitante y, en consecuencia, abordados por el TG en su resolución.

El primer argumento de la Solicitante se enfocó en la errónea interpretación y aplicación por parte de la Sala del artículo 7, apartado 1, letra f del RMUE. Específicamente, la Solicitante cuestionó el criterio seguido al momento de definir los conceptos de orden público, la moral y las buenas costumbres aceptados por el público relevante y aplicarlos a fin de denegar la registración de la marca solicitada. Es decir, cuestionó la conclusión de la Sala al considerar que, en su mayoría, el público español percibiría la marca como inmoral.

El TG aprovechó la oportunidad para recordar que, ante este motivo de denegación, dentro del público relevante se encontraban incluidos no solo el grupo de personas al que los bienes y servicios estarían dirigidos, sino también todos aquellos individuos que incidentalmente se encontraran con el signo.

Asimismo, el TG hizo hincapié, al llevar a cabo el análisis para la

2 Quinta Sala de Recursos, *Pablo Escobar*, 21/02/2023, R 1364/2022-5. Todas las decisiones y sentencias se pueden encontrar en la base de la EUIPO <https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/>.

3 Tribunal General (TG), *Pablo Escobar*, 17/04/2024, T-255/23.

aplicación de los motivos de denegación absolutos previstos en el artículo 7, apartado 1, letra f del RMUE, en que el estándar a utilizarse era el de una “persona razonable” (promedio) que cuente con niveles y umbrales de sensibilidad y tolerancia promedios, excluyendo con esta definición a las personas particularmente insensibles o sectores especialmente sensibles. En el caso en estudio, la persona promedio, además, se definió como aquella que compartía los valores indivisibles y universales en los que se funda la Unión Europea (UE).

Consecuentemente, estableció que en la decisión apelada se interpretó correctamente que gran parte del público relevante, es decir, el español, considerando su particular y estrecho vínculo con Colombia, percibiría y asociaría el nombre Pablo Escobar con el tráfico ilegal de drogas, el narcoterrorismo y el crimen organizado por el cartel de Medellín o atribuidos directamente a Pablo Escobar. Continuó remarcando que la marca solicitada se percibía como altamente ofensiva y/o chocante, como una apología del crimen y una banalización del sufrimiento causado a miles de personas asesinadas o heridas por el cartel de Medellín, del que Pablo Escobar era el líder conocido. Concluyó que ese sufrimiento no podía borrarse con las acciones en favor de los pobres ni con el papel de “Robin Hood de Colombia” que, de acuerdo con los argumentos de la Solicitante, algunos colombianos todavía le atribuyen a Pablo Escobar en Colombia, o por el hecho de que se haya convertido en un personaje icono de la cultura popular en España por la emisión de ciertas producciones audiovisuales.

El segundo argumento de la Solicitante se basó en la errónea aplicación de lo dispuesto por el artículo 94, apartado 1 del RMUE. En tal sentido, sostuvo que la Sala no fundó debidamente su decisión ni estableció de manera clara e inequívoca los motivos para descartar la jurisprudencia relevante aplicable al caso relativa a otros criminales “icónicos”.

En cuanto a este argumento, el TG determinó que la decisión apelada no solo exponía de manera clara e inequívoca los fundamentos que respaldaban la de la decisión tomada, sino que, a su vez, explicaba el por qué era necesario descartar la aplicación de la jurisprudencia en casos, a *prima facie*, similares, pero en los que la ofensividad de los personajes habría disminuido a lo largo del tiempo y/o

en los que los efectos que podría generarse al público relevante no eran comparables con los de registrar el nombre de Pablo Escobar como marca. Así, el TG rechazó la asimilación de Pablo Escobar con otros personajes históricos como “Robin Hood”, “Al Capone” y “Che Guevara”, nombres que han sido registrados como MUE, visto que se han vuelto míticos y ocupan un lugar tal en la cultura popular que los remueve de la órbita del artículo en cuestión, incluso si pueden asociarse con ciertos delitos.

El tercer argumento de la Solicitante se enfocó en la vulneración del derecho a la presunción de inocencia establecido bajo al artículo 48, apartado 1 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en adelante, “la Carta”), visto que Pablo Escobar nunca fue condenado por tribunales colombianos, europeos o norteamericanos, visto que ingresó de manera voluntaria en una cárcel que él mismo construyó (“la catedral”) y fue abatido en el momento de su captura por las fuerzas policiales colombianas.

En cuanto a este tercer argumento, el TG determinó que la decisión recurrida no afectaba el derecho en cuestión, visto que el simple hecho de que Pablo Escobar no fuera condenado por un tribunal penal por sus crímenes no modificaba el que se lo considerara — mayoritariamente— como un líder de una organización criminal responsable de numerosos crímenes. Factor que lo volvía, para el público relevante, un símbolo ofensivo generador de sufrimiento aun sin que fuera necesario adentrarse y/o expedirse sobre la cuestión de la presunción de inocencia.

3. Comentario

A continuación, corresponde analizar esta sentencia en relación con el resto de la jurisprudencia relevante relativa a la denegación del registro de marcas que resulten contrarias al orden público o a las buenas costumbres. Antes de pasar al comentario en sí, parece útil presentar una breve explicación sobre la estructura y el funcionamiento del sistema jurisdiccional de la Unión Europea en materia de marcas.

3.1 El sistema europeo

Primero, para entender el sistema, cabe mencionar que la MUE es un tipo de marca que cuenta con validez en todo el territorio de la Unión Europea, que ahora cuenta con 27 Estados miembros —después de la salida del Reino Unido— y cuyo registro está a cargo de la EUIPO, organismo con sede en Alicante, España. La MUE es un elemento importante para la libre circulación de productos y servicios dentro del Mercado Único de la Unión Europea y coexiste con las marcas nacionales registradas por oficinas nacionales o regionales.

Entonces, al presentar una solicitud de registro de MUE, la primera resolución que se obtiene proviene de la primera instancia, es decir, los examinadores que analizan las solicitudes y se pronuncian sobre registrabilidad, oposición y cancelación.

Dichas resoluciones pueden ser recurridas ante las Salas de Recurso de la EUIPO (cuatro salas de marcas y una sala de diseños con miembros que gozan de independencia en sus decisiones y resuelven aplicando normativa europea). Por otro lado, en casos de particular dificultad o que se verifiquen ciertos presupuestos como la diversa interpretación da una misma cuestión de derecho, una causa puede ser remitida a la Gran Sala de las Salas de Recurso de la EUIPO (en adelante, “Gran Sala”), que cumple una función de armonización ya que no solo resuelve el caso concreto, sino que también vincula a la primera instancia de acuerdo con el artículo 165, apartado 3 y el artículo 166, apartado 8 del RMUE.

También existe la posibilidad de recurrir las decisiones de las Salas de Recurso de la EUIPO ante el TG, con sede en Luxemburgo, que tiene la competencia sobre los procedimientos relativos a títulos de propiedad intelectual, como es el RMUE. En cuanto a la extensión de los litigios ante el TG, estos solo tienen como objeto la legalidad de la decisión impugnada proveniente de las Salas de Recurso. Consecuentemente, los escritos de alegaciones presentados por las partes en el procedimiento no podrán modificar el objeto planteado en la instancia anterior.⁴

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), también

4 Artículo 72 del RMUE; artículo 188 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General.

con sede en Luxemburgo, constituye la autoridad judicial más alta de la Unión Europea. A grandes rasgos, su función principal es la de garantizar la aplicación e interpretación armónica de la legislación europea por parte de los organismos europeos y los Estados miembros. La interpretación del TJUE es determinante en materia de marcas. Es por ello que el TJEU cumple un rol decisivo en la armonización del derecho de marcas de la Unión Europea, tanto a nivel nacional como europeo.

Para comprender la implicancia de la afirmación anterior, conviene destacar que existen dos tipos de normas en la Unión Europea: las directivas (cuerpos normativos que deben ser adoptados e implementados a nivel nacional por los Estados miembros) y los reglamentos (normas que resultan de aplicación directa y automática para los Estados miembros). En cuanto a las marcas, el TJUE armoniza la interpretación tanto de las Directivas Europeas de Marcas⁵ implementadas a nivel nacional, contestando preguntas prejudiciales de tribunales nacionales, como del RMUE a nivel EU, en última instancia.

Hoy en día es mucho menos frecuente que lleguen recursos al TJEU, después de que el legislador implementara obstáculos procesales para presentar recursos a través del sistema europeo, con el efecto de que las instancias inferiores, el TG y las Salas de Recurso de la EUIPO ganaran importancia por la reducción de instancias y por el gran número de casos que se resuelven. Solo se admiten recursos al TJEU si suscita una cuestión importante para la unidad, la coherencia o el desarrollo del derecho de la Unión.⁶ A modo de ejemplo, el caso *Fack Ju Göhte*,⁷ que será citado numerosas veces en esta nota, llegó al TJEU antes de esta reforma de la jurisdicción en temas de la MUE.

De los órganos antes mencionados de la Unión Europea hay que distinguir el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que vigila sobre el respeto y la interpretación de la Convención Europea

5 La más reciente es la directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.

6 artículo 58bis del Estatuto del TJEU.

7 Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJEU), *Fack Ju Göhte*, 27/02/2020, C-240/18 P.

de Derechos Humanos (CEDH), una convención administrada por el Consejo Europeo con sede en Estrasburgo, Francia.

Volviendo a los precedentes relevantes relativos a los motivos absolutos de denegación, en su sentencia *Fack Ju Göhte*,⁸ el TJEU se expidió sobre el criterio a utilizar para la determinación de las buenas costumbres en el ámbito de aplicación del RMUE. De manera similar, el TG se ha pronunciado sobre dicho criterio en numerosas sentencias; además del caso en comentario, a modo enunciativo se pueden citar las siguientes resoluciones: *Intertops*,⁹ *PAKI*,¹⁰ *Device of the coat of arms of the Soviet Union*,¹¹ ¡Que buena ye! *HIJOPUTA*,¹² *FICKEN*,¹³ *FICKEN LIQUORS*,¹⁴ *Curve*,¹⁵ *OSHO*,¹⁶ *LA MAFIA SE SIENTA A LA MESA*.¹⁷

Como si no fuera suficiente, también la Gran Sala se expidió en cuatro oportunidades sobre la interpretación del artículo 7, apartado 1, letra f del RMUE. Dichas oportunidades fueron las decisiones *Screw you*,¹⁸ *BREXiT*,¹⁹ *COVIDIOT*²⁰ y *Maricón Perdido*.²¹ Los principios establecidos en dichas decisiones han sido debatidos y aplicados, más allá de en el mundo académico, en numerosas resoluciones de las Salas de Recurso de la EUIPO, en la jurisprudencia nacional y en las directrices de las oficinas nacionales y de la misma EUIPO en materia de marcas.²²

8 Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJEU), *Fack Ju Göhte*, 27/02/2020, C-240/18 P.

9 TG, *Intertops*, 13/09/2005, T-140/02.

10 TG, *PAKI*, 05/10/2011, T-526/09.

11 TG, *DEVICE OF THE COAT OF ARMS OF THE SOVIET UNION*, 20/09/2011, T-232/10.

12 TG, ¡Que buena ye! *HIJOPUTA*, 09/03/2012, T-417/10.

13 TG, *FICKEN*, 14/11/2013, T-52/13.

14 TG, *FICKEN LIQUORS*, 14/11/2013, T- 54/13.

15 TG, *Curve*, 26/09/2014, T-266/13.

16 TG, *OSHO*, 11/10/2017, T-670/15.

17 TG, *LA MAFIA SE SIENTA A LA MESA* (fig.), 17/04/2024, T-244/23.

18 Gran Sala de las Salas de Recurso de la EUIPO (Gran Sala), 06/07/2006, R 495/2005-G.

19 Gran Sala, *BREXiT*, 30/01/2019, R 0958/2017-G (fig.).

20 Gran Sala, *COVIDIOT*, 16/05/2024, R 0260/2021-G.

21 Gran Sala, *Maricón perdido*, 25/11/2024, R 2307/2020-G.

22 Ver el documento Práctica Común 14 (European Union Intellectual Proper-

3.2 El objetivo de la denegación de marcas contrarias a las buenas costumbres

Para resolver todo caso relativo a la interpretación de los motivos absolutos de denegación, primero hay que determinar el objetivo de la norma. Al hacerlo, debe recordarse que la posibilidad de registrar una marca solo se puede restringir por razones de interés general. Por lo tanto, cada uno de los distintos motivos de denegación del artículo 7 del RMUE debe interpretarse a la luz del “interés público subyacente”.²³

Para comenzar, el artículo 7, apartado 1, letra f del RMUE refleja lo establecido por el artículo 6 B, apartado 3 del Convenio de París del 20 de marzo de 1883 (de acuerdo con sus modificaciones) en cuanto a la denegación de solicitudes de marca y declaración de nulidad de los registros:

El registro de las marcas contempladas en el presente artículo solo podrá ser denegado o declarado nulo en los siguientes casos: (...) 3. si las marcas son contrarias a las buenas costumbres o al orden público, en particular si son susceptibles de engañar al público. Se entiende que una marca no puede considerarse contraria al orden público por el mero hecho de no ajustarse a una disposición del Derecho de marcas, a menos que dicha disposición se refiera a su vez al orden público.

El TG, al considerar el interés público subyacente, se ha centrado en el posible uso de la marca. En este sentido, de lo resuelto en decisiones como *DEVICE OF THE COAT OF ARMS OF THE SOVIET UNION*,²⁴ *Curve*,²⁵ *LA MAFIA SE SIENTA A LA MESA*²⁶ y *Pablo Escobar*²⁷ (caso en examen) puede deducirse que la finalidad de la dis-

ty Office, 2024). Más casuística se puede encontrar en el informe de las Salas de Recursos 14 (European Union Intellectual Property Office, 2021).

23 TJEU, *Libertel*, 06/05/2003, C-104/01, § 50-51.

24 TG, *DEVICE OF THE COAT OF ARMS OF THE SOVIET UNION*, 20/09/2011, T-232/10, §29.

25 TG, *Curve*, 26/09/2014, T-266/13, §13.

26 TG, *LA MAFIA SE SIENTA A LA MESA*, 15/03/2018, T-1/17, §25.

27 TG, *Pablo Escobar*, 17/04/2024, T-255/23, §43.

posición es la de impedir el registro de signos cuyo uso sea contrario al orden público o a las buenas costumbres en el territorio de la Unión.

Sin embargo, esto no significa que una marca solo pueda denegarse si, por ejemplo, su uso está prohibido por la legislación nacional que regula la obscenidad o la incitación al odio.²⁸ A diferencia de lo que sucede con la Directiva Europea de Marcas, que prevé en su artículo 4, apartado 3, letra A la posibilidad para los Estados miembros de denegar el registro o declarar la nulidad de marcas en virtud de su legislación nacional que permite prohibir el uso de la marca, en el caso del RMUE, el legislador ha decidido no incluir dicha posibilidad.

Por el contrario, el examen del artículo 7, apartado 1, letra f del RMUE no se limita a los casos en los que el uso puede prohibirse en virtud de otra disposición legal. No obstante, cualquier prohibición de utilizar un signo determinado puede constituir, en determinadas circunstancias, un indicio importante en relación con los dos requisitos alternativos de dicho artículo, a saber, el orden público y las buenas costumbres.

Tampoco es objetivo de este artículo identificar y filtrar signos cuyo uso en el comercio deba impedirse a toda costa, sino el de evitar conferir protección a una marca a través del registro de marcas sobre signos contrarios al orden público o a las buenas costumbres. En este sentido, la Gran Sala estableció que los organismos estatales y administrativos no deben apoyar activamente a quienes, en aras de sus fines comerciales, utilicen marcas que sean contrarias a determinados valores fundamentales de una sociedad civilizada.²⁹

Otra cuestión relevante para resaltar es la diferencia entre la prohibición de uso de una marca y la denegación del registro de esta en virtud del artículo 7, apartado 1, letra f del RMUE. Ninguna disposición del RMUE ni del Derecho de la UE en general establece que no pueda utilizarse una marca cuyo registro haya sido denegado.³⁰

28 Gran Sala, *Screw You*, 06/07/2006, R 495/2005-G, § 13; *COVIDIOT* (fig.), 16/05/2024, R 260/2021-G.

29 Gran Sala, *Screw you*, 06/07/2006, R 495/2005 G; *COVIDIOT* (fig.), 16/05/2024, R 260/2021-G.

30 TG: *¡Que bueno ye! HIJOPUTA* (fig.), 09/03/2012, T-417/10; *FICKEN*, 14/11/2013, T-52/13.

Esto también implica que el mero hecho de que una marca de dudoso gusto haya sido registrada como MUE no significa que su uso deba permitirse de forma incuestionable en los Estados miembros. El artículo 137, apartado 2 del RMUE garantiza expresamente el derecho a prohibir el uso de una MUE en virtud del derecho civil, administrativo o penal de un Estado miembro.³¹

3.3 Definición de buenas costumbres

En consonancia con el caso *Fack Ju Göhte*,³² un signo ofende la decencia común si el público pertinente lo percibe como una ofensa a los valores y normas morales fundamentales a los que se adhiere una sociedad en un momento determinado. En este contexto, no basta con que el signo en cuestión se considere de mal gusto, sino que debe ser incompatible con las buenas costumbres.

El TJUE continuó estableciendo que el reconocimiento de las buenas costumbres debía ser determinado por el consenso social que prevalece en una sociedad, para lo cual debe evaluarse objetivamente lo que dicha sociedad considera como moralmente aceptable en un momento dado, teniéndose debida cuenta del contexto social y las circunstancias particulares del territorio de la Unión Europea del que se trate, incluidas, en su caso, las diferencias contextuales culturales, religiosas o filosóficas.³³

Entonces, de acuerdo con la jurisprudencia aplicable, puede argumentarse que, al evaluar las circunstancias que justifican la denegación de registro de una MUE, deben sopesarse, por un lado, los intereses del solicitante y, por otro, el interés general, tal como se define en el artículo 7 del RMUE.³⁴ De ahí que en este análisis estén en juego los derechos fundamentales del solicitante de registro a libertad de expresión, a la propiedad y a la libertad de ejercer el comercio

31 Gran Sala, *Screw you*, 06/07/2006, R 495/2005-G; y de la *COVIDIOT* (fig.), 06/07/2006, R 495/2005-G.

32 TJEU, *Fack Ju Göhte*, 27/02/2020, C-240/18 P, EU:C:2020:118, § 39, 41, 55.

33 TJEU, *Fack Ju Göhte*, 27/02/2020, C-240/18 P, EU:C:2020:118, § 39, 41, 55.

34 Gran Sala, *COVIDIOT* (fig.), 16/05/2024, R 260/2021-G, §36.

(entre otros), que hay que poner en equilibrio con intereses públicos, como se va detallar en profundidad en el apartado 3.7.

El motivo de denegación del artículo 7, apartado 1, letra f del RMUE se limita a los casos en que un signo supera el umbral de intrusión grave y es capaz de causar lesiones graves. Así, en el precedente *PAKI*,³⁵ el TJUE estableció que solo podría denegarse el registro de una marca como MUE por ese motivo de denegación absoluto si era profundamente insultante. Empero, esto no se extiende a aquellas marcas que puedan ser, simplemente, irrespetuosas o de mal gusto.

El TJUE también estableció que el análisis para la denegación de registro debe referirse y centrarse en la marca en sí y no en circunstancias ajenas a la marca, como pueden ser la legalidad de los productos o servicios, la identidad del solicitante o la conducta del solicitante en el uso de dicha marca.³⁶

3.4 El público relevante

Para la apreciación de la configuración del motivo de denegación en comentario, es necesario determinar cómo percibe el signo el público de referencia. Es decir, examinar si el público pertinente percibe el signo como incompatible con los valores y normas morales fundamentales de la sociedad vigentes al momento correspondiente.

De acuerdo con el criterio establecido por el TJUE en los precedentes *Fack Ju Göhte*,³⁷ y por el TG en *HIJOPUTA*³⁸ y *PAKI*,³⁹ entre otros, este examen debe basarse en la percepción de una persona razonable con un umbral medio de sensibilidad y tolerancia, teniendo en cuenta el contexto en el que se encuentra la marca y, en su caso, las circunstancias particulares pertinentes para esa parte del territorio de la Unión Europea.

Por lo tanto, la apreciación de la existencia de ese motivo de denegación no puede basarse en la percepción de la parte del público

35 TG, *PAKI*, 05/10/2011, T- 526/09, § 12.

36 TG, *Intertops*, 13/09/2005, T-140/02, EU:T:2005:312, § 27; 05/10/2011, T-526/09, *PAKI*, EU:T:2011:564, § 17.

37 TJEU, *Fack Ju Göhte*, 27/02/2020, C-240/18 P.

38 TG, *HIJOPUTA*, 09/03/2012, T-417/10.

39 TG, *PAKI*, 05/10/2011, T-526/09.

pertinente que se ofende con facilidad ni en la percepción de la parte de dicho público que es insensible.

También corresponde dejar de lado la percepción mayoritaria, como sugirió la International Trademark Association en su opinión en el caso *Fack Ju Göhte*.⁴⁰ En este sentido, el TJUE recordó en este precedente que la sociedad de la Unión Europea se caracteriza por su diversidad cultural, religiosa o filosófica, por lo que la protección de las minorías es una de sus fuerzas esenciales.

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, en el caso de Pablo Escobar, en comentario, el público pertinente puede, a efectos del examen del motivo de denegación establecido en el artículo 7, apartado 1, letra f del RMUE, ir más allá del público destinatario de los productos y servicios designados por el signo controvertido, ya que debe considerarse que los signos a los que se refiere este motivo de denegación pueden atraer a otras personas que, sin estar interesados en dichos productos y servicios, se encuentren con ellos en el desarrollo de su vida cotidiana.⁴¹

Consecuentemente, otro factor a considerar es el contexto en el que pueda encontrarse la marca. Factor particularmente relevante cuando los productos que llevan el signo solicitado se exhiben en supermercados o grandes almacenes, se anuncian en televisión durante las horas pico o se exhiben en la calle de manera que la marca sea claramente visible.⁴² En definitiva, solo debe descartarse la percepción de las personas que pueden verse excluidas de encontrarse con el signo durante el desarrollo de su vida cotidiana.⁴³

Así también, como se verificó en el caso en comentario, ha bastado para aplicar el artículo 7, apartado 1, letra f del RMUE el hecho de que la marca fuera percibida como ofensiva, obscena y repulsiva por, al menos, una parte significativa del público pertinente.⁴⁴

40 TJEU, *Fack Ju Göhte*, 27/02/2020, C-240/18 P, EU:C:2020:118, § 39.

41 TG, *PAKI*, 05/10/2011, T-526/09; *FICKEN*, 14/11/2013, T-52/13; *CURVE*, 26/09/2014, T-266/13; *LA MAFIA SE SIENTA A LA MESA*, 15/03/2018, T- 1/17; *Pablo Escobar*, 17/04/2024, T- 255/23.

42 Gran Sala, *Screw You*, 06/07/2006, R 495/2005-G.

43 TG, *Curve*, 26/09/2014, T-266/13, EU:T:2014:836, § 20.

44 TG, *Ficken*, 14/11/2013, T-52/13; *Pablo Escobar*, 17/04/2024, T-255/23.

3.5 El territorio relevante

Otro factor relevante para realizar este análisis es que la prueba debe referirse a una zona específica de la Unión Europea. Basta para denegarse el registro de una marca con arreglo al artículo 7, apartado 2 del RMUE que el obstáculo exista en al menos una parte de la Unión Europea.⁴⁵

Cabe destacar que, si bien los criterios y la interpretación abstracta del umbral para el registro de una marca son, desde el punto de vista moral, una cuestión de derecho de la Unión y deben ser los mismos para toda la Unión Europea, los conceptos de orden público y de buenas costumbres no siempre coinciden en todos los Estados miembros, incluso por razones lingüísticas, históricas, sociales y culturales⁴⁶ que pueden influir en la percepción del público pertinente en dichos Estados.

Otro punto importante por considerar es que el territorio relevante no incluye terceros países fuera de la UE, como en el caso en comentario serían Colombia o los Estados Unidos. Sin embargo, la percepción en cualquier tercer país puede, sin ser decisiva, servir de indicio de la percepción en un Estado miembro concreto en caso de que existan fuertes vínculos, por ejemplo, cuando las pruebas de terceros países también se dirigen al público pertinente de la Unión Europea, en particular a través de internet u otros medios de comunicación o cuando el público pertinente accede efectivamente a esos medios de comunicación provenientes u oriundos de terceros países. Así, en el caso *PAKI*⁴⁷ se constató que la palabra “paki” era un insulto en inglés contra personas de origen pakistaní utilizando, *inter alia*, pruebas de países terceros como Pakistán.

Aplicando lo propuesto al caso en comentario, no es necesario que todos los ciudadanos de la Unión Europea conocieran a Pablo Escobar y sus crímenes para denegar el registro de la marca. Es más, de acuerdo con la decisión del TG, bastó con que lo hiciera una par-

45 TJEU, *Fack Ju Göhte*, 27/02/2020, C-240/18 P, EU:C:2020:118, § 37)

46 TG, *DEVICE OF THE COAT OF ARMS OF THE SOVIET UNION* (fig.), 20/09/2011, T-232/10, EU:T:2011:498, § 32; *LA MAFIA SE SIENTA A LA MESA* (fig.), 15/03/2018, T- 1/17, L EU:T:2018:146 § 28.

47 TG, *PAKI*, 05/10/2011, T-526/09.

te relevante del público español como Estado miembro de la Unión Europea. Este hecho, de acuerdo tanto con los argumentos de la Quinta Sala de Recursos como con los del TG, se vio corroborado y reforzado por el estrecho vínculo histórico que existe entre este país e Hispanoamérica.

3.6 La fecha relevante

Visto que la percepción de si un signo es contrario a las buenas costumbres puede cambiar muy rápidamente, debido a diversos acontecimientos, es crucial determinar la fecha de referencia para realizar el análisis jurídico. No hay referencia directa a este punto en la regulación. Una interpretación literal indica que el artículo 7, apartado 1 del RMUE se refiere al momento de registro de la marca, “Se denegará el registro (...)”, antes de enumerar los motivos de denegación absolutos, y que, así también, en el artículo 59, apartado 1, letra a del RMUE se prevé la declaración de nulidad cuando la marca se hubiera registrado contraviniendo las disposiciones del artículo 7. De ser así, la fecha del registro (o de la solicitud de registro) sería la determinante.

Por su parte, el TJEU en el ya citado precedente *Fack Ju Göhte*⁴⁸ se refirió en dos ocasiones a la fecha de la resolución, a saber: en el párrafo 39, al mencionar las normas “en el momento de la evaluación”, y en el párrafo 41, al mencionar la percepción del público “en el momento del examen”. Además, subrayó en el párrafo 39 del fallo que los principios de moralidad pueden evolucionar a lo largo del tiempo.

Hay que trazar una distinción entre dos situaciones teóricas que pueden surgir después de la fecha de solicitud de la marca. En primer lugar, puede darse que a la fecha de solicitud de registro no haya problema alguno, pero que en el momento del examen antes del registro la percepción de la marca haya cambiado. Así fue el famoso caso de la solicitud de marca “Bin Ladin”,⁴⁹ presentada por unos de los hermanos de Osama Bin Ladin, el líder de la organización terrorista Al Qaeda, pocas semanas antes del atentado contra las Torres

48 TJEU, *Fack Ju Göhte*, 27/02/2020, C-240/18 P, EU:C:2020:118.

49 Segunda Sala, *Bin Ladin*, 29/09/2004, R176/2004-2.

Gemelas en Nueva York el 11 de septiembre de 2001. Vale aclarar que no existía ninguna relación entre el hermano y el atentado.

En segundo lugar, puede acontecer que la situación cambie favorablemente en el período posterior a la fecha de solicitud de registro (y antes del registro). Es entonces que surge la pregunta de si está justificado denegar una marca cuando al momento del registro ya ha perdido su carácter ofensivo. En este sentido, puede citarse el argumento del demandante del caso *COVIDIOT*.⁵⁰ Dicha solicitud fue presentada en agosto del año 2020, en plena epidemia mortal y ruinosa del COVID-19. No obstante, el solicitante alegó pocos meses antes de que se expidiera la Gran Sala en 2024 que se había relajado y modificado la situación, con independencia de la situación a la fecha de solicitud, debido a, entre otros factores, mutaciones del virus, descubrimientos o investigaciones decisivas, invenciones de vacunas y de remedios farmacéuticos. Así también, en otro caso de la Gran Sala, el productor de una telenovela española titulada *Maricón perdido* alegó que el término ha perdido su carácter ofensivo dado que los propios grupos homosexuales se han reapropiado del término, entre otras razones, por esta popular producción de televisión. Argumento similar alegó la familia de Pablo Escobar al hacer negocios con la reputación dudosa del narcotraficante.

Sin embargo, nada indica que el TJUE, en el caso *Fack Ju Göhte*, pretendiera apartarse, a efectos del artículo 7, apartado 1, letra f del RMUE, de la fecha de presentación de la solicitud como fecha normal de referencia para el examen de los motivos absolutos de denegación o de nulidad. Tanto el TJEU como el TG se han centrado en diferentes oportunidades en la fecha de presentación como única fecha pertinente para el examen de la configuración de los motivos absolutos del artículo 7, apartado 1 del RMUE.⁵¹

50 Gran Sala, *COVIDIOT* (fig.), 06/07/2006, R 495/2005-G.

51 Ver algunos precedentes del TJEU y del TG sobre la fecha de solicitud como fecha de referencia en el examen de motivos absolutos: artículo 7(1)(b) RMUE [distintividad]: *BATEAUX MOUCHES*, 26/03/2015, TG T-72/14, EU:T:2015:194, § 18; artículo 7(1)(c) RMUE [marca descriptiva]: *FLUG-BÖRSE*, 23/04/2010, C-332/09 P, EU:C:2010:225, § 19-29; artículo 7(1)(d) RMUE [marca genérica]: *BSS*, 05/10/2004, C-192/03 P, EU:C:2004:587, § 40; artículo 7(3) RMUE [carácter distintivo por uso]: *Oberbank et al.*,

En particular, en el marco de un procedimiento de anulación (artículo 7, apartado 1, letra c del RMUE), el TJEU ha aclarado que ante una indicación descriptiva el único momento relevante era la fecha de presentación de la solicitud de registro y que no existía una doble fecha de referencia.⁵² En dicha sentencia, sostuvo que un procedimiento de examen prolongado no debía ir en detrimento de la solicitante y que, por lo tanto, era irrelevante que un signo se convirtiera en una indicación que sirviera para describir características del producto durante el examen previo al registro si en el momento de la solicitud no era así o no se podía demostrar lo contrario.

No hay razón para aplicar un razonamiento distinto al artículo 7, apartado 1, letra f del RMUE que para el resto del artículo tiene la misma estructura para todos los motivos de denegación absolutos. El titular de una MUE tendrá derecho a impedir que terceros utilicen dicha marca en las condiciones descritas en el artículo 9, apartado 2 del RMUE, sin perjuicio de los derechos de los titulares adquiridos antes de la fecha de presentación o de prioridad de la MUE. En consecuencia, las solicitudes de nulidad que prosperen sobre la base del artículo 7, apartado 1, letra f del RMUE en relación con el artículo 59, apartado 1 del RMUE surtirán efecto *ex tunc* a partir de la fecha de solicitud de la marca.

De maiore ad minus, el RMUE no prevé ninguna base jurídica en su artículo 59 (nulidad por motivos absolutos) para cancelar una MUE que se convierta en una afrenta a las buenas costumbres con posterioridad a la fecha de registro. Tampoco lo hace el artículo 58 (caducidad) para casos en que una marca se haya utilizado en contra del orden público o de las buenas costumbres. Aunque tanto las

19/06/2014, C-217/13 & C-218/13, EU:C:2014:2012, § 56-61; artículo 7(1)(e) RMUE [marca funcional técnica o estética]: *Superficie cubierta con círculos*, 06/03/2014, C 337/12 P a C 340/12 P, EU:C:2014:129, § 59; artículo 7(1)(f) RMUE [orden público] *Bavaria Weed* (fig.), 12/05/2021, T-178/20, EU:T:2021:259, § 52; artículo 7(1)(g) RMUE [marca engañosa]: *LA IRLANDESA* 1943 (fig.), 29/06/2022, T-306/20, EU:T:2022:404, § 54; artículo 59(1)(b) RMUE [mala fe] *Lindt Goldhase*, 11/06/2009, C-529/07, EU:C:2009: 361, § 35.

52 TG, *FLUGBÖRSE*, 03/06/2009, T-189/07, confirmada por TJEU, *FLUGBÖRSE*, 23/04/2010, C-332/09 P, EU:C:2010:225, § 41, 47, 53.

marcas engañosas como las contrarias a las buenas costumbres y al orden público se mencionen en la disposición antes citada del Convenio de París de 1883 (véase *supra* en el apartado 3.6), el legislador ha otorgado una protección más amplia únicamente contra el uso engañoso de una marca (artículo 58, apartado 1, letra c del RMUE).

Por ende, el interés público en no confrontar al público relevante con signos que, aunque registrados, se vuelvan contrarios a las buenas costumbres queda salvaguardado por la prohibición de utilizar los signos en el mercado por parte de las autoridades nacionales, basados en otras leyes que protejan el orden público (véase *supra* en el apartado 3.2).

Aunque en la decisión de la Gran Sala en el caso *COVIDIOT* no se lo expresara con certitud, porque la situación a decidir no fue de esta categoría de casos, el autor de este artículo es de la opinión de que la única fecha pertinente a efectos de la apreciación de la configuración de motivos de denegación absolutos es la fecha de presentación de la solicitud. Consecuentemente, la histórica marca Bin Ladin se podía denegar solo en base a la actividad terrorista de Osama Bin Ladin anterior a la fecha de solicitud. Aunque la jurisprudencia aplicable permite tener en cuenta también elementos posteriores a la fecha de presentación, si se refieren a la situación existente en ese entonces,⁵³ su atentado contra las Torres Gemelas después de esta fecha se podía considerar prueba adicional.

Por otro lado, no hay mecanismo en el RMUE a favor del solicitante de una marca en caso de que una marca pierda su carácter censurable después de la fecha de presentación o que se asemeje al artículo 4, apartado 5 de la Directiva sobre Marcas sobre la fecha relevante del carácter distintivo adquirido, que se puede mover desde la fecha de presentación de la solicitud de marca a la fecha en que se cumple con los requisitos.

Tampoco existe mecanismo a favor de un titular de una marca registrada que se ve involucrado en un procedimiento de anulación por el artículo 7, apartado 1, letra f del RMUE y que argumenta que, al momento del procedimiento, las buenas costumbres han cambiado a su favor. No existe, en el ámbito de las marcas contra el orden

53 TJEU, *FLUGBÖRSE*, 03/06/2009, T-189/07, EU:T:2009:172, § 19 y § 28.

público y las buenas costumbres, una disposición similar que prevea la posibilidad para el titular de demostrar que su marca inicialmente no distintiva ha adquirido, ulteriormente, carácter distintivo por el uso, de acuerdo con el artículo 59, apartado 2 del Reglamento de la Marca Comunitaria. En tales casos, el solicitante o el titular del derecho gozarían de una protección injustificada a partir de la fecha de presentación. La única solución sería la de presentar una nueva solicitud perdiendo, consecuentemente, la antigüedad anterior de la marca inicial.

En concreto, las solicitudes de marcas “Pablo Escobar”, “Covidiot” y “Maricón Perdido” se han denegado por la situación verificada a la fecha de la solicitud, sin tener en cuenta si después de esta fecha la situación cambió en cuanto a la percepción social de dichos signos debido a diversos factores, como pueden ser series televisivas, mejoras científicas y romantización de crímenes atroces, entre otros.

3.7 La revisión de las buenas costumbres en la vida real

Todas las condiciones anteriores tienen que formar parte del examen de la solicitud marca. Así también resulta interesante cómo el TJUE ha desarrollado pautas específicas para los examinadores respecto a los criterios de orden público y de las buenas costumbres. Para los procedimientos relativos a motivos de denegación absolutos, el artículo 95, apartado 1 del RMUE y el artículo 42, apartado 1 del RMUE exigen que el examinador y las Salas de Recurso examinen de oficio los hechos y determinen la existencia de tales motivos con arreglo a las normas jurídicas aplicables. Como ha subrayado el TJUE, el examen que debe realizarse no puede limitarse a una apreciación abstracta de la marca solicitada o incluso de determinados elementos de ésta, descifrados con la ayuda de diccionarios, sobre todo cuando un solicitante ha alegado aspectos que pueden suscitar dudas sobre la percepción de la marca.⁵⁴

El signo solicitado debe interpretarse no solo a la luz de su sentido habitual, sino también del contexto en el que se utiliza normalmente. La apreciación requiere un examen de todos los aspectos del caso con-

54 TJEU, *Fack Ju Göhte*, 27/02/2020, C-240/18 P, EU:C:2020:118, § 43.

creto para determinar cómo percibirá el público pertinente tal signo si se utiliza como marca para los productos y servicios reivindicados.⁵⁵ En el caso de la solicitud de marca para el signo “Fack Ju Göhte”, fue importante no solo ver las definiciones de “F-xxx” en los diccionarios, sino también el impacto que este título tenía al ser utilizado para burlarse del sistema educativo alemán en una comedia que ya tenía mucho éxito en los cines en Alemania antes de la solicitud de marca.

En consonancia con lo expuesto, al realizar el análisis, tanto el examinador como la Sala de Recurso deberán demostrar que, en el contexto social específico y actual, el público percibe efectivamente el uso de dicha marca como contrario a las buenas costumbres de dicha sociedad justificando así la denegación de su registro.⁵⁶ A tal efecto, el TJUE, en su decisión sobre el caso *Fack Ju Göhte*,⁵⁷ se refirió a todos los elementos que permiten apreciar la percepción del público y enumeró, entre otros, los siguientes: textos legislativos, prácticas administrativas, opiniones públicas, la forma en que el público pertinente ha reaccionado ante este signo o signos comparables en el pasado.

La Gran Sala, por su parte, estableció en su decisión *COVIDIOT*⁵⁸ que, en caso de que la expresión no existiera o no existiera en el mercado como expresión comercial, el examen debía basarse en una apreciación prospectiva, que supone la utilización del signo para los productos solicitados.

3.8 El equilibrio de los intereses, con respeto de los derechos fundamentales

En el caso en comentario, la Quinta Sala de Recursos de la EUIPO se había expedido en su resolución⁵⁹ sobre las actividades delictivas vinculadas o atribuidas a Pablo Escobar. Aspecto que fue revisado por el TG luego de ser recurrida.

El TG compartió la conclusión de la Quinta Sala de Recursos en

55 TJEU, *Fack Ju Göhte*, 27/02/2020, C-240/18 P, EU:C:2020:118, § 39-40.

56 TJEU, *Fack Ju Göhte*, 27/02/2020, C-240/18 P, EU:C:2020:118, § 43-51.

57 TJEU, *Fack Ju Göhte*, 27/02/2020, C-240/18 P, EU:C:2020:118.

58 Gran Sala, *COVIDIOT* (fig.) 16/05/2024, R 0260/2021-G.

59 Quinta Sala, Pablo Escobar, 21/02/2023, R 1364/2022-5.

cuanto a que el registro del signo solicitado podía llevar a la vulneración grave de los propios valores en los que se fundamenta la Unión Europea, en particular el respeto de la dignidad humana, la libertad, la igualdad, la solidaridad, así como los principios de la democracia y del Estado de derecho, el derecho a la vida y a la integridad física, tal como se establecen en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea (TUE) y en los artículos 2, 3 y 6 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

En su decisión, el TG también estableció que estos valores son indivisibles y constituyen el patrimonio espiritual y moral de la Unión Europea. Por otra parte, cabe mencionar que la delincuencia organizada y las actividades de narcotráfico son dos de los así considerados ámbitos de delincuencia especialmente grave con dimensión transfronteriza en los que el legislador de la Unión Europea puede intervenir, tal como establece el artículo 83 del TUE.

En contra de estos intereses públicos, la solicitante del caso en comentario invocó una violación al derecho fundamental a la presunción de inocencia, consagrado, en particular, en el artículo 48, apartado 1 de la Carta. Tal menoscabo se habría generado por la Sala de Recurso al aplicar el artículo 7, apartado 1, letra f del RMUE y al ponderar incorrectamente los intereses opuestos del público pertinente y del solicitante del registro.

En este contexto, el TG recordó que el considerando 21 del RMUE subraya expresamente la necesidad de aplicar dicho cuerpo normativo de modo tal que se garantice el pleno respeto de los derechos y libertades fundamentales, y se refirió a tal fin y por analogía a la sentencia *Fack Ju Göhte*.⁶⁰

Particularmente, lo afirmado en el párrafo 56 de la citada sentencia del TJEU generó grandes dudas en el mundo del derecho de marcas de la Unión Europea, ya que mientras que el TG había señalado que existía, en el ámbito del arte, de la cultura y de la literatura, una preocupación constante por preservar la libertad de expresión que no existe en el ámbito de las marcas, el TJEU, al anular la sentencia del TG, señaló que, en la aplicación del artículo 7, apartado 1, letra f del RMUE, debería tenerse en cuenta la libertad de expresión con-

60 TJEU, *Fack Ju Göhte*, 27/02/2020, C-240/18 P, EU:C:2020:118, § 56.

sagrada en el artículo 11 de la Carta, como se podía leer en la última frase del considerando 21 del RMUE.⁶¹

En la sentencia en comentario relativa a la solicitud de marca “Pablo Escobar”, el TG confirmó la conclusión de la Quinta Sala de Recursos en cuanto a la crucial importancia de la percepción de la persona de Pablo Escobar como un símbolo ofensivo de la delincuencia organizada capaz de causar considerable sufrimiento. Por consiguiente, confirmó que la Sala de Recurso estaba facultada para declarar, en la resolución impugnada, sin cuestionar el derecho fundamental de Pablo Escobar a la presunción de inocencia, que en el caso en cuestión se cumplían los requisitos para la aplicación del artículo 7, apartado 1, letra f del RMUE.

Debido a que el tercer motivo alegado en el recurso se limitó al derecho fundamental de la presunción de inocencia, el TG no tuvo que explayarse sobre el argumento de la libertad de expresión en el examen de marcas. De hecho, la libertad de expresión resulta menos pertinente para la marca Pablo Escobar si se la compara con otras solicitudes de marcas con un contenido más político o artístico.

61 Considerando 21 del RMUE: “Los derechos exclusivos conferidos por una marca de la Unión no deben facultar a su titular para prohibir el uso por terceros de signos o indicaciones usados lealmente y, por tanto, de acuerdo con prácticas honestas en materia industrial y comercial. A fin de establecer condiciones de igualdad entre los nombres comerciales y las marcas de la Unión en caso de conflictos en un contexto en el que aquellos gozan normalmente de protección sin límites frente a marcas posteriores, solo debe considerarse incluido en dicho uso el uso del nombre personal del tercero. Dicho uso debe asimismo permitir el uso de signos o indicaciones descriptivos o sin carácter distintivo en general. Además, el titular no debe poder impedir el uso leal y honesto de la marca de la Unión al objeto de designar los productos o servicios, o referirse a ellos, como suyos. El uso de una marca realizado por terceros para llamar la atención del consumidor sobre la reventa de productos auténticos que inicialmente fueron vendidos en la Unión por el titular de la marca de la Unión o con su consentimiento debe considerarse lícito en la medida en que al mismo tiempo sea conforme a las prácticas leales en materia industrial y comercial. El uso de la marca realizado por terceros con fines de expresión artística debe considerarse lícito en la medida en que al mismo tiempo sea conforme a las prácticas leales en materia industrial y comercial. Además, el presente Reglamento debe aplicarse de tal modo que se garantice el pleno respeto de los derechos y libertades fundamentales, y en particular la libertad de expresión” (negritas agregadas).

En cambio, sobre este tema sí que tuvo que expedirse la Gran Sala al resolver el caso *COVIDIOT*, en el que se interpretó la sentencia del TJEU.⁶² En dicho recurso, la solicitante expresamente se refirió a que caracterizar como “covidiota” a quienes no respetaran las medidas de protección al momento de la pandemia se encontraba protegido por la libertad de expresión.

La Gran Sala, entonces, recordó que en la Unión Europea se reconocen los derechos, libertades y principios enunciados en la Carta y que, consecuentemente, tanto la Oficina —como órgano de la Unión Europea— como los Estados miembros —al aplicar el derecho de la Unión Europea— están obligados a garantizar la aplicación de los derechos fundamentales de la Carta en cada acción u omisión (artículo 51, apartado 1 de la Carta).

En particular, el artículo 11 de la Carta sobre la libertad de expresión y de información⁶³ coincide con el texto del artículo 10 de la Convención Europea de Derechos Humanos. Esto implica, según la Carta, que hay que dar una interpretación armónica. De la redacción de ambas disposiciones se desprende que, en principio, toda persona es libre de tener y expresar opiniones, recibir y difundir información e ideas, pero que, aun así, esta libertad puede ser limitada siempre que se cumplan los requisitos de que: tal limitación tenga una base jurídica y que sea proporcionada, es decir, debe ser necesaria y estar destinada a proteger intereses generales específicos.

El TJUE y el TEDH, en diversas oportunidades definieron, la libertad de expresión como un fundamento esencial de una sociedad democrática y pluralista. En la Unión Europea se ve reflejado en los valores fundamentales subyacentes al artículo 2 del TUE.⁶⁴ Sin

62 TJEU, *Fack Ju Göhte*, 27/02/2020, C-240/18 P, EU:C:2020:118, § 56, con referencia a las conclusiones del abogado general Bobek, §47-57.

63 Artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea - Libertad de expresión y de información: “1. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras. 2. Se respetan la libertad de los medios de comunicación y su pluralismo”.

64 TJEU, *Patriciello*, 06/09/2011, C-163/10, EU:C:2011:543, § 31; *Sky Österreich v Österreichischer Rundfunk*, 22/01/2013, C-283/11,

embargo, la libertad de expresión en el sentido del artículo 11 de la Carta no se limita a la libertad de expresión en sentido estricto en el debate político. La redacción también menciona la libertad de recibir y expresar información e ideas y se entiende que incluye la expresión comercial.⁶⁵ De modo que la denegación de una solicitud de marca constituye una injerencia en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Así, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos reconoció en un caso de una marca engañosa que estaba constituida por la figura de una cruz⁶⁶ e, indirectamente, en el de una marca contraria al orden público, perteneciente a un movimiento separatista húngaro en Rumania que estaba conformada por la siguiente frase “Székely no es un país de Rumania”.⁶⁷ Considerando que, como antes propuesto, las restricciones sólo están permitidas bajo determinadas condiciones, los motivos absolutos de denegación del artículo 7 del RMUE son una de estas restricciones.

En este contexto, se puede establecer una jerarquía en la protección de expresiones. Una expresión comercial merece (y goza de) una protección inferior que una expresión política. Sin embargo, el hecho de que una marca solicitada pueda tener contenido político no justifica una mayor protección de la libertad de expresión, ya que una marca solo tiene un objetivo comercial y no es indispensable para la expresión de esa opinión política. Esto cristaliza el hecho de que registrar un eslogan como marca no aporta ningún beneficio al debate político. Si bien el TJEU ha reconocido que la marca puede tener una función publicitaria adicional⁶⁸ a la de indicar el origen de los productos o servicios designados por la marca, aún no se ha dado un reconocimiento similar a los términos utilizados en declaraciones políticas o en debates.⁶⁹

ECLI:EU:C:2013:28, § 52.

65 Gran Sala, *COVIDIOT* (fig.) 16/05/2024, R 260/2021-G, § 126.

66 TEDH, *DOR v Roumanie* [*Crucifix* (fig.)], 17/09/2015, 55153/12, CE:ECHR:2015:0825DEC005515312, § 52-54.

67 TEDH, *CSIBI v. Romania* [*Székelyföld nem Románia!*] 04/06/2019, CE:ECHR:2019:0604DEC001663212.

68 TJEU, *Interflora*, 22/09/2011, C-323/09, EU:C:2011:604, § 39; *L'Oréal*, 18/06/2009, C-487/07, EU:C:2009:378, § 58.

69 Gran Sala, *COVIDIOT* (fig.), 16/05/2024, R 260/2021-G, § 138.

Por este motivo, y como ya ha sido alegado más de una vez en este comentario, cabe trazar, y no olvidar, la distinción entre el registro de una expresión como marca y el uso de tal expresión en el mundo comercial.⁷⁰ En este sentido, en el caso *Fack Ju Göhte*, el abogado general —en el punto 53 de sus conclusiones presentadas— estableció que hay “intereses múltiples” en juego en la protección de la libertad de expresión. En este contexto, volviendo a la implicancia del considerando 21 del RMUE citado por el TJUE, corresponde afirmar que se refiere principalmente al uso de una marca.

Uso que puede referirse a terceros que quieren usar una marca, una obra protegida bajo derechos de autor⁷¹ o el nombre de otra persona⁷² sin su autorización por motivos que consideran socialmente significativos. Sin embargo, la libertad de expresión también puede aplicarse al uso de una expresión por parte del propietario de una empresa cuyas campañas publicitarias están prohibidas por las autoridades.⁷³

En todos estos casos, es importante evaluar si la prohibición del “uso” del signo logra el justo equilibrio entre la libertad de expresión y las buenas costumbres, pues la exigencia de protección de la libertad de expresión es necesariamente más elevada en el caso del uso de una determinada expresión en el marco de actividades comerciales o incluso políticas efectivas que en el caso del mero registro, dado que la falta de registro de una marca no le prohíbe al solicitante utilizar el signo.

3.9 Carácter distintivo

Finalmente, si bien la solicitud de marca para el término “Pablo Escobar” no tenía una objeción en cuanto a carecer de distintividad

70 Gran Sala, *COVIDIOT* (fig.), 16/05/2024, R 260/2021-G, § 143.

71 TJEU, *Johan Deckmyn, Vrijheidsfonds VZW/Helena Vandersteen et al.*, 03/09/2014, C-201/13, ECLI:EU:C:2014:213, sobre una imitación satírica, pero xenófoba, de un comic conocido.

72 TEDH, *Karl Heinz Grasser/Austria [KHG - Korrupte haben Geld]*, 23/04/2019, 37 898/17, ECLI:CE:ECHR:2019:0423DEC003789817, un juego de mesa con referencia a un político corrupto austriaco.

73 TEDH, *Sekmadienis Ltd. c. Lituania*, 30/01/2018, 69317/14, [*Jesús, qué pantalones y Querida María, qué vestido*], CE:ECHR:2018:0130JUD006931714, § 79], publicidad al límite de herir sentimientos religiosos.

(artículo 7, apartado 1, letra b) del RMUE), otras solicitudes de marcas con un contenido político también deben tener presente dicho obstáculo.

Según reiterada jurisprudencia, el carácter distintivo de una marca en el sentido de este artículo significa que la marca debe ser apropiada para distinguir el producto para el que se solicita el registro, atribuyéndole una procedencia empresarial determinada y, por consiguiente, para distinguir dicho producto de los de otras empresas.⁷⁴

En este sentido, la jurisprudencia en materia de eslóganes también es aplicable a los eslóganes políticos. Dado que la función de una marca como indicación de origen constituye la función esencial de esta, una marca percibida meramente como mensaje político carece intrínsecamente de carácter distintivo, como lo ha destacado la Gran Sala sobre la marca “BREXiT” (fig.),⁷⁵ recientemente el TG en relación con la solicitud de marca “RUSSIAN WARSHIP, GO F**K YOURSELF” (fig.)⁷⁶ o la Segunda Sala de Recursos por la marca “LLIBERTAT PRESOS POLITICS OMNIUM LLENGUA CULTURA PAIS” (fig.),⁷⁷ luego de que una análoga solicitud de marca se denegara a nivel nacional, por fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, basándose en el orden público como motivo.⁷⁸

Por regla general, los eslóganes puramente políticos no funcionan como indicación de origen, independientemente de quién los utilice y de si son críticos o positivos. No existe ninguna razón basada en un argumento legítimo en materia de política de marcas para proteger tales marcas sin que se demuestre que han adquirido carácter distintivo como consecuencia del uso.⁷⁹

74 TJEU, *Vorsprung durch Technik*, 21/01/2010, C-398/08 P, EU:C:2010:29, § 33.

75 Gran Sala, *BREXiT*, 30/01/2019, R 958/2017-G, § 50.

76 TG, *RUSSIAN WARSHIP, GO F**K YOURSELF* (fig.)13/11/2024, T-82/24, EU:T:2024:821.

77 Segunda Sala, *LLIBERTAT PRESOS POLITICS OMNIUM LLENGUA CULTURA PAIS* (fig.), 13/09/2019, R 2419/2018-2.

78 TSJ Madrid, *LLIBERTAT PRESOS POLITICS OMNIUM LLENGUA CULTURA PAIS* (fig.), 20/02/2020, 72/2020, ES:TSJM:2020:1629.

79 Gran Sala, *COVIDIOT* (fig.) 16/05/2024, R 260/2021-G. Ver para Estados Unidos: Ernst (2023).

En conclusión, el artículo 7, apartado 1, letra b) del RMUE, bien aplicado, también constituye un obstáculo válido a la libertad de expresión del solicitante en virtud del artículo 11 de la Carta.

Bibliografía

- European Union Intellectual Property Office. (2021). *Boards of Appeal case-law Research Reports*. <https://eud.euipo.europa.eu/en/boards-of-appeal/publications/research-reports>.
- European Union Intellectual Property Office. (2024). *Comunicación Común. Marcas contrarias al orden público o a las buenas costumbres*. https://www.tmdn.org/network/documents/10181/2569797/CP14_Common_Communication_es.pdf/ea63a567-8449-4ab6-86a7-3d9be4a891d8.
- Ernst, S. F. (2023). Trump Really Is Too Small: The Right to Trademark Political Commentary. *Brooklyn Law Review*, 88(3), 839. <https://brooklynworks.brooklaw.edu/blr/vol88/iss3/3>.