



DENEGACIÓN A ADIDAS DE UNA MARCA CONSTITUIDA POR TRES BANDAS PARALELAS POR FALTA DE CARÁCTER DISTINTIVO

En su sentencia de fecha 19 de junio de 2019, la Sala Novena del Tribunal General de la Unión Europea, confirma sendas resoluciones de las Salas de Anulación y de Recurso de la EUIPO, por las que se anuló la inscripción, inicialmente concedida, de la marca de la Unión Europea número 12.442.166.

Esta marca, que se pretendía aplicar a productos de la clase 25 del nomenclátor internacional (vestidos, calzado y sombrerería), se identificaba por esta concreta disposición de las conocidas tres bandas equidistantes paralelas características de la firma Adidas:



Aunque inicialmente la marca - identificada como decimos por tres líneas negras paralelas de igual anchura equidistantes entre sí, sobre fondo blanco, con una proporción aproximada de 5:1 entre altura y anchura - concedida su inscripción, la misma fue anulada por la División de Anulación de la EUIPO como consecuencia de la acción de nulidad interpuesta por la firma belga SHOE BRANDINIG EUROPE BVBA - interesada en evitar el monopolio que sobre el empleo de tres bandas negras sobre fondo blanco con esta concreta proporción que habría supuesto la marca de mantenerse su inscripción -, **entendiendo dicho organismo encargado del registro de las marcas de la Unión Europea que el signo en cuestión carecía totalmente de carácter distintivo, tanto atendiendo al signo aisladamente considerado, como al uso que se habría realizado del mismo. Por su parte, planteado recurso por ADIDAS con base a la pretendida distintividad sobrevenida que dicho signo habría adquirido como consecuencia del uso que del mismo se habría realizado en el mercado, la División de Recurso de la misma EUIPO lo desestima, entendiendo que no quedó acreditada la prueba de que dicha marca habría adquirido distintividad por el uso alegado en toda la Unión Europea.**

Frente a esta resolución ADIDAS plantea recurso ante el Tribunal General de la Unión Europea, defendiendo que el signo solicitado había adquirido distintividad como consecuencia del uso que se había realizado del mismo (artículo 7.3º en relación con el artículo 52.2º del Reglamento 207/2009), aportando para ello cerca de 12.000 páginas con elementos de prueba, entre las que se incluyen estudios de mercado elaborados en cinco estados miembros – Alemania, Francia, España, Estonia y Rumanía -, así como las siguientes imágenes que demostrarían el uso alegado:





Pues bien, el Tribunal General de la Unión Europea desestima el recurso de ADIDAS, afirmando en primer lugar que se trata de una marca extremadamente simple (no se admite como plantea la recurrente que sea una marca de patrón – cuyas proporciones no serían “rígidas”-, sino una marca figurativa ordinaria), claramente constituida por tres líneas negras paralelas con una configuración rectangular sobre fondo blanco.

Al ser una marca tan simple, cualquier modificación de la misma hace que no pueda considerarse, a los efectos de la posible distintividad sobrevenida, que el uso en distintas combinaciones de colores o formas pueda ser considerado válido a estos efectos, lo cual descarta la mayoría de las imágenes aportadas en las que claramente se aprecia el uso de tres bandas blancas sobre fondo negro. De igual forma se rechazan las imágenes en las que las tres bandas están cortadas de forma oblicua o tienen diferentes proporciones a las de la marca solicitada.

En segundo lugar, indica el Tribunal que muchas de las pruebas aportadas se corresponden con productos diferentes a los reivindicados (por ejemplo mochilas, de la clase 18 del nomenclátor internacional), por lo que tampoco pueden considerarse a los efectos de acreditar la distintividad pretendidamente adquirida por el uso.

Finalmente, considera el Tribunal que, dado que la ausencia de carácter distintivo se aprecia para todo el territorio de la Unión Europea, la distintividad sobrevenida por el uso debe acreditarse en relación a todos los países de la misma. Como quiera que los estudios de mercado aportados por la recurrente, únicamente se referían a cinco estados miembros, entiende el Tribunal que sus resultados no pueden extrapolarse al resto de la Unión.

En conclusión, se considera que los medios de prueba aportados por ADIDAS para demostrar la distintividad sobrevenida por el uso de su signo no son suficientes, porque al tratarse de una marca figurativa ordinaria – no de una marca de patrón – especialmente simple, no se puede considerar que los usos de signos similares en los que se alteran sus características esenciales (color, proporción, corte de las bandas), puedan servir para acreditar que el signo en cuestión ha adquirido carácter distintivo como consecuencia de dicho uso; porque muchos de esos medios de prueba se refieren a productos distintos de los reivindicados, y porque los estudios de mercado que sí se referían a dichos concretos productos y con relación al signo realmente solicitado, únicamente contemplaban una parte del territorio de la Unión – Alemania, Francia, España, Estonia y Rumanía - y no podían extrapolarse al resto de los estados miembros.