



## Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Novena ampliada)

de 19 de junio de 2019\*

«Marca de la Unión Europea — Procedimiento de nulidad — Marca figurativa de la Unión que representa tres bandas paralelas — Causa de nulidad absoluta — Falta de carácter distintivo adquirido por el uso — Artículos 7, apartado 3, y 52, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 207/2009 [actualmente artículos 7, apartado 3, y 59, apartado 2, del Reglamento (UE) 2017/1001] — Forma de uso que no puede tomarse en consideración — Forma que difiere de aquella con la que ha sido registrada la marca en variaciones sustanciales — Inversión de la combinación de colores»

En el asunto T-307/17,

**adidas AG**, con domicilio social en Herzogenaurach (Alemania), representada por las Sras. I. Fowler e I. Junkar, Solicitors,

parte recurrente,

apoyada por

**Marques**, con domicilio social en Leicester (Reino Unido), representada por el Sr. M. Treis, abogado,

parte coadyuvante,

contra

**Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)**, representada por la Sra. M. Rajh y el Sr. H. O'Neill, en calidad de agentes,

parte recurrida,

y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la EUIPO, que actúa como parte coadyuvante ante el Tribunal General, es:

**Shoe Branding Europe BVBA**, con domicilio social en Oudenaarde (Bélgica), representada por el Sr. J. Løje, abogado,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la EUIPO de 7 de marzo de 2017 (asunto R 1515/2016-2), relativa a un procedimiento de nulidad entre Shoe Branding Europe y adidas,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Novena ampliada),

integrado por el Sr. S. Gervasoni, Presidente, y los Sres. L. Madise y R. da Silva Passos, la Sra. K. Kowalik-Bańczyk (Ponente) y el Sr. C. Mac Eochaidh, Jueces;

\* Lengua de procedimiento: inglés.

Secretario: Sr. E. Hendrix, administrador;

habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal General el 18 de mayo de 2017;

habiendo considerado el escrito de contestación de la EUIPO, presentado en la Secretaría del Tribunal General el 10 de agosto de 2017;

habiendo considerado el escrito de contestación de la parte coadyuvante, presentado en la Secretaría del Tribunal General el 12 de julio de 2017;

visto el auto de 5 de diciembre de 2017 por el que se admite la intervención de Marques en apoyo de las pretensiones de la recurrente;

visto el escrito de formalización de la intervención de Marques presentado en la Secretaría del Tribunal General el 22 de enero de 2018;

vistas las observaciones de la recurrente presentadas en la Secretaría del Tribunal General el 19 de febrero de 2018;

vistas las observaciones de la EUIPO presentadas en la Secretaría del Tribunal General el 28 de febrero de 2018;

vistas las observaciones de la parte coadyuvante presentadas en la Secretaría del Tribunal General el 28 de febrero de 2018;

celebrada la vista el 24 de enero de 2019;

dicta la siguiente

## **Sentencia**

### **I. Antecedentes del litigio**

- 1 El 18 de diciembre de 2013, la recurrente, adidas AG, presentó una solicitud de registro de marca de la Unión ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), en virtud del Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2009, L 78, p. 1), en su versión modificada [sustituido por el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2017, L 154, p. 1)].

2 La marca cuyo registro se solicitó se reproduce a continuación:



3 En la solicitud de registro, la marca es identificada como marca figurativa y se describe del siguiente modo:

«La marca consiste en tres bandas equidistantes paralelas de igual anchura aplicadas al producto en cualquier dirección.»

4 Los productos para los que se solicitó el registro están comprendidos, en particular, en la clase 25 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y corresponden a la descripción siguiente: «Prendas de vestir; calzado; artículos de sombrerería».

5 La marca fue registrada el 21 de mayo de 2014 con el número 12442166.

6 El 16 de diciembre de 2014, la coadyuvante, Shoe Branding Europe BVBA, presentó una solicitud de nulidad contra la marca controvertida, basándose en el artículo 52, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009 [actualmente artículo 59, apartado 1, letra a) del Reglamento 2017/1001], en relación con el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 [actualmente artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001].

7 El 30 de junio de 2016, la División de Anulación estimó la solicitud de nulidad formulada por la coadyuvante, al considerar que la marca controvertida carecía totalmente de carácter distintivo, tanto intrínseco como adquirido por el uso.

8 El 18 de agosto de 2016, la recurrente interpuso un recurso ante la EUIPO, con arreglo a los artículos 58 a 64 del Reglamento n.º 207/2009 (actualmente artículos 66 a 71 del Reglamento 2017/1001), contra la resolución de la División de Anulación. En dicho recurso, no negó la falta de carácter distintivo intrínseco de la marca controvertida, sino que, por el contrario, alegó que dicha marca había adquirido un carácter distintivo por el uso, en el sentido de los artículos 7, apartado 3, y 52, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009 (actualmente artículos 7, apartado 3, y 59, apartado 2, del Reglamento 2017/1001).

9 Mediante resolución de 7 de marzo de 2017 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Segunda Sala de Recurso de la EUIPO desestimó el recurso.

10 Para empezar, la Sala de Recurso señaló que la marca controvertida había sido válidamente registrada como marca figurativa (apartado 20 de la resolución impugnada). A continuación, confirmó la apreciación de la División de Anulación según la cual dicha marca carecía de carácter distintivo intrínseco (apartado 22 de la resolución impugnada). Por último, examinó los elementos de prueba

aportados por la recurrente y consideró que no había aportado la prueba de que dicha marca había adquirido, en toda la Unión Europea, un carácter distintivo por el uso (apartado 69 de la resolución impugnada). Por consiguiente, la Sala de Recurso estimó que la marca controvertida se había registrado infringiendo el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 y que, por tanto, debía ser declarada nula (apartado 72 de la resolución impugnada).

## II. Pretensiones de las partes

- 11 La recurrente, apoyada por la asociación Marques (en lo sucesivo, «asociación coadyuvante»), solicita al Tribunal que:
- Anule la resolución impugnada.
  - Condene en costas a la EUIPO y a la parte coadyuvante.
- 12 La EUIPO solicita al Tribunal que:
- Desestime el recurso.
  - Condene en costas a la recurrente.
  - Condene a la asociación coadyuvante a cargar con sus propias costas.
- 13 La parte coadyuvante solicita al Tribunal que:
- Desestime el recurso.
  - Condene en costas a la recurrente.

## III. Fundamentos de Derecho:

- 14 En apoyo de su recurso, la recurrente, apoyada por la asociación coadyuvante, alega un único motivo, basado en la infracción del artículo 52, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009, en relación con el artículo 7, apartado 3, del mismo Reglamento, así como con los principios de protección de la confianza legítima y de proporcionalidad.
- 15 Puede considerarse que este motivo consta de dos partes, en la medida en que la recurrente sostiene, en esencia, en primer lugar, que la Sala de Recurso excluyó erróneamente numerosos elementos de prueba porque estos se referían a signos distintos de la marca controvertida y, en segundo lugar, que la Sala de Recurso incurrió en un error de apreciación al considerar que no se había demostrado que la marca controvertida hubiese adquirido carácter distintivo como consecuencia del uso que se había hecho de ella en el territorio de la Unión.

### A. Consideraciones preliminares

- 16 Por una parte, a tenor del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, se denegará el registro de las marcas que carezcan de carácter distintivo. En virtud del artículo 7, apartado 2, del mismo Reglamento (actualmente artículo 7, apartado 2, del Reglamento 2017/1001), este motivo absoluto de denegación se aplicará incluso si solo existiere en una parte de la Unión. No obstante, en virtud del artículo 7, apartado 3, del Reglamento n.º 207/2009, dicho motivo no se opone al registro de una marca si esta, respecto de los productos para los que se solicitó el registro, hubiera adquirido carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma.

- 17 Por otra parte, a tenor del artículo 52, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009, la nulidad de la marca de la Unión se declarará, mediante solicitud presentada ante la EUIPO, cuando esta se hubiera registrado contraviniendo las disposiciones del artículo 7 del mismo Reglamento. Sin embargo, en virtud del artículo 52, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009, aun cuando se hubiera registrado la marca de la Unión contraviniendo lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento, no podrá ser declarada nula si, por el uso que se haya hecho de ella, hubiera adquirido después de su registro un carácter distintivo para los productos o los servicios para los cuales esté registrada.
- 18 Así pues, de los artículos 7, apartado 3, y 52, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009 se desprende que, en el marco de un procedimiento de nulidad, la inexistencia de carácter distintivo intrínseco de una marca registrada no da lugar a la nulidad de dicha marca si esta última ha adquirido un carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de ella, ya sea antes de su registro, o entre su registro y la fecha de la solicitud de nulidad [véase, en este sentido, la sentencia de 14 de diciembre de 2017, *bet365 Group/EUIPO — Hansen (BET 365)*, T-304/16, EU:T:2017:912, apartado 23 y jurisprudencia citada].
- 19 Es preciso recordar también que el carácter distintivo de una marca, ya sea intrínseco o adquirido por el uso, significa que esa marca es apropiada para identificar el producto para el que se solicita el registro atribuyéndole una procedencia empresarial determinada y, por consiguiente, para distinguir este producto de los de otras empresas (véanse, en este sentido y por analogía, las sentencias de 4 de mayo de 1999, *Windsurfing Chiemsee*, C-108/97 y C-109/97, EU:C:1999:230, apartado 46, y de 18 de junio de 2002, *Philips*, C-299/99, EU:C:2002:377, apartado 35).
- 20 Dicho carácter distintivo, intrínseco o adquirido por el uso, debe apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se solicita el registro y, por otra, con la percepción que de ellos tiene el público relevante (véanse, por analogía, las sentencias de 18 de junio de 2002, *Philips*, C-299/99, EU:C:2002:377, apartados 59 y 63, y de 12 de febrero de 2004, *Koninklijke KPN Nederland*, C-363/99, EU:C:2004:86, apartados 34 y 75).
- 21 En el caso de autos, el público relevante con respecto a los productos para los que se registró la marca controvertida, a saber, las prendas de vestir, el calzado y la sombrerería, está constituido por todos los consumidores potenciales de estos productos en la Unión, es decir, tanto el gran público como el público especializado.
- 22 Las dos partes del motivo único mencionadas en el apartado 15 anterior deben examinarse a la luz de esas consideraciones.

## **B. Sobre la primera parte, basada en la exclusión injustificada de algunos elementos de prueba**

- 23 En el marco de la primera parte del motivo, la recurrente, apoyada por la asociación coadyuvante, reprocha a la Sala de Recurso haber excluido numerosos elementos de prueba porque estos se referían a signos distintos de la marca controvertida. A su juicio, este razonamiento se basa, en primer lugar, en una mala interpretación de la marca controvertida y, en segundo lugar, en una aplicación errónea de la «ley de variantes autorizadas». Procede, pues, examinar sucesivamente estas dos imputaciones.

### ***1. Sobre la primera imputación, basada en la interpretación errónea de la marca controvertida***

- 24 En el marco del primer motivo, la recurrente, apoyada por la asociación coadyuvante, alega que, al considerar que la marca controvertida solo era solicitada en determinadas dimensiones y, en particular, en una determinada proporción entre su altura y su anchura, la Sala de Recurso interpretó erróneamente esa marca. En efecto, a su entender, la antedicha marca representa un «motivo de

- superficie» que puede reproducirse en dimensiones y proporciones diferentes en función de los productos a los que se aplica. En particular, a su juicio, las tres bandas equidistantes paralelas que constituyen la marca en cuestión podrían prolongarse o cortarse de diferentes maneras, entre otras, en sentido oblicuo. La recurrente añade, basándose en las directrices de examen de la EUIPO y en la confianza legítima que de ellas resulta, que puede invocar el hecho de que la marca controvertida es una marca de patrón, pese a que dicha marca ha sido registrada como marca figurativa.
- 25 La EUIPO y la coadyuvante rebaten las alegaciones de la recurrente y de la asociación coadyuvante.
- 26 Para responder a la argumentación de la recurrente y de la asociación coadyuvante, en primer lugar, procede recordar que, en virtud del artículo 4 del Reglamento n.º 207/2009 (actualmente artículo 4 del Reglamento 2017/1001), podrán constituir marcas de la Unión todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica con la condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas.
- 27 En segundo lugar, es importante señalar que el registro solo puede tener lugar sobre la base y dentro de los límites de la solicitud de registro presentada ante la EUIPO por el solicitante. De ello se desprende que la EUIPO no puede tener en cuenta las características de la marca solicitada que no se indican en la solicitud de registro o en los documentos que la acompañan [véase la sentencia de 25 de noviembre de 2015, Jaguar Land Rover/OAMI (Forma de un coche), T-629/14, no publicada, EU:T:2015:878, apartado 34 y jurisprudencia citada].
- 28 A este respecto, las características de una marca deben apreciarse a la luz de varios elementos.
- 29 En primer lugar, en virtud de la regla 1, apartado 1, letra d), y de la regla 3, apartados 2 y 5, del Reglamento (CE) n.º 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) n.º 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria (DO 1995, L 303, p. 1) [actualmente artículos 2, apartado 1, letra d), y 3, apartados 6 a 8 y 3, letras b) y f), del Reglamento de Ejecución (UE) 2018/626 de la Comisión, de 5 de marzo de 2018, por el que se establecen las normas de desarrollo de determinadas disposiciones del Reglamento 2017/1001 y se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1431 (DO 2018, L 104, p. 37)], cuando se solicita una representación gráfica o color específicos, la solicitud de marca de la Unión deberá contener la representación gráfica, en su caso en color, de la marca.
- 30 Una de las funciones del requisito de la representación gráfica es definir la propia marca a fin de determinar el objeto exacto de la protección que la marca registrada confiere a su titular (véanse, por analogía, las sentencias de 12 de diciembre de 2002, Sieckmann, C-273/00, EU:C:2002:748, apartado 48, y de 24 de junio de 2004, Heidelberger Bauchemie, C-49/02, EU:C:2004:384, apartado 27). Por consiguiente, incumbe al solicitante presentar una representación gráfica de la marca que corresponda precisamente al objeto de la protección que desea obtener. Una vez que la marca se registra, el titular de esta no puede intentar obtener una protección más extensa que la conferida por la antedicha representación gráfica [véase, en este sentido, la sentencia de 30 de noviembre de 2017, Red Bull/EUIPO — Optimum Mark (Combinación de los colores azul y plateado), T-101/15 y T-102/15, recurrida en casación, EU:T:2017:852, apartado 71].
- 31 En segundo lugar, la regla 3, apartado 3, del Reglamento n.º 2868/95 prevé que en la solicitud de registro «podrá figurar una descripción de la marca». Por tanto, en caso de que se presente una descripción en la solicitud de registro, dicha descripción debe examinarse conjuntamente con la representación gráfica (véase, en este sentido y por analogía, la sentencia de 30 de noviembre de 2017, Combinación de los colores azul y plateado, T-101/15 y T-102/15, recurrida en casación, EU:T:2017:852, apartado 79).

- 32 Finalmente, la EUIPO debe también examinar el carácter distintivo de la marca cuyo registro se solicita a la luz de la categoría de marca elegida por el solicitante en su solicitud de registro (véase, en este sentido, el auto de 21 de enero de 2016, Enercon/OAMI, C-170/15 P, no publicado, EU:C:2016:53, apartados 29, 30 y 32).
- 33 En tercer lugar, debe señalarse que, contrariamente al Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1431 de la Comisión, de 18 de mayo de 2017, por el que se establecen normas de desarrollo de determinadas disposiciones del Reglamento n.º 207/2009 (DO 2017, L 205, p. 39) (sustituido por el Reglamento de Ejecución 2018/626), ni el Reglamento n.º 207/2009 ni el Reglamento n.º 2868/95, aplicables en la fecha de presentación de la solicitud de nulidad, mencionan las «marcas de patrón» ni tampoco, por otra parte, las «marcas figurativas», como categorías particulares de marcas.
- 34 Sin embargo, antes incluso de la entrada en vigor del Reglamento de Ejecución 2017/1431, el Tribunal reconoció que un signo designado como marca figurativa podía estar compuesto por una serie de elementos que se repiten regularmente [véase, en este sentido, la sentencia de 9 de noviembre de 2016, Birkenstock Sales/EUIPO (Representación de un motivo de líneas onduladas entrecruzadas), T-579/14, EU:T:2016:650, apartados 43, 49, 53 y 62]. Por tanto, hasta la entrada en vigor del Reglamento de Ejecución 2017/1431, una marca de patrón podía registrarse como marca figurativa, ya que consistía en una imagen [véase, en este sentido, la sentencia de 19 de septiembre de 2012, Fraas/OAMI (Dibujo de cuadros gris claro, gris oscuro, beige, rojo oscuro y marrón), T-326/10, no publicada, EU:T:2012:436, apartado 56].
- 35 En el caso de autos, conforme a la solicitud de registro, la marca controvertida fue registrada como marca figurativa y sobre la base de la representación gráfica y de la descripción reproducidas en los apartados 2 y 3 anteriores.
- 36 En el apartado 38 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso interpretó la marca controvertida de la siguiente forma:
- «Consta de tres finas bandas negras, verticales y paralelas sobre un fondo blanco, aproximadamente cinco veces más altas que anchas. Tiene relativamente pocas características: la proporción entre la altura y la anchura (aproximadamente 5:1), el espacio blanco equidistante entre las bandas negras y el hecho de que las bandas son paralelas.»
- 37 Es preciso señalar que esta interpretación de la marca controvertida corresponde fielmente a la representación gráfica sobre cuya base ha sido registrada dicha marca. En particular, la Sala de Recurso señaló acertadamente que existía una proporción de aproximadamente 5 a 1 entre la altura total y la anchura total de la marca controvertida. Por otra parte, la Sala de Recurso tuvo en cuenta correctamente el igual grosor de las tres tiras paralelas negras y de los dos espacios blancos que separan esas bandas.
- 38 Sin embargo, la recurrente critica esta interpretación de la marca controvertida alegando, por una parte, que una marca figurativa puede registrarse sin indicar sus dimensiones ni sus proporciones (véase, en este sentido, y por analogía, la sentencia de 10 de julio de 2014, Apple, C-421/13, EU:C:2014:2070, apartados 19 y 27) y, por otra parte, que la marca controvertida es una marca de patrón. En estas circunstancias, a juicio de la recurrente, la representación gráfica de la marca controvertida tiene como única función mostrar un dibujo formado por tres bandas equidistantes paralelas, sin prejuzgar la longitud de las bandas o de la forma cómo estas bandas están cortadas.
- 39 No puede acogerse esta argumentación.
- 40 En primer término, procede señalar que, si bien la Sala de Recurso caracterizó en la resolución impugnada la marca controvertida teniendo en cuenta las proporciones relativas de los diferentes elementos que componen dicha marca, tal y como esta había sido representada en la solicitud de

registro, en cambio, no definió la marca controvertida refiriéndose a las dimensiones con las que dicha marca, considerada en su conjunto, podría reproducirse en los productos en cuestión. De ello se deriva que, contrariamente a lo que sostiene la recurrente, la interpretación de la marca controvertida por la Sala de Recurso no pone en entredicho el hecho de que esta marca no fuese solicitada con unas dimensiones concretas.

- 41 En segundo término, la recurrente reconoce que la marca controvertida fue válidamente registrada como marca figurativa. Pues bien, de la jurisprudencia mencionada en el apartado 30 anterior se desprende que una marca figurativa se registra, en principio, con las proporciones que aparecen en su representación gráfica. Esta constatación no queda desvirtuada por la sentencia de 10 de julio de 2014, Apple (C-421/13, EU:C:2014:2070), apartados 19 y 27, invocada por la recurrente. En efecto, dicha sentencia se limita a indicar que un dibujo o modelo puede registrarse como marca pese a carecer de indicaciones relativas al tamaño y a las proporciones del objeto que representa. En cambio, la referida sentencia no implica que una marca pueda registrarse sin que se definan las proporciones del propio signo.
- 42 En tercer término, la recurrente sostiene en vano que esa marca no es una marca figurativa ordinaria, sino una marca de patrón cuyas proporciones no son rígidas.
- 43 A este respecto, para empezar, ha de señalarse que ni de la representación gráfica de la marca en cuestión ni de la descripción de dicha marca se desprende que esté compuesta por una serie de elementos que se repiten regularmente.
- 44 A continuación, es preciso observar que la afirmación de la recurrente según la cual el objeto de la protección conferida por la marca en cuestión consiste en la utilización de tres bandas equidistantes paralelas, independientemente de su longitud o la forma cómo se cortan, no se apoya en ningún elemento concreto. Pues bien, por una parte, esta afirmación contradice la representación gráfica de la marca controvertida, que muestra un signo caracterizado por una proporción de aproximadamente 5 a 1 entre su altura total y su anchura total, así como por su forma rectangular, al estar las tres bandas que lo componen cortadas en ángulo recto. Por otra parte, dicha afirmación no queda corroborada por la descripción de la marca controvertida, que se limita a recordar que esta marca consiste en «tres bandas equidistantes paralelas de igual anchura» y a precisar que esas bandas pueden ser «aplicadas al producto en cualquier dirección», sin indicar que la longitud de dichas bandas podría modificarse o que las bandas podrían cortarse en sentido oblicuo.
- 45 Por último, si bien es cierto que, antes de la entrada en vigor del Reglamento de Ejecución 2017/1431, las directrices de examen de la EUIPO indicaban que «las marcas que llevan un [patrón] eran marcas “figurativas” según la práctica de la [EUIPO]», esas directrices no dan de esas marcas de patrón una definición diferente de la resultante de la jurisprudencia mencionada en el apartado 34 anterior. En efecto, las referidas directrices especificaban que «una marca figurativa [podía] considerarse una marca de “patrón” cuando se [componía] exclusivamente de una serie de elementos que se [repetían] regularmente».
- 46 En estas circunstancias, procede concluir que la marca controvertida es una marca figurativa ordinaria, y no una marca de patrón. Por consiguiente, por una parte, la Sala de Recurso no incurrió en ningún error al interpretar la marca controvertida y, por otra parte, la recurrente no puede, en cualquier caso, invocar el principio de protección de la confianza legítima a efectos de oponerse a esa interpretación.
- 47 De lo anterior se desprende que debe desestimarse la primera imputación.

## **2. Sobre la segunda imputación, basada en la aplicación errónea de la «ley de variantes autorizadas»**

- 48 En el marco de la segunda imputación, la recurrente, apoyada por la asociación coadyuvante, sostiene que la Sala de Recurso efectuó una aplicación errónea de la «ley de variantes autorizadas». La recurrente define esa ley como la regla según la cual el uso de una marca en una forma que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo de dicha marca en la forma bajo la que fue registrada también se considera como un uso de la antedicha marca. Alega que, contrariamente a lo que consideró la Sala de Recurso, el conjunto de documentos que presentó se refieren a formas de uso de la marca en cuestión para las que el carácter distintivo de dicha marca no fue alterado. Por consiguiente, a su entender, esas formas de uso son pertinentes a efectos de apreciar si la marca controvertida ha adquirido carácter distintivo.
- 49 Antes de examinar la fundamentación de esta imputación, es preciso, previamente, definir el concepto de «uso» de la marca en el sentido de los artículos 7, apartado 3, y 52, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009.

### **a) Sobre el concepto de uso de la marca en el sentido de los artículos 7, apartado 3, y 52, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009**

- 50 La recurrente, apoyada por la asociación coadyuvante, considera que el concepto de uso de la marca en el sentido de los artículos 7, apartado 3, y 52, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009 debe interpretarse del mismo modo que el concepto de uso efectivo de una marca que figura en el artículo 15, apartado 1, del mismo Reglamento (actualmente artículo 18, apartado 1, del Reglamento 2017/1001), que incluye, en determinadas circunstancias, el uso de esa marca bajo formas que difieran de la forma bajo la cual dicha marca se halle registrada.
- 51 La EUIPO y la coadyuvante rechazan esta interpretación. Alegan que el concepto de «uso» que figura en los artículos 7, apartado 3, y 52, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009 es más restringido que el concepto de «uso efectivo» que figura en el artículo 15, apartado 1, del mismo Reglamento. Según ellas, para demostrar que una marca ha adquirido carácter distintivo, el titular de la marca solo puede invocar el uso de la marca tal como fue registrada. A su entender, solo podrán aceptarse las variaciones insignificantes.
- 52 Es preciso determinar si, por lo que respecta a las formas de uso de una marca que pueden tenerse en cuenta, el concepto de «uso» de la marca en el sentido de los artículos 7, apartado 3, y 52, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009 debe interpretarse o no del mismo modo que el concepto de «uso efectivo» que figura en el artículo 15, apartado 1, del mismo Reglamento.
- 53 A este respecto, es conveniente recordar que el artículo 15, apartado 1, párrafo segundo, letra a), del Reglamento n.º 207/2009 [actualmente artículo 18, apartado 1, párrafo segundo, letra a), del Reglamento n.º 2017/1001] dispone que constituye también un uso efectivo de una marca registrada el «uso de [esa] marca en una forma que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo de dicha marca en la forma bajo la cual esta se halle registrada». De esta disposición se desprende que debe considerarse que una marca es objeto de un uso efectivo cuando se aporta la prueba del uso de esta marca bajo una forma ligeramente diferente de aquella en la que ha sido registrada (véase la sentencia de 13 de septiembre de 2007, Il Ponte Finanziaria/OAMI, C-234/06 P, EU:C:2007:514, apartado 86).
- 54 Procede observar que, al no exigir una conformidad estricta entre la forma utilizada en el comercio y la forma bajo la que la marca ha sido registrada, el artículo 15, apartado 1, párrafo segundo, letra a), del Reglamento n.º 207/2009 tiene por objeto permitir al titular de dicha marca aportar a esta última, a la hora de su explotación comercial, las variaciones que, sin modificar su carácter distintivo, permitan

adaptarlo mejor a las exigencias de comercialización y promoción de los productos o servicios de que se trate (sentencias de 25 de octubre de 2012, *Rintisch*, C-553/11, EU:C:2012:671, apartado 21, y de 18 de julio de 2013, *Specsavers International Healthcare y otros*, C-252/12, EU:C:2013:497, apartado 29).

- 55 En cambio, contrariamente al artículo 15, apartado 1, párrafo segundo, letra a), del Reglamento n.º 207/2009, los artículos 7, apartado 3, y 52, apartado 2, del mismo Reglamento no contemplan expresamente el uso de la marca bajo formas que difieran de aquella bajo la que dicha marca se presentó para su registro y fue, en su caso, registrada.
- 56 Esta diferencia de redacción se explica por el hecho de que las disposiciones mencionadas en el apartado 55 anterior se sustentan en una lógica diferente. En efecto, el artículo 15, apartado 1, párrafo segundo, letra a), del Reglamento n.º 207/2009 únicamente se aplica a una marca ya registrada y cuyo carácter distintivo no se discute. Este artículo permite, por tanto, el mantenimiento de la protección de la marca mediante la prueba de su uso, en su caso, bajo determinadas formas que difieren de la forma bajo la que fue registrada. En cambio, los artículos 7, apartado 3, y 52, apartado 2, del mismo Reglamento parten de la idea de que el uso, respectivamente, de un signo intrínsecamente no distintivo y de una marca registrada erróneamente a pesar de su falta de carácter distintivo puede, en algunos casos, permitir a ese signo o a esa marca ser registrada o seguir siéndolo. Dicho de otro modo, el artículo 15, apartado 1, párrafo segundo, letra a), del Reglamento n.º 207/2009 tiene como punto de partida el registro de una marca e implica el examen posterior de su uso, mientras que los artículos 7, apartado 3, y 52, apartado 2, del mismo Reglamento tienen como punto de partida el uso de un signo para llegar, en su caso, a su registro o al mantenimiento del mismo.
- 57 No es menos cierto que la necesidad, mencionada en el apartado 54 anterior, de aportar algunas variaciones a una marca a efectos de su explotación comercial también es válida a lo largo del período durante el cual dicha marca adquiere, en su caso, carácter distintivo como consecuencia de su uso, en el sentido de los artículos 7, apartado 3, y 52, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009.
- 58 Por esta razón, el criterio del uso no puede apreciarse con arreglo a distintos elementos en función de que se trate de determinar si ese criterio es adecuado para generar derechos relativos a una marca o para garantizar el mantenimiento de tales derechos. Si es posible adquirir la protección como marca para un signo en virtud de un determinado uso que se hace de él, esa misma forma de uso debe poder garantizar el mantenimiento de tal protección. Por tanto, por lo que respecta a las formas de uso, los requisitos establecidos para verificar el uso efectivo de una marca son análogos a los relativos a la adquisición del carácter distintivo de un signo por el uso a efectos de su registro (sentencia de 18 de abril de 2013, *Colloseum Holding*, C-12/12, EU:C:2013:253, apartados 33 y 34; véanse también, en este sentido y por analogía, las conclusiones de la Abogado General Kokott presentadas en el asunto *Nestlé*, C-353/03, EU:C:2005:61, apartado 24).
- 59 De ello se deduce que las formas de uso de una marca en virtud del artículo 15, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009, incluidas las que solo difieren «en elementos que no alteren el carácter distintivo de dicha marca», deben tenerse en cuenta no solo a efectos de comprobar si dicha marca ha sido objeto de un uso efectivo en el sentido de la referida disposición, sino también a efectos de determinar si esa marca ha adquirido un carácter distintivo por el uso que se ha hecho de ella, en el sentido de los artículos 7, apartado 3, y 52, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009.
- 60 Es cierto que, en el marco de los artículos 7, apartado 3, y 52, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009, resultaría inadecuado hablar de alteración del carácter distintivo antes incluso de haber determinado si la marca ha adquirido o no dicho carácter.
- 61 Pues bien, se ha declarado que el artículo 15, apartado 1, párrafo segundo, letra a), del Reglamento n.º 207/2009 atañe a las situaciones en las que la forma del signo utilizada en el comercio difiera de la forma bajo la que dicho signo está registrado únicamente por elementos insignificantes, de modo que

las dos formas pueden ser consideradas globalmente equivalentes [véanse, en este sentido, las sentencias de 15 de diciembre de 2015, LTJ Diffusion/OAMI — Arthur y Aston (ARTHUR & ASTON), T-83/14, EU:T:2015:974, apartado 18 y jurisprudencia citada, y de 13 de septiembre de 2016, hyphen/EUIPO — Skylotec (Representación de un polígono), T-146/15, EU:T:2016:469, apartado 27].

- 62 En estas circunstancias, como acertadamente sostiene la recurrente, el concepto de uso de una marca en el sentido de los artículos 7, apartado 3, y 52, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009 debe entenderse como referido no solo al uso de la marca bajo la forma en la que esta se presentó para su registro y, en su caso, fue registrada, sino también al uso de la marca bajo formas que solo difieren de esa forma por variaciones insignificantes y que, por ello, pueden considerarse globalmente equivalentes a la antedicha forma.
- 63 En el caso de autos, procede señalar que la Sala de Recurso aplicó, en esencia, el criterio enunciado en el apartado 61 anterior. En efecto, la Sala de Recurso mencionó el artículo 15, apartado 1, párrafo segundo, letra a), del Reglamento n.º 207/2009 (apartado 30 de la resolución impugnada) y precisó que dicha disposición permitía tener en cuenta el uso de un signo que difería de la forma bajo la que un signo se había registrado únicamente en elementos insignificantes, de modo que los dos signos podían considerarse globalmente equivalentes (apartado 32 de la resolución impugnada). También indicó que, en principio, no era necesario, en el marco del artículo 7, apartado 3, de dicho Reglamento, que la marca se reprodujese en los elementos de prueba exactamente tal y como había sido registrada (apartado 69 de la resolución impugnada).

***b) Sobre la aplicación de la «ley de variantes autorizadas»***

- 64 La recurrente reprocha a la Sala de Recurso haber ignorado la «ley de variantes autorizadas», al considerar, erróneamente, en primer lugar, que, cuando se trata de una marca muy simple, incluso una ligera variación podía implicar una alteración significativa de las características de la marca tal como había sido registrada, en segundo lugar, que el uso de la marca controvertida bajo la forma de una combinación de colores invertida necesariamente alteraba el carácter distintivo de dicha marca, en tercer lugar, que determinados elementos de prueba mostraban un signo consistente en dos bandas en lugar de tres y, en cuarto lugar, que el uso de bandas inclinadas modificaba el carácter distintivo de dicha marca.
- 65 La EUIPO y la coadyuvante rebaten las alegaciones de la recurrente.
- 66 Con carácter preliminar, procede señalar que la argumentación de la recurrente pretende fundamentalmente impugnar la parte de la resolución impugnada en la que la Sala de Recurso examinó si la marca controvertida estaba o no presente en los elementos de prueba aportados por la recurrente (apartados 29 a 45 de la resolución impugnada). Estos elementos consisten principalmente en imágenes procedentes de catálogos y otros soportes publicitarios, que muestran los productos con diferentes signos.
- 67 Al término de su examen, la Sala de Recurso consideró, como anteriormente había hecho la División de Anulación, que la gran mayoría de los documentos aportados por la recurrente no se referían a la propia marca controvertida, sino a otros signos que diferían significativamente de esa marca (véanse, en particular, los apartados 33, 42 y 69 de la resolución impugnada).

68 En particular, en los apartados 39, 40 y 43 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso reprodujo los siguientes ejemplos de elementos de prueba, que, en su opinión, no podían probar el uso de la marca controvertida:





69 Procede examinar las cuatro críticas formuladas por la recurrente contra la resolución impugnada (apartado 64 anterior) y determinar si la Sala de Recurso acertó al descartar los documentos aportados por la demandante a la luz de los elementos anteriores.

*1) Sobre la toma en consideración del carácter extremadamente simple de la marca controvertida*

70 La Sala de Recurso calificó la marca controvertida como «muy simple», en la medida en que dicha marca tenía relativamente pocas características y consistía en tres líneas negras paralelas con una configuración rectangular sobre fondo blanco (apartados 37, 38 y 69 de la resolución impugnada). La Sala de Recurso consideró que, habida cuenta de la extrema simplicidad de la marca controvertida, incluso una ligera variación podía implicar una alteración significativa de las características de la marca tal como fue registrada (apartado 69 de la resolución impugnada).

71 A este respecto, por una parte, procede señalar que la recurrente no discute el carácter extremadamente simple de la marca controvertida.

72 Por otra parte, contrariamente a lo que sostiene la recurrente, procede considerar que, cuando se trata de una marca muy simple, incluso pequeñas modificaciones de dicha marca pueden constituir variaciones significativas, de modo que la forma modificada no podrá considerarse globalmente equivalente a la forma registrada de dicha marca. En efecto, cuanto más simple es una marca, menos posible es que tenga un carácter distintivo y más probable es que una modificación de esa marca afecte a una de sus características esenciales y altere de ese modo la percepción que de tal marca tiene el público relevante (véase, en este sentido y por analogía, la sentencia de 13 de septiembre de 2016, Representación de un polígono, T-146/15, EU:T:2016:469, apartados 33 y 52 y jurisprudencia citada).

73 De ello se desprende que la Sala de Recurso no incurrió en error al tener en cuenta el carácter extremadamente simple de la marca controvertida.

*2) Sobre las consecuencias de la inversión de la combinación de colores*

74 La Sala de Recurso precisó que, aunque la marca controvertida consistía en tres bandas negras sobre fondo blanco, podía, no obstante, admitirse que equivalía, en esencia, a «tres bandas de colores sobre un fondo más claro» (apartado 38 de la resolución impugnada). En cambio, la Sala de Recurso consideró que procedía descartar, en particular, los elementos de prueba en los que se había invertido la combinación de colores, a saber, los que mostraban bandas blancas (o claras) sobre un fondo negro (u oscuro) (apartados 38 y 42 de la resolución impugnada).

- 75 La recurrente, apoyada por la asociación coadyuvante, considera que, contrariamente a lo que consideró la Sala de Recurso, el uso de la marca controvertida bajo la forma de una combinación de colores invertida no altera el carácter distintivo de dicha marca. En efecto, afirma que la marca controvertida fue registrada en blanco y negro y sin ninguna reivindicación de color particular. De ello se deriva, a su juicio, que el uso de esta marca con diferentes combinaciones de colores que respeten el contraste inicial entre las tres bandas y el fondo constituye un uso de dicha marca en el sentido de los artículos 7, apartado 3, y 52, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009.
- 76 A este respecto, procede señalar que la marca controvertida es una marca figurativa que no contiene ningún elemento denominativo y que tiene pocas características (apartado 36 anterior). Una de estas características es la utilización de tres bandas negras sobre fondo blanco. Esta característica es la base de un contraste específico entre, por una parte, las tres bandas negras y, por otra, el fondo blanco y los espacios en blanco que separan esas bandas.
- 77 En estas circunstancias, habida cuenta, en particular, de la extrema simplicidad de la marca controvertida y de la importancia de la característica descrita en el apartado 76 anterior, el hecho de invertir la combinación de colores, incluso manteniendo un gran contraste entre las tres bandas y el fondo, no puede calificarse como una variación insignificante en comparación con la forma registrada de la marca controvertida.
- 78 De lo anterior se desprende que la Sala de Recurso estaba legitimada para desestimar los elementos de prueba que no mostraban la marca controvertida, sino otros signos consistentes en tres bandas blancas (o claras) sobre un fondo negro (u oscuro).
- 79 Esta conclusión, que atañe, en particular, a todas las imágenes reproducidas en el apartado 68 anterior, a excepción de dos imágenes de tres bandas paralelas de color negro estrechamente asociadas a un logotipo constituido por la palabra «adidas», no puede ser puesta en entredicho por las demás alegaciones de la recurrente y de la asociación coadyuvante.
- 80 En primer término, la recurrente sostiene que el enfoque de la Sala de Recurso contradice el adoptado por algunos órganos jurisdiccionales nacionales, en particular, dos órganos jurisdiccionales alemanes y un órgano jurisdiccional francés. Según la recurrente, dichos órganos jurisdiccionales no extrajeron ninguna consecuencia de la inversión de la combinación de colores.
- 81 A este respecto, procede recordar que el régimen de marcas de la Unión es un sistema autónomo, constituido por un conjunto de normas, que persigue objetivos que le son específicos, de modo que su aplicación es independiente de todo sistema nacional (sentencia de 25 de octubre de 2007, *Develey/OAMI*, C-238/06 P, EU:C:2007:635, apartado 65). Por consiguiente, la marca controvertida solo debe apreciarse sobre la base de la normativa de la Unión pertinente y, en cualquier caso, las resoluciones de los órganos jurisdiccionales nacionales no pueden poner en entredicho la legalidad de la resolución impugnada [auto de 22 de octubre de 2014, *Repsol YPF/OAMI*, C-466/13 P, no publicada, EU:C:2014:2331, apartado 90; véase asimismo, en este sentido, la sentencia de 12 de noviembre de 2008, *Lego Juris/OAMI — Mega Brands (Bloque de Lego rojo)*, T-270/06, EU:T:2008:483, apartado 91].
- 82 En segundo término, la recurrente sostiene que el planteamiento adoptado por la Sala de Recurso la coloca en una «situación imposible» a causa de la solución adoptada por la Segunda Sala de Recurso en una resolución de 28 de noviembre de 2013 (*adidas/Shoe Branding Europe BBVA*, asunto R 1208/2012-2), apartado 78. La recurrente afirma que en dicha resolución, la Segunda Sala de Recurso consideró que otra marca de la recurrente, que representa bandas blancas sobre un fondo negro, debe aplicarse como tal en el producto, a saber, bajo la forma de rectángulo negro con bandas blancas. Según la recurrente, de la combinación de dicha resolución y de la resolución impugnada se desprende que, en la práctica, no podría invocar ni formas de uso consistente en tres bandas negras sobre un fondo blanco ni consistentes en tres bandas blancas sobre un fondo negro.

- 83 A este respecto, debe decirse que, por razones de seguridad jurídica y de buena administración, el examen de cualquier solicitud de nulidad debe ser completo y estricto para evitar que se registren marcas de manera indebida. Este examen debe tener lugar en cada caso concreto. En efecto, el registro de un signo como marca depende de criterios específicos, aplicables en las circunstancias fácticas del caso concreto, destinados a comprobar si el signo en cuestión no está comprendido en uno de los motivos de denegación (véase, por analogía, la sentencia de 10 de marzo de 2011, Agencia Wydawnicza Technopol/OAMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, apartado 77). De ello se desprende que, en el presente asunto, la recurrente no puede invocar válidamente las consecuencias que podría tener para ella una decisión distinta de la EUIPO relativa a un signo diferente de la marca en cuestión. Asimismo, procede recordar que la resolución de 28 de noviembre de 2013, aun suponiendo que tuviese el alcance y las consecuencias que la recurrente cree que tiene, fue anulada por la sentencia de 21 de mayo de 2015, adidas/OAMI — Shoe Branding Europe (Dos bandas paralelas colocadas sobre un zapato) (T-145/14, no publicada, EU:T:2015:303).
- 84 En tercer término, la recurrente invoca varias sentencias en las que el Tribunal declaró que el uso de determinadas marcas con diferentes combinaciones de colores, entre ellas, una combinación de colores invertida, no alteraba el carácter distintivo de dichas marcas. Pues bien, por lo que respecta a las soluciones de autos, a la luz de la jurisprudencia mencionada en el apartado 83 anterior, tal alegación no puede prosperar en el marco del presente litigio. *A fortiori*, respecto de una cuestión distinta, la recurrente tampoco puede invocar otras sentencias en las que el Tribunal declaró que la inversión de la combinación de colores no se oponía, en determinadas situaciones, a que dos marcas en conflicto se consideren similares a efectos de la aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001].
- 85 En cuarto término, la recurrente y la asociación coadyuvante alegan que el enfoque de la Sala de Recurso consistente en tener en cuenta el grado de simplicidad o complejidad de la marca y constatar la falta de equivalencia del signo utilizado cuando se invierte la combinación de colores vulnera el principio, enunciado en el artículo 4 del Reglamento n.º 207/2009, según el cual todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica pueden, en principio, constituir marcas de la Unión. A su entender, este enfoque tendría como consecuencia que algunos signos, como los consistentes en un patrón o los registrados en blanco y negro y posteriormente utilizados bajo distintas formas y con diversos colores, quedasen automáticamente excluidos de la protección de la que gozan las marcas de la Unión.
- 86 A este respecto, procede recordar que, a tenor del artículo 4 del Reglamento n.º 207/2009, los signos mencionados en dicha disposición solo pueden constituir marcas de la Unión si son apropiados para distinguir los productos de una empresa de los de otras empresas. Además, el enfoque de la Sala de Recurso consistente en comprobar, teniendo en cuenta las características propias de la marca controvertida, si esta ha adquirido carácter distintivo por el uso no impide, en principio, el registro de determinadas categorías de signos como marcas de la Unión. De ello se desprende que ese enfoque no infringe el artículo 4 del Reglamento n.º 207/2009.
- 87 En quinto término, la recurrente y la asociación coadyuvante invocan las consecuencias excesivas que el enfoque de la Sala de Recurso podría tener para los titulares de marcas. Explican que, si este enfoque se confirmara, los titulares de marcas tendrían dificultades para demostrar que sus marcas y, en particular, las colocadas en prendas de vestir, habían adquirido carácter distintivo por el uso, de modo que, en la práctica, se verían obligados a registrar sistemáticamente todas sus marcas con combinaciones de colores invertidos y con distintas combinaciones de estos.
- 88 No obstante, por una parte, procede recordar que las Salas de Recurso están obligadas a aplicar las disposiciones del Reglamento n.º 207/2009 y, en particular, a denegar o anular el registro de marcas que carecen de carácter distintivo, y ello con independencia de los inconvenientes resultantes para los titulares de marcas. Por otra parte, el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 refleja un objetivo de interés general, que, evidentemente, se confunde con la función esencial de la

marca, que es garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o servicio que designa, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia (sentencias de 16 de septiembre de 2004, SAT.1/OAMI, C-329/02 P, EU:C:2004:532, apartado 27, y de 8 de mayo de 2008, Eurohypo/OAMI, C-304/06 P, EU:C:2008:261, apartado 56). Habida cuenta de este objetivo de interés general, las consecuencias para los titulares de marcas de la aplicación de las disposiciones del Reglamento n.º 207/2009 no pueden considerarse excesivas. Por tanto, el enfoque seguido por la Sala de Recurso no era incompatible con el principio de proporcionalidad.

### *3) Sobre las imágenes de dos bandas negras sobre un fondo blanco*

- 89 La Sala de Recurso señaló que algunas de las imágenes aportadas por la recurrente mostraban signos que, en realidad, incluían no tres, sino solo dos bandas paralelas negras (u oscuras) en contraste con un fondo blanco (o claro) (apartados 39, 41 y 42 de la resolución impugnada). Esta apreciación atañe, en particular, a las nueve primeras imágenes reproducidas en el apartado 68 anterior.
- 90 La recurrente rebate esta apreciación de la Sala de Recurso. En efecto, a su juicio, por un lado, la Sala de Recurso se contradice al extraer esta conclusión únicamente con respecto a una parte de las imágenes aportadas. Por otro lado, según la recurrente, las imágenes controvertidas muestran signos que no incluyen dos bandas negras (u oscuras) sobre un fondo blanco (o claro), sino tres bandas blancas (o claras) sobre un fondo negro (u oscuro).
- 91 A este respecto, procede observar que, aun admitiendo, como sostiene la recurrente, que las imágenes controvertidas muestren, en realidad, signos consistentes en tres bandas blancas (o claras) sobre un fondo negro (u oscuro), procede, entonces, considerar que esas imágenes muestran usos de la marca controvertida bajo formas en las que la combinación de colores se invertirá. En estas circunstancias, esos documentos deben, en cualquier caso, descartarse por las razones mencionadas en los apartados 77 y 78 anteriores.
- 92 Por consiguiente, el hecho de que la Sala de Recurso haya declarado erróneamente que algunas imágenes mostraban signos consistentes en dos bandas negras (u oscuras) sobre un fondo blanco (o claro) no afecta a la legalidad de la resolución impugnada.

### *4) Sobre las imágenes de bandas inclinadas*

- 93 Por lo que atañe a la décima imagen reproducida en el apartado 68 anterior, la Sala de Recurso señaló que, si bien esta imagen mostraba a una deportista que llevaba una prenda de vestir con una marca con tres bandas, dichas bandas, tenían, no obstante, una inclinación de un ángulo diferente del de la marca controvertida bajo su forma registrada (apartado 41 de la resolución impugnada). La Sala de Recurso consideró que, en esa situación, las «dimensiones» de la marca controvertida habían dejado de respetarse (apartado 42 de la resolución impugnada).
- 94 La recurrente pone en entredicho la posibilidad de descartar imágenes basándose únicamente en que las bandas representadas estén inclinadas. Alega que las bandas están colocadas en productos llevados por deportistas y que, por consiguiente, su inclinación y su dirección dependen del movimiento de dichos deportistas y del plegado y la presentación de los productos. Para ilustrar su argumentación, reproduce en su escrito de demanda cuatro imágenes que muestran a deportistas en movimiento con prendas de vestir que llevan una marca constituida por tres bandas paralelas, que no son verticales sino inclinadas.

- 95 A este respecto, por una parte, procede señalar que la imagen mencionada en el apartado 93 anterior y descartada por la Sala de Recurso muestra un signo cuya combinación de colores está invertida. Lo mismo puede decirse de las cuatro imágenes mencionadas en el apartado 94 anterior e invocadas por la recurrente. En estas circunstancias, estas cinco imágenes deben, en cualquier caso, descartarse por las razones mencionadas en los apartados 77 y 78 anteriores.
- 96 Por otra parte, la recurrente no identifica ninguna imagen que muestre una marca con tres bandas que respete la combinación de colores y que haya sido descartada o ignorada por la Sala de Recurso basándose únicamente en que las bandas representadas estuviesen inclinadas.
- 97 Por consiguiente, la recurrente no puede reprochar válidamente a la Sala de Recurso que haya declarado que, en algunas imágenes, las bandas representadas estaban inclinadas.

*5) Conclusión sobre la aplicación de la «ley de variantes autorizadas»*

- 98 La recurrente no formula ninguna otra crítica contra el análisis realizado por la Sala de Recurso sobre las diferentes imágenes aportadas por la recurrente y, en particular, las reproducidas en el apartado 68 anterior.
- 99 En particular, por una parte, la recurrente no pone en entredicho el rechazo por la Sala de Recurso de las cuatro últimas imágenes reproducidas en el apartado 68 anterior. Estas imágenes muestran signos complejos constituidos por un logotipo formado a partir del nombre «adidas» y un elemento figurativo consistente en tres bandas dentro de un triángulo, de un trébol de tres hojas o de una forma redonda. Además, en la vista, la recurrente admitió expresamente la falta de pertinencia de esas imágenes.
- 100 Por otra parte, la recurrente no niega el hecho de que determinadas imágenes consisten en fotografías de zapatos sobre las que está colocado un signo constituido por tres bandas paralelas de color claro, mucho más anchas y cortas que las que constituyen la marca controvertida bajo su forma registrada y cortadas de forma oblicua. Así sucede, en particular, con las tres imágenes de zapatos reproducidas en el apartado 68 anterior y descartadas en los apartados 41 y 42 de la resolución impugnada. Pues bien, además de que, en esa situación, la combinación de colores no se respeta, la modificación simultánea de la anchura y la longitud de las bandas, así como de la forma como están cortadas afecta de manera significativa a varias de las características de la marca controvertida descritas en el apartado 36 anterior.
- 101 Así pues, las imágenes mencionadas en los puntos 99 y 100 se refieren a formas de uso diferentes de la forma bajo la que la marca controvertida fue registrada. Las diferencias detectadas constituyen variaciones significativas, de modo que las formas de uso en cuestión no pueden considerarse globalmente equivalentes a la forma registrada de la marca controvertida.
- 102 Asimismo, aunque la recurrente ha invocado, en particular, en la vista, la posibilidad de utilizar la marca controvertida bajo formas que no respetan la proporción de aproximadamente 5 a 1 mencionada en los apartados 36 y 37 anteriores, de la motivación de la resolución impugnada no se depende que la Sala de Recurso hubiese descartado formas de uso de la marca controvertida basándose únicamente en que no se hubiese respetado esa proporción.
- 103 En estas circunstancias, la conclusión de la Sala de Recurso según la cual los signos que aparecen en la gran mayoría de las imágenes aportadas diferían significativamente de la forma registrada de la marca controvertida no resulta errónea. Por tanto, la Sala de Recurso acertó al descartar tales imágenes basándose en que se referían a signos distintos de la marca controvertida. En consecuencia, la recurrente no puede invocar una violación de la «ley de variantes autorizadas».

104 Por ello, la segunda alegación y, por consiguiente, la primera parte del único motivo en su conjunto deben desestimarse.

### **C. Sobre la segunda parte del motivo, basada en un error de apreciación en cuanto a la adquisición de carácter distintivo por el uso**

105 En el marco de la segunda parte del motivo, la recurrente sostiene, en esencia, que la Sala de Recurso incurrió en un error de apreciación al considerar que no había demostrado que la marca controvertida hubiese adquirido carácter distintivo como consecuencia del uso que se había hecho de ella en la Unión.

106 La recurrente alega que presentó numerosos elementos de prueba que han de apreciarse globalmente y con independencia del color, la longitud y la inclinación de las bandas representadas. A su juicio, esos elementos de prueba demuestran la utilización intensiva de la «marca de las tres bandas equidistantes paralelas», así como el reconocimiento de esa marca por el público relevante y el hecho de que percibirá que designa los productos de la recurrente. Afirma que esa prueba se presenta con referencia al conjunto del territorio de la Unión, incluso a la vista exclusivamente de los documentos que muestran la marca controvertida bajo su forma registrada.

107 Para empezar, es preciso señalar que, a efectos de demostrar que la marca controvertida ha adquirido carácter distintivo, la recurrente no puede invocar todos los elementos de prueba que muestran una marca compuesta por tres bandas equidistantes paralelas. En efecto, de la respuesta dada a la primera parte del motivo se desprende que los elementos de prueba pertinentes son solo aquellos en los que la marca controvertida aparece bajo su forma registrada o, en su defecto, bajo formas globalmente equivalentes, lo que excluye las formas de uso caracterizadas por una inversión de la combinación de colores o por el incumplimiento de otras características esenciales de la marca controvertida.

108 En estas circunstancias, en primer lugar, procede determinar si la Sala de Recurso apreció correctamente la pertinencia de los distintos elementos de prueba que le presentó la recurrente para demostrar que la marca controvertida había sido utilizada y había adquirido carácter distintivo. En segundo lugar, deberá examinarse, a la luz de todos los elementos aportados, si la Sala de Recurso acertó al considerar que esa prueba no se había aportado por lo que atañe al territorio geográficamente relevante, es decir, al territorio de la Unión.

#### ***1. Sobre la pertinencia de los elementos de prueba aportados***

109 Según jurisprudencia reiterada, a los efectos de la apreciación de la adquisición por una marca de un carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de ella, puede tomarse en consideración, en particular, la cuota de mercado de la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de esta marca, la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla, la proporción de los sectores interesados que identifica el producto o servicio atribuyéndole una procedencia empresarial determinada gracias a la marca, así como las declaraciones de cámaras de comercio e industria o de otras asociaciones profesionales (sentencias de 4 de mayo de 1999, *Windsurfing Chiemsee*, C-108/97 y C-109/97, EU:C:1999:230, apartado 51, y de 18 de junio de 2002, *Philips*, C-299/99, EU:C:2002:377, apartado 60).

110 La cuota de mercado de la marca, al igual que la cuota del volumen publicitario para el mercado de los productos de que se trata que representan las inversiones publicitarias efectuadas para promocionar una marca, pueden, por tanto, ser indicaciones pertinentes a efectos de apreciar si dicha marca ha adquirido carácter distintivo por el uso (sentencia de 22 de junio de 2006, *Storck/OAMI*, C-25/05 P, EU:C:2006:422, apartados 76 y 77).

- 111 Los elementos mencionados en los apartados 109 y 110 anteriores deben apreciarse globalmente (sentencias de 4 de mayo de 1999, *Windsurfing Chiemsee*, C-108/97 y C-109/97, EU:C:1999:230, apartado 49, y de 7 de julio de 2005, *Nestlé*, C-353/03, EU:C:2005:432, apartado 31).
- 112 Si, en vista de tales elementos, los sectores interesados, o al menos una significativa fracción de estos, identifican, gracias a la marca, el producto atribuyéndole una procedencia empresarial determinada, debe extraerse la conclusión de que el requisito exigido por el artículo 7, apartado 3, del Reglamento n.º 207/2009 se cumple (véase, por analogía, la sentencia de 4 de mayo de 1999, *Windsurfing Chiemsee*, C-108/97 y C-109/97, EU:C:1999:230, apartado 52).
- 113 En el caso de autos, los elementos de prueba aportados por la recurrente pueden agruparse en varias categorías, a saber, en primer lugar, las imágenes ya mencionadas en el examen de la primera parte del motivo, en segundo lugar, los datos relativos al volumen de negocios y a los gastos de comercialización y publicidad, en tercer lugar, los estudios de mercado y, en cuarto lugar, los demás elementos de prueba.

#### *a) Imágenes*

- 114 El análisis de las imágenes aportadas por la recurrente pone claramente en entredicho la pertinencia de esos documentos.
- 115 En efecto, en primer lugar, del examen de la primera parte del motivo se desprende que la Sala de Recurso descartó acertadamente la gran mayoría de las imágenes presentadas ante la EUIPO por la recurrente, basándose en que dichas imágenes y, en particular, las reproducidas en la resolución impugnada se referían a signos que no eran globalmente equivalentes a la forma registrada de la marca controvertida.
- 116 Es cierto que, como ya se mencionó en el apartado 106 anterior, la recurrente sostiene que presentó ante el Tribunal «numerosos» elementos de prueba que muestran a la marca controvertida «exactamente» o «aproximadamente» con las mismas «dimensiones» que las de la forma registrada de dicha marca.
- 117 Sin embargo, de los documentos aportados como anexo a la demanda no se desprende que contengan un número significativo de elementos de prueba que representen signos globalmente equivalentes a la forma registrada de la marca controvertida. Pues bien, procede recordar, por una parte, que la recurrente presentó ante la EUIPO cerca de 12 000 páginas de elementos de prueba y, por otra parte, que tanto la División de Anulación como la Sala de Recurso le reprocharon no haber presentado pruebas del uso de la propia marca controvertida. No obstante, procede señalar que, ante el Tribunal, la recurrente no ha identificado cuáles de las imágenes aportadas durante el procedimiento ante la EUIPO permitían demostrar el uso de la marca solicitada bajo su forma registrada o bajo formas globalmente equivalentes.
- 118 En segundo lugar, procede señalar que algunas de las imágenes descartadas por la Sala de Recurso — entre las que se encuentran las tres primeras imágenes reproducidas en el punto 68 anterior— muestran una marca con tres bandas colocada en bolsas de deporte, que no forman parte de los productos en cuestión. Así pues, habida cuenta de la jurisprudencia mencionada en el apartado 20 anterior, tales elementos de prueba no son, en cualquier caso, pertinentes.
- 119 En tercer lugar, si bien es cierto que algunas imágenes aportadas por la recurrente corresponden a la marca controvertida y pueden, por tanto, demostrar un cierto uso de dicha marca, esas imágenes no proporcionan, sin embargo, a falta de cualquier otro elemento, ninguna indicación sobre la importancia y la duración de ese uso ni sobre el impacto de ese uso sobre la percepción de la referida

marca por el público relevante. Por consiguiente, esas imágenes no permiten demostrar que tal uso ha sido suficiente para que una parte significativa del público relevante identifique, gracias a la marca, el producto atribuyéndole una procedencia empresarial determinada.

***b) Datos relativos al volumen de negocios y a los gastos de comercialización y publicidad***

- 120 En particular, la recurrente aportó a la EUIPO una declaración jurada que presentaba la «marca adidas» o «marca de las tres bandas» y que incluía, para el conjunto de los 28 Estados miembros de la Unión, datos relativos al volumen de negocios de la empresa dirigida por la recurrente y el importe de los gastos de comercialización y publicidad realizados por dicha empresa. En dicha declaración jurada se afirma que casi todos los productos vendidos por la empresa llevan la «marca de las tres bandas» y que la gran mayoría de sus soportes publicitarios muestran dicha marca. Esta declaración también proporciona indicaciones acerca de las cuotas de mercado de la «marca adidas» en algunos Estados miembros, a saber, Alemania, Francia, Polonia y el Reino Unido. Asimismo, resume la actividad de patrocinio de la demandante en el marco de manifestaciones y competiciones deportivas.
- 121 Al igual que la División de Anulación, la Sala de Recurso reconoció que las cifras que figuran en la declaración jurada son «impresionantes» (apartado 46 de la resolución impugnada). A este respecto, no cabe ninguna duda de que la recurrente ha explotado de forma intensiva y duradera algunas de sus marcas en la Unión y consagrado importantes inversiones a la promoción de dichas marcas.
- 122 No obstante, la Sala de Recurso señaló, acertadamente, que no era posible establecer una relación entre las cifras aportadas por la recurrente y la marca controvertida, ni entre dichas cifras y los productos en cuestión (apartados 46 y 70 de la resolución impugnada).
- 123 En efecto, las cifras aportadas por la demandante atañen al conjunto de la actividad de la empresa, incluidos todos los productos y marcas. Por tanto, incluyen, por una parte, la venta y la promoción de productos no pertinentes, como las bolsas de deporte (véase el apartado 118 anterior) y, por otra parte, la venta y la promoción de productos que únicamente llevan signos distintos de la marca controvertida.
- 124 Por otro lado, la mayoría de los ejemplos de *marketing* deportivo y de soportes publicitarios invocados por la recurrente ante la EUIPO y reproducidos en la demanda o como anexo a dicha demanda muestran signos con tres bandas que, debido principalmente a una inversión de la combinación de colores, no son globalmente equivalentes a la forma registrada de la marca controvertida.
- 125 En estas circunstancias, los datos relativos al volumen de negocios y a los gastos de comercialización y publicidad no permiten demostrar que la marca controvertida se hubiese utilizado y hubiese adquirido carácter distintivo por el uso.

***c) Estudios de mercado***

- 126 La recurrente presentó ante la EUIPO 23 estudios de mercado realizados entre 1983 y 2011 en Alemania, Estonia, España, Francia, Italia, Países Bajos, Rumanía, Finlandia, Suecia y Reino Unido.
- 127 La Sala de Recurso consideró, en esencia, que, en la medida en que muchos de los estudios de mercado presentados por la demandante no se referían a la marca controvertida tal como fue registrada, esos estudios no eran pertinentes para demostrar que la marca controvertida hubiese adquirido carácter distintivo como consecuencia de su uso en los territorios de los Estados miembros afectados (apartados 48 a 50 de la resolución impugnada).
- 128 A este respecto, se pueden distinguir dos categorías de estudios de mercado entre los estudios presentados por la recurrente ante la EUIPO.

- 129 En primer lugar, es necesario señalar que, ante el Tribunal, la recurrente menciona explícitamente y aporta de nuevo cinco estudios de mercado realizados entre 2009 y 2011 en Alemania, Estonia, España, Francia y Rumanía. Estos estudios de mercado se realizaron siguiendo la misma metodología y basándose en una representación gráfica idéntica a la reproducida en el apartado 2 anterior. En particular, permitieron determinar, sobre la base de un cuestionario, un «grado de distintividad» de la marca controvertida, que se define como la proporción de personas interrogadas que perciben que dicha marca procede de una sola empresa cuando se utiliza en relación con prendas de deporte o equipamiento deportivo. Según la conclusión de dichos estudios de mercado, ese grado de distintividad es, para el público en general, del 57 % en Alemania, el 48,3 % en Estonia, el 47,1 % en España, el 52,0 % en Francia y el 30,6 % en Rumanía. Para el público especializado que compra o utiliza, o es susceptible de comprar o utilizar, prendas de deporte o equipamientos deportivos, el grado de distintividad es superior, alcanzando el 63,5 % en Alemania, el 52,4 % en Estonia, el 62,7 % en España, el 62,7 % en Francia y el 43,2 % en Rumanía.
- 130 Así pues, de los cinco estudios de mercado mencionados en el apartado 129 se desprende, por una parte, que se refieren al uso de la marca controvertida bajo su forma registrada y, por otra parte, que, en concreto, miden la percepción de dicha marca por el público relevante. Por otro lado, ni la Sala de Recurso ni la EUIPO ni la coadyuvante impugnaron la metodología adoptada para la realización de esos estudios de mercado. De ello se deduce que tales estudios de mercado son, en principio, elementos pertinentes a efectos de acreditar que la marca controvertida adquirió carácter distintivo como consecuencia del uso que se había hecho de ella.
- 131 Sin embargo, procede señalar que, cuando se realizaron los cinco estudios de mercado mencionados en el apartado 129 anterior, a los participantes se les había previamente preguntado si ya habían tenido contacto con dicha marca en relación con prendas de deporte o equipamientos deportivos. Habida cuenta de la insistencia de la recurrente por lo que respecta al uso de la marca controvertida en actividades y competiciones deportivas, no puede excluirse que la formulación de esa cuestión previa favoreciese la asociación, en la mente de las personas encuestadas, de dicha marca con una empresa determinada. En estas circunstancias, la pertinencia, por lo que atañe a los productos en cuestión, de los estudios de mercado mencionados en el apartado 129 anterior debe ser matizada.
- 132 En segundo lugar, debe observarse que, en sus escritos procesales, la recurrente se limita a hacer alusión a los otros 18 estudios de mercado que presentó ante la EUIPO y a indicar que la Sala de Recurso desestimó estos estudios de mercado de forma sumaria.
- 133 Pues bien, procede señalar que esos 18 estudios de mercado fueron realizados con respecto a signos que no son globalmente equivalentes a la forma registrada de la marca controvertida debido, en particular, a la inversión de la combinación de colores o a la modificación de otras características esenciales de la marca controvertida como, por ejemplo, el número de bandas.
- 134 Así, algunos estudios realizados en Alemania en 1983, en España en 1986, 1991, 2008 y 2009, en Francia en 2011, en Italia en 2009, en Finlandia en 2005, en Suecia en 2003 y en el Reino Unido en 1995, se refieren a signos consistentes en dos, tres o cuatro bandas paralelas colocadas sobre un zapato. Dichas bandas, de longitud, anchura y color variables, siempre están colocadas de una forma específica sobre el zapato y cortadas de forma oblicua (véanse, por ejemplo, las tres imágenes reproducidas en el apartado 68 anterior y mencionadas en el apartado 100 anterior).
- 135 Otros estudios de mercado, realizados en Alemania en 2001 y 2004, en España en 1995, en Italia en 2004 y 2009 y en los Países Bajos en 2004, se refieren a signos consistentes en dos o tres bandas blancas colocadas sobre prendas de vestir de color negro. El estudio realizado en los Países Bajos en 2004 se refiere también a marcas consistentes en dos bandas negras colocadas sobre prendas de vestir de color blanco. Además, varios de esos estudios atañen a la existencia de un riesgo de confusión provocado por el uso de los signos representados y no a la adquisición por estos de carácter distintivo por el uso.

- 136 Por último, algunos estudios de mercado, efectuados en 1984 en Alemania y en 1991 en España, no tenían por objeto la representación gráfica de una marca figurativa, sino únicamente las palabras «tres bandas» en las lenguas alemana y española.
- 137 En estas circunstancias, la recurrente no puede quejarse de que la Sala de Recurso excluyese los 18 estudios de mercado mencionados en los apartados 132 a 136 anteriores.

***d) Sobre los demás elementos de prueba***

- 138 La recurrente presentó también muchos otros elementos de prueba ante la EUIPO y ante el Tribunal y, en particular, resoluciones de órganos jurisdiccionales nacionales y recortes de prensa que ponen de manifiesto el renombre de su «marca de las tres bandas».
- 139 Sin embargo, en el marco de la segunda parte del motivo, la recurrente no se refiere expresa y precisamente a esos elementos de prueba. En particular, no está claro qué resoluciones de órganos jurisdiccionales nacionales y qué recortes de prensa son pertinentes para poner en entredicho la apreciación realizada por la Sala de Recurso en relación con la adquisición de carácter distintivo por la marca controvertida.
- 140 Es cierto que, en el marco de la primera parte del motivo, la recurrente invoca, por una parte, dos resoluciones dictadas por órganos jurisdiccionales alemanes y, por otra, una resolución dictada por un órgano jurisdiccional francés que luego fue confirmada en apelación. Estas resoluciones, ya mencionadas en el apartado 80 anterior y que han sido incluidas en el anexo A.8 de la demanda, supuestamente reconocieron el renombre y, por tanto, el carácter distintivo de marcas de la recurrente y el uso efectivo del que fueron objeto.
- 141 Sin embargo, procede señalar, por una parte, que las resoluciones de los dos órganos jurisdiccionales alemanes se refieren, de manera general, a las «marcas de las tres bandas» de la recurrente y, por otra parte, que la resolución del órgano jurisdiccional francés se dictó en relación con una marca consistente en tres bandas blancas colocadas sobre un zapato que contrastaban con un fondo negro. Por tanto, al no referirse a formas de uso que puedan considerarse equivalentes a la forma registrada de la marca controvertida, tales decisiones carecen de pertinencia a efectos de demostrar que la marca ha adquirido carácter distintivo por el uso.

***2. Sobre la prueba del uso de la marca controvertida y de la adquisición por esta de carácter distintivo en el conjunto de la Unión***

- 142 Procede recordar que, a tenor del artículo 1, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009 (actualmente artículo 1, apartado 2, del Reglamento 2017/1001), la marca de la Unión tiene carácter unitario y produce los mismos efectos en el conjunto de la Unión.
- 143 Del carácter unitario de la marca de la Unión resulta que, para que se admita su registro, un signo ha de poseer un carácter distintivo, intrínseco o adquirido como consecuencia del uso, en el conjunto de la Unión (sentencia de 25 de julio de 2018, *Société des produits Nestlé y otros/Mondelez UK Holdings & Services*, C-84/17 P, C-85/17 P y C-95/17 P, EU:C:2018:596, apartado 68).
- 144 Cabe colegir de lo anterior que, en lo que respecta a una marca que carece de carácter distintivo intrínseco en el conjunto de los Estados miembros, tal marca solo puede registrarse en virtud de dicha disposición si se demuestra que ha adquirido carácter distintivo por el uso en todo el territorio de la Unión (véase la sentencia de 25 de julio de 2018, *Société des produits Nestlé y otros/Mondelez UK Holdings & Services*, C-84/17 P, C-85/17 P y C-95/17 P, EU:C:2018:596, apartado 76 y jurisprudencia citada).

- 145 Es verdad que, aunque es cierto que la adquisición de carácter distintivo como consecuencia del uso de una marca debe probarse respecto de la parte de la Unión en la que esta marca no tenía carácter distintivo intrínseco, resultaría excesivo exigir que se aportara la prueba de dicha adquisición respecto de cada uno de los Estados miembros (véase la sentencia de 25 de julio de 2018, *Société des produits Nestlé y otros/Mondelez UK Holdings & Services*, C-84/17 P, C-85/17 P y C-95/17 P, EU:C:2018:596, apartado 77 y jurisprudencia citada).
- 146 En efecto, ninguna disposición del Reglamento n.º 207/2009 exige acreditar con pruebas distintas la adquisición de carácter distintivo por el uso en cada Estado miembro considerado individualmente. Por tanto, no cabe excluir que elementos probatorios de la adquisición, por un signo determinado, de carácter distintivo mediante el uso sean pertinentes respecto a varios Estados miembros, incluso respecto al conjunto de la Unión (sentencia de 25 de julio de 2018, *Société des produits Nestlé y otros/Mondelez UK Holdings & Services*, C-84/17 P, C-85/17 P y C-95/17 P, EU:C:2018:596, apartado 80).
- 147 En particular, es posible que, en relación con determinados productos o servicios, los operadores económicos hayan reagrupado a varios Estados miembros en el seno de la misma red de distribución y hayan tratado a estos Estados miembros, en concreto desde el punto de vista de sus estrategias de comercialización, como si constituyeran un solo y único mercado nacional. En este supuesto, los elementos probatorios del uso de un signo en semejante mercado transfronterizo pueden ser pertinentes respecto a todos los Estados miembros de que se trate (sentencia de 25 de julio de 2018, *Société des produits Nestlé y otros/Mondelez UK Holdings & Services*, C-84/17 P, C-85/17 P y C-95/17 P, EU:C:2018:596, apartado 81).
- 148 Lo mismo sucede cuando, por la proximidad geográfica, cultural o lingüística entre dos Estados miembros, el público pertinente del primero posee un conocimiento suficiente de los productos o servicios presentes en el mercado nacional del segundo (sentencia de 25 de julio de 2018, *Société des produits Nestlé y otros/Mondelez UK Holdings & Services*, C-84/17 P, C-85/17 P y C-95/17 P, EU:C:2018:596, apartado 82).
- 149 De estas consideraciones se desprende que, si bien no es necesario, a efectos del registro con arreglo al artículo 7, apartado 3, del Reglamento n.º 207/2009 de una marca que carece de carácter distintivo intrínseco en el conjunto de los Estados miembros de la Unión, que se aporte la prueba, respecto a cada Estado miembro considerado individualmente, de la adquisición por esa marca de carácter distintivo mediante el uso, las pruebas aportadas deben, no obstante, permitir demostrar tal adquisición en el conjunto de los Estados miembros de la Unión (sentencia de 25 de julio de 2018, *Société des produits Nestlé y otros/Mondelez UK Holdings & Services*, C-84/17 P, C-85/17 P y C-95/17 P, EU:C:2018:596, apartado 83). Lo mismo ocurre con el mantenimiento del registro de una marca sobre la base del artículo 52, apartado 2, del mismo Reglamento.
- 150 En el caso de autos, ha quedado acreditado que la marca controvertida carece de carácter distintivo intrínseco en el conjunto de la Unión. Por tanto, la Sala de Recurso acertó al intentar determinar si dicha marca había adquirido carácter distintivo para el público relevante en el conjunto del territorio de la Unión (véase el apartado 22 de la resolución impugnada).
- 151 Procede observar que, entre los elementos de prueba aportados por la recurrente y examinados en los apartados 114 a 141 anteriores, los únicos que resultan, en cierta medida, pertinentes son los cinco estudios de mercado analizados en los apartados 129 a 131 anteriores.
- 152 Ahora bien, esos estudios se realizaron solo en cinco Estados miembros y, por tanto, cubren únicamente una parte del territorio de la Unión.

- 153 Sin embargo, la recurrente, apoyada por la asociación coadyuvante, invoca la jurisprudencia según la cual no se exige la aportación de los mismos tipos de elementos de apreciación para cada Estado miembro [sentencias de 28 de octubre de 2009, BCS/OAMI — Deere (Combinación de los colores verde y amarillo), T-137/08, EU:T:2009:417, apartado 39, y de 15 de diciembre de 2016, Mondelez UK Holdings & Services/EUIPO — Société des produits Nestlé (Forma de una tableta de chocolate), T-112/13, no publicada, EU:T:2016:735, apartado 126]. La recurrente alega que presentó para cada Estado miembro otros documentos relativos, en particular, a su volumen de negocios y al importe de las inversiones realizadas para promover la marca controvertida. A su entender, esos documentos demuestran que la marca controvertida se utiliza de forma similar en los distintos Estados miembros y, por tanto, que los mercados nacionales de todos los Estados miembros son comparables. En consecuencia, a su juicio, apreciados globalmente, los diferentes elementos de prueba que aportó permiten demostrar que la marca controvertida adquirió carácter distintivo por el uso en el conjunto del territorio de la Unión.
- 154 Esta argumentación no puede acogerse.
- 155 En efecto, por un lado, la recurrente no identifica ningún elemento de prueba pertinente a excepción de los cinco estudios de mercado mencionados en los apartados 129 y 151 anteriores. Por consiguiente, no acredita haber presentado elementos de pruebas pertinentes por lo que atañe a los 23 Estados miembros no cubiertos por esos estudios de mercado.
- 156 Por otra parte, la mera presentación de datos relativos a su volumen de negocios y a sus gastos de comercialización y publicidad, recopilados en cada Estado miembro, no puede bastar para demostrar la existencia de uno o varios mercados transnacionales compuestos por diferentes Estados miembros. En particular, la recurrente no demuestra que, como consecuencia de la organización de las redes de distribución y de las estrategias de comercialización de los operadores económicos, o de los conocimientos del público relevante, los mercados nacionales de los 23 Estados miembros no afectados por los estudios de mercado mencionados en los puntos 129 y 151 sean comparables a los mercados nacionales de los cinco Estados miembros en los que se han llevado a cabo dichos estudios. Asimismo, aunque la recurrente invoca, para demostrar el uso de la marca controvertida, el hecho de que patrocina competiciones deportivas a escala europea e internacional, no alega ni demuestra, con esta alegación basada en su actividad de patrocinio, que los mercados de los distintos Estados miembros sean comparables.
- 157 Por consiguiente, aun admitiendo que sean totalmente pertinentes, los resultados de los cinco estudios de mercado mencionados en los apartados 129 y 151 anteriores no pueden extrapolarse al conjunto de los Estados miembros ni ser completados y confirmados en los Estados miembros no contemplados en dichos estudios por los demás elementos de prueba aportados por la recurrente.
- 158 En estas circunstancias, los diferentes elementos de prueba presentados por la recurrente, incluso apreciados globalmente, por una parte, no permiten demostrar un uso de la marca controvertida en el conjunto del territorio de la Unión y, por otra parte, no bastan, en cualquier caso, para demostrar que, como consecuencia de dicho uso, la marca controvertida sea capaz de identificar en todo ese territorio a los productos para los que fue registrada y, por tanto, de distinguir a dichos productos de los de otras empresas.
- 159 De ello se deduce que la Sala de Recurso no incurrió en ningún error de apreciación al estimar que la recurrente no había probado que la marca controvertida hubiese adquirido carácter distintivo en el conjunto del territorio de la Unión como consecuencia del uso que se había hecho de ella.
- 160 Por tanto, la segunda parte del motivo y, en consecuencia, el único motivo en su totalidad deben desestimarse.
- 161 De lo anterior se desprende que debe desestimarse el recurso.

#### IV. Costas

- 162 A tenor del artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.
- 163 Al haberse desestimado las pretensiones de la recurrente, procede condenarla a cargar, además de con sus propias costas, con las de la EUIPO y las de la coadyuvante, conforme a lo solicitado por estas.
- 164 Además, en virtud del artículo 138, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento, el Tribunal podrá decidir que una parte coadyuvante cargue con sus propias costas. En el caso de autos, la asociación coadyuvante cargará con sus propias costas.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Novena ampliada)

decide:

- 1) **Desestimar el recurso.**
- 2) **Condenar a adidas AG a cargar, además de con sus propias costas, con las de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) y las de Shoe Branding Europe BVBA.**
- 3) **Marques cargará con sus propias costas.**

Gervasoni

Madise

da Silva Passos

Kowalik-Bańczyk

Mac Eochaidh

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 19 de junio de 2019.

Firmas

## Índice

I. Antecedentes del litigio .....	2
II. Pretensiones de las partes .....	4
III. Fundamentos de Derecho: .....	4
A. Consideraciones preliminares .....	4
B. Sobre la primera parte, basada en la exclusión injustificada de algunos elementos de prueba ....	5
1. Sobre la primera imputación, basada en la interpretación errónea de la marca controvertida .	5
2. Sobre la segunda imputación, basada en la aplicación errónea de la «ley de variantes autorizadas» .....	9
a) Sobre el concepto de uso de la marca en el sentido de los artículos 7, apartado 3, y 52, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009 .....	9
b) Sobre la aplicación de la «ley de variantes autorizadas» .....	11
1) Sobre la toma en consideración del carácter extremadamente simple de la marca controvertida .....	13
2) Sobre las consecuencias de la inversión de la combinación de colores .....	13
3) Sobre las imágenes de dos bandas negras sobre un fondo blanco .....	16
4) Sobre las imágenes de bandas inclinadas .....	16
5) Conclusión sobre la aplicación de la «ley de variantes autorizadas» .....	17
C. Sobre la segunda parte del motivo, basada en un error de apreciación en cuanto a la adquisición de carácter distintivo por el uso .....	18
1. Sobre la pertinencia de los elementos de prueba aportados .....	18
a) Imágenes .....	19
b) Datos relativos al volumen de negocios y a los gastos de comercialización y publicidad ..	20
c) Estudios de mercado .....	20
d) Sobre los demás elementos de prueba .....	22
2. Sobre la prueba del uso de la marca controvertida y de la adquisición por esta de carácter distintivo en el conjunto de la Unión .....	22
IV. Costas .....	25