



Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta)

de 27 de febrero de 2020*

«Recurso de casación — Marca de la Unión Europea — Reglamento (CE) n.º 207/2009 — Artículo 7, apartado 1, letra f) — Motivo de denegación absoluto — Marca contraria a las buenas costumbres — Signo denominativo “Fack Ju Göhte” — Denegación de la solicitud de registro»

En el asunto C-240/18 P,

que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto, con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el 4 de abril de 2018,

Constantin Film Produktion GmbH, con domicilio social en Múnich (Alemania), representada por la Sra. E. Saarmann y el Sr. P. Baronikians, Rechtsanwälte,

parte recurrente,

y en el que la otra parte en el procedimiento es:

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), representada por el Sr. D. Hanf, en calidad de agente,

parte demandada en primera instancia,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta),

integrado por el Sr. E. Regan, Presidente de Sala, y los Sres. I. Jarukaitis, E. Juhász, M. Ilešič (Ponente) y C. Lycourgos, Jueces;

Abogado General: Sr. M. Bobek;

Secretaria: Sra. C. Strömholm, administradora;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 13 de febrero de 2019;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 2 de julio de 2019;

dicta la siguiente

* Lengua de procedimiento: alemán.

Sentencia

- 1 Mediante su recurso de casación, Constantin Film Produktion GmbH solicita la anulación de la sentencia del Tribunal General de 24 de enero de 2018, Constantin Film Produktion/EUIPO (Fack Ju Göhte) (T-69/17, no publicada, en lo sucesivo, «sentencia recurrida», EU:T:2018:27), por la cual este desestimó su recurso, que tenía por objeto la anulación de la resolución de la Quinta Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) de 1 de diciembre de 2016 (asunto R 2205/2015-5; en lo sucesivo, «resolución controvertida»), relativa a una solicitud de registro del signo denominativo «Fack Ju Göhte» como marca de la Unión.

Marco jurídico

- 2 El 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), fue modificado por el Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015 (DO 2015, L 341, p. 21), que entró en vigor el 23 de marzo de 2016. El Reglamento n.º 207/2009, en su versión modificada por el Reglamento 2015/2424, fue derogado y sustituido, con efectos a partir del 1 de octubre de 2017, 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). Habida cuenta de la fecha de presentación de la solicitud de registro en cuestión, en este caso el 21 de abril de 2015, los hechos del presente litigio se rigen por las disposiciones materiales del Reglamento n.º 207/2009.

- 3 El artículo 7 del Reglamento n.º 207/2009, con la rúbrica «Motivos de denegación absolutos», dispone lo siguiente en los apartados 1 a 3:

«1. Se denegará el registro de:

[...]

f) las marcas que sean contrarias al orden público o a las buenas costumbres;

[...]

2 El apartado 1 se aplicará incluso si los motivos de denegación solo existieren en una parte de la [Unión Europea].

3 Las letras b), c) y d), del apartado 1 no se aplicarán si la marca hubiere adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicite el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma.»

- 4 El artículo 75 del Reglamento n.º 207/2009, con el título «Motivación de las resoluciones», establece:

«Las resoluciones de la Oficina se motivarán. [...]»

- 5 El artículo 76 del Reglamento n.º 207/2009, con la rúbrica «Examen de oficio de los hechos», dispone lo siguiente en su apartado 1:

«En el curso del procedimiento, la Oficina procederá al examen de oficio de los hechos; sin embargo, en un procedimiento sobre motivos de denegación relativos de registro, el examen se limitará a los medios alegados y a las solicitudes presentadas por las partes.»

- 6 El considerando 21 del Reglamento 2015/2424 enuncia:
- «(21) [...] 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.»
- 7 El considerando 21 del Reglamento 2017/1001 retoma, de manera idéntica, el tenor del considerando 21 del Reglamento 2015/2424 tal como se ha enunciado en el apartado anterior.

Antecedentes del litigio y resolución controvertida

- 8 El 21 de abril de 2015, la recurrente, Constantin Film Produktion, presentó una solicitud de registro de marca de la Unión en la EUIPO en virtud del Reglamento n.º 207/2009.
- 9 La marca para la que se solicita el registro es el signo denominativo «Fack Ju Göhte», que es, además, el título de una comedia cinematográfica alemana, producida por la parte recurrente, que fue uno de los mayores éxitos cinematográficos en Alemania en 2013. La recurrente produjo dos secuelas de esta película, que fueron estrenadas en salas de cine con los títulos *Fack ju Göhte 2* y *Fack ju Göhte 3* en los años 2015 y 2017, respectivamente.
- 10 Los productos y servicios para los que se solicitó el registro están comprendidos en las clases 3, 9, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 30, 32, 33, 38 y 41 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 responden, para cada una de esas clases, a la siguiente descripción:
- clase 3: «Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos.»
 - clase 9: «Soportes de datos grabados de todo tipo; publicaciones electrónicas (descargables), en formato digital, de audio, vídeo, texto, imágenes y gráficos; aparatos e instrumentos fotográficos, cinematográficos y de enseñanza; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes [...]»;
 - clase 14: «Artículos de joyería; bisutería; piedras preciosas [...]»;
 - clase 16: «Productos de imprenta; fotografías; artículos de papelería; artículos de oficina [...]»;
 - clase 18: «Baúles y maletas; paraguas y sombrillas; bastones; equipaje [...]»;
 - clase 21: «Artículos de cristalería, porcelana y loza no comprendidos en otras clases; candeleros»;
 - clase 25: «Prendas de vestir, calzado; artículos de sombrerería»;
 - clase 28: «Juegos, juguetes; artículos de gimnasia y de deporte no comprendidos en otras clases; decoraciones para árboles de Navidad»;
 - clase 30: «Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear [...]»;
 - clase 32: «Cervezas; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas de frutas y zumos de frutas [...]»;

- clase 33: «Bebidas alcohólicas (excepto cervezas)»;
 - clase 38: «Servicios de telecomunicaciones; servicios de salas de chat y foros en Internet, transmisión de datos por Internet [...]»;
 - clase 41: «Educación; formación; servicios de entretenimiento, en particular, la edición de programas radiofónicos y televisivos, la producción de programas de radio y televisión, la producción radiofónica, televisiva y cinematográfica, el alquiler de películas cinematográficas, las presentaciones de películas en salas de cine; actividades deportivas y culturales».
- 11 Mediante resolución de 25 de septiembre de 2015, el examinador rechazó la solicitud de registro de conformidad con el artículo 7, apartado 1, letra f), del Reglamento n.º 207/2009, en relación con su artículo 7, apartado 2, para los productos y servicios a que se refiere el apartado anterior.
- 12 El 5 de noviembre de 2015, la recurrente interpuso ante la EUIPO un recurso contra la resolución del examinador al amparo de los artículos 58 a 64 del Reglamento n.º 207/2009.
- 13 Mediante la resolución controvertida, la Quinta Sala de Recurso de la EUIPO desestimó dicho recurso.

Procedimiento ante el Tribunal General y sentencia recurrida

- 14 Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal General el 3 de febrero de 2017, la recurrente interpuso un recurso de anulación de la resolución controvertida.
- 15 En apoyo de su recurso, la recurrente invocó dos motivos, basados, el primero de ellos, en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra f), del Reglamento n.º 207/2009, y, el segundo, en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento.
- 16 Mediante la sentencia recurrida, el Tribunal General desestimó los dos motivos y, en consecuencia, el recurso en su totalidad.

Pretensiones de las partes ante el Tribunal de Justicia

- 17 La recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:
- Anule la sentencia recurrida.
 - Condene en costas a la EUIPO.
- 18 La EUIPO solicita al Tribunal de Justicia que:
- Desestime el recurso de casación.
 - Condene en costas a la recurrente.

Sobre el recurso de casación

- 19 En apoyo de su recurso de casación, la parte recurrente invoca tres motivos, basados, el primero de ellos, en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra f), del Reglamento n.º 207/2009; el segundo, en la violación del principio de igualdad de trato; y, el tercero, en la vulneración de los principios de seguridad jurídica y de buena administración.

- 20 Procede examinar, en primer lugar, el motivo basado en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra f), del Reglamento n.º 207/2009.

Alegaciones de las partes

- 21 Mediante su primer motivo de casación, la parte recurrente reprocha al Tribunal General, en esencia, haber incurrido en varios errores en la interpretación y aplicación del artículo 7, apartado 1, letra f), del Reglamento n.º 207/2009 en el marco de su examen para determinar si la marca solicitada atenta contra las buenas costumbres. Este motivo se divide en cuatro partes.
- 22 En primer lugar, según la recurrente, el Tribunal General violó el principio de examen individual en la medida en que no examinó la marca solicitada, «Fack Ju Göhte», sino el signo «Fuck you, Goethe».
- 23 La recurrente añade que las expresiones «*fuck*» y «*fuck you*» han perdido su significado vulgar debido a la evolución del lenguaje en la sociedad. No se ha denegado con carácter general el registro como marcas de expresiones que contienen tales términos, como acredita el registro de signos como «Fucking Hell» y «MACAFUCKER» como marcas de la Unión.
- 24 En segundo lugar, la recurrente alega que el Tribunal General realizó una aplicación demasiado extensiva del motivo de denegación absoluto, relativo a las buenas costumbres, a que se refiere el artículo 7, apartado 1, letra f), del Reglamento n.º 207/2009, al aplicar las apreciaciones sobre las palabras «*fuck*» y «*fuck you*» a la marca solicitada en su conjunto y estimar que el signo denominativo «Fack Ju Göhte» posee un carácter vulgar intrínseco que el elemento «Göhte» es incapaz de atenuar.
- 25 En particular, la recurrente considera que el Tribunal General no hizo gala de la prudencia y de la sensibilidad que exigía la aplicación de ese motivo de denegación, el cual, aun afectando a valores subjetivos, debe ser aplicado de manera restrictiva y lo más objetivamente posible para evitar el riesgo de que haya signos que queden excluidos del registro solo porque no se corresponden con el sentido personal del gusto de quien lleva a cabo el examen. Así, el Tribunal General debería haber tomado en consideración que, habida cuenta de la transcripción fonética en alemán de la expresión «*fuck you*» junto con el elemento «Göhte» entendido en el sentido de que designa asignaturas escolares impopulares, la impresión general de la marca solicitada tiene un carácter anodino, infantil y lúdico que expresa frustración escolar.
- 26 En tercer lugar, la recurrente sostiene que el Tribunal General consideró erróneamente que no había pruebas de que el público de habla alemana destinatario no fuera a sentirse ofendido por la marca solicitada en relación con los productos y servicios reivindicados. A este respecto, la recurrente alega que el Tribunal General aplicó incorrectamente las reglas de la carga de la prueba. Por otra parte, el Tribunal General ignoró el hecho de que la percepción de la marca solicitada por el público pertinente no se puede determinar de forma abstracta y totalmente separada de una base empírica, sobre la base de valores subjetivos, sino que debe evaluarse teniendo en cuenta los elementos que proporcionan indicios sobre la percepción real por dicho público. Sin embargo, según la recurrente, el gran éxito de la película epónima, así como el uso de esta por parte del Instituto Goethe (Alemania) con fines educativos, demuestra que el público en general de habla alemana, que es el relevante en el presente caso, comprende el carácter humorístico de la marca solicitada y en modo alguno considera que sea ofensiva o vulgar.
- 27 En cuarto lugar, la recurrente sostiene que, debido a sus apreciaciones erróneas, el Tribunal General incurrió en error de Derecho al ponderar, por un lado, el interés de la recurrente en obtener el registro de la marca solicitada y, por otro, el interés del público en no verse expuesto a marcas contrarias a las buenas costumbres y, por tanto, a marcas desagradables, vulgares, insultantes o incluso amenazantes.

- 28 La EUIPO considera que debe desestimarse el primer motivo de casación.
- 29 En primer lugar, la EUIPO estima que el argumento de la recurrente de que el Tribunal General examinó el signo «Fuck you, Goethe» y no la marca solicitada, a saber, «Fack Ju Göhte», se basa en una lectura incorrecta de la sentencia recurrida. Los apartados 17, 18 y 20 de dicha sentencia deben leerse en el contexto de la premisa expuesta en su apartado 16 en el sentido de que un consumidor «percibe normalmente una marca como un todo», lo que no le impide identificar «elementos denominativos que, a su juicio, sugieren un significado concreto o se parecen a palabras que conoce».
- 30 En segundo lugar, según la EUIPO, el argumento esgrimido por la recurrente de que las expresiones «*fuck*» y «*fuck you*» han perdido su significado sexual original, de modo que ya no son percibidas como vulgares y ofensivas, no es admisible porque es una cuestión de hecho. En cualquier caso, dicho argumento no está fundado, ya que el Tribunal General comprobó la vulgaridad inherente a la expresión «*fuck you*» también en el caso de que esa expresión, como consecuencia de la evolución del lenguaje, ya no sea entendida en su connotación sexual.
- 31 En tercer lugar, la EUIPO alega que el Tribunal General, en el apartado 18 de la sentencia recurrida, tuvo en cuenta explícitamente el cambio de significado de la expresión «*fuck you*» al explicar que esta puede utilizarse también para expresar enfado, desconfianza o desprecio hacia una persona.
- 32 En cuarto lugar, la EUIPO considera infundado el argumento de la recurrente de que el Tribunal General ha interpretado de forma incorrecta el artículo 7, apartado 1, letra f), del Reglamento n.º 207/2009 al declarar que el gran éxito de la película *Fack ju Göhte* no obstaba a que el público pertinente pudiese sentirse ofendido por la marca solicitada. Contrariamente a lo alegado por la recurrente, el Tribunal General no aplicó un criterio puramente subjetivo al examinar las buenas costumbres, sino que analizó explícitamente, en los apartados 28 a 30 de la sentencia recurrida, la posibilidad de que la marca solicitada no fuera vulgar y pudiera ser entendida como una «broma».
- 33 En este contexto, la EUIPO alega que el objetivo del derecho exclusivo otorgado por una marca es garantizar una competencia no falseada, y no la libertad de expresión, mientras que el título de una película sirve para distinguir una obra artística de otra y para designar su contenido, actuando al mismo tiempo como una manifestación de la libertad de expresión y de la libertad artística. Para la EUIPO, el consumidor medio es consciente de esta diferencia y, por tanto, no percibe necesariamente las marcas y los títulos de películas de la misma manera. Por ello, incluso en el caso de los consumidores que conozcan la película en cuestión, no es posible presumir que la marca solicitada se perciba como una «broma». Además, en el caso de autos, el número de consumidores pertinentes es claramente superior al de aquellos que conocen la película de que se trata y están familiarizados con «la jerga juvenil».
- 34 En quinto lugar, la EUIPO sostiene que el Tribunal General concluyó acertadamente que, si la marca solicitada está compuesta por un término que es percibido por el público pertinente como intrínsecamente vulgar y, por tanto, ofensivo, se trata de una «marca manifiestamente obscena» y contraria a las «buenas costumbres».
- 35 En sexto lugar, la EUIPO entiende que la recurrente reprocha equivocadamente al Tribunal General haber invertido ilícitamente la carga de la prueba en el apartado 30 de la sentencia recurrida al considerar que no se ha acreditado que el público pertinente reconozca en la marca solicitada el título de la película en cuestión y, por tanto, una «broma». Esta conclusión debe entenderse en su contexto. Si bien en virtud de los artículos 75, apartado 1, y 76, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009 los motivos de denegación absolutos deben ser examinados de oficio por la EUIPO y su existencia debe motivarse de manera coherente, no es menos cierto que, cuando la EUIPO o el Tribunal General —al que se aplican estas mismas exigencias legales cuando desestima un recurso contra el rechazo de una solicitud de marca por parte de la EUIPO— expongan ante el solicitante hechos notorios o una

apreciación basada en la incapacidad de la marca solicitada para ser registrada, incumbe al solicitante refutarlos mediante información concreta y fundamentada. Pues bien, según la EUIPO, en la sentencia recurrida, el Tribunal General respeta tales exigencias legales.

- 36 Por último, en séptimo lugar, la EUIPO considera que la alegación de la parte recurrente de que el Tribunal General no ha realizado una ponderación justa de los intereses del solicitante y del público no está fundada.

Apreciación del Tribunal de Justicia

- 37 Según el artículo 7, apartado 1, letra f), del Reglamento n.º 207/2009, se denegará el registro de las marcas que sean contrarias al orden público o a las buenas costumbres. Además, del artículo 7, apartado 2, de dicho Reglamento se desprende asimismo que los motivos de denegación absolutos previstos en el artículo 7, apartado 1, del citado Reglamento se aplican aunque solo existan en una parte de la Unión.
- 38 Tal y como señaló el Tribunal General en el apartado 24 de la sentencia recurrida, sin ser contradicho por la recurrente, la EUIPO denegó el registro del signo denominativo «Fack Ju Göhte» sobre la base del artículo 7, apartado 1, letra f), del Reglamento n.º 207/2009 no por considerar que fuera contrario al orden público, sino únicamente por ser contrario a las buenas costumbres. Por tanto, el examen del primer motivo de casación debe hacerse exclusivamente a la luz de este último motivo de denegación absoluto.
- 39 En cuanto a ese motivo de denegación, cabe señalar que, dado que el Reglamento n.º 207/2009 no define el concepto de «buenas costumbres», este debe interpretarse a la luz de su significado habitual y del contexto en que generalmente se utiliza. Sin embargo, como el Abogado General señaló en el punto 77 de sus conclusiones, dicho concepto hace referencia, en su sentido habitual, a valores y normas morales fundamentales aceptados por una determinada sociedad en un momento dado. Tales valores y normas, que pueden evolucionar a lo largo del tiempo y variar en el espacio, deben determinarse con arreglo al consenso social predominante en cada sociedad en el momento de la evaluación. A efectos de dicha apreciación, se debe tener en cuenta el contexto social, incluidas, en su caso, las características culturales, religiosas o filosóficas que le son propias, con el fin de evaluar, de manera objetiva, lo que la mencionada sociedad considera moralmente aceptable en ese momento.
- 40 Por otro lado, en el marco de la aplicación del artículo 7, apartado 1, letra f), del Reglamento n.º 207/2009, el examen de si un signo para el que se solicita el registro como marca de la Unión es contrario a las buenas costumbres requiere un análisis de todos los elementos propios del caso con el fin de determinar de qué modo el público pertinente percibe un signo de este tipo cuando se utiliza como marca para los productos o los servicios reivindicados.
- 41 A este respecto, no basta con que el signo en cuestión se considere de mal gusto para estimar que se haya comprendido en el ámbito de aplicación del artículo 7, apartado 1, letra f), del Reglamento n.º 207/2009. En el momento del examen, es preciso que el público pertinente perciba que dicho signo es contrario a los valores y normas morales fundamentales de la sociedad existentes en ese momento.
- 42 Para determinar si esto es así, procede tomar como referencia la percepción de una persona razonable con una sensibilidad y tolerancia medias, teniendo en cuenta el contexto en que dicha persona pueda verse expuesta a la marca y, en su caso, las circunstancias particulares específicas de esa parte de la Unión. En este sentido, resultan relevantes elementos tales como los textos legislativos y las prácticas administrativas, la opinión pública y, en su caso, la manera en que el público destinatario ha reaccionado con anterioridad a dicho signo o a signos similares, así como cualquier otro elemento que permita evaluar la percepción de ese público.

- 43 El examen que debe llevarse a cabo no puede limitarse a una apreciación abstracta de la marca solicitada, o incluso de algunos de sus componentes, sino que ha de quedar acreditado, en particular cuando el solicitante haya invocado elementos que puedan suscitar dudas sobre el hecho de que esa marca es percibida por el público destinatario como contraria a las buenas costumbres, que el uso de dicha marca en el contexto social concreto y actual es percibido por ese público como contrario a los valores y normas morales fundamentales de la sociedad.
- 44 Procede examinar sobre la base de estos principios si el primer motivo, basado en una interpretación y una aplicación erróneas por el Tribunal General del artículo 7, apartado 1, letra f), del Reglamento n.º 207/2009, está fundado.
- 45 En el presente asunto, como declaró el Tribunal General en los apartados 14 y 17 de la sentencia recurrida, confirmando en este sentido la apreciación de la Sala de Recurso, no se discute que el público pertinente esté constituido por el público en general de habla alemana de la Unión, en particular el de Alemania y de Austria.
- 46 En relación con la percepción de la marca solicitada por parte de ese público, el Tribunal General observó en el apartado 18 de la sentencia recurrida que dicho público equiparará esta marca con la expresión inglesa «*fuck you*» acompañada del apellido Goethe, todos ellos con una grafía diferente resultante de una transcripción fonética distinta de estos términos al alemán. Aunque la expresión inglesa «*fuck you*», en su sentido original, tenía una connotación sexual y estaba revestida de una carga de vulgaridad, también se utiliza en un contexto diferente para expresar enfado, desconfianza o desprecio hacia una persona. No obstante, incluso en tal supuesto, esa expresión sigue estando revestida de una carga de vulgaridad intrínseca, y la adición del elemento «Göhte» al final del signo en cuestión, si bien permite identificar a quién «se dirigen» los términos que componen la parte inicial de dicho signo, no puede atenuar su vulgaridad.
- 47 El Tribunal General, en el apartado 19 de la sentencia recurrida, añadió que, contrariamente a lo que sugiere la recurrente, el hecho de que la película *Fack ju Göhte* haya sido vista por varios millones de personas desde su estreno en las salas de cine no significa que el público pertinente no se haya sentido ofendido por la marca solicitada.
- 48 En el apartado 20 de la sentencia recurrida el Tribunal General concluyó que, en estas circunstancias, procedía considerar que la Sala de Recurso estimó acertadamente que la expresión inglesa «*fuck you*» y, por tanto, la marca solicitada como un todo eran intrínsecamente vulgares y podían ofender al público pertinente. Así pues, la Sala de Recurso acertó al concluir de las consideraciones anteriores que debía denegarse el registro de la marca solicitada sobre la base de lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, letra f), del Reglamento n.º 207/2009.
- 49 A este respecto, debe señalarse que el examen realizado por el Tribunal General no se ajusta a las normas establecidas en el artículo 7, apartado 1, letra f), del Reglamento n.º 207/2009, y que se han expuesto en los apartados 39 a 43 de la presente sentencia.
- 50 En efecto, habida cuenta del contexto social y de los elementos invocados a este respecto por la parte recurrente, y en particular del hecho que el signo denominativo «Fack Ju Göhte» corresponde, como indicó el Tribunal General en los apartados 2 y 19 de la sentencia recurrida, al título de una comedia cinematográfica alemana, producida por la recurrente, que fue uno de los mayores éxitos cinematográficos del año 2013 en Alemania y que fue vista por varios millones de personas cuando se estrenó, el Tribunal General, con el fin de demostrar de manera suficiente en Derecho que la marca solicitada es percibida por el público en general de habla alemana como contraria a las buenas costumbres, no podía limitarse a una mera apreciación abstracta de dicha marca y de la expresión inglesa a la que ese público asocia la primera parte de ella.

- 51 Así, el hecho de que sea esta marca en sí misma la que deba examinarse no implica que, en el curso de este examen, se pueda hacer abstracción de elementos de contexto que puedan arrojar luz sobre la forma en la que el público pertinente percibe dicha marca.
- 52 Como señala el Abogado General en el punto 94 de sus conclusiones, entre esos elementos se encuentran el gran éxito que la citada comedia epónima obtuvo entre el público en general de habla alemana y la circunstancia de que su título no parece haber suscitado especial controversia, así como los hechos de que se autorizara el acceso del público joven a la misma y de que el Instituto Goethe, que es la institución cultural de la República Federal de Alemania activa a nivel mundial, cuyas tareas incluyen promover el conocimiento del idioma alemán, la utilice con fines educativos.
- 53 En la medida en que dichos elementos pueden constituir, *a priori*, un indicio de que, a pesar de la asimilación de la primera parte de la marca solicitada a la expresión inglesa «*fuck you*», el público en general de habla alemana no percibe el signo denominativo «Fack Ju Göhte» como moralmente inaceptable, el Tribunal General, para concluir que este signo es incompatible con las buenas costumbres, no podía basarse únicamente en el carácter intrínsecamente vulgar de dicha expresión inglesa sin examinar tales elementos y sin exponer de manera concluyente las razones por las que considera que, pese a ello, el público en general de habla alemana percibe que el citado signo es contrario a los valores y normas morales fundamentales de la sociedad cuando se usa como marca.
- 54 Para colmar estas exigencias de examen y de motivación no son suficientes, en particular, meras afirmaciones, como la enunciada en el apartado 19 de la sentencia recurrida, reproducida en el apartado 47 de la presente sentencia, ni la que se recoge en el apartado 30 de la sentencia recurrida, según la cual, en el contexto de las actividades en que el público pertinente puede verse expuesto a la marca solicitada, no se ha acreditado que dicho público reconozca en esta marca el título de una película de éxito y perciba dicha marca como una «broma».
- 55 En lo que atañe, en particular, a esta última afirmación, procede declarar, por un lado, que el Tribunal General estaba obligado en la sentencia recurrida a asegurarse de que la EUIPO no había infringido el artículo 76, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009, el cual, en un procedimiento sobre motivos de denegación absolutos, exige a esta que examine los hechos de oficio y demuestre de manera suficiente en Derecho la presencia de tales motivos. Por otro lado, la necesidad de examinar elementos de contexto como los que figuran en el apartado 52 de la presente sentencia a efectos de valorar en la práctica la forma en que el público pertinente percibe la marca solicitada no está supeditada en modo alguno a la condición de que ese público reconozca en dicha marca el título de la comedia epónima o que perciba esa marca como una «broma», ya que, además, la ausencia de esas dos circunstancias no permite demostrar que se haya atentado contra las buenas costumbres.
- 56 Por último, cabe añadir que, contrariamente a lo que señala el Tribunal General en el apartado 29 de la sentencia recurrida, a tenor del cual «existe, 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», la libertad de expresión, que se recoge en el artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, ha de ser, como ha reconocido la EUIPO en la vista y como apunta el Abogado General en los puntos 47 a 57 de sus conclusiones, tenida en cuenta en la aplicación del artículo 7, apartado 1, letra f), del Reglamento n.º 207/2009. Esta conclusión es corroborada además tanto por el considerando 21 del Reglamento 2015/2424, que modificó el Reglamento n.º 207/2009, como por el considerando 21 del Reglamento 2017/1001, los cuales inciden expresamente en la necesidad de aplicar esos Reglamentos de manera que se garantice el pleno respeto de las libertades y de los derechos fundamentales, en particular de la libertad de expresión.

- 57 De todo lo anterior resulta que la interpretación y aplicación del artículo 7, apartado 1, letra f), del Reglamento n.º 207/2009, a las que se ha consagrado el Tribunal General en la sentencia recurrida, están viciadas por errores de Derecho, que son suficientes en sí mismos para estimar el primer motivo de casación, sin que sea necesario examinar las restantes alegaciones formuladas por la recurrente en apoyo de dicho motivo.
- 58 En consecuencia, debe anularse la sentencia recurrida, sin que sea necesario examinar los motivos de casación segundo y tercero.

Sobre el recurso ante el Tribunal General

- 59 Con arreglo al artículo 61, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuando se estime el recurso de casación, el Tribunal de Justicia podrá resolver él mismo definitivamente el litigio cuando su estado así lo permita.
- 60 Así sucede en el caso de autos.
- 61 Mediante su primer motivo, la parte recurrente alegó ante el Tribunal General que la resolución controvertida infringe el artículo 7, apartado 1, letra f), del Reglamento n.º 207/2009.
- 62 Pues bien, es preciso señalar que dicha resolución, y en particular el examen efectuado en los apartados 21 a 41 de la misma, relativos a la percepción de la marca solicitada por el público pertinente, contiene en gran medida los mismos errores de los que adolece la sentencia recurrida.
- 63 Así, tras haber declarado, en esencia, en los apartados 21 a 23 de la resolución controvertida, que el público pertinente reconoce en la primera parte de la marca solicitada la expresión inglesa «*fuck you*», la Sala de Recurso indicó en los apartados 24 a 28 de citada resolución que dicha expresión es vulgar y ofensiva. Seguidamente, en los apartados 29 a 33 de la resolución referida, sostuvo que la adición del elemento «Göhte» no puede alterar sustancialmente la percepción del insulto «*fuck ju*», basándose en una apreciación en gran medida abstracta de la expresión inglesa «*fuck you*» y sin tener en cuenta los elementos de contexto mencionados en el apartado 52 de la presente sentencia.
- 64 En relación con estos elementos, la Sala de Recurso estimó, en el apartado 36 de la resolución controvertida, que de los documentos presentados por la recurrente puede deducirse, sin lugar a dudas, que las comedias *Fack ju Göhte*, vista por cerca de 7,4 millones de espectadores en Alemania, y *Fack ju Göhte 2* figuran entre los mayores éxitos del cine alemán en cuanto al número de espectadores y que también han tenido gran éxito en Austria. Por lo tanto, la Sala de Recurso declaró que se podía presumir que el público en general de habla alemana ha, como mínimo, oído hablar de esas comedias. No obstante, la Sala de Recurso sostuvo en el apartado 37 de la citada resolución que no es posible deducir del gran éxito de esas comedias entre el público pertinente que este no se sienta ofendido por su título, ya que dicho título no es descriptivo del contenido de tales comedias y que Goethe no tiene relevancia alguna en ellas. Por el contrario, la utilización del insulto «*fuck ju*» como título de película no equivale a su aceptación social.
- 65 Sin embargo, por un lado, no es en absoluto necesario que el título de una película sea descriptivo del contenido de esta para que pueda constituir un elemento de contexto de relevancia a fin de evaluar si el público pertinente percibe dicho título y un signo denominativo epónimo como contrarios a las buenas costumbres.

- 66 Por otro lado, si bien el éxito de una película no permite demostrar automáticamente la aceptación social de su título y de un signo denominativo epónimo, no es menos cierto que se trata, como mínimo, de un indicio de tal aceptación, que debe apreciarse a la luz de todos los elementos pertinentes del caso para establecer, de manera concreta, la percepción de ese signo cuando es usado como marca.
- 67 En este sentido, es preciso señalar que, en el presente caso, no solo las comedias *Fack ju Göhte* y *Fack ju Göhte 2*, que además tuvieron una secuela en 2017, gozaron, precisamente entre el público pertinente, de tal éxito que la Sala de Recurso incluso declaró que cabía presumir que los consumidores que formaban ese público ya habían, como mínimo, oído hablar de ellas, sino que, además (y a pesar del alto grado de visibilidad que acompañaba a ese éxito), el título de esas películas no parece haber provocado controversia alguna entre el mencionado público. Asimismo, se autorizó el acceso del público joven a las citadas comedias, que transcurren en el entorno escolar, con dicho título y estas recibieron, como se desprende del apartado 39 de la resolución controvertida, fondos de diversas organizaciones y han sido utilizadas por el Instituto Goethe con fines educativos.
- 68 Así pues, procede señalar que todos estos elementos de contexto indican de manera concordante que, a pesar de la asimilación de los términos «*fack ju*» a la expresión inglesa «*fuck you*», el título de esas comedias no se percibe como moralmente inaceptable por el público en general de habla alemana. Cabe asimismo precisar a este respecto que la percepción por parte del público de habla alemana de la citada expresión inglesa no es, aunque sea notoria para dicho público y este conozca su significado, necesariamente la misma que la percepción del público de habla inglesa, toda vez que la susceptibilidad en la lengua materna es potencialmente mayor que en una lengua extranjera. Por el mismo motivo, el público de habla alemana tampoco percibirá necesariamente dicha expresión inglesa de la misma manera que la traducción alemana de ella. Además, el título de las comedias en cuestión y, por tanto, la marca solicitada no consisten en esta expresión inglesa como tal, sino en una transcripción fonética distinta de la misma al alemán, acompañada del elemento «Göhte».
- 69 En estas circunstancias, y habida cuenta de que no se ha aportado ninguna prueba concreta para explicar plausiblemente por qué el público general de habla alemana percibirá que el signo denominativo «Fack Ju Göhte» es contrario a los valores y normas morales fundamentales de la sociedad cuando se usa como marca, aunque ese público no parece haber considerado que el título de las comedias epónimas sea contrario a las buenas costumbres, procede señalar que la EUIPO no demostró de manera suficiente en Derecho que el artículo 7, apartado 1, letra f), del Reglamento n.º 207/2009 se opone al registro de la marca solicitada.
- 70 Asimismo, cabe añadir que, contrariamente a lo que sugiere la Sala de Recurso en el apartado 38 de la resolución controvertida, el carácter relevante del éxito de las comedias epónimas como uno de los elementos de contexto no queda en absoluto desvirtuado por el hecho de que el motivo de denegación absoluto previsto en el artículo 7, apartado 1, letra f), del Reglamento n.º 207/2009 no pueda eludirse mediante la prueba de un carácter distintivo adquirido por el uso, en el sentido del artículo 7, apartado 3, del citado Reglamento, de la marca solicitada. En efecto, el éxito de las comedias epónimas entre el público pertinente y, en particular, la ausencia de controversia por lo que se refiere a su título deben ser tenidos en cuenta para determinar si el público destinatario percibe que la marca solicitada es contraria a las buenas costumbres y, por tanto, decidir si este motivo de denegación absoluto se opone a su registro y no para rechazar dicho motivo tras establecer su aplicabilidad al presente caso.
- 71 De las consideraciones anteriores resulta que la Sala de Recurso realizó una interpretación y una aplicación erróneas del artículo 7, apartado 1, letra f), del Reglamento n.º 207/2009 en el presente asunto y que, en consecuencia, la resolución controvertida debe anularse.

Costas

- 72 A tenor del artículo 184, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, este decidirá sobre las costas cuando el recurso de casación sea fundado y dicho tribunal resuelva definitivamente el litigio.
- 73 De conformidad con el artículo 138, apartado 1, del mismo Reglamento, aplicable al procedimiento de casación en virtud de lo establecido en su artículo 184, apartado 1, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.
- 74 Dado que la recurrente solicitó la condena en costas de la EUIPO y las pretensiones de esta han sido desestimadas, procede condenarla al pago de las costas correspondientes tanto al procedimiento de primera instancia en el asunto T-69/17 como al recurso de casación.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Quinta) decide:

- 1) **Anular la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 24 de enero de 2018, Constantin Film Produktion/EUIPO (Fack Ju Göhte) (T-69/17, no publicada, EU:T:2018:27).**
- 2) **Anular la resolución de la Quinta Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) de 1 de diciembre de 2016 (asunto R 2205/2015-5), relativa a una solicitud de registro del signo denominativo «Fack Ju Göhte» como marca de la Unión Europea.**
- 3) **La EUIPO cargará, además de con sus propias costas, con las de Constantin Film Produktion GmbH, correspondientes tanto al procedimiento sustanciado en primera instancia en el asunto T-69/17 como al recurso de casación.**

Firmas