



## Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Sexta)

de 5 de febrero de 2020 \*

«Marca de la Unión Europea — Solicitud de marca tridimensional de la Unión — Forma de un cordón de zapato — Motivo de denegación absoluto — Falta de carácter distintivo — Artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001 — Protección de un derecho sobre un dibujo o un modelo anterior — Pruebas presentadas por primera vez ante el Tribunal General»

En el asunto T-573/18,

**Hickies, Inc.**, con sede en Nueva York, Nueva York (Estados Unidos), representada por la Sra. I. Fowler, Solicitor, y la Sra. S. Petivlasova, abogada,

parte recurrente,

contra

**Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)**, representada por el Sr. H. O'Neill, en calidad de agente,

parte recurrida,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Quinta Sala de Recurso de la EUIPO de 28 de junio de 2018 (asunto R 2693/2017-5), relativa a una solicitud de registro de un signo tridimensional constituido por la forma de un cordón de zapato como marca de la Unión Europea,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Sexta),

integrado por el Sr. S. Papasavvas, en funciones de Presidente, y el Sr. Z. Csehi y la Sra. O. Spineanu-Matei (ponente), Jueces;

Secretaria: Sra. R. Ūkelytė, administradora;

habiendo considerado el escrito de recurso presentado en la Secretaría del Tribunal General el 25 de septiembre de 2018;

habiendo considerado el escrito de contestación presentado en la Secretaría del Tribunal General el 13 de diciembre de 2018;

vista la designación de otro juez para completar la Sala como consecuencia del impedimento de uno de sus miembros;

celebrada la vista el 11 de septiembre de 2019;

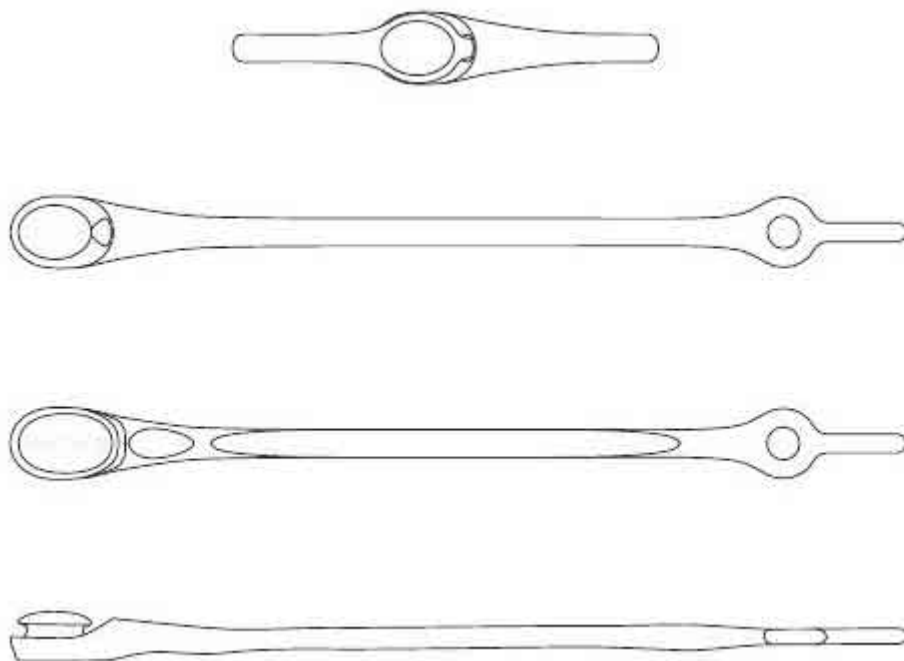
\* Lengua de procedimiento: inglés.

dicta la siguiente

## Sentencia<sup>1</sup>

### Antecedentes del litigio

- 1 El 5 de julio de 2017, la recurrente, Hickies, Inc., presentó una solicitud de registro de marca de la Unión ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), con arreglo al 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 es el signo tridimensional siguiente:



- 3 Los productos para los que se solicitó el registro están comprendidos en la clase 26 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: «Cordones de zapatos; adornos de plástico para zapatos; artículos de pasamanería para el calzado; accesorios para la ropa, artículos para coser y artículos textiles decorativos; ojeteros para el calzado; hebillas de zapatos; ganchos para el calzado; hebillas para el calzado».
- 4 Mediante escrito de 17 de julio de 2017, la examinadora formuló objeciones al registro de la marca solicitada alegando que esta carecía de carácter distintivo.
- 5 Mediante resolución de 19 de octubre de 2017, la examinadora denegó el registro de la marca solicitada sobre la base del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001.

<sup>1</sup> Solo se reproducen los apartados de la presente sentencia cuya publicación considera útil el Tribunal General.

- 6 El 19 de diciembre de 2017, la recurrente interpuso un recurso ante la EUIPO, al amparo de los artículos 66 a 71 del Reglamento 2017/1001, contra la resolución de la examinadora.
- 7 Mediante resolución de 28 de junio de 2018 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Quinta Sala de Recurso de la EUIPO estimó parcialmente dicho recurso y anuló la resolución de la examinadora en la medida en que había denegado el registro de la marca solicitada para los «ojetes para el calzado» y los «ganchos para el calzado» de la clase 26.
- 8 Por el contrario, la Sala de Recurso desestimó el recurso en relación con los «cordones de zapatos», los «adornos de plástico para zapatos», los «artículos de pasamanería para el calzado», los «accesorios para la ropa», los «artículos para coser y artículos textiles decorativos», las «hebillas de zapatos» y las «hebillas para el calzado» de la clase 26, por considerar que, en relación con dichos productos, la marca solicitada carecía de carácter distintivo en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001.

[omissis]

## **Fundamentos de Derecho**

[omissis]

### ***Sobre el fondo***

- 20 En apoyo de su recurso, la recurrente invoca un motivo único, basado esencialmente en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001.

[omissis]

- 40 La recurrente alega, en primer lugar, que, contrariamente a la apreciación de la Sala de Recurso, la marca solicitada no consiste en un sistema clásico de cierre del calzado, sino en un sistema de cierre completamente novedoso y que se aparta significativamente de las normas y de los usos del sector del calzado. En segundo lugar, alega que la Sala de Recurso no parece haber tenido en cuenta que la marca solicitada pretende proteger no solo los cordones de zapatos, sino también los demás productos mencionados en el apartado 8 anterior.
- 41 A este respecto, procede señalar que, como ha indicado la Sala de Recurso, la marca solicitada es esencialmente una marca tridimensional, que se presenta bajo la forma de un cordón representado en cuatro ilustraciones, desde ángulos diferentes. En un extremo de este cordón hay un ojal en el que se puede insertar el botón del otro extremo para atar dicho cordón. En la primera ilustración, el cordón se muestra atado y el ojal y el botón insertado en este último forman un óvalo convexo. En las tres ilustraciones siguientes, el cordón se muestra desatado, visto desde arriba, desde abajo y de perfil (apartado 19 de la resolución impugnada). Además, al igual que la Sala de Recurso (apartado 20 de la resolución impugnada), debe señalarse que solo con las ilustraciones de la solicitud de registro no puede identificarse el tipo de material con el que está fabricado el cordón.

### ***Sobre el carácter distintivo de la marca solicitada en relación con los cordones de zapatos***

[omissis]

- 48 En segundo lugar, en apoyo de su alegación de que la marca solicitada difiere significativamente de la norma o de los usos del sector de que se trata, la recurrente alega que la Sala de Recurso se refirió a una serie de enlaces de Internet que, en su opinión, no son pertinentes en este asunto.

[*omissis*]

- 54 Por otro lado, la recurrente sostiene que, en cualquier caso, tanto los ejemplos citados por la examinadora, recogidos por la Sala de Recurso en el apartado 23 de la resolución impugnada, como los mencionados únicamente por la Sala de Recurso no demuestran que la marca solicitada carezca del carácter distintivo exigido. Para rebatir dichos ejemplos, alega que los productos a los que se refieren son imitaciones.

[*omissis*]

- 56 En primer lugar, la recurrente alega que ninguna de las páginas web citadas por la examinadora pertenece a titulares de marcas. Según la recurrente, se trata de plataformas de venta en línea, algunas de las cuales son especialmente conocidas por ser utilizadas como instrumentos de venta de los falsificadores. Procede considerar que el hecho de que se trate de plataformas de venta en línea no disminuye en absoluto el valor probatorio de las pruebas aportadas por la examinadora para demostrar la existencia en el mercado de la Unión de formas similares a las que constituyen la marca solicitada. Asimismo, incluso suponiendo que algunas de estas páginas se utilizaran para la venta de productos falsificados, esta posibilidad no demuestra por sí sola que los productos a los que se refieren las páginas citadas por la examinadora, recogidas por la Sala de Recurso, sean falsificados. En todo caso, el Tribunal no es competente para pronunciarse sobre esta supuesta infracción.

[*omissis*]

- 60 En cuarto lugar, la recurrente invoca el carácter nuevo del producto cuya forma corresponde a la de la marca solicitada. A este respecto, afirma ser creadora de tendencias y alega que, en 2012, iba a lanzar la idea del producto en todo el mundo y, en 2014, el propio producto en la Unión Europea.

[*omissis*]

- 62 En cualquier caso, debe considerarse que, aun cuando se demuestre la novedad del producto cuya forma corresponde a la de la marca solicitada, tal como la invoca la recurrente, esta circunstancia no implica necesariamente que la marca en sí sea distintiva.

- 63 Efectivamente, por un lado, debe recordarse que, según jurisprudencia reiterada, los signos comúnmente utilizados para la comercialización de los productos o los servicios de que se trate se consideran inapropiados para identificar el origen de dichos productos o servicios. No obstante, esta afirmación no puede interpretarse en sentido contrario para concluir que la marca solicitada tiene carácter distintivo cuando esta es poco utilizada en relación con los productos y servicios en cuestión. En efecto, de la jurisprudencia se desprende que la apreciación del carácter distintivo de una marca de la Unión no se basa en la originalidad o en la falta de utilización de dicha marca en el sector de los productos y los servicios de que se trate [véase la sentencia de 12 de febrero de 2015, Vita Phone/OAMI (LIFEDATA), T-318/13, no publicada, EU:T:2015:96, apartado 24 y jurisprudencia citada].

- 64 Además, debe señalarse que la vulneración de los derechos de propiedad intelectual invocados por la recurrente, en este caso el derecho sobre dos dibujos o modelos de la Unión, debida a la comercialización de productos de forma similar a la del producto de la recurrente cuya forma corresponde a la de la marca solicitada, no afecta al análisis del carácter distintivo intrínseco de la marca solicitada, tal como señaló la Sala de Recurso (apartado 28 de la resolución impugnada). En efecto, la protección de un derecho sobre un dibujo o un modelo no implica que la forma de que se trate tenga carácter distintivo, ya que los criterios para examinar estos dos derechos son radicalmente diferentes. La protección de un derecho sobre un dibujo o un modelo se extiende a la apariencia de un producto que difiere del patrimonio existente y se basa en el carácter nuevo de dicho dibujo o de dicho modelo, es decir, en que no se haya puesto a disposición del público un dibujo o un modelo

idéntico, así como en su carácter singular. En cambio, en el caso de una marca, si bien la forma que constituye la marca solicitada debe apartarse necesariamente de modo significativo de la norma o de los usos del sector de que se trate para que tenga carácter distintivo, la mera novedad de esta forma no basta para concluir que tiene tal carácter, ya que el criterio determinante es la aptitud de esta forma para cumplir la función de indicar el origen comercial.

- 65 Asimismo, la Sala de Recurso minimizó acertadamente la importancia de los premios de diseño invocados por la recurrente. En efecto, según la jurisprudencia, la buena calidad del diseño de unos productos no implica necesariamente que una marca constituida por la forma tridimensional de dichos productos permita *ab initio* distinguir tales productos de los de otras empresas, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001 [véase la sentencia de 12 de septiembre de 2007, Neumann/OAMI (Forma de una cabeza de micrófono), T-358/04, EU:T:2007:263, apartado 64 y jurisprudencia citada]. Además, como sostiene la EUIPO, los expertos que conceden estos premios deben analizar hasta la más mínima diferencia, mientras que el público pertinente, con un grado medio de atención en el presente asunto, no llevará a cabo un examen pormenorizado de la forma en cuestión.

[*omissis*]

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Sexta)

decide:

- 1) **Desestimar el recurso.**
- 2) **Condenar en costas a Hickies, Inc.**

Papasavvas

Csehi

Spineanu-Matei

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 5 de febrero de 2020.

Firmas