

# MARCAS COMPUESTAS POR NOMBRES DE CELEBRIDADES: IMPLICACIONES JURÍDICAS DE LA FAMA DEL PERSONAJE\*

## TRADEMARKS COMPOSED BY NAMES OF CELEBRITIES: LEGAL IMPLICATIONS OF THE FAME OF THE PERSON

ÁNGEL GARCÍA VIDAL

*Catedrático de Derecho Mercantil  
Universidad de Santiago de Compostela*

Recibido:15.12.2021 / Aceptado:11.01.2022

DOI: <https://doi.org/10.20318/cdt.2022.6685>

**Resumen:** El presente trabajo se centra en las marcas compuestas por el nombre de celebridades para examinar si la fama del personaje tiene alguna relevancia en el régimen jurídico de dichas marcas. Se analiza si el conocimiento del personaje por parte del público implica, *per se*, un mayor ámbito de protección de la marca, así como las implicaciones de la fama a la hora de realizar la comparación de dichas marcas con marcas de terceros y determinar si concurre riesgo de confusión o procede la especial protección de las marcas de renombre. Finalmente, cuando es un tercero quien solicita como marca el nombre de una celebridad, también se estudia el papel que puede jugar la fama del personaje para apreciar mala fe en la solicitud. El trabajo se centra en el Derecho europeo de marcas, a la luz de la más reciente jurisprudencia del Tribunal de Justicia y del Tribunal General.

**Palabras clave:** marcas, riesgo de confusión, marca de renombre, similitud conceptual, doctrina de la neutralización, solicitud de marca de mala fe.

**Abstract:** This work focuses on trademarks composed by the name of celebrities to examine whether the fame of the character has any relevance in the legal regime. It is examined if the character's fame implies, *per se*, a broader scope of protection for the trademark, as well as the implications of fame in the comparison of the trademarks with other signs necessary to determine whether there is similarity between them giving rise to a likelihood of confusion on the part of consumers, or to the special protection of marks with a reputation. Finally, when the trademark application is filed by a third party, the paper studies the role of character's fame to appreciate that the applicant is acting in bad faith. The study focuses on European trademark law, in the light of the most recent case-law of the Court of Justice and the General Court.

**Keywords:** trademarks, likelihood of confusion, mark with a reputation, conceptual similarity, neutralisation doctrine, trademark application filed in bad faith.

**Sumario:** I. Preliminar. II. La celebridad del personaje y conocimiento de la marca. 1. la importancia del conocimiento de la marca al determinar su ámbito de protección. A) La relevancia del conocimiento de la marca al apreciar la existencia de riesgo de confusión. B) El conocimiento de la marca como elemento determinante de la protección reforzada como marca que goza de renombre. 2. La fama del personaje cuyo nombre se incluye en la marca no implica conocimiento de la marca. III. La fama no determina un mayor carácter distintivo intrínseco de la marca. IV. La fama del personaje

---

\* Esta publicación es parte del proyecto de I+D+i PID2020-112707GB-I00, MODA Y BIENES INMATERIALES, financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033, del cual es investigador principal el autor.

y la similitud conceptual de los signos en conflicto. 1. La similitud de los signos como requisito para apreciar la existencia de riesgo de confusión y para aplicar la protección reforzada de la marca que goza de renombre. 2. La similitud conceptual y la doctrina de la neutralización. 3. La celebridad del personaje y la neutralización de la similitud de signos. A) El caso *Picasso*. B) La aplicación de la doctrina de la neutralización a los personajes famosos de ficción: el caso *Obelix*. C) Cuestiones abiertas tras el caso *Picasso*: el caso *Barbara Becker*. D) El caso *Messi*. E) El caso *Miley Cyrus*. 4. El grado de celebridad necesario y los problemas de prueba. A) El ámbito subjetivo y geográfico de la fama. B) La fama es una cuestión de hecho que puede no necesitar prueba. 5. Consideraciones finales sobre la fama del personaje y la similitud conceptual de los signos en conflicto. IV. La fama del personaje en la valoración de la mala fe al presentar una solicitud de marca por parte de un tercero. 1. El derecho al nombre y el registro de marcas por parte de terceros. 2. El registro de mala fe de marcas que incorporen el nombre de una celebridad. A) La mala fe en la solicitud de una marca. B) La celebridad de una persona y la mala fe del tercero que solicita el nombre de dicha persona como marca. V. Conclusiones.

## I. Preliminar

1. Es de sobra conocido que en muchas ocasiones las celebridades de distintos sectores de la actividad cultural, deportiva o social, con la intención de obtener un mayor rendimiento económico de su fama, registran marcas compuestas por sus nombres, de tal modo que puedan ser usadas como distintivos de diferentes gamas de productos o servicios. Aunque este fenómeno tiene un alcance general, uno de sus campos de aplicación más fértil es el sector de la moda, donde no faltan famosos que registran sus nombres como marca de prendas de vestir, complementos, perfumes o joyas.

2. Esta realidad da lugar a no pocos problemas jurídicos a la hora de determinar el acceso de este tipo de marcas a los correspondientes registros de propiedad industrial, o al valorar si, una vez registradas, existe infracción del correspondiente derecho de propiedad industrial o posibilidad de oponerse con éxito a las solicitudes de marcas de terceros.

3. Las dificultades giran esencialmente en torno a la cuestión del papel que debe jugar en esas valoraciones la celebridad o fama de la que goza la persona a la que se refiere el nombre que conforma la marca, y se suscitan en relación con los casos de riesgo de confusión y de protección reforzada de la marca que goza de renombre.

4. Recuérdesse a este respecto que, de acuerdo con el Derecho europeo de marcas -que en la actualidad está conformado, esencialmente, por la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas<sup>1</sup> y 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<sup>2</sup>-, se denegará el registro de una marca, o, si esta está registrada, podrá declararse su nulidad, no solo cuando el signo solicitado como marca sea idéntico a una marca anterior y los productos o servicios para los que se haya solicitado o registrado la marca sean idénticos a aquellos para los cuales esté protegida la marca anterior<sup>3</sup>. Junto a esta hipótesis de doble identidad también se prohíbe el registro de la marca (o si está registrada podrá declararse su nulidad) cuando media riesgo de confusión, es decir, cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados por ambas marcas, exista por parte del público un riesgo de confusión, que comprende el riesgo de asociación con la marca anterior<sup>4</sup>. Además, también es causa de denegación del registro -o en su caso de nulidad- el hecho de que la marca sea idéntica o similar a una marca anterior, con independencia de que los productos o servicios sean idénticos o similares, cuando la marca anterior goce de renombre en el Estado miembro en el

<sup>1</sup> DOUE L 336, de 23 de diciembre de 2015, pp. 1-26.

<sup>2</sup> DOUE L 154, de 16 de junio de 2017, pp. 1-99.

<sup>3</sup> Artículo 5.1.a) de la Directiva (UE) 2015/2436 y artículos 8.1.a) y 60.1.a) del Reglamento (UE) 2017/1001.

<sup>4</sup> Artículo 5.1.b) de la Directiva (UE) 2015/2436 y artículos 8.1.b) y 60.1.a) del Reglamento (UE) 2017/1001.

que se solicite el registro o esté registrada la marca -o en la Unión, si se trata de una marca de la Unión Europea- y, con el uso de la marca posterior realizado sin justa causa, se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior, o dicho uso fuera perjudicial para ese carácter distintivo o renombre<sup>5</sup>.

5. Esta triple distinción de supuestos (hipótesis de doble identidad, riesgo de confusión y protección reforzada de la marca que goza de renombre) también es relevante en relación con el ámbito de protección de la marca registrada, ya que el titular de una marca registrada está facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo en relación con los productos o servicios, cuando: a) el signo sea idéntico a la marca y se utilice en relación con productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada; b) el signo sea idéntico o similar a la marca y se utilice en relación con productos o servicios idénticos o similares a los productos o servicios para los que esté registrada la marca, si existe un riesgo de confusión por parte del público; y c) el signo sea idéntico o similar a la marca, independientemente de si se utiliza para productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los que esté registrada la marca, cuando esta goce de renombre en el correspondiente Estado miembro o en la Unión (según sea una marca nacional o de la Unión Europea) y, con el uso del signo realizado sin justa causa, se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o el uso sea perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre<sup>6</sup>.

6. Pues bien, en los supuestos de doble identidad de signos en conflicto y de productos o servicios distinguidos es evidente la infracción del derecho de marca prioritaria (si el tercero usa el signo en el tráfico) o la aplicación de la causa de denegación (si pretende su registro como marca) o de la causa de nulidad (si ésta ya está registrada), sin que sea necesario preguntarse por las consecuencias que puede tener el mayor o menor conocimiento entre los consumidores de la persona cuyo nombre conforma la marca. Pero en los casos en que no existe esa doble identidad y se trata de aplicar las hipótesis del riesgo de confusión o de la marca que goza de renombre, la inclusión en la marca del nombre de un personaje famoso suscita no pocos interrogantes: ¿es un elemento que potencia la existencia de riesgo de confusión en los consumidores o por el contrario se trata de una circunstancia que lo reduce?, ¿puede afirmarse que la fama del personaje se traslada automáticamente a su marca convirtiéndola en una marca que goza de renombre, haciéndola acreedora de la protección reforzada de este tipo de signos?, ¿tiene alguna relevancia la celebridad del nombre al comparar los signos en conflicto?, ¿debe darse la misma solución a estos problemas cuando la marca del personaje célebre sea la marca anterior que en el caso en que suceda a la inversa?, ¿qué elementos hay que considerar para valorar la celebridad de la persona?...

7. Estas y otras muchas dudas se han suscitado en la práctica, siendo objeto de análisis por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y del Tribunal General. Dentro de esta jurisprudencia destaca una sentencia del Tribunal de Justicia del año 2006, en la que se analizaron algunas cuestiones de interés sobre este tema: la Sentencia de 12 de enero de 2006, *Picasso*<sup>7</sup>. No obstante, más recientemente se han dictado dos nuevas sentencias sobre la materia, que han generado una notable atención y debate. Se trata de la Sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de septiembre de 2020, en el caso *Messi*<sup>8</sup> y de la Sentencia del Tribunal General de 16 de junio de 2021, en el caso *Miley Cyrus*<sup>9</sup>.

8. A continuación, se examinan estas cuestiones, en el ámbito del Derecho europeo de marcas y a la luz de los recientes pronunciamientos judiciales. De igual modo, también se analiza si la fama de las celebridades determina que cuando un tercero solicita una marca que coincide con el nombre del personaje, se puede entender que se trata de una solicitud de mala fe, cuestión ésta sobre la que también

<sup>5</sup> Artículo 5.3.b) de la Directiva (UE) 2015/2436 y artículos 8.5 y 60.1.a) del Reglamento (UE) 2017/1001.

<sup>6</sup> Artículo 10.2 de la Directiva (UE) 2015/2436 y artículos 9.2 y 60.1.a) del Reglamento (UE) 2017/1001.

<sup>7</sup> STJCE 12 enero 2006, C-361/04 P, *Picasso*, ECLI:EU:C:2006:25.

<sup>8</sup> STJUE 17 septiembre 2020, C-449/18 P y C-478/18 P, *Messi*, ECLI:EU:C:2020:722.

<sup>9</sup> STGUE 16 junio 2021, T-368/20, *Miley Cyrus*, ECLI:EU:T:2021:372.

existe jurisprudencia reciente del Tribunal General, en especial la sentada en su Sentencia de 14 de mayo de 2019, en el caso *Neymar*<sup>10</sup>.

## II. Celebridad del personaje y conocimiento de la marca

9. El conocimiento de una marca entre el público es un elemento crucial que influye en un mayor ámbito de protección (*infra* apartado 1). No es de extrañar por ello que las celebridades que registran su nombre como marca pretendan valerse de ese mayor ámbito de tutela, invocando precisamente su celebridad como prueba de la notoriedad de la marca. Se trata, por tanto, de comprobar la viabilidad de este tipo de pretensiones (*infra* apartado 2).

### 1. La importancia del conocimiento de la marca al determinar su ámbito de protección

10. El conocimiento de la marca entre el público destinatario es relevante tanto para ampliar la protección de la marca en el caso de riesgo de confusión (*infra* 1.1) como para, en su caso, conferirle la especial protección de las marcas que gozan de renombre (*infra* 1.2).

#### A) La relevancia del conocimiento de la marca al apreciar la existencia de riesgo de confusión

11. El riesgo de confusión es uno de los elementos nucleares del Derecho de marcas, porque permite a los titulares de marcas ya existentes oponerse al registro de marcas posteriores, así como demandar a quienes usan signos en el tráfico, para evitar que se induzca a los consumidores a creer que los productos o servicios tienen un origen empresarial que no se ajusta a la realidad<sup>11</sup>.

12. La apreciación del riesgo de confusión ha de sujetarse a una serie de pautas establecidas por una consolidada jurisprudencia europea del Tribunal de Justicia y del Tribunal General. No procede en este momento su análisis exhaustivo, por exceder del objeto del presente trabajo, pero sí resulta necesario recordar que son los tribunales de justicia o en su caso las oficinas de propiedad industrial las que deben comprobar la existencia de riesgo de confusión, adoptando siempre la perspectiva del consumidor medio, razonablemente atento y perspicaz de los correspondientes productos o servicios<sup>12</sup>, partiendo de

<sup>10</sup> STGUE 14 mayo 2019, T-795/17, *Neymar*, ECLI:EU:T:2019:329.

<sup>11</sup> La figura del riesgo de confusión engloba tanto el riesgo de confusión en sentido estricto (directo e indirecto) como el riesgo de confusión en sentido amplio. Son clásicas en este sentido las SSTJUE 11 noviembre 1997, C-251/95, *Sabel*, EU:C:1997:52829, § 26; de 29 de septiembre de 1998, *Canon*, C-39/97, EU:C:1998:442, § 29; y de 22 de junio de 1999, *Lloyd*, C-342/97, EU:C:1999:323, § 17. Para un análisis exhaustivo de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se remite a R. GARCÍA PÉREZ, *El Derecho de Marcas de la UE en la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia*, La Ley, Madrid, 2019, pp. 297 y ss. Existe riesgo de confusión directo cuando el público destinatario de los productos o servicios confunde los signos contrapuestos, de tal modo que considera que el producto o servicio distinguido con la marca usurpada es el mismo que el producto o servicio que procede de la empresa que registró primeramente la marca original. En cambio, el riesgo de confusión indirecto se produce cuando, a pesar de diferenciar las marcas contrapuestas, el público puede creer equivocadamente que ambas marcas pertenecen a una misma empresa. Finalmente, en el caso del riesgo de confusión en sentido amplio, el público deslinda correctamente las marcas confrontadas y las empresas titulares, pero al mismo tiempo cree erróneamente que entre tales empresas existen vínculos económicos u organizativos. Por su parte, el riesgo de asociación no es una figura distinta del riesgo de confusión, sino que engloba el riesgo de confusión indirecta y el riesgo de confusión en sentido amplio.

<sup>12</sup> STJCE 22 junio 1999, C-342/97, *Lloyd*, EU:C:1999:323, § 26, donde también se destaca «el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada». Sobre el estándar del «consumidor medio» en materia de marcas, en comparación con otros estándares propios de otras ramas del Derecho industrial, como el «usuario informado» en materia de diseños o el «experto en la materia» en patentes, véase, entre la literatura más reciente: R. D. LAUSTSEN, *The Average Consumer in Confusion-based Disputes in European Trademark Law and Similar Fictions*, Springer, 2020, en especial, pp. 125 y ss.

que dicho consumidor rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria, y teniendo en cuenta que, en el caso de las marcas de la Unión Europea, es suficiente con que el riesgo de confusión se produzca en una parte de la Unión<sup>13</sup>. Por tal motivo, y según los casos, basta con constatar el riesgo de confusión desde la perspectiva de los consumidores y usuarios de una determinada lengua (española, alemana, etc.), sin necesidad de tener en cuenta los públicos que hablan otros idiomas<sup>14</sup>.

**13.** Al valorar la existencia de riesgo de confusión debe realizarse una apreciación global, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes del caso concreto, entre los que figuran, en particular, el grado de similitud entre los signos en conflicto y entre los productos o servicios designados de que se trate<sup>15</sup>. De hecho, la identidad o similitud de signos y productos o servicios son elementos cumulativos que deben concurrir en todo caso<sup>16</sup> (faltando al menos similitud de los signos no habrá riesgo de confusión, como tampoco lo habrá si no hay similitud entre productos o servicios) e interdependientes (pues un bajo grado de similitud entre los productos o servicios en cuestión puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre los signos en conflicto, y a la inversa<sup>17</sup>).

**14.** Partiendo de esta base, desde la importante y clásica sentencia en el caso *Sabel*, el Tribunal de Justicia ha sentado una relevante pauta jurisprudencial según la cual «el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca anterior»<sup>18</sup>. Se trata de una pauta que se aplica al realizar la apreciación global del riesgo de confusión, tanto en el momento de la solicitud de registro de un signo posterior, como en el caso del juicio de infracción de la marca prioritaria<sup>19</sup>, y que lleva al resultado de que estas marcas «disfrutan de una mayor protección que las marcas cuyo carácter distintivo es menor»<sup>20</sup>.

**15.** El Tribunal de Justicia también ha aclarado que para determinar el carácter distintivo de una marca debe apreciarse «globalmente la mayor o menor aptitud de la marca para identificar los productos o servicios para los cuales fue registrada atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada y, por tanto, para distinguir dichos productos o servicios de los de otras empresas»<sup>21</sup>. Y también se ha reconocido que el elevado carácter distintivo puede ser intrínseco (por ejemplo, cuando la marca carece de elementos descriptivos de los productos o servicios para los que ha sido registrada)<sup>22</sup> o adquirido, lo cual sucederá cuando la marca sea conocida en el mercado.

<sup>13</sup> *Vid.*, entre otras, STJUE 22 septiembre 2016, C-223/15, *combit Software*, ECLI:EU:C:2016:719, § 26.

<sup>14</sup> STGUE 11 febrero 2020, T-732/18, *Dalasa/EUIPO - Charité - Universitätsmedizin Berlin (charantea)*, ECLI:EU:T:2020:43, § 21.

<sup>15</sup> STJCE 11 noviembre 1997, C-251/95, *Sabel*, EU:C:1997:52829, § 22; STJCE 12 junio 2007, C-334/05 P, *OAMI/Shaker*, EU:C:2007:333, § 34, y STJCE 20 septiembre 2007, C193/06 P, *Nestlé/OAMI*, EU:C:2007:539, § 33.

<sup>16</sup> *Vid.*, entre otras, STGUE de 22 de enero de 2009, T-316/07, *easyHotel*, EU:T:2009:14, § 42, y STGUE 15 octubre 2014, T515/12, *The English Cut*, ECLI:EU:T:2014:882, § 17.

<sup>17</sup> STJCE 29 septiembre 1998, C-39/97, *Canon*, ECLI:EU:C:1998:442, § 17.

<sup>18</sup> STJCE 11 noviembre 1997, C-251/95, *Sabel*, ECLI:EU:C:1997:52829, § 24; STJCE 29 septiembre 1998, C-39/97, *Canon*, EU:C:1998:442, § 28; STJCE 22 junio 1999, C-342/97, *Lloyd*, ECLI:EU:C:1999:323, § 20.

<sup>19</sup> En relación con el riesgo de confusión como motivo de denegación relativo de la solicitud de inscripción de marca, *vid.* entre otras, las sentencias *Sabel* y *Canon*, citadas en la nota anterior. Y a propósito de la infracción de la marca registrada por el uso de signos en el tráfico que dan lugar a riesgo de confusión, la sentencia *Lloyd* (véase nota anterior) y otras como la STJCE 22 noviembre 2000, C-425/98, *Marca Mode*, ECLI:EU:C:2000:339, §§ 38 y ss.

<sup>20</sup> STJCE 29 septiembre 1998, C-39/97, *Canon*, ECLI:EU:C:1998:442, § 28. Ahora bien, también ha aclarado el Tribunal de Justicia que «no cabe excluir tal riesgo cuando el carácter distintivo de la marca anterior sea escaso»: STJUE 5 marzo 2020, C-766/18 P, *Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO*, ECLI:EU:C:2020:170, § 70. Véase, también STJUE 8 noviembre 2016, C-43/15 P, *BSH/EUIPO*, ECLI:EU:C:2016:837, §§ 61 y 62, y STJUE 12 junio 2019, C-705/17, *Hansson*, ECLI:EU:C:2019:481, §§42 y 44.

<sup>21</sup> STJCE 22 junio 1999, C-342/97, *Lloyd*, ECLI: EU:C:1999:323, § 20.

<sup>22</sup> STJCE 22 junio 1999, C-342/97, *Lloyd*, ECLI: EU:C:1999:323, § 23.

16. En efecto, ya en la Sentencia *Sabel* el Tribunal de Justicia alude al elevado carácter distintivo adquirido de la marca «gracias a la notoriedad de que goza entre el público»<sup>23</sup>. Y posteriormente ha aclarado que dicha notoriedad se vincula al conocimiento de la marca entre dicho público, al referirse a «aquellas marcas que tienen un elevado carácter distintivo, bien intrínseco, o bien gracias a lo conocidas que son en el mercado»<sup>24</sup>.

17. Por lo tanto, cuanto más conocida es la marca, mayor es su carácter distintivo y, en consecuencia, existe mayor riesgo de confusión. Se trata de una pauta interpretativa totalmente consolidada en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, sin perjuicio de que ha generado importantes críticas, por entender que debiera ocurrir lo contrario, esto es, que cuanto más conocida es una marca menor debe ser el riesgo de confusión<sup>25</sup>. En todo caso, y como acertadamente afirma el profesor GARCÍA PÉREZ<sup>26</sup>, «quizá lo más honesto sea reconocer que el mayor carácter distintivo de una marca no aumenta el riesgo de confusión del consumidor en la realidad del mercado, sino que los tribunales han concedido a través del precepto legal que regula el riesgo de confusión, una tutela a las inversiones realizadas por los titulares de marca».

## B) El conocimiento de la marca como elemento determinante de la protección reforzada como marca que goza de renombre

18. El conocimiento de una marca no solo puede dar lugar a una mayor protección contra el riesgo de confusión, tal como se ha explicado. También puede hacer que la marca se convierta en una marca que goza de renombre.

19. Tradicionalmente ha existido una notable controversia doctrinal a propósito del concepto de marca que goza de renombre, conviviendo la tesis que considera que el renombre depende únicamente de factores cuantitativos referentes al conocimiento de la marca, con otras interpretaciones que han defendido que para poder acceder a ese *status* reforzado es necesario que la marca presente elementos cualitativos que la diferencien del resto de marcas, vinculados al buen nombre o prestigio asociado a la calidad de los productos o servicios distinguidos<sup>27</sup>. No obstante, en el ámbito del Derecho europeo de marcas dicha controversia ha quedado solventada por la consolidada jurisprudencia del Tribunal de

<sup>23</sup> STJCE 11 noviembre 1997, C-251/95, *Sabel*, ECLI: EU:C:1997:52829, § 24.

<sup>24</sup> STJCE 29 septiembre 1998, C-39/97, *Canon*, ECLI:EU:C:1998:442, § 18; STJCE 22 junio 1999, C-342/97, *Lloyd*, ECLI:EU:C:1999:323, § 20 y § 23, donde se añade que procede tomar en consideración, entre otros factores, «la cuota de mercado poseída por 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 los productos o servicios atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada gracias a la marca, así como las declaraciones de Cámaras de Comercio e Industria o de otras asociaciones profesionales».

<sup>25</sup> *Vid.*, por ejemplo, A. GRIFFITHS, «The Impact of the Global Appreciation Approach on the Boundaries of Trade Mark Protection», *Intellectual Property Quarterly*, 2001 (4), pp. 326–60 (336); y J. PHILLIPS, «String trade marks and the likelihood of confusion in European law», *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, Vol. 1, N. 6, pp. 385-397 (392).

<sup>26</sup> R. GARCÍA PÉREZ, *La expansión del derecho de marca. De la marca como indicación de la procedencia empresarial a la multifuncionalidad jurídica de la marca*, Madrid, Marcial Pons, 2021, p. 151.

<sup>27</sup> Para una síntesis de los distintos planteamientos, véase, en la literatura más reciente, M. BOHACZEWSKI, *Special Protection of Trade Marks with a Reputation under European Union Law*, Wolters Kluwer, 2020, pp. 39 y ss. En conexión con este debate se encuentra el referente a la denominación de la figura, pues en algunos idiomas se usan expresiones que parecen destacar los elementos cualitativos, como los términos marca que tiene reputación (*has a reputation*) o que goza de prestigio (*goze de prestigio*). El Tribunal de Justicia ha sido consciente de estas divergencias terminológicas, pero ha ceñido sus implicaciones a una mera distinción de intensidad de conocimiento. Así, en la STJCE 14 septiembre 1999, C-375/97, *General Motors*, ECLI:EU:C:1999:408, § 21, afirma que «las versiones alemana, neerlandesa y sueca utilizan términos que significan que la marca debe ser “conocida”, sin otra precisión en cuanto a la extensión del conocimiento que se exige, mientras que las demás versiones lingüísticas utilizan el término “renombre” o expresiones que, como este término, implican, cuantitativamente, cierto grado de conocimiento entre el público». Y ha considerado más adecuado el término de marca conocida (§ 22), por juzgarlo más neutral. En cambio, el maestro FERNÁNDEZ-NÓVOA puso de manifiesto que la expresión marca conocida puede generar dificultades para deslindarlo de la marca notoriamente conocida en el sentido del artículo 6 *bis* del Convenio de la Unión de París (FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Estudios sobre la protección de la marca renombrada*, Madrid, Marcial Pons, 2014, pp. 31-32).

Justicia, tras su Sentencia de 14 de septiembre de 1999, *General Motors*<sup>28</sup>, según la cual los factores cualitativos no son relevantes para calificar a una marca como marca con renombre, bastando con que la conozca una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por ella<sup>29</sup>. En consecuencia, el renombre al que se refiere el Derecho europeo de marcas es equivalente a conocimiento o a fama, de modo neutral. Es decir, la marca que goza de renombre puede ser conocida por la calidad y prestigio de los productos o servicios distinguidos o por todo lo contrario.

**20.** Por lo demás, no se exige el conocimiento de la marca entre el público general, bastando con que lo sea entre el público interesado en los correspondientes productos o servicios distinguidos<sup>30</sup>, y siendo suficiente también con que lo sea en una parte sustancial del territorio en el que está protegida la marca (parte sustancial del territorio que en el caso de las marcas de la Unión Europea puede coincidir con el territorio de un solo Estado miembro<sup>31</sup>).

**21.** Con estos parámetros, al apreciar el grado de conocimiento de la marca habrá que tener en cuenta «la cuota de mercado poseída por 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 los productos o servicios atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada gracias a la marca, así como las declaraciones de Cámaras de Comercio e Industria o de otras asociaciones profesionales»<sup>32</sup>. En cambio, no puede establecerse de forma general cuándo una marca tiene un fuerte carácter distintivo, por ejemplo, no es posible fijar un porcentaje mínimo de conocimiento de la marca entre el público a partir del cual se le ha de reconocer el carácter de marca de renombre, del mismo modo que mediante porcentajes determinados relativos al grado de conocimiento de la marca en los sectores interesados<sup>33</sup>.

## 2. La fama del personaje cuyo nombre se incluye en la marca no implica conocimiento de la marca

**22.** Sobre la base de la jurisprudencia que se acaba de reseñar, surge la necesidad de dilucidar si la fama y conocimiento de una persona en un determinado sector hace que la marca compuesta por el nombre de esa persona también goce automáticamente de un mayor conocimiento, determinante de un mayor carácter distintivo y, por ende, de una mayor protección en los casos de riesgo de confusión o, en su caso, de la conversión en una marca que goza de renombre<sup>34</sup>.

<sup>28</sup> STJCE 14 septiembre 1999, C-375/97, *General Motors*, ECLI:EU:C:1999:408, § 31.

<sup>29</sup> Con todo continúan las críticas a este concepto, por entender que es incompleto, al no reconocer tanto las características cuantitativas como las cualitativas de la marca objeto de protección. Así, por ejemplo, C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, *Tratado sobre Derecho de Marcas*, 2ª ed., Madrid, Marcial Pons, 2004, p. 405 y, más recientemente, M. CERNADAS LÁZARE, *La dilución de la marca de renombre*, Madrid, Marcial Pons, 2019, p. 135. Esta autora también destaca que la ausencia en una marca de los criterios cualitativos de renombre y fuerza distintiva, aunque no le impide encajar en la definición de marca de renombre que maneja el Tribunal de Justicia, sí impedirá cumplir los requisitos específicos de protección, porque si la marca no es poseedora de cierto prestigio, ningún signo posterior podrá perjudicar u obtener una ventaja desleal de dicho renombre o carácter distintivo, por ser inexistente.

<sup>30</sup> Esto ha merecido la crítica de un sector de la doctrina, que considera que el nivel reforzado de protección de las marcas de renombre debiera limitarse a las marcas conocidas por una parte sustancial del gran público en general: L. A. MARCO ARCALÁ, «Notoriedad y renombre de las marcas nacionales en la primera Directiva sobre marcas a la luz de la jurisprudencia reciente del TJCE (Comentario a la Sentencia del TJCE de 14 de septiembre de 1999, caso GM)», *Actas de Derecho industrial y Derecho de autor*, 20 (1999), pp. 619-644 (641).

<sup>31</sup> STJCE 14 septiembre 1999, C-375/97, *General Motors*, ECLI:EU:C:1999:408, § 31; STJCE 6 octubre 2009, C301/07, *PAGO International*, ECLI:EU:C:2009:611, §§ 27 y 29; y STJUE 3 septiembre 2015, C-125/14, *Unilever*, ECLI:EU:C:2015:539, §§ 19 y 20.

<sup>32</sup> STJCE de 22 de junio de 1999, C-342/97, *Lloyd*, ECLI:EU:C:1999:323, § 23. Por lo tanto, se aplican a la comprobación del incremento del carácter o fuerza distintiva de una marca los elementos que ya había tenido en cuenta el Tribunal de Justicia a propósito de la adquisición de dicho carácter en la STJCE 4 mayo 1999, C-108/97 y C-109/97, *Windsurfing Chiemsee*, ECLI:EU:C:1999:230, § 51.

<sup>33</sup> STJCE 22 junio 1999, C-342/97, *Lloyd*, EU:C:1999:323, § 28.

<sup>34</sup> El conocimiento de la marca entre el público no solo puede convertirla en marca de renombre, sino que también puede incrementar, como queda dicho, su carácter distintivo. Y ese mayor carácter distintivo no solo aumenta la posibilidad de riesgo

**23.** Esta cuestión fue objeto de análisis en el caso *Picasso*. En este asunto los herederos del pintor español Pablo Picasso, titulares de la marca de la Unión Europea denominativa «PICASSO», registrada para distinguir vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aérea o marítima, coches, autobuses, camiones, camionetas, caravanas y remolques, presentaron una oposición a la solicitud de registro como marca de la Unión del signo denominativo «PICARO» para distinguir automóviles y sus piezas, así como autobuses. En el recurso que presentaron los oponentes ante el Tribunal de Primera Instancia (hoy Tribunal General) contra la resolución de la Oficina para la Armonización del Mercado Interior (hoy Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea o EUIPO, por sus siglas en inglés) que desestimó la oposición, los herederos del famoso pintor alegaron la referida jurisprudencia según la cual las marcas que tienen un elevado carácter distintivo gozan de una protección más amplia que aquellas cuyo carácter distintivo es menor.

**24.** No obstante, el Tribunal de Primera Instancia consideró inaplicable esa jurisprudencia, porque «la notoriedad del signo denominativo PICASSO como nombre del célebre pintor Pablo Picasso no incrementa el riesgo de confusión entre las dos marcas respecto a los productos de que se trata»<sup>35</sup>. Y el Tribunal de Justicia, en su Sentencia de 12 de enero de 2006<sup>36</sup>, ratificó la apreciación realizada por el Tribunal de Primera Instancia, asumiendo también la posición del Abogado General, que afirmó que el signo denominativo PICASSO carece de un elevado carácter distintivo como marca de vehículos, «no debiendo, pues, otorgarle ese más amplio amparo por ser el nombre de un pintor prestigioso»<sup>37</sup>.

**25.** Resulta, así, que no cabe confundir el conocimiento que el público puede tener de la persona cuyo nombre conforma la marca con el conocimiento por parte de dicho público de la marca en cuestión. Una cosa es que sea de conocimiento notorio quién es el personaje cuyo nombre se incluye en la marca (por ejemplo, Picasso) y otra muy distinta que por esa mera circunstancia se tenga conocimiento de la correspondiente marca (por ejemplo, de la marca Picasso para automóviles).

**26.** Así las cosas, se concluye que la fama de la persona cuyo nombre conforma la marca no incrementa por sí sola la protección del signo distintivo. Tal conocimiento del personaje no se transmite automáticamente al conocimiento de la marca, por lo que no puede invocarse un mayor carácter distintivo, ni menos aún un eventual renombre de la marca.

**27.** Es muy significativa, a este respecto, la Resolución de la División de oposición de la EUIPO de 15 de abril de 2014<sup>38</sup>. En este caso, ante la solicitud de la marca denominativa de la Unión «GAGA», se presentó una oposición por parte del titular de la marca previa denominativa, también de la Unión, «LADY GAGA», que incorpora el nombre de una conocida cantante neoyorquina y que está registrada para distinguir distintos productos o servicios, entre ellos varios productos relacionados con la moda. La oposición se basó en el supuesto renombre de la marca previa en Alemania, Austria y el Reino Unido. No obstante, la División de oposición consideró que no había quedado suficientemente acreditado el renombre de la marca. No solo porque se aportaron impresiones de Wikipedia y de la página de Facebook de la cantante (cuyo valor probatorio es muy reducido), sino también porque no había quedado probado el uso y el conocimiento de la marca (que es algo distinto del conocimiento de la cantante)<sup>39</sup>.

---

de confusión, sino que también acrecienta la posibilidad de que, siendo una marca de renombre, el público, ante una marca posterior, evoque la marca anterior y concurren los supuestos contra los que están especialmente protegidas las marcas que gozan de renombre. *Vid.* STJCE 27 noviembre 2008, C-252/07, *Intel Corporation*, ECLI:EU:C:2008:655, §§ 54 y 55.

<sup>35</sup> STPI 22 junio 2004, T-185/02, *Picasso*, ECLI:EU:T:2004:189, § 61.

<sup>36</sup> STJCE 12 enero 2006, C-361/04 P, *Picasso*, ECLI:EU:C:2006:25. Sobre las distintas cuestiones analizadas en esta sentencia véase C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, «Las múltiples facetas del caso “Picasso”», en C. FERNÁNDEZ-NÓVOA/Á. GARCÍA VIDAL/J. FRAMIÑÁN SANTAS, *Jurisprudencia comunitaria sobre marcas (2006). Comentarios, recopilación y extractos sistematizados*, Comares, Granada, 2008, pp. 5-11.

<sup>37</sup> Conclusiones del Abogado General Sr. DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER, de 8 de septiembre de 2005, ECLI:EU:C:2005:531 § 47. Y en el § 43, haciéndose eco de la posición de la Oficina, afirma que «sólo si existiera una norma jurídica que atribuyera a la utilización de un nombre prestigioso un carácter distintivo elevado, podría admitirse un error del tribunal de instancia».

<sup>38</sup> Caso 002166034.

<sup>39</sup> En palabras de la División de oposición: «The evidence which can be taken into account does not provide information on the

28. En definitiva, sucede con la notoriedad del personaje lo mismo que con la notoriedad de la compañía titular de una marca, a propósito de lo cual el Tribunal General ha declarado que la reputación de la compañía no se extiende automáticamente a la de las marcas de las que es titular (Sentencia de 28 de octubre de 2016, *Unicorn*<sup>40</sup>).

### III. La fama no determina un mayor carácter distintivo intrínseco de la marca

29. Como se acaba de exponer, la fama o notoriedad de una celebridad no se transmite automáticamente a las marcas que incluyen su nombre, que podrán ser o no ser renombradas o gozar de un mayor carácter distintivo adquirido como consecuencia del conocimiento de la marca.

30. Ahora bien, una vez excluido que la fama del personaje se traduzca en un mayor carácter distintivo derivado del conocimiento de la marca, una cuestión distinta es si la celebridad del personaje puede hacer que la marca formada por su nombre goce de un mayor carácter distintivo intrínseco, es decir, derivado de la propia configuración del signo y no de otras circunstancias como el conocimiento de la marca.

31. Como ya se ha recordado, una marca tiene un elevado carácter o fuerza distintiva intrínseca cuando, por la propia configuración del signo, tiene una elevada aptitud para identificar los productos o servicios para los cuales fue registrada, atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada. Esta mayor capacidad para distinguir dichos productos o servicios de los de otras empresas, se tendrá, por ejemplo, cuando el signo que conforma la marca carece de cualquier elemento descriptivo de los productos o servicios para los que ha sido registrada<sup>41</sup>, o cuando es una marca única, es decir, si nadie ha utilizado el signo que la conforma para ningún producto o servicio a excepción del titular de la marca para los productos y servicios que comercializa<sup>42</sup>.

32. Con este presupuesto, se trata, de nuevo, de determinar si la fama del personaje puede servir para aumentar la protección de la marca, toda vez que –como ya se ha recordado– cuanto mayor es el carácter distintivo de una marca, mayor será la posibilidad de riesgo de confusión o, en su caso, de que el público, ante una marca posterior, evoque la marca anterior y concurran los supuestos contra los que están especialmente protegidas las marcas que gozan de renombre.

33. Es especialmente esclarecedor a este respecto el siguiente fragmento de la resolución de la *United States Court of Appeals, Second Circuit*, de 28 de febrero de 2001, *TCPIP Holding Co. v. Haar Commc'ns, Inc.*<sup>43</sup>, cuando afirma que:

«The more arbitrary and fanciful the mark in relation to the goods on which it is used, the more the consumer is likely to assume that a similar mark designates the owner of the first as the source of the

---

extent of use. The evidence does not provide any indication of the degree of recognition of the trade mark by the relevant public. Furthermore, the evidence does not indicate the sales volumes, the market share of the trade mark or the extent to which the trade mark has been promoted. As a result, the evidence does not show the degree of recognition of the trade mark by the relevant public. Under these circumstances, the Opposition Division concludes that the opponent failed to prove that its trade mark has a reputation».

<sup>40</sup> STGUE 28 octubre 2017, T-123/15, *Unicorn*, ECLI:EU:T:2016:642. En el § 57 de esta sentencia el Tribunal sostiene que «in order to establish that a trade mark has a reputation, it must be proved that that mark is known to a significant part of the public concerned by the goods or services covered by that trade mark. Consequently, even if the name of a company is known, that recognition is not capable of establishing that the mark of which it is the proprietor, even if it is a 'house mark' which is identical to the name of the company, is known to a significant part of the public in respect of the goods and services which it covers». Esta posición es considerada demasiado rigurosa por algún sector de la doctrina, que entiende que puede suceder que el uso distintivo de la denominación social dé lugar a un conocimiento de las marcas que la integran (BOHACZEWSKI, M., *Special Protection of Trade Marks with a Reputation under European Union Law*, Wolters Kluwer, 2020, págs. 50-51).

<sup>41</sup> STJCE 22 junio 1999, C-342/97, *Lloyd*, ECLI:EU:C:1999:323, § 23

<sup>42</sup> STJCE 27 noviembre 2008, C-252/07, *Intel Corporation*, ECLI:EU:C:2008:655, § 56.

<sup>43</sup> 244 F.3d 88, 93 (2d Cir. 2001).

goods. The arbitrariness of the mark in relation to those goods makes it unlikely that an unrelated merchant would select a similar mark for closely related goods. Conversely, the more descriptive the mark is of the goods, the less likely a consumer is to assume a similar mark used on related goods came from the same source».

**34.** Pues bien, sobre esta base se ha argumentado que el hecho de que el nombre de una celebridad sea usado como marca dará lugar a una marca con un alto carácter distintivo, al no tratarse de un signo común que el público asocie con los correspondientes productos o servicios<sup>44</sup>. De hecho, en algunas resoluciones de la EUIPO y del Tribunal General parece seguirse esta interpretación, si bien el Tribunal de Justicia la ha rechazado.

**35.** Entre las resoluciones de la EUIPO cabe citar la Resolución de la Primera Sala de Recurso de la, por aquél entonces, OAMI, de 5 de octubre de 2006<sup>45</sup>, en la que «la Sala considera que en la solicitud de marca “BanderaS by ANTONIO BANDERAS” hay un elemento dominante de gran distintividad: el nombre del actor internacionalmente conocido ANTONIO BANDERAS, cuyo apellido aparece además repetido (“BanderaS by ANTONIO BANDERAS”). Así, el consumidor medio que se encuentra con una bebida alcohólica “BanderaS by ANTONIO BANDERAS” pensará inmediatamente en el famoso actor español, cuya celebridad ha sido reconocida aun en la resolución impugnada»<sup>46</sup>.

**36.** En esta misma línea, entendiendo que la fama del nombre que conforma la marca puede aumentar su carácter distintivo intrínseco, se inserta la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 14 de junio de 2005<sup>47</sup>, en la que el Tribunal entendió que la marca previa ALADDIN, registrada para distinguir productos para pulir metales, es una marca con un elevado carácter distintivo intrínseco por aludir al conocido personaje de ficción de *Las mil y una noches*<sup>48</sup>.

**37.** No obstante, el Tribunal de Justicia ha negado que pueda concluirse que una marca tenga un grado elevado de carácter distintivo únicamente porque no exista un vínculo conceptual con los productos o servicios pertinentes. Y así lo ha establecido, tanto con carácter general como a propósito de las marcas compuestas por el nombre de personas, sean o no famoso.

**38.** En relación con marcas compuestas por nombres de personas no famosas, es significativo el caso *Silvian Heach*, en el que se solicitó el registro como marca denominativa de la Unión del signo H.EICH para distinguir ropa, zapatos, sombreros y artículos de cuero, entre otros productos, y se formuló oposición por parte del titular de la marca nacional italiana previa, para los mismos productos:



<sup>44</sup> I. FHIMA – D. S. GANGJEE, *The confusion test in European Trade Mark Law*, Oxford University Press, Oxford, 2019, p. 154.

<sup>45</sup> Corregida el 29 de noviembre de 2006. Asunto R 240/2006-1.

<sup>46</sup> § 25.

<sup>47</sup> STPI 14 junio 2005, T126/03, *Reckitt Benckiser (España)/OHMI - Aladin (ALADIN)* ECLI:EU:T:2005:288, § 92.

<sup>48</sup> En el § 92 de la Sentencia se afirma que «Por lo que se refiere, en segundo lugar, a las cualidades intrínsecas de la marca anterior, procede señalar, por una parte, que, como pone de relieve la demandante, el signo denominativo ALADDIN carece de elementos descriptivos de los productos para los que fue registrado y, por otra, que dicho signo posee un fuerte potencial evocador que puede constituir una cualidad intrínseca de la marca. En efecto, Aladino es públicamente conocido como el héroe de un cuento de *Las mil y una noches* descubridor de una lámpara de aceite metálica que, al frotarla, hacía aparecer un genio que satisfacía los deseos de su poseedor. Así pues, el término Aladino evoca a la vez una de las posibles utilizaciones de los productos contemplados por la marca anterior y su supuesto carácter milagroso. Por consiguiente, procede considerar que la marca anterior goza de una gran aptitud para identificar los productos para los que fue registrada, a saber, productos para pulir metales, por su procedencia de una empresa determinada y, por lo tanto, para distinguirlos de los de otras empresas. En la resolución impugnada, la Sala de Recurso admitió además el argumento de la demandante según el cual la marca anterior posee un fuerte carácter distintivo, extremo que tampoco discute la OAMI en el marco del presente recurso».

Uno de los argumentos del oponente fue que su marca gozaba de un elevado carácter distintivo intrínseco. Pero el Tribunal de Justicia – en su Auto de 16 de mayo de 2013<sup>49</sup>– consideró que no, afirmando que una marca no tiene necesariamente un elevado grado de carácter distintivo únicamente porque no exista un vínculo conceptual con los productos o servicios pertinentes. De este modo, el Tribunal de Justicia confirma lo que ya había sostenido el Tribunal General en su Sentencia de 19 de junio de 2012, al afirmar que el público percibirá la marca como la asociación de un nombre y apellido, lo que es un concepto banal en el sector de la vestimenta, sin que haya nada que los hagan particularmente significativos para el público de referencia<sup>50</sup>.

**39.** De igual modo, tampoco el mero hecho de que el nombre de una persona famosa se aplique como marca a productos o servicios desvinculados con dicho nombre le otorga un alto carácter distintivo a la marca. Tal planteamiento fue rechazado ya por el Tribunal de Primera Instancia en el caso *Picasso*, al afirmar que «para el público relevante, el signo denominativo PICASSO tiene un contenido semántico claro y determinado. Contrariamente a lo que sostienen los demandantes, la relevancia del significado del signo a efectos de la apreciación del riesgo de confusión no se ve afectada, en el presente caso, por el hecho de que este significado no tenga relación con los productos en cuestión»<sup>51</sup>. El argumento que se emplea es de nuevo la distinción entre el conocimiento del personaje y el conocimiento como marca. Se considera que, aunque el público conozca al personaje, eso no lo lleva directamente a ver el signo como marca<sup>52</sup>. Y esta apreciación fáctica es respetada por el Tribunal de Justicia<sup>53</sup>.

**40.** Por lo demás, esta jurisprudencia es aplicada por los tribunales nacionales, pudiendo destacarse, por ejemplo, la Sentencia núm. 7/2018, de 9 de enero, de la Audiencia Provincial de Valencia (Sección 9ª)<sup>54</sup>, en la que se declara que el hecho de que una marca aplicada al sector de los servicios de la enseñanza esté formada por el nombre de un personaje famoso de la literatura como es Lope de Vega no sirve para acrecentar el riesgo de confusión por su distintividad intrínseca.

#### IV. La fama del personaje y la similitud conceptual de los signos en conflicto

##### 1. La similitud de los signos como requisito para apreciar la existencia de riesgo de confusión y para aplicar la protección reforzada de la marca que goza de renombre

**41.** Como ya se ha recordado, un elemento necesario para apreciar el riesgo de confusión en materia de marcas es que exista similitud entre los signos en conflicto (la marca previa y el signo que se pretende registrar con posterioridad o que se usa como marca en el mercado). Si falta dicha similitud, por mucho que la marca tenga un carácter distintivo elevado o por mucho que los productos o servicios distinguidos sean muy similares o incluso idénticos, no existirá riesgo de confusión<sup>55</sup>.

<sup>49</sup> ATJUE 16 mayo 2013, C-379/12 P, *H/Eich*, ECLI:EU:C:2013:317, § 71.

<sup>50</sup> STGUE 19 junio 2012, T557/10, *H.Eich Srl*, ECLI:EU:T:2012:309, § 80.

<sup>51</sup> STPI 22 junio 2004, T-185/02, *Picasso*, ECLI:EU:T:2004:189, § 57.

<sup>52</sup> Se afirma en el § 57 de la sentencia que, «en efecto, la reputación del pintor Pablo Picasso es tal que no cabe considerar, a falta de indicios concretos en sentido contrario, que el signo PICASSO, como marca de vehículos, pueda superponerse, en la percepción del consumidor medio, al nombre del pintor de modo que dicho consumidor ante el signo PICASSO en el contexto de los productos de que se trata, haga en adelante abstracción del significado del signo como nombre del pintor y lo perciba principalmente como una marca, entre otras cosas, de vehículos».

<sup>53</sup> STJCE 12 enero 2006, C-361/04 P, *Picasso*, ECLI:EU:C:2006:25, § 32: «se desprende de manera implícita pero cierta que, al término de una apreciación de naturaleza fáctica cuyo control escapa al Tribunal de Justicia en el marco de un recurso de casación, el Tribunal de Primera Instancia consideró efectivamente que el signo PICASSO no tiene ningún elevado carácter distintivo intrínseco por lo que respecta a los automóviles».

<sup>54</sup> ECLI:ES:APV:2018:504.

<sup>55</sup> STJUE 4 marzo 2020, C328/18 P, *EUIPO/Equivalenza Manufactory*, ECLI:EU:C:2020:156, § 60; y antes: STJCE 12 octubre 2004, C106/03 P, *Vedial/OAMI*, ECLI:EU:C:2004:611, § 54; STJUE 2 septiembre 2010, C254/09 P, *Calvin Klein Trademark Trust/OAMI*, ECLI:EU:C:2010:488, § 53; STJUE 24 marzo 2011, C552/09 P, *Ferrero/OAMI*, ECLI:EU:C:2011:177, §§ 65 y 66.

42. La similitud de los signos en conflicto también es imprescindible para poder aplicar la protección reforzada de la marca que goza de renombre. Recuérdese que en los casos de marca de renombre no es necesario que concurra riesgo de confusión (para impedir el registro de otra marca o para apreciar la infracción del derecho de exclusiva por medio del uso de signos de terceros). Pero pese a ello es necesario que el público pertinente establezca un vínculo entre la marca y el signo del tercero<sup>56</sup>, lo cual debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta la totalidad de los factores pertinentes en cada caso<sup>57</sup>.

43. Entre esos factores relevantes para apreciar el establecimiento de un vínculo se encuentra el grado de similitud entre las marcas en conflicto; además de otros como la naturaleza y el grado de proximidad o diferenciación de los productos o servicios a los que se aplican, así como el público relevante, la intensidad del renombre de la marca anterior, o la fuerza de su carácter distintivo, bien sea intrínseca o adquirida por el uso<sup>58</sup>. Además, cuando el público percibe el signo exclusivamente como un elemento decorativo, éste no establece, por definición, vínculo alguno con una marca registrada, de forma que no cabrá aplicar la protección conferida a la marca de renombre<sup>59</sup>.

44. Ahora bien, la similitud de signos no solo es un elemento para valorar el vínculo entre los signos, sino que es una condición autónoma exigida por el Derecho europeo de marcas. Es cierto que puede haber similitud de signos y, pese a ello, no existir la vinculación entre ellos necesaria para aplicar la protección reforzada de la marca de renombre<sup>60</sup>. Pero también es verdad que, al venir exigida expresamente en la normativa, si no hay similitud entre los signos no existirá infracción de la marca de renombre, ni tampoco podrá oponerse con éxito al registro de otra marca, sin que pueda basarse la existencia del vínculo en otros factores, como el elevado renombre o la similitud de productos o servicios<sup>61</sup>. Y, desde luego, «la notoriedad y el carácter distintivo de la marca anterior no constituyen factores pertinentes para la apreciación de la similitud de las marcas, sino de la existencia de un vínculo entre ellas para el público relevante»<sup>62</sup>.

45. Con todo, la similitud de signos que se exige en el caso de la marca que goza de renombre no es tan intensa como en el supuesto de riesgo de confusión, por lo que puede suceder que la semejanza no sea suficiente para entender que concurre riesgo de confusión, pero sí para que el público interesado pueda establecer un vínculo entre la marca de renombre y la marca del tercero<sup>63</sup>. Es muy significativo, a este propósito, el caso resuelto por la Sentencia del Tribunal General de 11 de diciembre de 2014,<sup>64</sup> en la que se entendió que no existía similitud que diera lugar a riesgo de confusión entre el siguiente signo solicitado como marca comunitaria (hoy de la Unión):

<sup>56</sup> STJCE 23 octubre 2003, C-408/01, *Adidas-Salomon y Adidas Benelux*, ECLI:EU:C:2003:582, § 31.

<sup>57</sup> STJCE 10 abril 2008, C102/07, *Adidas y adidas Benelux*, § 42; STJCE 27 noviembre 2008, C-252/07, *Intel Corporation*, ECLI:EU:C:2008:655, § 41.

<sup>58</sup> STJCE 27 noviembre 2008, C-252/07, *Intel Corporation*, ECLI:EU:C:2008:655, § 42.

<sup>59</sup> STJCE 23 octubre 2003, C-408/01, *Adidas-Salomon y Adidas Benelux*, ECLI:EU:C:2003:582, §§ 40 y 41. Más en detalle, sobre esta cuestión, en mi trabajo precedente: GARCÍA VIDAL, Á, «El uso de una marca renombrada ajena como elemento decorativo [Comentario a la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 23 de octubre de 2003 (*Adidas-Salomon AG*, antiguamente *Adidas AG*, *Adidas Benelux BV* y *Fitnessworld Trading Ltd*)]», *Actas de Derecho industrial y Derecho de autor* 24 (2003), pp. 505-526.

<sup>60</sup> Como se indica en la STJCE 27 noviembre de 2008, C-252/07, *Intel Corporation*, ECLI:EU:C:2008:655, cuanto más similares sean las marcas en conflicto, más probable será que la marca posterior evoque, en la mente del público pertinente, la marca anterior de renombre. Pero «la identidad entre las marcas en conflicto y, a fortiori, su mera similitud, no bastan para apreciar la existencia de un vínculo entre las marcas» (§ 45). Porque «no se puede descartar que el público interesado en los productos o servicios para los que se registró la marca anterior sea completamente distinto del interesado en los productos o servicios para los que se registró la marca posterior, ni que el público al que se dirige la marca posterior no conozca la marca anterior, aun cuando ésta tenga renombre. En tal caso, el público destinatario de cada una de las dos marcas podría no encontrarse nunca frente a la otra, de modo que no establecería ningún vínculo entre ambas» (§ 48).

<sup>61</sup> STJUE 2 septiembre 2010, C254/09 P, *Calvin Klein Trademark Trust/OAMI*, ECLI:EU:C:2010:488, § 53.

<sup>62</sup> STJUE 24 marzo 2011, C552/09 P, *Ferrero/OAMI*, ECLI:EU:C:2011:177, apartados 58.

<sup>63</sup> STJUE 10 diciembre 2015, C-603/14 P, *The English Cut*, ECLI:EU:C:2015:807, § 42.

<sup>64</sup> STJUE 11 diciembre 2014, T-480/12, *Coca-Cola/OHMI - Mitico (Master)*, ECLI:EU:T:2014:1062, § 74.



y los signos que conforman las siguientes marcas comunitarias previas:

			
Marca nº 8792475	Marca nº 3021086	Marca nº 2117828	Marca nº 2107118

Pero sí se estimó que mediaba un grado de similitud suficiente para que el público pertinente relacione la marca solicitada con las marcas anteriores, estableciendo el vínculo entre ellas necesario para aplicar la protección reforzada de las marcas de renombre.

46. En todo caso, partiendo de esa diferencia de grado o intensidad de la similitud de signos que se requiere, la apreciación de su existencia ha de realizarse conforme a los mismos parámetros, tanto si se trata del supuesto de riesgo de confusión como si se refiere a la hipótesis de protección de la marca de renombre<sup>65</sup>, valorándose globalmente la impresión de conjunto que tales signos dejan en la memoria del público pertinente, teniendo en cuenta, en particular, los elementos distintivos y dominantes, así como las similitudes desde los puntos de vista gráfico, fonético y conceptual<sup>66</sup>.

## 2. La similitud conceptual y la doctrina de la neutralización

47. Precisamente como una manifestación de la apreciación global de estas facetas, y en relación con la vertiente conceptual, la jurisprudencia europea ha establecido la llamada teoría de la neutralización, que se integra en la apreciación de la similitud de los signos en conflicto tras la evaluación de los grados de similitud en los planos gráfico o visual, fonético y conceptual<sup>67</sup>. Según esta doctrina, las diferencias conceptuales que distinguen las marcas controvertidas pueden neutralizar, en gran medida, las similitudes visuales y fonéticas entre ellas. Se exige para ello que, desde el punto de vista del público pertinente, al menos una de las marcas controvertidas tenga un significado claro y determinado, de forma que ese público pueda captarlo inmediatamente, y que el otro signo no tenga ningún significado o lo tenga claramente distinto. Y todo ello, sin que sea necesario que el signo se refiera a alguna característica de los productos o servicios designados<sup>68</sup>.

<sup>65</sup> STJUE 24 marzo 2011, C552/09 P, *Ferrero/OAMI*, EU:C:2011:177, § 54.

<sup>66</sup> Así, en relación con el riesgo de confusión, entre otras muchas, STJCE 11 noviembre 1997, C-251/95, *Sabel*, ECLI:EU:C:1997:52829, § 23; STJCE 29 septiembre 1998, C-39/97, *Canon*, ECLI:EU:C:1998:442, § 16; y STJCE 22 junio 1999, C-342/97, *Lloyd*, ECLI:EU:C:1999:323, § 25. Y a propósito de la marca de renombre, entre otras: STJCE 23 octubre 2003, C-408/01, *Adidas-Salomon y Adidas Benelux*, ECLI:EU:C:2003:582, § 28 o STJUE 24 marzo 2011, C552/09 P, *Ferrero/OAMI*, EU:C:2011:177, § 52.

<sup>67</sup> STJUE 5 octubre 2017, C437/16 P, *Wolf Oil/EUIPO*, EU:C:2017:737, § 44.

<sup>68</sup> STPI 14 octubre 2003, T-292/01, *BASS*, ECLI:EU:T:2003:264, § 54; STJCE de 12 de enero de 2006, C-361/04 P, *Piccasso*, ECLI:EU:C:2006:25, § 20; STJCE 23 marzo 2006, C206/04 P, *Mülhens/OAMI*, ECLI:EU:C:2006:194, § 35; STJCE 15 marzo 2007, C171/06 P, *T.I.M.E. ART/OAMI*, ECLI:EU:C:2007:17, § 49; STJCE 18 diciembre 2008, C16/06 P, *Les Éditions Albert René/OAMI*, ECLI:EU:C:2008:739, § 98; STJUE 9 julio 2015, C249/14 P, *Pêra-Grave/OAMI*, ECLI:EU:C:2015:459,

48. Esta jurisprudencia arranca desde la sentencia del Tribunal de Primera Instancia del 14 de octubre de 2003, en la que se aplicó para negar la similitud de los signos BASS y PASS, toda vez que el signo denominativo BASS tiene un significado claro para el público relevante, al entender el tribunal que evoca la voz de un cantante o bien un instrumento musical, mientras que el signo denominativo PASH, suponiendo que el público pertinente le dé un significado claro y determinado, puede asociarse a la palabra alemana «Pash» que designa un juego de dados<sup>69</sup>.

49. En aplicación de esta teoría se ha entendido, por ejemplo, que no existe similitud entre los signos CHAMPION y CHEMPIOL<sup>70</sup>, ni entre los signos IDEA e IKEA<sup>71</sup>, en la medida en que «idea» y «champion» poseen un significado semántico claro y específico para el público relevante.

50. En cambio, no cabe aplicar la doctrina de la neutralización cuando ninguno de los términos en conflicto tiene un significado claro y preciso para el conjunto del público relevante, sin que baste con que lo tenga solo para una parte de dicho público. Por eso se han considerado similares, por ejemplo, los signos VENN y VENUS, porque solo una parte del público relevante entenderá que el segundo alude a la diosa Venus, mientras que para otra parte es un término de fantasía<sup>72</sup>. Y tampoco bastará con que el término tenga un significado evocativo o sugestivo o tenga varios significados posibles, porque en tal caso el significado no se capta directamente. Ello explica, por ejemplo, que no exista una diferencia conceptual neutralizadora de la similitud de los signos MUNDICOR y MUNDICOLOR<sup>73</sup> (porque pese a su carácter evocador, el segundo término no tiene un significado preciso), ni de los signos MONSTER ROCK y MONSTERS OF ROCK (porque la palabra «monster» es ambigua, pudiendo referirse a una criatura aterradora o a un cierto concepto de excelencia<sup>74</sup>). De igual modo, tampoco es suficiente con que uno de los términos tenga un significado claro en un idioma que el público relevante no entiende (porque entonces éste no captará su significado). Por eso tampoco se ha aplicado la doctrina de la neutralización en la comparación de los signos SEIKOH GIVEN y SEIKO (porque «Seiko» no significa nada en ninguna de las lenguas de la Unión Europea, pese a que es un apellido japonés)<sup>75</sup>. Finalmente, cuando ambos signos en conflicto tengan un significado claro y preciso no opera la neutralización de la similitud de los signos si el significado no es lo suficientemente dispar.

51. A propósito de la doctrina de la neutralización debe examinarse si tiene alguna relevancia en su aplicación el hecho de que, en determinados sectores, como consecuencia de las modalidades de comercialización de los productos o servicios distinguidos con las marcas, el público preste más atención a los elementos gráficos. Tal sucede, por ejemplo, en el sector de la vestimenta, el calzado y los accesorios, donde lo habitual es que los consumidores elijan los productos después de verlos, lo que hace que

---

§ 39. Como destacó en su día el maestro C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, esta jurisprudencia supone la antítesis de la posición sostenida tradicionalmente en España por la Sala de lo c-administrativo del Tribunal Supremo, que entendía la dimensión conceptual de la marca como un mero criterio complementario: C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, «El acentuado relieve de la dimensión conceptual de una marca», en C. FERNÁNDEZ-NÓVOA/Á. GARCÍA VIDAL/J. FRAMINÁN SANTAS, *Jurisprudencia comunitaria sobre marcas (2006). Comentarios, recopilación y extractos sistematizados*, Comares, Granada, 2008, pp. 51- 56 (56). Por otra parte, aunque en varias sentencias al aplicar la doctrina de la neutralización se insiste, además de en las diferencias conceptuales, en las diferencias gráficas existentes, eso solo se hace para corroborar la diferenciación conceptual. Y, como afirma A. STEINBECK [«Die Reichweite der Neutralisierungstheorie», *Wettbewerb in Recht und Praxis*, 4/2015, pp. 404-410 (407 ss)] la neutralización de las similitudes no se produce únicamente por las diferencias gráficas. Así se constata, por ejemplo, en la STPI 3 marzo 2004, T-335/02, *Mülhens/OHMI - Zirh International (ZIRH)*, ECLI:EU:T:2004:62, § 42 -confirmada por STJCE 23 marzo 2006, ya citada- que acudió a las diferencias conceptuales entre los signos SIR y ZIRH, y adicionalmente a las visuales, para neutralizar su similitud fonética.

<sup>69</sup> STPI 14 octubre 2003, T-292/01, *BASS*, ECLI:EU:T:2003:264, § 53.

<sup>70</sup> STJUE 5 octubre 2017, C437/16 P, *Wolf Oil/EUIPO*, EU:C:2017:737, § 47.

<sup>71</sup> STPI 16 enero 2008, T112/06, *Inter-Ikea v OHMI - Waibel (idea)*, I ECLI:EU:T:2008:10, §§ 77 y 78.

<sup>72</sup> Resolución de la Quinta Sala de Recurso de la EUIPO 4 septiembre 2019, asunto R 2285/2018-5.

<sup>73</sup> STPI 17 marzo 2004, T-183/02 y T-184/02, *El Corte Inglés v OHMI - González Cabello (MUNDICOR)*, ECLI:EU:T:2004:79, § 95.

<sup>74</sup> STGUE 23 noviembre 2011, T216/10, *Monster Cable Products, Inc.*, ECLI:EU:T:2011:691, § 45.

<sup>75</sup> STGUE 13 junio 2012, T519/10, *Seikoh Giken/OHMI - Seiko Holdings (SG SEIKOH GIKEN)*, ECLI:EU:T:2012:291, § 33.

la percepción visual de las marcas en cuestión se produzca generalmente antes de la compra. El aspecto visual es, por ese motivo, de mayor importancia en la apreciación global del riesgo de confusión. Y ello sigue siendo así en los casos de venta *on line* o por catálogo<sup>76</sup>.

52. Pues bien, el Tribunal de Justicia ha declarado que las particulares condiciones de comercialización no son una circunstancia que haya de ser apreciada al realizar la comparación de signos en conflicto, sino en la fase posterior de la valoración global de la existencia de riesgo de confusión. Porque, de lo contrario, «la toma en consideración de las condiciones en las que se comercializan los productos o servicios cubiertos por dos signos en conflicto a efectos de la comparación de tales signos podría llevar al resultado absurdo de poder calificarlos de similares o de diferentes en función de los productos y de los servicios cubiertos por ellos y de las condiciones en las que estos últimos se comercializan»<sup>77</sup>.

53. Por lo demás, la neutralización puede determinar que los signos no sean similares de ningún modo, o solo que no sean similares hasta el punto de determinar riesgo de confusión. Ya se ha dicho que en materia de marcas de renombre la similitud exigida es menor, por lo que puede suceder que las diferencias conceptuales entre los signos sean suficientes para excluir su similitud a efectos del riesgo de confusión, pero que dichas diferencias conceptuales no eviten que los consumidores establezcan un vínculo o asociación entre los signos que permita acudir a los supuestos de protección de la marca de renombre<sup>78</sup>.

### 3. La celebridad del personaje y la neutralización de la similitud de signos

54. La doctrina de la neutralización de las similitudes gráficas y fonéticas como consecuencia de las diferencias conceptuales de los signos ha encontrado un campo fértil de aplicación, no solo cuando una de las marcas está integrada por una palabra con un significado claro y preciso en el diccionario, sino también cuando está compuesta por el nombre de una celebridad. El Tribunal de Justicia y el Tribunal General han conocido de varios casos, donde han ido afrontando diferentes perspectivas de la cuestión.

#### A) El caso *Picasso*

55. El caso *Picasso* –al que antes ya nos hemos referido– es el primero en el que el Tribunal de Justicia atiende a la fama y conocimiento de un personaje para contrarrestar las similitudes visuales y fonéticas entre los signos en conflicto, reconociendo el Tribunal de Justicia que el Tribunal de Primera Instancia actuó correctamente al considerar que el signo denominativo PICASSO tiene un contenido semántico claro y determinado<sup>79</sup>.

56. Es importante destacar que en este caso lo relevante no es el conocimiento del signo como marca, sino la notoriedad, renombre o celebridad de la persona cuyo nombre conforma la marca. En este tipo de supuestos pudiera suceder que la marca fuese tan conocida como tal, esto es, como distintivo de un determinado tipo de productos o servicios, que el público al verla, en lugar de pensar en el personaje cuyo nombre

<sup>76</sup> STPI 6 octubre 2004, T-117/03, T-118/03, T-119/03, T-171/03, *NLCollection*, ECLI:EU:T:2004:293, § 50 y STGUE 18 mayo 2011, T-502/07, *IIC/OHMI - McKenzie (McKENZIE)*, ECLI:EU:T:2011:223, § 50.

<sup>77</sup> STJCE 4 marzo 2020, C328/18 P, *EUIPO/Equivalenza Manufactory*, ECLI:EU:C:2020:156, § 72.

<sup>78</sup> Así lo destaca M. BOHACZEWSKI, *Special Protection of Trade Marks with a Reputation under European Union Law*, cit., pp. 79 y 116, quien pone el ejemplo el caso resuelto por el Tribunal de apelación de París en su Sentencia de 11 de mayo de 2007 (caso 05/21446) en el que se entendió que no habría riesgo de confusión entre la marca RICARD y los signos que se burlaban de ella SMICARD y RINGARD, para los mismos productos, porque Ricard es un nombre que tiene un claro significado, mientras que los otros signos no, neutralizándose así la similitudes a efectos del riesgo de confusión. Sin embargo, se apreció que las diferencias conceptuales no eran de tal grado que evitasen que los consumidores asociasen los signos controvertidos con la marca, dando lugar al establecimiento del vínculo necesario a efectos de la protección de la marca de renombre.

<sup>79</sup> *Vid.* STJCE 12 enero 2006, C-361/04 P, *Picasso*, ECLI:EU:C:2006:25, § 20 y STPI 22 junio 2004, T-185/02, *Picasso*, ECLI:EU:T:2004:189, §§ 57 y 58.

compone la marca, pensase en los correspondientes productos o servicios. Si eso sucediese el público ya no establecería un vínculo con un determinado personaje y no cabría aplicar la doctrina de la neutralización.

57. Sin embargo, el Tribunal de Primera Instancia, con el refrendo del Tribunal de Justicia, negó que se diera esa hipótesis, afirmando que «la relevancia del significado del signo a efectos de la apreciación del riesgo de confusión no se ve afectada, en el presente caso, por el hecho de que este significado no tenga relación con los productos en cuestión. En efecto, la reputación del pintor Pablo Picasso es tal que no cabe considerar, a falta de indicios concretos en sentido contrario, que el signo PICASSO, como marca de vehículos, pueda superponerse, en la percepción del consumidor medio, al nombre del pintor de modo que dicho consumidor, ante el signo PICASSO en el contexto de los productos de que se trata, haga en adelante abstracción del significado del signo como nombre del pintor y lo perciba principalmente como una marca, entre otras cosas, de vehículos»<sup>80</sup>.

58. Esta interpretación ha merecido las críticas de algún sector doctrinal, que se ha preguntado, precisamente al hilo del caso *Picasso*, si en verdad queremos un sistema europeo de marcas que haga depender la existencia de riesgo de confusión entre PICASSO y PICARO del hecho de que el público piense en Picasso como pintor o como autobús, argumentando además que de este modo se juzga sobre el riesgo de confusión en el futuro a la luz de lo que ha ocurrido en el pasado<sup>81</sup>. No obstante, no puede obviarse que la relevancia de la percepción del público a este respecto es, efectivamente, determinante. Piénsese, si no, en uno de los ejemplos que pone el propio Abogado General del caso *Picasso*<sup>82</sup>. Hoy en día un consumidor medio cuando ve la marca Opel piensa en una marca y no la concibe como lo que inicialmente era, el apellido del ingeniero Adam Opel. En su momento, el público podría vincular el signo Opel con una persona, y ser de aplicación la doctrina de la neutralización. Pero hoy la percepción del público ha cambiado, por lo que no habrá un significado directo e inmediato de dicho término, más allá de que el público identifique el término con una marca registrada.

## B) La aplicación de la doctrina de la neutralización a los personajes famosos de ficción: el caso *Obelix*

59. La interpretación que tiene en cuenta la fama del personaje para neutralizar las similitudes entre los signos es aplicada con posterioridad a casos en los que la marca incluye o consiste en el nombre de personajes célebres de ficción.

60. Así lo hace, por ejemplo, la Sala Segunda de Recurso de la OAMI (hoy EUIPO) en su Resolución de 28 de junio de 2007<sup>83</sup>, al comparar las marcas previas «MAN» con la solicitud de marca «SUPERMAN», destacando que Superman es particularmente conocido entre el público relevante como el nombre de un superhéroe, y que «is one of the most famous, perhaps even the most famous, of various ‘superheroes’, whose adventures have been read about in comics and followed in films and television for decades by both children and adults all around the world»<sup>84</sup>. Por tal razón, se entiende que no existe similitud entre los signos en conflicto.

61. Posteriormente, esta extensión de la doctrina de la neutralización a los personajes de ficción es confirmada por el Tribunal de Justicia. Tal sucede en la Sentencia de 18 de diciembre de 2008<sup>85</sup>, en la que confirma la interpretación del Tribunal de Primera Instancia<sup>86</sup>, considerando que no existía similitud entre el signo anterior OBELIX y el posterior MOBILIX, porque, aunque las palabras «mobilix» y «obe-

<sup>80</sup> STPI 22 junio 2004, T-185/02, *Picasso*, ECLI:EU:T:2004:189, § 57.

<sup>81</sup> J. PHILLIPS, «String trade marks and the likelihood of confusion in European law», cit., p. 396.

<sup>82</sup> Conclusiones presentadas el 8 de septiembre de 2005, ECLI:EU:C:2005:531, § 69.

<sup>83</sup> Caso R 235/2006-2.

<sup>84</sup> § 24 de la resolución.

<sup>85</sup> STJCE 18 diciembre 2008, C16/06 P, *Les Éditions Albert René/OAMI*, ECLI:EU:C:2008:739, § 98.

<sup>86</sup> STPI 27 octubre 2005, T336/03, *Les Éditions Albert René/OAMI – Orange (MOBILIX)*, ECLI:EU:T:2005:379.

lix» no tienen ningún significado semántico en ninguna de las lenguas oficiales de la Unión Europea, el término «obelix» será identificado sin dificultad por el público medio con el personaje corpulento de la conocida serie de cómics Astérix y Obélix. Y según el tribunal, «esta representación concreta de un personaje popular hace que sea muy improbable la confusión conceptual por parte del público con unos términos más o menos parecidos»<sup>87</sup>.

### C) Cuestiones abiertas tras el caso *Picasso*: el caso *Barbara Becker*

**62.** En el caso *Picasso* (al igual que en el caso *Obelix*), la marca compuesta por el nombre de una celebridad era la marca anterior ya registrada, que se oponía a la solicitud de una marca posterior. Por eso, tras las citadas sentencias del Tribunal de Justicia permanecía la duda de si la teoría de la neutralización también sería aplicable en caso de que el supuesto fuese inverso, es decir, si también se aplicaría cuando, existiendo ya una marca previa, se solicita como marca un signo compuesto por el nombre de una celebridad.

**63.** Cuando se trata de atender a la notoriedad o renombre de una marca, esto es, al conocimiento de un signo como tal marca, el Tribunal de Justicia dejó claro en su Sentencia de 3 de septiembre de 2009, *Aceites del Sur-Coosur/Koipe*<sup>88</sup>, que solo puede considerarse el renombre de la marca prioritaria, pero no el del signo cuya solicitud como marca se presenta con posterioridad.

**64.** Sin embargo, y como ya se ha indicado, cosa distinta a la percepción de la marca posterior como tal marca es la percepción del signo que conforma la marca, lo que hace que, si está compuesto por el nombre de una persona famosa, esa circunstancia pueda ser determinante también en la comparación de signos en conflicto.

**65.** De hecho, tras la sentencia *Picasso*, la Oficina europea aplica su doctrina a supuestos en los que la marca que reproduce el nombre de la celebridad es la marca posterior cuyo registro se solicita. Así sucede, por ejemplo, en la Resolución de la Primera Sala de Recurso de 5 de octubre de 2006<sup>89</sup>, en relación con la solicitud de registro de la siguiente marca figurativa



para distinguir diversos productos comprendidos en las clases 25, 29 y 33 del nomenclátor internacional, a la que se opuso el titular de las marcas denominativas «DE BANDERA», «DE BANDERA OLOROSO» y «DE BANDERA FINO», registradas para bebidas alcohólicas de la clase 33. En este caso, se entendió que no existía similitud entre los signos porque «desde un punto de vista conceptual, si se comparan los elementos “BanderaS” y “DE BANDERA”»: resulta evidente que “BanderaS” evoca en el consumidor medio al célebre actor cuyo nombre completo aparece a continuación en la marca comunitaria solicitada, mientras que “DE BANDERA” carece de contenido semántico o evoca a los consumidores de habla española el concepto de “excelencia” o “de elevada calidad”<sup>90</sup>. Y se añade que «para el público relevante, la marca solicitada tiene un contenido semántico claro y determinado. En efecto, la reputación del actor An-

<sup>87</sup> Así, también en la STPI de 22 de octubre de 2003, *Editions Albert René v OHMI - Trucco (Starix)*, T-311/01, ECLI:EU:T:2003:280, § 58.

<sup>88</sup> STJCE 3 septiembre 2009, C-498/07 P, *Aceites del Sur-Coosur/Koipe*, ECLI:EU:C:2009:503, § 84.

<sup>89</sup> Asunto R 240/2006-1, corregida el 29 de noviembre de 2006.

<sup>90</sup> § 28.

tonio Banderas es tal que el consumidor medio que presta atención a la etiqueta de un vino o examina las marcas más de cerca al comprar, será capaz de distinguir el origen de los vinos distinguidos por las marcas opuestas. El consumidor de las bebidas distinguidas por la marca solicitada pensará inmediatamente en el famoso actor ANTONIO BANDERAS, y no verá en la adición final de la letra “S” una indicación del plural del término “BANDERA”. Así, los signos son distintos en el plano conceptual»<sup>91</sup>.

**66.** Posteriormente, el Tribunal de Justicia se ocupa de esta problemática en su Sentencia de 24 de junio de 2010<sup>92</sup>, en un asunto en el que se juzgaba el riesgo de confusión entre la marca denominativa anterior BECKER y la marca BARBARA BECKER, cuyo registro se solicita, y que alude a la esposa de un conocido tenista de hace unos años, Boris Becker. Pues bien, frente a la posición del Tribunal de Primera Instancia, que entendió que el hecho de que la Sra. Becker fuera famosa en Alemania en modo alguno influía en la semejanza de las marcas en pugna, el Tribunal de Justicia consideró que «debe tenerse en cuenta la posible notoriedad de la persona que solicita que su nombre y su apellido se registren conjuntamente como marca, en la medida en que tal notoriedad puede evidentemente influir en la percepción de la marca por el público pertinente»<sup>93</sup>.

**67.** Ahora bien, cuando la combinación de nombre y apellido no identifica a una persona conocida para el público relevante, no cabrá aplicar la doctrina de la neutralización, porque el público no vinculará el nombre con una determinada persona. Por ello, la solicitud de una marca incluyendo un nombre o un apellido ya registrado puede dar lugar a la existencia de similitud de signos. Es relevante, en este sentido, el caso resuelto por el Tribunal General en su Sentencia de 15 de septiembre de 2016<sup>94</sup>, en el que se presentó una solicitud de registro como marca de la Unión Europea del siguiente signo



para distinguir, entre otros productos, prendas de vestir, zapatos, jabones y cosméticos, a lo que se opuso el titular de las marcas denominativas NINA RICCI y RICCI para distinguir perfumes y productos de limpieza, entre otros. Pues bien, el Tribunal General entendió que los signos en conflicto son conceptualmente similares, porque ambos aluden a un nombre<sup>95</sup> (sin que ninguno de ellos –cabe añadir– se refiera a un personaje famoso, lo que podría determinar una divergencia conceptual, que no concurre en el caso).

**68.** Más clara aún es la Sentencia del Tribunal General de 3 de junio de 2015<sup>96</sup>, a propósito de la solicitud como marca de la Unión para distinguir, entre otros productos, jabones, cosméticos y dentífricos, del siguiente signo

<sup>91</sup> § 30.

<sup>92</sup> STJUE 24 junio 2010, C-51/09 P, *Barbara Becker v Harman International Industries Inc.*, ECLI:EU:C:2010:368.

<sup>93</sup> STJUE 24 junio 2010, C-51/09 P, *Barbara Becker v Harman International Industries Inc.*, ECLI:EU:C:2010:368, § 37.

<sup>94</sup> STGUE 15 septiembre 2016, T358/15, *Arrom Conseil v EUIPO - Puig France (Roméo has a Gun by Romano Ricci)*, ECLI:EU:T:2016:490.

<sup>95</sup> § 46 de la sentencia: «As regards the conceptual comparison, it is necessary to uphold the finding made by the Board of Appeal in paragraph 35 of the contested decision that consumers who understand English would perceive the mark applied for as containing a reference to the person Romano Ricci, who is the author of the creative work ‘Roméo has a Gun’. That meaning is conveyed by the preposition ‘by’, used in English to designate the person who is the proprietor of a creative work. Furthermore, the title of a work is presented before the name of the person and is given greater importance, as in the present case, with larger letters and a decoration surrounding the title. It follows that the marks are conceptually similar for the relevant public, who also perceive the earlier mark RICCI as a name».

<sup>96</sup> STGUE 3 junio 2015, T559/13, *GIOVANNI GALLI*, ECLI:EU:T:2015:353.



con la oposición de la marca previa denominativa de la Unión GIOVANNI, para jabones y champú, entre otros productos. En esta sentencia, tras recordar la jurisprudencia sobre la neutralización de las similitudes como consecuencia de las diferencias conceptuales, se niega su aplicación porque el elemento «Giovanni Galli» carece de un significado claro y específico para el público relevante y se afirma que<sup>97</sup> «it is true that element, like any combination of a first name and a surname, is capable of referring to a person. However, the capacity to refer to any person (including unknown or fictional persons) cannot be termed a 'clear and specific' meaning. The relevant public may consider, when faced with the mark applied for, that the name Giovanni Galli corresponds to the name of a real, but unknown, person, or that it corresponds to a fictional person. In the perfume sector, the public may also think that Giovanni Galli is the real name or pseudonym of the creator of the perfume concerned. The meaning of that element of the mark applied for is therefore so vague that it cannot be termed a clear and specific meaning which can be grasped immediately by the relevant public». Y se termina destacando que, a diferencia de lo que sucedió en el caso *Picasso*, «the name Giovanni Galli does not correspond to the name of a famous person»<sup>98</sup>.

#### D) El caso *Messi*

69. Tras las referidas sentencias dictadas en la primera década del siglo XXI, en la Sentencia de 17 de septiembre de 2020, en el caso *Messi*<sup>99</sup>, el Tribunal de Justicia se ha ocupado de nuevo de la problemática de la aplicación a las marcas patronímicas de personas famosas de la doctrina de la neutralización de las similitudes entre signos como consecuencia de las diferencias conceptuales.

70. Este asunto versó sobre la solicitud de la marca mixta integrada por el siguiente signo



como marca de la Unión para distinguir prendas de vestir, calzados y artículos de sombrerería (clase 25 del nomenclátor), artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases (clase 28) y aparatos e instrumentos de salvamento (clase 9). La solicitud fue presentada por Lionel Messi Cuccitini, conocido por ser jugador de balompié.

71. Ante esta solicitud se presentó una oposición por el titular de dos marcas denominativas de la Unión previas, compuestas por el signo MASSI, para distinguir, respectivamente prendas de

<sup>97</sup> STGUE 3 junio 2015, T559/13, *GIOVANNI GALLI*, ECLI:EU:T:2015:353, § 96

<sup>98</sup> STGUE 3 junio 2015, T559/13, *GIOVANNI GALLI*, ECLI:EU:T:2015:353, § 97. La práctica de la EUIPO ofrece casos en los que se aplica los mismos criterios como las resoluciones de la Segunda Sala de Recurso de 27 de junio de 2019, R 23/2017-2, *MADELEINE VRAMANT* y de 31 de agosto de 2016, R 391/2016-2, *JULIETTE / JULIETTE CROW*.

<sup>99</sup> STJUE 17 septiembre 2020, C-449/18 P y C-478/18 P, *Messi*, ECLI:EU:C:2020:722.

vestir, calzados y artículos de sombrerería para la práctica del deporte (clase 25), cascos para ciclistas, trajes y dispositivos de protección contra los accidentes (clase 9) y guantes para bicicleta, refuerzos protectores para hombros, codos y rodillas (clase 28). La División de oposición de la EUIPO estimó íntegramente la oposición y la Primera Sala de Recurso desestimó el recurso presentado, argumentando –entre otros extremos- que los signos que conforman las marcas previas y la marca solicitada eran similares porque sus elementos dominantes «massi» y «messi» son prácticamente idénticos en los planos visual y fonético, y solo una parte del público pertinente percibiría, en su caso, una eventual diferencia conceptual.

72. En cambio, el Tribunal General – en su Sentencia de 26 de abril de 2018<sup>100</sup>- anuló la resolución de la Sala de Recurso y consideró que no existía riesgo de confusión, porque los signos no serían similares, dado que las diferencias conceptuales existentes entre los signos son tales que neutralizan las similitudes visuales y fonéticas. Según el Tribunal General, la Sala de Recurso hubiese tenido en cuenta la notoriedad del apellido Messi, en cuanto apellido del jugador de fútbol de fama mundial y en cuanto personaje público, debería haber concluido que en el plano conceptual el término «messi» se diferencia claramente del término «massi», que por su sonoridad remite a la lengua italiana, pero que salvo en esta lengua, en la que podría traducirse como «peñasco o roca», carece de significado<sup>101</sup>.

73. En el recurso de casación presentado contra la sentencia del Tribunal General, se alegó que esta interpretación, aplicando la doctrina de la neutralización a los casos en que un personaje famoso solicita su nombre como marca, implicaría que «todas las personas célebres tienen derecho a registrar automáticamente su apellido como marca, con independencia de que existan marcas anteriores prácticamente idénticas»<sup>102</sup>. Sin embargo, el Tribunal de Justicia rechaza el recurso y considera acertado el proceder del Tribunal General, que consideró fundadamente que la notoriedad del Sr. Messi Cuccittini constituía un factor pertinente para establecer una diferencia en el plano conceptual entre el término «messi» y el término «massi»<sup>103</sup>.

74. De este modo, el Tribunal de Justicia deja claramente sentado que es posible tener en cuenta la notoriedad de la persona cuyo nombre se solicita como marca, por lo que «no cabe sostener que la existencia de una marca notoria anterior invocada al formular oposición constituya un requisito de aplicación de la jurisprudencia sobre la doctrina de la neutralización»<sup>104</sup>.

## E) El caso *Miley Cyrus*

75. Tras la sentencia del caso *Messi*, el Tribunal General ha afrontado un nuevo asunto en el que estaba en juego el impacto de la celebridad de un personaje al valorar la existencia de riesgo de confusión entre marcas. Así lo ha hecho en su Sentencia de 16 de junio de 2021, en el caso *Miley Cyrus*<sup>105</sup>.

76. Presentada la solicitud de marca denominativa de la Unión MILEY CYRUS para distinguir una larga lista de productos y de servicios de las clases 9, 16, 28 y 41, se formula una oposición por el titular de la marca previa figurativa de la Unión



<sup>100</sup> STGUE 26 abril 2018, T-554/14, *Messi*, ECLI:EU:T:2018:230.

<sup>101</sup> STGUE 26 abril 2018, T-554/14, *Messi*, ECLI:EU:T:2018:230, § 62.

<sup>102</sup> STJUE 17 septiembre 2020, C-449/18 P y C-478/18 P, *Messi*, ECLI:EU:C:2020:722, § 40.

<sup>103</sup> STJUE 17 septiembre 2020, C-449/18 P y C-478/18 P, *Messi*, ECLI:EU:C:2020:722, § 48.

<sup>104</sup> STJUE 17 septiembre 2020, C-449/18 P y C-478/18 P, *Messi*, ECLI:EU:C:2020:722, § 84.

<sup>105</sup> STGUE 16 junio 2021, T-368/20, *Miley Cyrus*, ECLI:EU:T:2021:372.

registrada para productos de las clases 9 y 20. La División de oposición de la EUIPO estima la oposición<sup>106</sup> y la Cuarta Sala de Recurso confirma la decisión<sup>107</sup>, entendiendo que concurre riesgo de confusión para el público relevante de habla inglesa. No obstante, el Tribunal General anula la Resolución de la Sala de Recurso negando que exista riesgo de confusión.

77. El Tribunal General no considera adecuada la apreciación de la EUIPO, que entendió que el elemento «miley» en la marca solicitada sería percibido como un elemento menos dominante que el apellido «cyrus». Y a este respecto, pone de manifiesto, entre otros extremos, que, aunque en determinadas partes de la Unión los apellidos tienen un mayor carácter distintivo que los nombres, debe atenderse a las particularidades del caso concreto, analizando si el apellido es inusual o muy común, o si la combinación del nombre y apellido se refieren a una persona conocida. Y en el presente caso, ni el nombre Miley ni el apellido Cyrus son comunes. Y, además, su combinación alude a una persona conocida (una famosa cantante y actriz estadounidense).

78. Sobre esta base, el Tribunal General entiende que no existe similitud entre los signos en conflicto. Aunque reconoce que media una similitud visual y fonética, considera que queda neutralizada por las diferencias conceptuales.

79. Al realizar la comparación conceptual de los signos en conflicto, la Sala de Recurso de la EUIPO estimó que el hecho de que el signo MILEY CYRUS corresponda al nombre de una famosa cantante, compositora y actriz estadounidense no es un «significado» en el sentido de una comparación conceptual de las marcas<sup>108</sup>. Sin embargo, el Tribunal General recuerda<sup>109</sup> que es posible una comparación conceptual de los signos «where the first name or the surname in question has become the symbol of a concept, due, for example, to the celebrity of the person carrying that first name or surname, or where that first name or that surname has a clear and immediately recognisable semantic content»<sup>110</sup>. Y eso es lo que, a su juicio, sucede en el caso concreto, dada la celebridad de Miley Cyrus<sup>111</sup>. En cambio, la marca prioritaria CYRUS no tendría, a juicio del Tribunal General, ningún significado para el público relevante, porque la actriz y cantante no ha usado nunca el nombre aislado CYRUS durante su carrera, por lo que el público no lo asocia con la celebridad.

80. Así las cosas, teniendo uno de los signos en conflicto un significado claro y preciso (aludiendo a la famosa cantante y actriz) y careciendo el otro signo de él, el Tribunal General aplica la jurisprudencia sobre la neutralización conceptual del resto de similitudes entre los signos y considera que no concurre el requisito de la similitud de signos, imprescindible para que medie riesgo de confusión.

#### 4. El grado de celebridad necesario y los problemas de prueba

81. El hecho de que la fama de las celebridades cuyos nombres conforman las marcas sea una circunstancia relevante al apreciar la similitud de los signos en conflicto, con la consiguiente importan-

<sup>106</sup> Resolución 30 octubre 2018, caso 2404781.

<sup>107</sup> Resolución 2 abril 2020, R2520/2018-4.

<sup>108</sup> Según el apartado 21 de la resolución: «The fact that the contested sign ‘MILEY CYRUS’ corresponds to the name of a famous American singer, songwriter and actress is not a ‘meaning’ in the sense of a conceptual comparison of the marks. As the goods and services in question target the public at large, it is probable that a significant part of the public will not make this connection when confronted with the goods and services at hand. Even if these assumptions are not to be met and a part of the relevant public were to perceive the signs as a name, no meaning can be attributed to them. There exists no such thing as a ‘MILEY’, a ‘CYRUS’ or even a ‘MILEY CYRUS’».

<sup>109</sup> STGUE 16 junio 2021, T-368/20, *Miley Cyrus*, ECLI:EU:T:2021:372, § 54.

<sup>110</sup> Así, anteriormente: STGUE 18 mayo 2011, T502/07, *IIC v OHIM — McKenzie (McKENZIE)*, ECLI:EU:T:2011:223, § 40; STGUE 8 mayo 2014, T38/13, *Pedro Group v OHIM — Cortefiel (PEDRO)*, ECLI:EU:T:2014:241, §§ 71 a 73; STGUE 11 julio 2018, T707/16, *ANTONIO RUBINI*, ECLI:EU:T:2018:424, § 65 y STGUE 27 junio 2019, T268/18, *Luciano Sandrone*, ECLI:EU:T:2019:452, § 86-

<sup>111</sup> STGUE 16 junio 2021, T-368/20, *Miley Cyrus*, ECLI:EU:T:2021:372, § 56-

cia en la comprobación de la existencia de riesgo de confusión o de la protección reforzada de las marcas de renombre, genera ulteriores problemas jurídicos. Hay que determinar, así, cuál ha de ser el ámbito que debe tener dicha fama, tanto desde un punto de vista subjetivo como territorial, para poder aplicar la doctrina de la neutralización; si dicha fama es una cuestión de hecho o de derecho, y, en su caso, si debe ser objeto de prueba o puede ser apreciada de oficio por la correspondiente oficina de propiedad industrial o tribunal.

### A) El ámbito subjetivo y geográfico de la fama

**82.** Para tener en cuenta la notoriedad y fama de los personajes, aplicando la doctrina de la neutralización en la comparación entre signos, no es necesario que el correspondiente personaje sea conocido por la generalidad del público, bastando con que lo sea por el público interesado en los correspondientes productos o servicios distinguidos con las marcas en cuestión. Como ha recordado el Tribunal de Justicia en la sentencia *Messi*, la posibilidad de aplicar la jurisprudencia sobre la neutralización «depende de la apreciación de las diferencias conceptuales entre los signos de que se trate en función de la percepción que tenga de ellos el público pertinente en cada caso»<sup>112</sup>. Y por eso el Tribunal considera absolutamente irrelevante que el público pertinente en el caso *Picasso* fuese distinto del público pertinente en el asunto *Messi*.

**83.** Por otro lado, es muy importante tener presente que la aplicación de la doctrina de la neutralización requiere que todo el público pertinente de los productos o servicios en cuestión vincule el nombre con la correspondiente celebridad, o, al menos, que la parte que no lo haga sea insignificante. Ello es debido a que, como ya se ha recordado, basta con que una parte del público relevante no comprenda el significado de un término, de modo claro y directo, para que no pueda aplicarse la doctrina de la neutralización. En este sentido, cabe citar, por ejemplo, la Sentencia del Tribunal General de 4 de julio de 2014<sup>113</sup>, en la que se entendió inaplicable la doctrina de la neutralización conceptual para contrarrestar las similitudes visuales y sonoras entre los signos GLAMOUR y TUDOR GLAMOUR. Según el tribunal<sup>114</sup>, una parte del público relevante con un dominio del inglés y un conocimiento profundo de la historia inglesa percibe las marcas en cuestión como conceptualmente diferentes, porque la palabra «glamour» se refiere a esplendor y prestigio, mientras que la palabra «tudor» alude a una dinastía que reinó en Inglaterra durante los siglos XV y XVI. En cambio, para otra parte del público relevante que solo tiene algún conocimiento del inglés, pero ningún conocimiento de la historia inglesa, la palabra «tudor» no tiene un significado específico, pero sí la palabra «glamour», ya que es una palabra inglesa que se usa ampliamente, por lo que para esa parte del público destinatario puede considerarse que la palabra «glamour», común a los signos controvertidos, confiere cierto grado de similitud conceptual entre ellos. Finalmente, ni la palabra «tudor» ni la palabra «glamour» tendrán ningún significado para la parte no despreciable del público relevante que no tiene conocimientos de inglés o de historia inglesa. En consecuencia, no es posible una comparación conceptual de los signos controvertidos con respecto a esa parte del público destinatario, lo que impide negar que se trata de signos similares.

**84.** La necesidad de atender a la percepción de las marcas por la totalidad del público pertinente fue una de las cuestiones que se discutieron ante el Tribunal de Justicia en el caso *Messi*. Porque, en efecto, la EUIPO argumentó que el Tribunal General habría descartado la existencia de un riesgo de confusión únicamente sobre la base de la percepción de una parte significativa del público pertinente, obviando que otra parte significativa de dicho público – que puede ser menor, pero no insignificante – desconoce quién es Messi.

<sup>112</sup> STJUE 17 septiembre 2020, C-449/18 P y C-478/18 P, *Messi*, ECLI:EU:C:2020:722, § 88.

<sup>113</sup> STGUE 4 julio 2014, T1/13, *GLAMOUR*, ECLI:EU:T:2014:615.

<sup>114</sup> STGUE 4 julio 2014, T1/13, *GLAMOUR*, ECLI:EU:T:2014:615, §§ 32 a 35.

**85.** Pues bien, el Tribunal de Justicia<sup>115</sup> confirma que el Tribunal General apreció que sería solo una parte desdeñable del público pertinente la que no asociaría directamente el término «messi» al apellido del célebre jugador de fútbol. Recuerda el Tribunal de Justicia que el Tribunal General consideró que, «si bien era posible que algunos consumidores nunca hubieran oído hablar del Sr. Messi Cuccittini o no recordaran haberlo hecho, no se trataría del consumidor medio normalmente atento, informado y perspicaz que compra artículos o prendas de vestir deportivos». Por lo tanto, «la consideración de que la fama del jugador de fútbol Messi es tal que no resulta plausible pensar que, en ausencia de indicios concretos que indiquen lo contrario, el consumidor medio, ante el signo MESSI como marca de prendas de vestir, artículos de gimnasia o de deporte y aparatos e instrumentos de protección, se abstraiga del significado del signo como apellido del célebre jugador de fútbol y lo perciba únicamente como una marca más, entre otras, de ese tipo de productos»<sup>116</sup>.

**86.** Por lo demás, tratándose de marcas de la Unión Europea se hace preciso establecer si es preciso el conocimiento de la persona cuyo nombre conforma la marca por parte del público pertinente en cuestión en todo el territorio de la Unión o si basta con que lo sea en alguno o algunos Estados miembros. Esta es una pregunta de extraordinaria importancia, porque en la práctica, además de personas mundialmente famosas, lo que hay es muchas personas conocidas solo en un determinado Estado. Piénsese, por ejemplo, en una presentadora de televisión, que por cuota de pantalla conozca la generalidad de la población de un determinado país, pero que es desconocida por la población de otros Estados, donde no se emiten sus programas.

**87.** Pues bien, en estos supuestos la fama de los personajes podrá neutralizar las similitudes gráficas y fonéticas de los signos en conflicto únicamente en el Estado o Estados de la Unión Europea en los que el personaje sea una celebridad, pero no en los demás. Porque en esos otros Estados el nombre en cuestión no se vinculará con una determinada persona y, por lo tanto, no tendrá un significado claro y determinado. Y la consecuencia de todo ello será que, en esos otros Estados, para los consumidores no habrá diferencias conceptuales que puedan neutralizar las similitudes gráficas y fonéticas, por lo que los signos en conflicto serán similares, lo que puede dar lugar a que, si se cumplen las demás condiciones legalmente exigidas, exista riesgo de confusión entre el público o proceda la aplicación del supuesto de la protección reforzada de la marca de renombre. Y, como ya se ha recordado, tratándose de marcas de la Unión Europea basta con que exista el riesgo de confusión o se den las condiciones de protección ampliada de las marcas de renombre en una parte de la Unión. Por ello, en caso de marcas de la UE, para aplicar la doctrina de la neutralización no será suficiente que el nombre se vincule con un personaje famoso únicamente para el público pertinente de una parte de la Unión, porque para el público pertinente del resto de la Unión los signos serán similares, al no haber diferencias conceptuales.

## **B) La fama es una cuestión de hecho que puede no necesitar prueba**

**88.** Una vez determinadas las implicaciones de la fama para la aplicación de la doctrina de la neutralización es importante notar que dicha fama es una cuestión de hecho. Y, de modo paralelo, la aplicación de la doctrina de la neutralización es también es una apreciación fáctica realizada por la correspondiente oficina de propiedad industrial o tribunal. Así lo ha reconocido en repetidas ocasiones el Tribunal de Justicia para poner de manifiesto que, salvo en el caso de que se haya producido una desnaturalización, no se trata de una cuestión de Derecho sujeta como tal al control del Tribunal de Justicia en el marco de un recurso de casación<sup>117</sup>.

<sup>115</sup> STJUE 17 septiembre 2020, C-449/18 P y C-478/18 P, *Messi*, ECLI:EU:C:2020:722, § 35.

<sup>116</sup> STJUE 17 septiembre 2020, C-449/18 P y C-478/18 P, *Messi*, ECLI:EU:C:2020:722, § 36.

<sup>117</sup> STJCE 12 enero 2006, C-361/04 P, *Picasso*, ECLI:EU:C:2006:25, § 23; STJUE 4 marzo 2020, C328/18 P, *EUI-PO/Equivalenza Manufactory*, ECLI:EU:C:2020:156, § 40; STJUE 17 septiembre 2020, C-449/18 P y C-478/18 P, *Messi*, ECLI:EU:C:2020:722, § 55. Con todo, no puede dejar de reconocerse -tal como certeramente ha señalado M. RICOLFI (*Trattato*

**89.** Siendo un elemento de hecho, la fama de la persona cuyo nombre conforma la marca ha de ser probada. Por eso no se aplica la doctrina de la neutralización cuando no se acredita tal extremo. Cabe citar, en este sentido, la Sentencia del Tribunal General de 18 de mayo de 2011<sup>118</sup>. En este caso se solicitó el registro como marca de la Unión de una marca figurativa integrada por el signo McKENZIE para distinguir productos de cuero, ropa y calzados, entre otros productos, a la que se opuso el titular de la marca denominativa McKINLEY y de una marca figurativa integrada también por dicho signo denominativo. Pues bien, el Tribunal General declara<sup>119</sup> que, a nivel conceptual, el público relevante reconoce el prefijo «Mc», que significa «hijo de», como prefijo de muchos apellidos escoceses o irlandeses. Por tanto, dicho público considerará los elementos denominativos de las marcas controvertidas como apellidos celtas sin significado conceptual, a menos que el nombre sea el apellido especialmente conocido de un personaje famoso, lo que no quedó acreditado en el caso concreto<sup>120</sup>.

**90.** Todo esto es así, salvo que la fama del personaje alcance un grado tal que pueda considerarse un hecho de conocimiento notorio. No se olvide que el Tribunal de Justicia ha declarado que los hechos notorios no requieren ser probados -pudiendo incluso ser tomados en cuenta, aunque no sean alegados por las partes<sup>121</sup>-, y que la constatación por el Tribunal General del carácter notorio o no de los hechos en cuestión constituye una apreciación de naturaleza fáctica, no susceptible de revisión en casación (salvo desnaturalización)<sup>122</sup>.

**91.** Precisamente las implicaciones de los hechos notorios y la consideración como tal de la fama del jugador Messi Cuccitini fueron objeto de discusión ante el Tribunal de Justicia.

**92.** Recuérdese, en efecto, que el Tribunal General entendió, en contra del criterio de la EUIPO, que los signos MASSI y MESSI no eran similares, porque la fama del jugador hace que el público interesado vincule su nombre con su figura, siendo de aplicación la doctrina de la neutralización. Pero sucede que dicha fama del jugador y sus implicaciones en la comparación conceptual de los signos en conflicto no fue alegada por el jugador ante el Tribunal General, pese a lo cual éste consideró que el renombre del apellido Messi, en cuanto apellido del jugador de fútbol de fama mundial y en cuanto personaje público, era un hecho notorio<sup>123</sup>.

**93.** Ante el Tribunal de Justicia se alega que los hechos no invocados por las partes ante los órganos de la EUIPO ya no pueden invocarse ante el Tribunal General<sup>124</sup>. No obstante, el Tribunal de Justicia recuerda «que no se puede considerar que las alegaciones formuladas en la fase de recurso ante el Tribunal General con el único fin de acreditar hechos notorios sean nuevas alegaciones»<sup>125</sup>. Por ello, concluye que nada obsta a que el Tribunal General declarara fundadamente, que «dado que la notoriedad del apellido Messi, en cuanto apellido del jugador de fútbol de fama mundial y en cuanto personaje público, era un hecho notorio, es decir, un hecho que cualquier persona podía conocer o que se podía averiguar por medio de fuentes generalmente accesibles, estas fuentes eran elementos de los que podía

---

*dei marchi. Diritto europeo e nazionale*, Giappichelli, Torino, 2015, p. 572- que el Tribunal de Justicia suele destacar el carácter fáctico de la aplicación de la doctrina de la neutralización y la imposibilidad de revisarlo en casación, después de haber comprobado que efectivamente el Tribunal General ha tenido en cuenta correctamente las correspondientes pautas jurisprudenciales (*Vid.*, entre otras, STJCE 12 enero 2006, C-361/04 P, *Picasso*, ECLI:EU:C:2006:25, § 23; o STJCE 26 marzo 2009, C-21/08 P, *Sunplus Technology v OHMI*, ECLI:EU:C:2009:199, §§ 48 a 50).

<sup>118</sup> STGUE 18 mayo 2011, T-502/07, *IIC/OHMI - McKenzie (McKENZIE)*, ECLI:EU:T:2011:223.

<sup>119</sup> STGUE 18 mayo 2011, T-502/07, *IIC/OHMI - McKenzie (McKENZIE)*, ECLI:EU:T:2011:223, § 40.

<sup>120</sup> En el mismo sentido, STGUE 19 junio 2012, *H.Eich Srl*, T557/10, ECLI:EU:T:2012:309, § 64.

<sup>121</sup> *Vid.*, por ejemplo, el ATJCE 3 junio 2009, C394/08 P, *Zipcar/OHMI*, ECLI:EU:C:2009:334, § 42.

<sup>122</sup> ATJUE 3 junio 2015, C142/14 P, *The Sunrider Corporation/OAMI*, EU:C:2015:371, § 65.

<sup>123</sup> STGUE 26 abril 2018, T-554/14, *Messi*, ECLI:EU:T:2018:230, § 61.

<sup>124</sup> Así se establece en una jurisprudencia consolidada, de la cual es una muestra la STJUE 22 septiembre 2016, C442/15 P, *Pensa Pharma/EUIPO*, EU:C:2016:720, § 47.

<sup>125</sup> STJUE 10 noviembre 2011, C88/11 P, *LG Electronics/OAMI*, EU:C:2011:727, § 30 o STJUE 17 septiembre 2020, C-449/18 P y C-478/18 P, *Messi*, ECLI:EU:C:2020:722, § 73.

disponer la Sala de Recurso cuando adoptó la resolución controvertida y que debería haber tenido en cuenta al apreciar la similitud entre los signos en cuestión en el plano conceptual»<sup>126</sup>.

**94.** Esta interpretación según la cual la fama o celebridad del personaje cuyo nombre integra una marca patronímica puede ser una cuestión notoria que no necesite prueba, ha sido también aplicada por la EUIPO con ocasión de la prohibición de registro de marcas contrarias al orden público en el caso *Bin Ladin*. Así, en la Resolución de 29 de septiembre de 2004 de la Sala Segunda de Recurso de la, por aquél entonces, OAMI<sup>127</sup>, se consideró que la marca solicitada «BIN LADIN» sería entendida por el público en general como el nombre del líder de la organización terrorista Al Qaeda, «dada la notoriedad universal alcanzada tanto por la organización como por su líder tras el atentado del 11 de septiembre y su frecuente aparición en la prensa europea»<sup>128</sup>. Y se consideró que no era necesaria la prueba de este extremo, por ser un hecho universal y notoriamente conocido, aplicándose la regla de que los hechos notorios no requieren ser probados, por ser hechos que cualquier persona puede conocer o que se pueden averiguar por medio de fuentes generalmente accesibles<sup>129</sup>.

**95.** Partiendo, pues, de la referida interpretación, inmediatamente se generan importantes interrogantes prácticos que tienen que ver sobre todo con el grado de conocimiento que se ha de exigir para poder apreciar la fama del correspondiente personaje sin necesidad de prueba o, incluso, sin que haya sido alegada.

**96.** Afirmar – como hace el Tribunal de Justicia en el caso *Messi* - que la fama del personaje es un hecho notorio, porque cualquier persona puede conocerlo o averiguar quién es por medio de fuentes generalmente accesibles, no deja de abrir la puerta a incertidumbres y generar falta de seguridad y predictibilidad de la interpretación de los tribunales<sup>130</sup>. Piénsese, por ejemplo, en una persona famosa en Chile, y solo en Chile, que solicita una marca en la Unión Europea constituida por su nombre. En principio, el público relevante europeo no vinculará la marca con una determinada persona, pues la desconoce. Pero en un mundo globalizado el acceso a Internet y a las redes sociales podría bastar para que el público europeo relevante pueda averiguar la notoriedad del personaje.

**97.** Todo parece indicar que, pese a sus palabras, el Tribunal de Justicia no estaba pensando en casos como éste. Pero entonces se pone de manifiesto el verdadero problema de su posición: la indeterminación y la vaguedad. Probablemente se puede llegar a aceptar que Messi se haya convertido en una celebridad mundial. Pero no todas las celebridades tienen un nivel máximo de notoriedad.

**98.** El caso *Miley Cyrus* no ha dado lugar a nuevas pautas u orientaciones, porque las partes no discutieron ante el Tribunal General la notoriedad de la cantante y actriz, pese a lo cual el Tribunal insiste en que «Ms Miley Cyrus is a public figure of international reputation known to most well-informed, reasonably observant and circumspect persons who read the press, watch television, go to the cinema or listen to the radio, where they can see her or listen to her sing or where she is regularly spoken of, it follows that the relevant public will understand the mark applied for as designating the name of the famous American singer and actress»<sup>131</sup>.

**99.** Por lo demás, en relación con las cuestiones de prueba debe destacarse que, una vez constatada la fama del personaje, ya sea como consecuencia de la oportuna acreditación, ya por ser considera-

<sup>126</sup> STJUE 17 septiembre 2020, C-449/18 P y C-478/18 P, *Messi*, ECLI:EU:C:2020:722, § 74.

<sup>127</sup> Asunto R 176/2004-2.

<sup>128</sup> § 16.

<sup>129</sup> § 24.

<sup>130</sup> En sentido crítico con las sentencias del caso *Messi*: A. SZTOLDMAN, «The Lionel Messi Case: Trade Mark's Reputation Blurred with Personal Notoriety», *European Intellectual Property Review*, 2021, Vol. 43, pp. 408 y ss (410) y M. MANCINELLA, «The Visual, the Phonetic and the Famous: Trademark Similarity in the Wake of *Messi v EUIPO*», *European Intellectual Property Review*, 2018, Vol. 40, Issue 10, pp. 665-668 (668).

<sup>131</sup> STGUE 16 junio 2021, T-368/20, *Miley Cyrus*, ECLI:EU:T:2021:372, § 51.

do un hecho notorio, la alegación de que el público relevante a la vista del signo en cuestión no pensará en el personaje, sino que lo verá como una marca, indicadora del origen empresarial de productos o servicios, debe ser objeto de la correspondiente prueba.

**100.** Así lo ha destacado el Tribunal General, con el refrendo del Tribunal de Justicia<sup>132</sup>, en la sentencia del caso *Messi*, al afirmar que «es poco probable que, ante las marcas en conflicto, un consumidor razonablemente atento, informado y perspicaz de los productos designados por la marca solicitada no perciba el signo figurativo MESSI como la marca del célebre jugador de fútbol con ese apellido, sino como una marca entre otras que parezca italiana por su sonido. La fama del jugador de fútbol Messi es tal que no resulta plausible considerar, en ausencia de indicios concretos que indiquen lo contrario, que el consumidor medio, ante el signo MESSI como marca de prendas de vestir, artículos de gimnasia o de deporte y aparatos e instrumentos de protección, se abstraiga del significado del signo como apellido del célebre jugador de fútbol y lo perciba únicamente como una marca más, entre otras, de ese tipo de productos»<sup>133</sup>. Y lo mismo ha reiterado el Tribunal General en el caso *Miley Cyrus*<sup>134</sup>.

## 5. Consideraciones finales sobre la fama del personaje y la similitud conceptual de los signos en conflicto

**101.** Al analizar el impacto de las recientes sentencias del Tribunal de Justicia y del Tribunal General, algún sector de la doctrina europea ha realizado valoraciones que no comparto.

**102.** Se ha dicho, así, que con la doctrina de la neutralización el Tribunal de Justicia se aparta del principio según el cual el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca anterior<sup>135</sup>; y que al aplicar la doctrina de la neutralización cuando la marca que reproduce el nombre de la celebridad es la marca posterior, se está obviando el principio –establecido en la Sentencia del Tribunal de Justicia de 3 de septiembre de 2009, *Aceites del Sur-Coosur/Koipe*<sup>136</sup>– de que al valorar la existencia de riesgo de confusión solo puede considerarse el renombre de la marca prioritaria<sup>137</sup>.

**103.** No obstante, en mi opinión, estas valoraciones no tienen en cuenta que la jurisprudencia distingue entre la fama de un personaje (adquirida al margen de sus marcas) y el conocimiento, notoriedad o reputación conseguida en el mercado por las marcas compuestas por el nombre de la celebridad, que es lo que se traduce en un mayor carácter distintivo. Como ha quedado expuesto en este mismo trabajo, una cosa es que la fama y celebridad del nombre eviten la similitud conceptual de los signos y eso contrarreste las similitudes gráficas y fonéticas (que es lo que implica la doctrina de la neutralización), y

<sup>132</sup> STJUE 17 septiembre 2020, C-449/18 P y C-478/18 P, *Messi*, ECLI:EU:C:2020:722, § 36.

<sup>133</sup> STGUE 26 abril 2018, T-554/14, *Messi*, ECLI:EU:T:2018:230, § 75.

<sup>134</sup> STGUE 16 junio 2021, T-368/20, *Miley Cyrus*, ECLI:EU:T:2021:372, § 61, donde se sostiene que «The mark applied for, MILEY CYRUS, has a clear and specific semantic content for the relevant public given that it refers to a public figure of international reputation, known by most well-informed, reasonably observant and circumspect persons, as has been pointed out in paragraph 51 above, whereas the earlier mark has no particular semantic meaning. Furthermore, the reputation of the singer and actress Miley Cyrus is such that it is not plausible to consider that, in the absence of specific evidence to the contrary, the average consumer, confronted with the mark MILEY CYRUS designating the goods and services in question, will disregard the meaning of that sign as referring to the name of the famous singer and actress and perceive it principally as a mark, among other marks, of such goods and services (see, to that effect, judgment of 17 September 2020, *EUIPO v Messi Cuccittini*, C449/18 P and C474/18 P, not published, EU:C:2020:722, paragraph 36)».

<sup>135</sup> J. СИТКО, «Protection of a Famous Person's Surname in the Light of the European Union Trade Mark Regulation», *European Research Studies Journal*, Vol. XXIV, Special Issue 2, 2021, pp. 210-223 (221).

<sup>136</sup> STJCE 3 septiembre 2009, C-498/07 P, *Aceites del Sur-Coosur/Koipe*, ECLI:EU:C:2009:503, § 84.

<sup>137</sup> B. LÜTHGE/K. FRIEDRICH, «Die Auswirkungen der Bekanntheit der jüngeren Marke auf die Verwechslungsgefahr. Zugleich Besprechung von BGH „Wipp“, LG Hamburg „Open-LIMS“ und EuG „Messi/Massi“», *GRUR (Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht)*, 2/2020, pp. 138-144 (141).

otra distinta es que esa fama comporte un mayor ámbito de protección de la marca como consecuencia de un mayor carácter distintivo o la adquisición de renombre (lo cual, no es así, pues para ello es necesario el conocimiento del nombre como marca, y no como tal nombre del personaje)<sup>138</sup>. Esa distinción es la que también permite al Tribunal de Justicia declarar que no puede tenerse en cuenta el renombre de la marca posterior, aunque sí el conocimiento del personaje cuyo nombre se reproduce en la marca (porque es algo distinto y, además, se tiene en cuenta al apreciar la similitud de los signos en conflicto desde la perspectiva conceptual, y no en el análisis global del riesgo de confusión, que es donde se valora el carácter distintivo y renombre de la marca prioritaria).

**104.** Por otro lado, también se ha afirmado que la aplicación de la doctrina de la neutralización implica una mayor protección de las marcas patronímicas formadas por el nombre de personas famosas<sup>139</sup>, y que privilegiaría a las celebridades que quieren registrar sus nombres como marca, frente a los titulares de marcas previas<sup>140</sup>.

**105.** Frente a estas afirmaciones, debe recordarse que lo que da lugar a un mayor ámbito de protección de la marca no es la fama del personaje, sino el carácter distintivo o el renombre de la marca. Es cierto que el hecho de que el público pertinente establezca una vinculación clara y directa con el correspondiente personaje puede neutralizar las similitudes de los signos y, por lo tanto, resultar beneficioso para la celebridad que quiere registrar su nombre como marca (como en los casos *Messi* y *Miley Cyrus*), en la medida en que, faltando dicha similitud, no habrá riesgo de confusión ni la vinculación de los signos necesaria para la especial protección de las marcas de renombre. Pero no puede desconocerse que la doctrina de la neutralización también se aplica cuando la marca con el nombre de la celebridad es previa y se opone a un signo posterior, solicitado como marca o usado en el tráfico por el tercero. Y en estas hipótesis, si a la vista del caso concreto y por las diferencias conceptuales que derivan del hecho de que el nombre tiene un significado claro y directo para el público, se concluyese que no existe similitud de los signos, eso se traducirá en que el titular de la marca compuesta por el nombre de la celebridad no podrá oponerse al registro o uso del signo posterior. Por eso otros autores hablan en estas hipótesis de una menor protección para los titulares de este tipo de marcas<sup>141</sup>. Y también por eso se ha insistido en la necesidad de aplicar de modo cuidadoso y restrictivo la doctrina de la neutralización, para evitar reducir indebidamente el ámbito de protección de las marcas, en especial de las de renombre<sup>142</sup>. No en vano, el Tribunal de Justicia<sup>143</sup> ha confirmado esta aplicación rigurosa, al afirmar que la neutralización de las similitudes opera en el supuesto «excepcional» de que al menos uno de los signos en conflicto tenga, en la perspectiva del público pertinente, un significado claro y determinado, de forma que dicho público pueda captarlo inmediatamente.

<sup>138</sup> Por eso mismo, no comparto las críticas a la Sentencia *Messi*, según las cuales el Tribunal de Justicia mezcla o confunde la notoriedad del personaje con la reputación de la marca. *Vid.* A. SZTOLDMAN, «The Lionel Messi Case: Trade Mark's Reputation Blurred with Personal Notoriety», *European Intellectual Property Review*, 2021, Vol. 43, pp. 408-411 (410).

<sup>139</sup> M. GIANNINO [«Messi like Picasso? General Court rejects opposition against registration as an EUTM featuring the name of Lionel Messi»], *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2018, Vol. 13, Nº 9, pp. 684 -686 (685)], tras exponer la aplicación de la doctrina de la neutralización, concluye que «in other words, the greater the reputation the stronger the trade mark protection afforded».

<sup>140</sup> S. MARTIN [«Lionel Messi v EUIPO: 2-0. Court of Justice blows final whistle on opposition proceedings involving Leo Messi»], *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2021, Vol. 16, Nº 1, pp. 9-11 (11)] llega a afirmar que la Sentencia del Tribunal de Justicia en el caso *Messi* confirmaría el adagio de que es mejor ser rico y sano que pobre y enfermo.

<sup>141</sup> Por eso otros autores hablan en estos casos de una menor protección para los titulares de este tipo de marcas: K. VON BASSEWITZ, *Prominenz ® und Celebrity ™. Die Vermarktung bekannter Persönlichkeiten in Deutschland, England und den USA aus marken- und persönlichkeitsrechtlicher Sicht*, Carl Heymanns Verlag, Köln-München, 2008, p. 233.

<sup>142</sup> JAEGER-LENZ, «Article 8. Relative grounds for refusal», en G. HASSELBLATT (Ed.), *European Union Trade Mark Regulation (EU) 2017/1001. Article-by-Article Commentary*, Second Edition, 2018, pp. 218 -325 (257); Ç. Y. ÖZKAN, «Messi vs. Massi, Prior Right vs. Reputation: The Decision of the Court of Justice of the European Union and Its Assessment with Regard to the Turkish Trademark Law», *GRUR International*, ikab100, <https://doi.org/10.1093/grurint/ikab100>, pp. 1-8 (3).

<sup>143</sup> STJUE 4 marzo 2020, C328/18 P, *EUIPO/Equivalenza Manufactory*, ECLI:EU:C:2020:156, § 75.

## IV. La fama del personaje en la valoración de la mala fe al presentar una solicitud de marca por parte de un tercero

### 1. El derecho al nombre y el registro de marcas por parte de terceros

**106.** De acuerdo con la Directiva de marcas de 2015 (art. 5.4.b) cualquier Estado miembro podrá disponer que se deniegue el registro de una marca o, si esta está registrada, que se declare su nulidad en los casos y en la medida en que el uso de una marca se pueda prohibir en virtud de un derecho anterior al nombre. Por su parte, el Reglamento (UE) 2017/1001 sobre la marca de la Unión Europea menciona expresamente el derecho al nombre al regular las causas de nulidad de una marca (art. 60.2), disponiendo que la marca de la Unión se declarará nula si existe un derecho al nombre previo y, conforme a la legislación que lo regula, ese derecho permite prohibir el uso de la marca.

**107.** Sobre esta base, determinadas legislaciones nacionales permiten al titular de un nombre notorio oponerse a su registro como marca por un tercero. Es lo que sucede, por ejemplo, en el Derecho español<sup>144</sup> o en el italiano<sup>145</sup>. De este modo, se tutela un interés económico en hacer propio el *selling power* conexo a la notoriedad de la persona que lo ha creado<sup>146</sup>.

### 2. El registro de mala fe de marcas que incorporan el nombre de una celebridad

**108.** Junto a la anterior vía de actuación, invocando su derecho al nombre para instar la existencia de un motivo de denegación de una solicitud de marca o la correspondiente causa de nulidad, las celebridades cuentan también con la posibilidad de solicitar la nulidad de la marca del tercero por haber sido solicitada de mala fe.

#### A) La mala fe en la solicitud de una marca

**109.** El Derecho de la Unión Europea prevé expresamente la posibilidad de declarar la nulidad de una marca cuando, al presentar la solicitud de la marca, el solicitante hubiera actuado de mala fe [artículo 60.1.b) del Reglamento de la marca de la Unión Europea y artículo 4.2 de la Directiva de marcas]<sup>147</sup>. Pero en esta normativa no se ofrece orientación alguna sobre qué haya de entenderse por mala fe, lo que ha provocado una relevante jurisprudencia del Tribunal de Justicia y del Tribunal General, que no procede analizar con detenimiento en esta sede, por exceder del objeto de nuestra investigación<sup>148</sup>.

<sup>144</sup> De acuerdo con la Ley 17/2001, de Marcas (art. 9.1), sin la debida autorización, no podrán registrarse como marcas el nombre civil o la imagen que identifique a una persona distinta del solicitante de la marca, ni el nombre, apellido, seudónimo o cualquier otro signo que para la generalidad del público identifique a una persona distinta del solicitante. *Vid.*, al respecto: M. CURTO POLO, «Artículo 9. Otros derechos anteriores», en A. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO /J. A. GARCÍA CRUCES (DIRS.), *Comentarios a la Ley de Marcas*, 2ª ed., Tomo I, Thomson-Aranzadi, Cizur Menor, 2008, pp. 289-309.

<sup>145</sup> El artículo 8.3 del *Codice della proprietà industriale* dispone que: «Se notori, possono essere registrati come marchio solo dall'avente diritto, o con il consenso di questi, o dei soggetti di cui al comma 1: i nomi di persona, i segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, le denominazioni e sigle di manifestazioni e quelli di enti ed associazioni non aventi finalità economiche, nonché gli emblemi caratteristici di questi». Sobre la interpretación de este precepto: STGUE 14 mayo 2009, T-165/06, *ELIO FIORUCCI*, ECLI:EU:T:2009:157, §§ 38 y ss.; confirmada por la STJUE 5 julio 2011, C-263/09 P, ECLI:EU:C:2011:452.

<sup>146</sup> R. PENNISI, «Nomi e marchi. Alcune considerazioni», *Studi di Diritto commerciale per Vincenzo Di Cataldo. Volume I. Proprietà intellettuale e concorrenza*, (a cura di C. COSTA, A. MIRONE, R. PENNISI, P. M. SANFILIPPO, R. VIGO), Giappichelli, Torino, 2021, pp. 445-470 (457).

<sup>147</sup> En la directiva también se permite a los Estados miembros establecer la mala fe en la solicitud como causa de denegación del registro.

<sup>148</sup> Para una exposición sintética, pero muy acertada, de los principales pronunciamientos: D. HADROUSEK, «Bad Faith in Recent Case Law of the EU Court of Justice: Some Answers, More Questions», *European Intellectual Property Review*, 2021, Vol. 43, Issue 6, pp. 366-375; o J. GÓMEZ MONTERO, «La doctrina del Tribunal de Justicia sobre la mala fe en materia de

**110.** Baste tan solo con recordar que se presume la buena fe hasta que se acredita lo contrario<sup>149</sup>, y que para determinar si ha mediado mala fe hay que atender a todas las circunstancias fácticas pertinentes tal como concurrían en el momento en que se presentó la solicitud<sup>150</sup>, entre las que destaca la intención del solicitante, factor subjetivo que debe establecerse con referencia a elementos objetivos<sup>151</sup>. Sobre esa base, el Tribunal de Justicia considera que una marca se solicita de mala fe en dos grandes casos.

**111.** En primer lugar, habrá solicitud de mala fe cuando no se presenta «con el objetivo de participar de forma leal en el proceso competitivo, sino con la intención de menoscabar, de un modo no conforme con las prácticas leales, los intereses de terceros». Aquí encajan aquellas hipótesis en las que el solicitante sabe o debe saber que un tercero utiliza, en al menos un Estado miembro, un signo que puede dar lugar a confusión con la marca objeto de la solicitud, y pretende menoscabar de manera desleal los intereses de dicho tercero, cuyo signo ya ha obtenido cierto grado de protección jurídica por méritos propios<sup>152</sup>. Y también se insertan en este grupo de casos aquellos supuestos en los que se solicita la marca sin la intención de usarla en el tráfico, sino tan solo con la finalidad de obstaculizar a un tercero, menoscabando sus intereses de un modo no conforme con las prácticas leales<sup>153</sup>.

**112.** Junto a este primer grupo de casos, también habrá mala fe cuando la solicitud se presente «con la intención de obtener, sin tener siquiera la mira puesta en un tercero en particular, un derecho exclusivo con fines diferentes a los correspondientes a las funciones de la marca, sobre todo a la función esencial de indicación de origen»<sup>154</sup>. Así sucederá cuando se solicita una marca sin intención de perjudicar a nadie, pero sin pretensión alguna de usarla en el tráfico<sup>155</sup>.

## **B) La celebridad de una persona y la mala fe del tercero que solicita el nombre de dicha persona como marca**

**113.** En este contexto de solicitud de una marca de mala fe puede suceder que un tercero registre un signo coincidente con el nombre de una celebridad con la intención de apoderarse del *selling power* o capacidad de atracción del signo entre los consumidores. Como ya se ha dicho, si el correspondiente Derecho nacional lo permite, ello podrá dar lugar a la aplicación de la prohibición de registro de la marca que reproduce el nombre de la celebridad o, en su caso, a la existencia de la causa de nulidad de la marca ya registrada. Pero, adicionalmente, esa intención del solicitante puede convertir su solicitud en una solicitud de mala fe, lo que permitirá declarar la nulidad de la marca con independencia de lo que disponga el Derecho nacional aplicable al nombre.

**114.** Esto es lo que sucedió en el caso *Neymar*, en el que un sujeto solicitó y obtuvo el registro de la marca denominativa de la Unión NEYMAR, para vestidos, calzados y sombrerería en la clase 25, ante lo cual el futbolista brasileño Neymar da Silva Santos Junior presentó una solicitud de anulación, alegando su derecho al nombre según las legislaciones española y francesa y, además, que la solicitud de marca se había presentado de mala fe.

---

marcas», *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor* 40 (2019-2020), pp. 125-120. Por lo demás, aunque por la fecha de publicación no recoge la reciente jurisprudencia, sigue siendo útil la obra de J. FRAMIÑÁN SANTAS, *La nulidad de la marca solicitada de mala fe: estudio del artículo 51.1.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas*, Comares, Granada, 2007.

<sup>149</sup> STGUE 21 marzo 2012, T227/09, *Feng Shen Technology/OHMI - Majtczak (FS)*, ECLI:EU:T:2012:138, § 32.

<sup>150</sup> STJCE 11 junio 2009, C529/07, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli*, EU:C:2009:361, § 35.

<sup>151</sup> STJCE 11 junio 2009, C529/07, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli*, EU:C:2009:361, § 42.

<sup>152</sup> STJCE 11 junio 2009, C529/07, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli*, EU:C:2009:361, §§ 39 y ss. En este sentido, puede presumirse tal conocimiento por parte del solicitante sobre todo cuando hay un conocimiento general de tal utilización en el sector económico de que se trate (§ 39).

<sup>153</sup> STJUE 29 enero 2020, C371/18, *Sky*, ECLI:EU:C:2020:45, § 77.

<sup>154</sup> STJUE 12 septiembre 2019, C104/18 P, *Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO*, ECLI:EU:C:2019:724, § 46.

<sup>155</sup> STJUE 29 enero 2020, C371/18, *Sky*, ECLI:EU:C:2020:45, § 77.

**115.** La División de anulación de la EUIPO entendió que la marca se había solicitado de mala fe, porque, aunque no se había demostrado que el solicitante tuviese un conocimiento real del jugador en el momento de la solicitud, ni que entre las partes hubiese habido alguna relación o contacto previo, sí había quedado demostrada la fama del jugador en el momento de presentarse la solicitud de marca, de donde se deriva el conocimiento del solicitante. Y aunque ese mero conocimiento del jugador no basta para declarar la mala fe, la División de anulación considera que, tras quedar acreditada la fama del jugador, se produce una inversión de la carga de la prueba, de modo que debe ser el titular de la marca el que explique los motivos por los que la ha solicitado. Por eso, ante el silencio a este respecto del titular de la marca, unido a que también solicitó las marcas compuestas por los signos «NEYMAR FOOTWEAR», «NJR NEYMAR JR» y «NJR», igualmente impugnadas por mala fe, y a la circunstancia de que registró otras tres marcas de la Unión Europea en clase 25, incluyendo el nombre de Iker Casillas, otro famoso jugador de fútbol, la División de Anulación no ve otra lógica comercial del titular de la marca NEYMAR al solicitarla, que una intención deliberada de crear una asociación con el famoso futbolista, para aprovecharse indebidamente de su reputación o incluso para impedir su entrada en el mercado de los correspondientes productos.

**116.** Esta interpretación es confirmada por la Resolución de la Segunda Sala de Recurso de 6 de septiembre de 2017<sup>156</sup> -teniendo en cuenta asimismo que las marcas «NEYMAR FOOTWEAR», «NJR NEYMAR JR» y «NJR» ya habían sido declaradas nulas-, y por el Tribunal General en su Sentencia de 14 de mayo de 2019<sup>157</sup>, que deja sentado que en el momento en que se solicita la marca el jugador brasileño era conocido en el mundo futbolístico europeo y que el solicitante no lo podía desconocer (por la fama probada y porque el solicitante tenía conocimiento del mundo del fútbol, como lo prueba el hecho de haber solicitado el mismo día las marcas IKER CASILLAS). En todo caso, el Tribunal General insiste en que no se puede presumir mala fe en la solicitud de marca únicamente porque consista o incluya en nombre de una celebridad. Lo que sucede es que no existe otra explicación plausible de la solicitud de la marca más allá del deseo de aprovecharse de la reputación del famoso futbolista<sup>158</sup>. Y, desde luego, para apreciar la mala fe es irrelevante que el jugador no hubiese presentado una oposición a la solicitud, como también lo es que en el momento de solicitar la marca la celebridad no hubiese usado todavía su nombre como marca en el tráfico ni contase con ninguna marca que lo incluyese<sup>159</sup>.

## V. Conclusiones

**117.** De todo lo expuesto hasta aquí cabe concluir que la fama de las celebridades cuyo nombre se registra como marca no se transfiere automáticamente a la marca. Dicha fama no implica una notoriedad que implique un mayor carácter distintivo de las marcas, ni su conversión en marcas que gozan de renombre. Ello es debido a que el conocimiento o la fama del personaje es una realidad distinta a la de la notoriedad o renombre de una marca, que se deriva del conocimiento de un signo como tal marca, es decir, como indicador del origen empresarial de los productos o servicios a los que se aplica, y no de la celebridad de la persona a la que alude el nombre que conforma la marca.

**118.** Por esta misma razón, el mero hecho de que el nombre de una persona famosa se aplique como marca a productos o servicios desvinculados con dicho nombre tampoco le otorga un alto carácter distintivo intrínseco a la marca. Porque, aunque el público conozca al personaje, eso no lo lleva directamente a ver el signo como marca.

**119.** Donde sí es relevante jurídicamente el conocimiento y fama del personaje es en la comparación de signos en conflicto que debe realizarse tanto para apreciar la existencia de riesgo de confusión

<sup>156</sup> Asunto R 80/2017-2.

<sup>157</sup> STGUE 14 mayo 2019, T-795/17, *Neymar*, ECLI:EU:T:2019:329.

<sup>158</sup> STGUE 14 mayo 2019, T-795/17, *Neymar*, ECLI:EU:T:2019:329, § 51.

<sup>159</sup> STGUE 14 mayo 2019, T-795/17, *Neymar*, ECLI:EU:T:2019:329, §§ 54 y ss.

entre una marca prioritaria y otra posterior, como para que la prioritaria pueda gozar -en su caso- de la protección reforzada que se les confiere a las marcas de renombre. Ello es debido a que, para apreciar la similitud de signos necesaria para aplicar estas hipótesis, debe atenderse a las perspectivas fonética, gráfica y conceptual, operando en este ámbito la doctrina de la neutralización de las similitudes gráficas y fonéticas como consecuencia de las diferencias conceptuales de los signos. Sobre esa base, se entiende por parte del Tribunal de Justicia y del Tribunal General que el hecho de que el público establezca una vinculación directa entre el nombre y un personaje hace que tenga un significado conceptual claro y directo, lo que permite aplicar dicha doctrina jurisprudencial, tanto si la marca patronímica con el nombre del personaje famoso es previa como si es posterior. Y aunque por regla general la fama del personaje debe ser objeto de alegación y prueba, ello no opera si la referida fama es un hecho notorio, generándose no pocas dificultades para determinar cuál ha de ser el grado de conocimiento por el público que se exige para concluir tal carácter notorio.

**120.** Finalmente, la fama de la celebridad también tiene relevancia jurídica en los casos en que es un tercero el que, sin consentimiento del personaje, solicita el registro de una marca. En estas hipótesis, la fama puede ser un elemento determinante para concluir que la marca se ha solicitado de mala fe, dando lugar a la declaración de nulidad del registro (o, en caso de que la correspondiente legislación nacional de marcas lo establezca, a la denegación del registro por concurrencia de dicha mala fe).