



La marca renombrada necesita un mayor mimo por parte del Tribunal General de la UE.

Cristina Iglesias

La famosa corona de Rolex, a pesar gozar de una protección jurídica superior debido a su renombre, no ha recibido la tutela reforzada que le debería dispensar la justicia europea, extendiendo su protección efectiva más allá de los concretos productos de joyería y relojería que distingue en la Clase 14 a otros conexos como ropa en la Clase 25, debido a que la tendencia del mercado lleva a los productos de lujo a extender su oferta a cosméticos, ropa, bolsos o gafas, por citar unos ejemplos.

El asunto se remonta a 2016, cuando Rolex, S.A presentó oposición ante la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (EUIPO) en base a varias de sus marcas anteriores consistentes en la famosa corona en clase 14 contra la designación como marca de la Unión Europea de la marca Internacional No. 1263679 en clases 3, 9, 18, 25 y 35 a nombre de PWT A/S.

Dicha oposición fue formulada en base al artículo 8.1.b del Reglamento de Marcas de la UE (RMUE), el cual establece que no podrá registrarse un marca que sea similar tanto desde el plano denominativo como aplicativo; y también en base al artículo 8.5 RMUE, es decir, invocando la protección reforzada de la marca renombrada más allá de su ámbito aplicativo, en función del nivel de renombre que pueda probar su titular.

El procedimiento ante EUIPO duró más de 5 años, y tras una decisión de la División de Oposición de la

EUIPO, a pesar de reconocer el renombre tanto de la marca Rolex como de su famosa corona, estimó finalmente el recurso presentado por PWT A/S, concediendo la marca para clase 25, cambiando, por lo tanto, la decisión de primera instancia.

Rolex recurrió la resolución de la Sala de Recurso ante el Tribunal General, alegando principalmente que la misma se equivocó al declarar que no existía similitud entre los productos en cuestión "sin tener en cuenta su origen habitual o las prácticas habituales relativas a su comercialización". Rolex afirmó además que las prendas de vestir y los relojes son similares – y, por tanto, existe una mayor probabilidad de confusión por parte del consumidor– porque "pertenecen a segmentos de mercado próximos entre sí y su compra puede estar motivada por la búsqueda de complementariedad estética". Igualmente sustentó su recurso en que, gracias al auge de las plataformas de comercio electrónico, es "habitual en el sector de la moda que los consumidores vean ropa y accesorios, como gafas,

joyas y relojes, ofrecidos en los mismos puntos de venta."

Sin embargo, a pesar de esos sólidos argumentos, el Tribunal General emitió una decisión el pasado 18 de enero, en la cual consideró que la resolución de la Sala de Recurso de la EUIPO era acertada, pues entendió nuevamente que los productos controvertidos son diferentes y rechazó la existencia de riesgo de confusión. Además, concluyó que Rolex no consiguió demostrar que el uso del signo impugnado perjudicaría la reputación de su marca en relación con los relojes, ya que el público pertinente no establecería ningún vínculo entre dichas marcas.

El Tribunal General debería haber avalado el criterio de la División de Oposición de la EUIPO considerando que el vínculo entre los productos se basa en que la marca anterior es una marca de lujo, y que la realidad del mercado es que es muy habitual que este tipo marcas extiendan sus líneas a accesorios o productos complementarios, estableciendo un vínculo entre joyas, relojes, cosméticos, gafas, bolsos y ropa.

En nuestra opinión, consideramos que el Tribunal General debería haber avalado el criterio de la División de Oposición de la EUIPO considerando que el vínculo entre los productos se basa en que la marca anterior es una marca de lujo, y que la realidad del mercado es que es muy habitual que este tipo marcas extiendan sus líneas a accesorios o productos complementarios, estableciendo un vínculo entre joyas, relojes, cosméticos, gafas, bolsos y ropa. Por lo tanto, aunque la naturaleza, el destino y el modo de utilización de los productos y servicios

de venta al por menor de las partes no son los mismos, si se consideraron complementarios por la División de Oposición de la EUIPO.

Así mismo, es importante destacar que estamos ante un producto que es considerado un artículo de lujo de gama alta, cuya reputación es innegable. Teniendo en cuenta la realidad del mercado, se trata de un ámbito en el que la funcionalidad no es la preocupación exclusiva de los compradores, sino más bien la estética. Como declaró la Sala de Recurso *"la bisutería, así como los relojes, se eligen a menudo por su capacidad de combinar bien, estéticamente, con las prendas de vestir"*. Esto no se limita únicamente a las prendas de vestir (clase 25), sino también a las gafas de sol (clase 9) y a otros accesorios, como los bolsos (clase 18), ya que estos productos pueden considerarse complementarios, puesto que cada vez se llevan más y se eligen combinados. Por lo tanto, podemos concluir que existe una fuerte conexión entre relojes y ropa de acuerdo con otras resoluciones análogas de la Sala de Recurso (07/09/2003, R 414/2002-4, Lost / Lost, § 10, 12 y 16/11/2018, R 2097/2018-5, Dayaday (fig.) / DAYADAY (fig.) y otros, § 78, 79).

Podríamos estar en presencia de un caso claro de ventaja desleal o free-riding, pues existe el riesgo de que la imagen de la marca renombrada o las características que proyecta se transfieran a los productos y servicios designados por la marca impugnada.

Si a lo anterior le sumamos que estamos ante una marca con un renombre que claramente sobrepasa su ámbito aplicativo concreto, podríamos estar en presencia de un caso claro de ventaja desleal o *free-riding*, pues existe el riesgo de que la imagen de la marca renombrada o las características que proyecta se transfieran a los productos y servicios designados

por la marca impugnada, con el resultado de que la comercialización de dichos productos y servicios se vea facilitada por su asociación con la marca renombrada anterior (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 48; 22/03/2007, T-215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 40).

Sin embargo, debemos tener en cuenta que esta decisión no es firme, pues Rolex cuenta con el plazo de dos meses para recurrir ante el Tribunal de Justicia de la UE, por lo que, de hacerlo, estaremos atentos al resultado.