



Marcas de patrón y su acceso al registro: el caso *Damier Azur*.

Gloria Arroyo

La reciente decisión del Tribunal General en el caso Damier Azur ha dejado en evidencia la dificultad de demostrar la distintividad de las marcas de patrón. El Tribunal, en este caso, entendió que no quedó demostrado que la marca de patrón de Louis Vuitton haya adquirido distintividad por su uso en varios países de la UE y exige que la prueba de dicha distintividad sea en la totalidad de la UE, correspondiendo al titular aportar toda la prueba necesaria.

Las marcas no convencionales se están incrementando notablemente en los últimos tiempos, pero su acceso al Registro no es un camino de rosas. A continuación, vamos a analizar un reciente e interesante caso de “marca de patrón”: el patrón Damier Azur de Louis Vuitton.

El carácter distintivo de la marca patrón Damier Azur de Louis Vuitton, o más bien la ausencia del mismo, vuelve a ser tema de actualidad tras la decisión de 19 de octubre de 2022 del Tribunal General de la UE. Esta decisión ratifica la anterior de la Quinta Sala de Apelación de la EUIPO que consideraba que la conocida compañía francesa no había conseguido probar el carácter distintivo adquirido por el uso del mencionado patrón.

El registro de esa marca en cuestión, concedido en 2009, fue anulado después de que en 2015 se presentase una demanda de nulidad por falta de distintividad, tras lo cual se han sucedido múltiples recursos frente a diversos organismos de la UE.

Finalmente, en 2021, la Quinta Sala de Apelación de la EUIPO concluyó que las pruebas aportadas por el solicitante de la marca no eran suficientes para probar el carácter distintivo adquirido por el uso del signo en parte de los estados miembros de la UE, concretamente en Estonia, Lituania, Letonia, Eslovaquia, Eslovenia y Bulgaria.

En el recurso presentado ante el Tribunal General contra esta decisión, el solicitante señaló que la Oficina no tuvo en cuenta varios factores.

En primer lugar, considera que el análisis realizado por la Sala de Recursos de la EUIPO se desvincula de la realidad, al olvidar que el comportamiento del consumidor en toda la UE es homogéneo, ya que viaja con frecuencia entre los distintos territorios y utiliza internet para acceder a las distintas marcas, más si cabe en lo que se refiere a marcas de lujo.

La prueba aportada debe demostrar la adquisición de carácter distintivo en todo el territorio de la UE, y no solo en una parte sustancial o en la mayoría de la UE.

Por otro lado, considera que la Sala de Recursos ha analizado la prueba de forma aislada, sin tener en cuenta el carácter global de la misma, e ignorando factores como la proximidad geográfica de algunos territorios, como es el caso de Bulgaria y Eslovaquia, cercanos a Rumania, donde sí se ha probado el carácter distintivo de la marca.

Para poder entender cuál ha sido el razonamiento del Tribunal General en este caso, que confirma ese criterio de la Sala de Recursos de la EUIPO, es necesario tener en cuenta que para probar el carácter distintivo adquirido por el uso hay que valorar, entre otros, los siguientes factores: la cuota de mercado de la marca, la extensión geográfica y la extensión en el tiempo del uso de la marca, la inversión de la empresa en la promoción del signo, la proporción de personas que debido al uso de la marca identifican un producto determinado con una empresa en particular, la valoración de instituciones como las Cámaras de Comercio o asociaciones comerciales y las encuestas o sondeos de opinión de los consumidores.

En cuanto a la extensión geográfica, el Tribunal señala que sería irrazonable exigir la aportación de prueba del carácter distintivo adquirido para cada estado de forma individual. Además, reconoce la po-

sibilidad de que algunos territorios puedan encontrarse dentro de una misma red de distribución de productos y, por tanto, la prueba aportada en relación con los mismos pueda ser tenida en cuenta de manera global.

Sin embargo, no podemos olvidar que para aquellos signos que carecen ab initio de carácter distintivo en toda la UE, la prueba aportada debe demostrar la adquisición de este en todo el territorio, y no solo en una parte sustancial o en la mayoría de la UE, y que corresponde siempre al titular de la marca aportar pruebas concretas y motivadas a fin de demostrar que el signo ha adquirido esta distintividad en todo el territorio de la UE.

En este sentido, el Tribunal General da la razón a la Sala de Recursos, desestimando la apelación presentada por Louis Vuitton, al considerar que los argumentos del solicitante en cuanto al comportamiento homogéneo de los consumidores europeos y la extensión del carácter distintivo adquirido entre los territorios próximos eran totalmente infundados.

Corresponde siempre al titular de la marca aportar pruebas concretas y motivadas a fin de demostrar que el signo ha adquirido esa distintividad.

Según la decisión del Tribunal General, el solicitante no ha aportado prueba de que la proximidad geográfica y cultural entre territorios, garantice que los consumidores de aquellos estados en los que no se ha probado la adquisición de carácter distintivo, tengan suficiente conocimiento de los productos que se ofertan en el mercado de los países en los que sí se ha probado, y que por lo tanto, no puede entenderse que la adquisición del carácter distintivo pueda considerarse extendida a estos territorios. Señala también, que en ningún momento se ha tratado a los conjuntos de países próximos como

parte de una misma red global de distribución que permita analizar la prueba aportada para los distintos territorios de manera global.

En conclusión, esta Sentencia pone de manifiesto lo que introducíamos al comienzo, esto es, la dificultad del acceso al Registro de las marcas no convencionales. Probar el carácter distintivo adquirido por el uso en el mercado de estos signos no es tarea sencilla, y siempre debe ir acompañado de un buen asesoramiento profesional para poder abordar todos los posibles cauces para demostrar la distintividad y demás requisitos de registro.