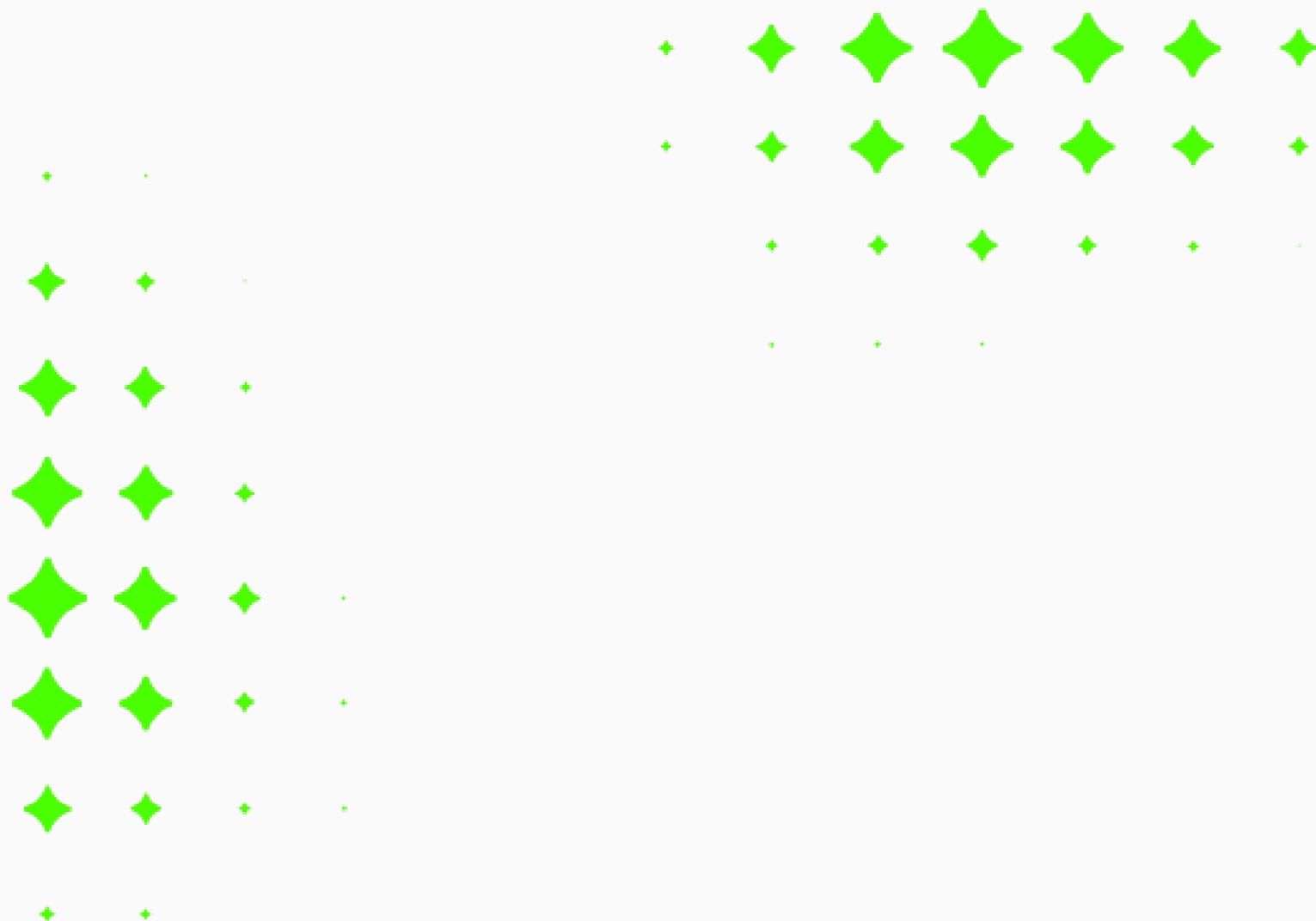


La odisea de OpenAI para acreditar la distintividad de su marca denominativa.

Sumario



El caso OPENAI analiza la batalla legal de la compañía para registrar su marca denominativa ante la UE, tras la denegación parcial por falta de distintividad y carácter descriptivo. El caso refleja el equilibrio entre proteger como marca la combinación de términos con un significado preexistente y evitar el monopolio sobre términos descriptivos en relación con los productos y servicios que se pretenden distinguir.

POR

Alejandro Betancourt

Baylos ^{IP} **abión**

El relato de Homero, tan en boga en los tiempos actuales, narra el periplo de Odiseo por retornar a Ítaca, que -SPOILER ALERT- le lleva 10 años desde la victoria en Troya, al toparse con las múltiples vicisitudes que truncan y demoran sus planes hasta los brazos de sus adorada Penélope.

Salvo por la mitología, los dioses, bestias, escaramuzas y enfrentamientos cruentos, OpenAI ha venido emprendiendo un viaje muy similar en lo que respecta a dificultades y obstáculos desde que presentó la solicitud de marca de la UE núm. 018888426 "OPENAI" (denominativa) en clases 09, 38, 42 y 45 aquél soleado y despejado 15 de junio de 2023, presagiando que soplarían buenos vientos hacia su propósito de lograr el registro, pero no ha sido así.

Aunque el primer obstáculo no fue un cíclope que habitaba en una caverna, el revés sufrido fue similar al que soportaron Odiseo y sus subalternos al enfrentarse a aquél monstruo, pues la denegación parcial en primera instancia por falta de distintividad en base a los artículos 7.1 b) y c) del RMUE para las clases 09, 42 y 45, para una compañía que está liderando el mercado tecnológico en desarrollo de inteligencia artificial, se debe de haber sentido como haber perdido hombres ante las garras de Polifemo.

A partir de este punto OpenAI inicia su contrataque recurriendo ante la Sala de Recursos de la EUIPO, quien mantiene la decisión de primera instancia, dirigiendo su embarcación directamente hacia El Hades, por lo que recurrió nuevamente, esta vez ante el Tribunal General de la UE, quien mantiene la denegación, siendo este el punto de la historia en el que ahora nos encontramos.

OpenAI sigue sin lograr el registro de la marca denominativa "OPENAI" como marca de la UE tras las decisiones desfavorables de la EUIPO y del Tribunal General.

Podemos resumir la defensa de OpenAI a lo largo de esta contienda en busca de la acreditación de la distintividad de su marca en que:

i) Consiste en un neologismo con una estructura no habitual y que el público relevante no la entendería como una mera yuxtaposición de términos que describen una inteligencia artificial abierta, argumentando además que es una marca reconocida entre los consumidores.

ii) que EUIPO se ha apartado de su práctica decisoria anterior y que la marca ha sido registrada en su forma denominativa en otras jurisdicciones, incumpléndose, por tanto, los principios de igualdad de trato y buena administración.

iii) la falta de una justificación específica sobre por qué el signo es descriptivo para cada uno de los productos y servicios solicitados y iv) que ha adquirido distintividad por el uso (alegado de forma subsidiaria).

El TGUE considera que "OPENAI" es descriptiva y carece de distintividad inherente para diversos productos y servicios relacionados con IA.

El TGUE, manteniendo el criterio de la EUIPO, ha rechazado todos estos argumentos básicamente diciendo que:

i) los términos AI y OPEN son perfectamente reconocibles por el público relevante, y que todos los términos incluidos en las clases 09, 42 y 45 tienen como característica común que pueden basarse en una modalidad donde se puede utilizar la IA o estar impulsados por ella.

ii) que las decisiones de otras jurisdicciones en nada vinculan a la EUIPO y que aquellas marcas registradas ante este oficina y las decisiones previas alegadas no aplican al presente caso al estar constituidas por hechos diferentes.

iii) que el argumento de que la marca es reconocida por el público en base a su uso actual no tiene ningún tipo de asidero para el análisis de la distintividad (inherente) conforme con el 7.1 c).

Ahora bien, ante esta derrota OpenAI aún tiene dos posibilidades, tal como Odiseo y su tripulación ante la disyuntiva entre el paso de Escila y el remolino de Caribdis, a) recurrir en casación ante el TJUE (con las dificultades que esto presenta en el presente caso); b) dejar que la decisión se vuelva firme y se abra el procedimiento para la prueba de la distintividad adquirida por el uso, donde OPENAI deberá demostrar que OPENAI ha sido usado de una forma tal que el público realmente asocia dicha denominación con esta compañía, y no como un término genérico.

En todo caso, OpenAI puede perfectamente seguir haciendo uso de dicha denominación, ya que esta denegación en nada repercute en lo que respecta a su uso, contando además con la protección de otras marcas en la UE ya registradas que consisten en dicha denominación, pero en forma figurativa (con logotipo).

Igualmente, hemos visto que se han seguido solicitando nuevas marcas que, ahora mismo, siguen en trámite de registro, en paralelo a que la primera solicitud siga su viaje de vuelta a Ítaca.

La situación no impide que OpenAI use la denominación ya que la compañía mantiene otras marcas figurativas registradas en la Unión Europea

Para nosotros, los espectadores de esta epopeya solo nos quedan esperar a ver cómo reaccionará la EUIPO al respecto.

En definitiva, a Odiseo le llevó 20 años en total regresar, OpenAI lleva ya 3 en su periplo, no sabemos si Atenea lo acompañará o si le será concedido el favor de los dioses en su propósito, pero lo que sí podemos asegurar es que esperaremos el desenlace con las mismas ansias con las que esperamos los cinéfilos el estreno de la Odisea de Nolan.

