

TRIBUNA PRÁCTICA Y OPINIÓN LEGAL

Marca en contra del orden público y buenas costumbres ante la solicitud del registro de la marca “Pablo Escobar”

Trademark against public order and good customs before the application for the registration of the trademark “Pablo Escobar”

Altea Asensi Merás¹

Profesora Titular de Derecho Mercantil

Universidad de Alicante

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6987-5759>

RESUMEN: La reciente sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 17 de abril de 2024 introduce nuevos elementos para la interpretación y aplicación de los conceptos de orden público y buenas costumbres a raíz de una solicitud para el registro de la marca “Pablo Escobar”. Tanto la Sala de Recursos como el Tribunal General coincidieron en que la asociación del nombre de Pablo Escobar con el tráfico de drogas y el narcoterrorismo prevalece sobre cualquier posible connotación positiva, lo que lleva a percibir la marca solicitada como contraria a los valores y normas morales fundamentales en la sociedad española. Asimismo, Se comparte la posición común en el ámbito de la Unión europea de que los signos distintivos relacionados con actividades u organizaciones delictivas, deben ser rechazados por ser considerados contrarios al orden público y a las buenas costumbres ya que, en caso contrario, la marca puede ser percibida por el público pertinente como directamente contraria a los valores y normas morales fundamentales aceptados por la sociedad de la Unión Europea en un momento dado y, al mismo tiempo, puede contradecir o incitar, glorificar, trivializar o justificar la violación de las normas, principios o valores fundamentales de las sociedades de la Unión Europea.

Palabras clave: marca de la unión europea, orden público, buenas costumbres, Motivo de denegación absoluto

¹ Profesora Titular de Derecho Mercantil. Universidad de Alicante. Dirección de correo electrónico: altea.asensi@ua.es. Este trabajo se ha elaborado en el ámbito del PROYECTO DE EXCELENCIA PROMETEO SOBRE PROTECCIÓN DE LA INNOVACIÓN EN AGRICULTURA EN LA ERA DIGITAL concedido por la Resolución de la Dirección General de Ciencia e Investigación por la que se conceden subvenciones del programa Prometeo para grupos de investigación de excelencia – PROMETEO 2022 de 11 de julio de 2022- CIPROM/2021/57

ABSTRACT: The recent judgment of the General Court of the European Union of April 17, 2024 introduces new elements for the interpretation and application of the concepts of public order and good customs following an application for the registration of the trademark “Pablo Escobar”. Both the Board of Appeal and the General Court agreed that the association of Pablo Escobar’s name with drug trafficking and narco-terrorism prevails over any possible positive connotation, which leads to perceiving the mark applied for as contrary to fundamental values and moral standards in Spanish society. Likewise, the common position at the European Union level is shared that distinguishing signs related to criminal activities or organizations, such as, for example, should be rejected as being considered contrary to public policy and morality since, otherwise, the trademark may be perceived by the relevant public as directly contrary to the fundamental values and moral standards accepted by European Union society in the European Union. At the same time, it may contradict or incite, glorify, trivialize or justify the violation of the rules, principles or fundamental values of the societies of the European Union.

Keywords: European Union trademark, public order, accepted principles of morality, Absolute ground for refusal,

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN II. CONSIDERACIONES ACERCA DE LA DETERMINACIÓN DE LA INFRACCIÓN DEL ARTÍCULO 7, APARTADO 1, LETRA F), DEL REGLAMENTO 2017/1001. III. MARCO JURÍDICO APLICABLE EN EL ÁMBITO DE LA MARCA CONTRARIA AL ORDEN PÚBLICO O A LAS BUENAS COSTUMBRES. 1. La prohibición de registro de los signos contrarios al orden público. 2. La prohibición de registro de los signos contrarios a las buenas costumbres. 3. La aplicación de la prohibición de registro relativa a las marcas contrarias al orden público y a las buenas costumbres y el conflicto con la libertad de expresión. IV. REFERENCIA A LOS SIGNOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DELICTIVAS EN LA COMUNICACIÓN COMÚN EUROPEA RELATIVA A LAS MARCAS CONTRARIAS AL ORDEN PÚBLICO O A LAS BUENAS COSTUMBRES. V. CONCLUSIÓN. VI. BIBLIOGRAFÍA

I. INTRODUCCIÓN

El asunto tiene su origen en la solicitud de registro de marca de la Unión Europea del signo denominativo “Pablo Escobar” presentada por la sociedad puerriqueña, Escobar Inc., el 30 de septiembre de 2021 para una amplia gama de productos y servicios. Mediante decisión de 1 de junio de 2022, la Oficina Europea de Propiedad Intelectual, en adelante EUIPO, desestimó, para todos los productos y servicios designados, la solicitud de registro de dicha marca, sobre la base del artículo 7, apartado 1, letra f), del Reglamento (UE) 2017/ 1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea² argumentando que la asociación del nombre con actividades delictivas relacionadas con el narcotráfico y el narcoterrorismo lo convertía en

² DO 2017, L 154, p. 1.

Marca en contra del orden público y buenas costumbres ante la solicitud del registro...

contrario al orden público y a los principios morales aceptados en el ámbito de la Unión Europea.

La finalidad de este precepto es equilibrar el derecho de los empresarios a registrar marcas con el derecho del público a no verse afectado por marcas ofensivas o amenazadoras. Esta objeción se fundamenta en criterios objetivos y tiene en cuenta no solo los principios y valores de la Unión Europea y comunes a sus Estados miembros, como la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad, sino también las circunstancias particulares de cada país. En su decisión, la Quinta Sala de Recursos de la EUIPO optó por considerar la existencia del motivo de denegación del mencionado artículo en relación con el público español, argumentando que éste tenía un conocimiento más profundo del ciudadano colombiano conocido como “Pablo Escobar” debido a los vínculos históricos entre España y Colombia.

Sin embargo, dado que el reglamento no define claramente el concepto de “orden público”, la demandante hizo referencia a la jurisprudencia que proporciona pautas para su interpretación. Según esta, el análisis del carácter contrario al orden público o a las buenas costumbres de un signo debe realizarse considerando la percepción que de él tuviera el público pertinente situado en la Unión Europea, en una parte sustancial de la misma, o en un Estado miembro. También es necesario tener en cuenta la percepción de una mayoría de este público en el momento del examen y que la aplicación del precepto invocado debe llevarse a cabo de manera prudente y restrictiva.

En virtud de lo anterior, la demandante impugnó la decisión de la Sala defendiendo su derecho a utilizar el nombre de Pablo Escobar en un contexto comercial. Alegó que la Sala de Recursos aplicó incorrectamente el citado artículo al no tener en cuenta la percepción de la mayoría del público pertinente en la Unión Europea, así como al ignorar el contexto histórico y cultural en el que se inscribe el personaje de Pablo Escobar, cuya figura, consideran, que trasciende las connotaciones negativas asociadas con su pasado criminal. Además, la demandante afirmó que la Sala de Recursos no había considerado adecuadamente la presunción de inocencia consagrada en el artículo 48 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En definitiva, la solicitante impugna ante el Tribunal General de la Unión Europea la decisión de la EUIPO con base en tres motivos: (i) la violación del artículo 7.1 (f) del RMUE; (ii) la violación del artículo 94.1 del RMUE y, (iii) la violación del derecho a la presunción de inocencia, tal y como se consagra en el artículo 48.1 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea³.

El Tribunal General de la Unión Europea examina detenidamente los argumentos presentados por las partes y confirma que la solicitud de registro de la

³ STJUE de 17 de abril de 2024, (asunto T-255/23, Escobar/EUIPO (Pablo Escobar), ECLI:EU:T:2024:240), apartado 9.

marca “Pablo Escobar” debe ser denegada por ser contraria al orden público o a las buenas costumbres en aplicación del artículo 7, apartado 1, letra f), del Reglamento 2017/1001 Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea. En este caso, tanto la Sala de Recursos como el Tribunal General coincidieron en que la asociación del nombre de Pablo Escobar con el tráfico de drogas y el narcoterrorismo prevalece sobre cualquier posible connotación positiva, lo que lleva a percibir la marca solicitada como contraria a los valores y normas morales fundamentales en la sociedad española. La sentencia del Tribunal General en el caso T-255/23 se considera relevante por su aportación en la interpretación de los signos distintivos relacionados con actividades u organizaciones delictivas y su consideración como contrarios al orden público y a las buenas costumbres, lo que también invita a efectuar una reflexión más profunda sobre el poder simbólico de las marcas en el tejido social.

II. CONSIDERACIONES ACERCA DE LA DETERMINACIÓN DE LA INFRACCIÓN DEL ARTÍCULO 7, APARTADO 1, LETRA F), DEL REGLAMENTO 2017/1001

A falta de una definición de los conceptos de “orden público” y “buenas costumbres” en el artículo 7, apartado 1, letra f), del Reglamento 2017/1001, la jurisprudencia ha proporcionado diversas pautas para su interpretación: (i) el examen del carácter contrario al orden público o a las buenas costumbres de un signo debe realizarse en relación con la percepción que de él tuviera el público pertinente situado en la Unión Europea, una parte sustancial de la misma, que podría, en su caso, corresponder al territorio de un solo Estado miembro, porque el orden público y las buenas costumbres pueden diferir de una parte de la Unión a otra o de un Estado miembro a otro; (ii) será necesario referirse a la percepción de una mayoría de dicho público; (iii) se tendrá en cuenta la percepción de esta mayoría en el momento en que se realice el examen; y (iv) el artículo 7, apartado 1, letra f), del Reglamento 2017/1001 debe aplicarse de manera prudente y restrictiva⁴.

En primer lugar, la demandante reprocha a la Sala de Recurso haber realizado, en la resolución impugnada, una interpretación o aplicación errónea del artículo 7, apartado 1, letra f), del Reglamento 2017/1001, tal como lo interpreta la jurisprudencia, al considerar que la marca solicitada era contraria al orden público y a las buenas costumbres. En virtud de lo anterior, la demandante impugnó la decisión de la Sala defendiendo su derecho a utilizar el nombre de Pablo Escobar en un contexto comercial. Alegó que la Sala de Recursos aplicó

⁴ STJUE de 17 de abril de 2024, (asunto T-255/23, Escobar/EUIPO (Pablo Escobar), ECLI:EU:T:2024:240), apartado 12.

Marca en contra del orden público y buenas costumbres ante la solicitud del registro...

incorrectamente el citado artículo al no tener en cuenta la percepción de la mayoría del público pertinente en la Unión Europea, así como al ignorar el contexto histórico y cultural en el que se inscribe el personaje de Pablo Escobar, cuya figura consideran que trasciende las connotaciones negativas asociadas con su pasado criminal⁵. Además, la demandante afirmó que la Sala de Recursos no había considerado adecuadamente la presunción de inocencia consagrada en el artículo 48 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Por su parte, la EUIPO rebate las alegaciones de la demandante al señalar que, con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra f), del Reglamento 2017/1001, se deniega el “registro” de las marcas que sean contrarias al orden público o a las buenas costumbres. Como señaló acertadamente la Sala de Recurso, no se puede limitar el público pertinente a efectos del examen del motivo de denegación previsto en el artículo 7, apartado 1, letra f). Reglamento 2017/1001, únicamente al público al que se dirigen directamente los productos y servicios para los que se solicita el registro. En efecto, conviene tener en cuenta que el signo contemplado en este motivo de denegación chocará no sólo al público al que se dirigen los productos y servicios designados por el signo, sino también a otras personas que, sin verse afectadas por el dichos productos y servicios, entrarán en contacto con este signo incidentalmente en su vida diaria⁶. Además, para aplicar este motivo es necesario tener en cuenta no sólo las circunstancias comunes a todos los Estados miembros de la Unión, sino también las circunstancias particulares de los Estados miembros, considerados individualmente, que pueden influir en la percepción del público relevante situado en el territorio de dichos Estados.

Asimismo, la Sala de Recurso consideró que los productos y servicios designados por la marca solicitada estaban dirigidos a un público profesional y al público en general, cuyo nivel de atención variaba desde productos de bajo consumo hasta productos de consumo cotidiano, pasando por productos de alto consumo, para servicios o productos muy sofisticados. Sin embargo, se optó por valorar, en el presente caso, la existencia del motivo de denegación previsto en el artículo 7, apartado 1, letra f), del Reglamento 2017/1001 tomando como referencia al público español, con el argumento de que era quien mejor conocía al ciudadano colombiano llamado Pablo Escobar, nacido el 1 de diciembre de 1949 y presunto narcotraficante y narcoterrorista al haber fundado y sido el único jefe del cartel de Medellín, en Colombia, debido a los vínculos privilegiados, particularmente históricos, existentes entre España y Colombia.

En efecto, se concluyó que la marca solicitada, sería percibida como contraria al orden público y a las buenas costumbres por la parte significativa del público español interesado, quién lo asociaría con los crímenes cometidos por el

⁵ STJUE de 17 de abril de 2024, (asunto T-255/23, Escobar/EUIPO (Pablo Escobar), ECLI:EU:T:2024:240), apartado 14.

⁶ STGUE de 15 de marzo de 2018, (Asunto T-1/17, La Mafia Franchises/EUIPO-Italia (La Mafia SE SIENTA A LA MESA), EU: T:2018:146) apartado 27.

Cartel de Medellín o directamente atribuidos a Pablo Escobar, que eran inaceptables en las sociedades democráticas modernas, porque eran absolutamente contrarios a los principios éticos y morales reconocidos, no sólo en España, sino también en todos los Estados Unidos y en Estados de la Unión Europea, constituyendo una de las amenazas más graves a los intereses fundamentales de la sociedad y al mantenimiento de la paz y el orden sociales⁷. La marca solicitada contradeciría, para una parte importante del gran público expuesto a ella, los valores indivisibles y universales en los que se basa la Unión Europea, a saber, la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad, así como los principios de la democracia, y el estado de derecho, proclamado en la Carta, y el derecho a la vida y a la integridad física⁸.

El Tribunal General de la Unión Europea examinó detenidamente los argumentos presentados por las partes y llegó a varias conclusiones. En primer lugar, confirmó que el artículo 7, apartado 1, letra f), del Reglamento 2017/1001 debe interpretarse de manera cautelosa y estricta, considerando su aplicación cuando un signo se percibe realmente como incompatible con los valores y normas morales fundamentales de la sociedad. Tal y como se ha determinado en la jurisprudencia, los conceptos de “orden público” y “buenas costumbres” deben interpretarse no solo en consideración a las circunstancias comunes al conjunto de los Estados miembros de la Unión Europea sino también a “las circunstancias particulares de los Estados miembros individualmente considerados que puedan influir en la percepción del público destinatario situado en el territorio de tales Estados”⁹.

En este sentido, señaló que la percepción del público pertinente no se limita únicamente al público al que se dirigen directamente los productos y servicios, sino que también incluye a otras personas que pueden encontrar el signo incidentalmente en su vida cotidiana. Consideró fundadamente que el público relevante español tomado en consideración asociaría el nombre de Pablo Escobar con el tráfico de drogas y el narcoterrorismo, así como con los crímenes y sufrimientos que surgieron, en lugar de sus posibles buenas acciones a favor de los pobres de Colombia, y, por tanto, percibiría la marca solicitada, correspondiente

⁷ STJUE de 17 de abril de 2024, (asunto T-255/23, Escobar/EUIPO (Pablo Escobar), ECLI:EU:T:2024:240), apartado 21.

⁸ STJUE de 17 de abril de 2024, (asunto T-255/23, Escobar/EUIPO (Pablo Escobar), ECLI:EU:T:2024:240), apartado 22 establece que “para los numerosos consumidores de los bienes y servicios en cuestión que, particularmente en España, comparten estos valores, la marca solicitada podría percibirse como altamente ofensiva o chocante, como una apología del delito y una banalización del sufrimiento causado, a los miles de personas asesinadas o heridas por el Cartel de Medellín, del que Pablo Escobar era el presunto líder”.

⁹ STGUE de 20 de septiembre de 2011 (asunto T-232/10, Couture Tech Ltd contra Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), ECLI:EU:T:2011:498) apartado 34.

Marca en contra del orden público y buenas costumbres ante la solicitud del registro...

a ese nombre, como contraría a los valores y normas morales fundamentales imperantes dentro de la sociedad española¹⁰.

En la justificación de la sentencia se recurre frecuentemente a la sentencia del Tribunal General, de 15 de marzo de 2018, que confirma el elemento denominativo “la mafia” evoca manifiestamente en el público pertinente el nombre de una organización criminal responsable de atentados particularmente graves contra el orden público. Por una parte, el Tribunal General considera, que la intención de registrar la marca “La Mafia se sienta a la mesa” a fin de evocar la saga cinematográfica El Padrino, y no de provocar u ofender, carece de pertinencia para la percepción negativa de dicha marca por el público¹¹. Por otra parte, el Tribunal General se une al análisis de la EUIPO y de Italia según el cual la asociación del elemento denominativo “la mafia” a la frase “se sienta a la mesa”, por un lado, y a una rosa roja, por otro, puede ofrecer una imagen globalmente positiva de la acción de la Mafia y banalizar la percepción de las actividades criminales de dicha organización¹². En este caso, se concluye que la marca “La Mafia se sienta a la mesa” remite a una organización criminal, da una imagen globalmente positiva de dicha organización y banaliza los graves ataques que dicha organización perpetra contra los valores fundamentales de la Unión¹³. Por lo tanto, la citada marca puede provocar u ofender no sólo a las víctimas de dicha organización criminal y a sus familias, sino también a cualquier persona que, en el territorio de la Unión, se encuentre ante dicha marca y tenga umbrales medios de sensibilidad y tolerancia, razón por la que debe declararse su nulidad¹⁴.

En definitiva, se puede observar como el registro de signos relacionados con actividades u organizaciones delictivas, como por ejemplo en estos casos, el terrorismo o la mafia, puede, en función del contexto, considerarse contrario al orden público y a las buenas costumbres. Estas actividades u organizaciones son contrarias a los principios éticos y morales reconocidos no solo en todos los Estados miembros, sino en todas las sociedades democráticas, ya que constituyen una de las amenazas más graves para los intereses fundamentales de

¹⁰ STJUE de 17 de abril de 2024, (asunto T-255/23, Escobar/EUIPO (Pablo Escobar), ECLI:EU:T:2024:240), apartado 27.

¹¹ STGUE de 15 de marzo de 2018, (Asunto T-1/17, La Mafia Franchises/EUIPO-Italia (La Mafia SE SIENTA A LA MESA), EU: T:2018:146) apartado 41.

¹² RUIZ MUÑOZ, M. “Signos contrarios a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres”. Revista de derecho de la competencia y la distribución. Nº 26, (2020), pp. 2-26, p.3.

¹³ STGUE de 15 de marzo de 2018 (Asunto T-1/17, La Mafia Franchises/EUIPO-Italia (La Mafia SE SIENTA A LA MESA), EU: T:2018:146) apartado 47 dispone que “la marca controvertida, vista en su conjunto, evoca una organización criminal, da una imagen globalmente positiva de dicha organización y, por lo tanto, banaliza los ataques graves que tal organización perpetra contra los valores fundamentales de la Unión”

¹⁴ DA SILVA PASSOS, R., “El Tribunal General declara que la marca “La Mafia se sienta a la mesa” es contraria al orden público”, La Ley Unión Europea, 58 (2018) (consultada en legalteca), p.1.

la sociedad y el mantenimiento de la paz y el orden sociales¹⁵. Estos valores fundamentales de la UE y de los Estados miembros también impiden el registro de este tipo de signos como marcas y su explotación comercial, ya que el registro de estas marcas ofendería y perturbaría profundamente no solo a las víctimas y a sus familiares, sino también a cualquier persona que comparta estos valores universales¹⁶.

En este sentido, cabe recordar que, según la jurisprudencia, la apreciación de la existencia del motivo de denegación a que se refiere el artículo 7, apartado 1, letra f), del Reglamento 2017/1001 no debe basarse ni en la percepción de la mayoría de los público relevante ni en el de las partes de dicho público que nada le escandaliza o que pueden ofenderse muy fácilmente, sino que debe hacerse sobre la base de criterios propios de una “persona razonable, con umbrales medios de sensibilidad y de tolerancia”¹⁷. De esta forma, el público español tomado en consideración, podrían ser consideradas razonables y con un promedio de umbrales de sensibilidad y tolerancia y que, como tales, compartían los valores indivisibles y universales en los que se fundamenta la Unión¹⁸.

De esta forma, tanto la Sala de Recursos de la EUIPO como el Tribunal General coincidieron en que la asociación del nombre de Pablo Escobar con el tráfico de drogas y el narcoterrorismo prevalece sobre cualquier posible connotación positiva, lo que lleva a percibir la marca solicitada como contraria a los valores y normas morales fundamentales en la sociedad española. En cuanto al argumento de la demandante sobre la presunción de inocencia, el Tribunal General determinó que la Sala de Recursos había cumplido con su obligación de considerar este derecho fundamental. Así, el Tribunal General concluyó que la decisión de la EUIPO se basó en pruebas objetivas relacionadas con la percepción pública del nombre “Pablo Escobar” y su asociación con actividades delictivas, sin pretender establecer la responsabilidad penal del individuo en cuestión.

¹⁵ Comunicación común acerca de la práctica común en materia de marcas contrarias al orden público o a las buenas costumbres, de abril de 2024, elaborada por las oficinas de propiedad intelectual de la Red Europea de Propiedad Intelectual, p.18. disponible en https://www.tmdn.org/network/documents/10181/2569797/CP14_Common_Communication_es.pdf/ea63a567-8449-4ab6-86a7-3d9be4a891d8, (consultado el 7 de octubre de 2024).

¹⁶ STGUE de 15 de marzo de 2018, (Asunto T-1/17, La Mafia Franchises/EUIPO-Italia (La Mafia SE SIENTA A LA MESA), EU: T:2018:146) apartados 35, 36 y 41.

¹⁷ STGUE de 15 de marzo de 2018, (Asunto T-1/17, La Mafia Franchises/EUIPO-Italia (La Mafia SE SIENTA A LA MESA), EU: T:2018:146) apartado 29 establece que “la apreciación de la existencia del motivo de denegación previsto en el artículo 7, apartado 1, letra f), del Reglamento n.º 2017/2009 no puede basarse en la percepción de aquella parte del público pertinente a la que nada ofende, ni, por otro lado, en la percepción de aquella parte del público que puede ofenderse fácilmente, sino que debe hacerse sobre la base de los criterios de una persona razonable que tenga umbrales medios de sensibilidad y tolerancia”.

¹⁸ KUR A., SENFTLEBEN, M., *European Trade Mark Law. A Commentary*, Oxford University Press, 2017, p. 173.

III. MARCO JURÍDICO APLICABLE EN EL ÁMBITO DE LA MARCA CONTRARIA AL ORDEN PÚBLICO O A LAS BUENAS COSTUMBRES

1. La prohibición de registro de los signos contrarios al orden público

En la Unión Europea no existe una prohibición de registro de las marcas ofensivas o inmorales. Sí existe, en cambio, una prohibición de registro de las marcas contrarias al orden público o a las buenas costumbres. En el sistema comunitario de marcas, esta prohibición se incorpora en el artículo 7.1.f) del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea, en adelante RMUE, que establece una prohibición absoluta de registro para aquellas “marcas que sean contrarias al orden público o a las buenas costumbres”. Una prohibición similar se recoge, en el Derecho español, en el artículo 5.1.f) de la Ley de Marcas¹⁹. La finalidad del artículo 7, apartado 1, letra f), del RMUE no es identificar y filtrar signos cuyo uso en el comercio deba impedirse a toda costa, sino excluir del registro aquellas marcas en las que la concesión de un monopolio contravendría el Estado de derecho o sería percibida por el público destinatario como directamente contraria a las normas morales básicas de la sociedad²⁰.

En el apartado segundo del art. 7 del RMUE se añade expresamente que esta disposición resulta aplicable “incluso si los motivos de denegación solo existieren en una parte de la Unión”. Esta apreciación cobra especial relevancia, debido a que por medio de la misma se amplía perceptiblemente su ámbito de aplicación. Así, en lo que concierne a la determinación de si una marca denominativa es contraria a las buenas costumbres, deberá tenerse en cuenta el significado de la correspondiente denominación en todas y cada una de las lenguas de los Estados que componen la Unión Europea, de forma que será suficiente para denegar la marca solicitada por este motivo cuando dicho significado de dicho signo pueda resultar contrario a las buenas costumbres tan solo en un Estado de la Unión Europea. Por otra parte, para decidir si una marca es contraria al orden público, deberán tomarse en consideración los principios y normas fundamentales en todos y cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea²¹.

¹⁹ TATO PLAZA, A., “Libertad de expresión y prohibición de registro de marcas contrarias al orden público o a las buenas costumbres” *Indret: Revista para el Análisis del Derecho*, ISSN-e 1698-739X, N.º. 1, 2020, pp.1-27, p.9.

²⁰ EUIPO, Directrices sobre marcas y dibujos o modelos “Capítulo 7 Marcas contrarias al orden público o a las buenas costumbres (artículo 7, apartado 1, letra f), del RMUE”, edición 2024, disponible en <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/2229376/directrices-sobre-marcas/1-observaciones-generales> (consultado el 7 de octubre de 2024)

²¹ FERNÁNDEZ-NÓVOA RODRÍGUEZ, C., “La prohibición de registrar como marcas los signos contrarios al orden público o a las buenas costumbres”, *ADI*, 36, (2015-2016), pp. 39-12., p. 87.

El artículo 7.1.f) del Reglamento sobre la marca de la Unión Europea y el artículo 5.1.f) de la Ley de Marcas prohíben, en primer término, el registro como marca de aquellos signos que sean contrarios al orden público. A estos efectos, existe relativo consenso al afirmar que integran el orden público el conjunto de principios jurídicos, políticos y económicos necesarios para la conservación del orden social²² y admitidos en los Estados integrantes de la Unión Europea²³. Por consiguiente, deben ser considerados contrarios al orden público aquellos signos aptos para transmitir un mensaje que resulte incompatible con aquel conjunto de principios jurídicos, económicos y sociales²⁴ con la finalidad de excluir del ámbito de protección aquellas marcas que atenten a los principios básicos de la sociedad generalmente admitidos en todos los países de la Unión Europea para la conservación del orden social²⁵ en un pueblo y en un momento determinado²⁶.

Dado que las circunstancias específicas de los Estados miembros individualmente considerados pueden no ser de conocimiento general en el territorio de la UE, la Red de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (RPIUE), la Oficina y varias oficinas de marcas de la Unión Europea han acordado una Práctica Común en relación con las marcas contrarias al orden público o a las buenas costumbres²⁷. Tal y como se dispone en la Comunicación común acerca de la práctica común en materia de marcas contrarias al orden público o a las buenas costumbres, de abril de 2024²⁸, el orden público puede entenderse como un conjunto de normas, principios y valores fundamentales de las sociedades de la Unión Europea en un momento determinado. Incluye, en particular, los valores universales de la Unión Europea, como la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad, y los principios de la democracia y el Estado de derecho, proclamados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

²² LOBBATO, M., *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*, Aranzadi, 2007, Cizur Menor, p.263.

²³ Deberán tenerse en cuenta a este propósito los principios democráticos y de respeto a la dignidad de las personas sobre los que se asientan las Constituciones vigentes en los Estados Miembros de la Unión Europea. FERNÁNDEZ-NÓVOA RODRÍGUEZ, C., “La prohibición de registrar como marcas...”, *op. cit.*, p.87.

²⁴ TATO PLAZA, A., “Libertad de expresión y prohibición...”, *op. cit.*, p. 18.

²⁵ FERNÁNDEZ-NÓVOA RODRÍGUEZ, C., “Capítulo XXX. Prohibiciones absolutas” en *Manual de la Propiedad Industrial*, Marcial Pons, Madrid, 2009, pp. 519-558, p. 533.

²⁶ LOBBATO, M., *Comentario a la Ley 17/200...*, *op. cit.*, p.264.

²⁷ EUIPO, Directrices sobre marcas y dibujos o modelos “Capítulo 7 Marcas contrarias al orden público o a las buenas costumbres (artículo 7, apartado 1, letra f), del RMUE)”, edición 2024, disponible en <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/2229376/directrices-sobre-marcas/1-observaciones-generales> (consultado el 7 de octubre de 2024).

²⁸ Comunicación común acerca de la práctica común en materia de marcas contrarias al orden público o a las buenas costumbres, de abril de 2024, elaborada por las oficinas de propiedad intelectual de la Red Europea de Propiedad Intelectual disponible en https://www.tmdn.org/network/documents/10181/2569797/CP14_Common_Communication_es.pdf/ea63a567-8449-4ab6-86a7-3d9be4a891d8 (consultado el 7 de octubre de 2024).

Marca en contra del orden público y buenas costumbres ante la solicitud del registro...

En concreto, el orden público, hay que referirlo a principios fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico, entre ellos los relativos al orden público económico, que guardan una relación directa con el principio de libertad de empresa²⁹. De ahí, se puede deducir, que deben estar prohibidos los signos que menosprecien o atenten contra la libertad de empresa, pero también desde un punto de vista más general, todos aquellos otros que pudieran constituir un menosprecio o una incitación a la violación de alguno de los valores o derechos fundamentales³⁰ reconocidos en nuestra carta magna³¹, incluidos los principios rectores de la política social y económica³². Entre estos principios se encuentran, especialmente, el respeto a la dignidad de las personas³³, lo que impide otorgar protección a todo tipo de signos distintivos que pudieran incitar a la violencia, al menosprecio de ciertas personas, a comportamientos delictivos, o bien en algún tipo de riesgo para la salud pública.

El orden público como límite al registro de los signos distintivos también se encuentra establecida en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (CUP) del 20 de marzo de 1883³⁴ donde se reconoce la facultad al Estado para que deniegue la protección de la marca por contrariedad al orden público. La configuración del orden público para el rechazo de la protección de las marcas se refiere a las características del signo referido, entre otros supuestos, a marcas obscenas, marcas que se refieren, en a un partido político prohibido, al emblema de un organismo público no susceptible de protección por el artículo 6 ter CUP. Cabe añadir que el concepto indeterminado del orden público debe enjuiciarse, además, conforme a la legislación del Estado concernido. La finalidad de esta norma es evitar que los Estados que forman parte de este convenio apliquen sistemáticamente la excepción del orden público para evitar la entrada de marcas o de productos extranjeros denegando la protección de una solicitud de marca extranjera³⁵.

En el ámbito de la marca de la unión europea, la Directrices elaboradas por la EUIPO sobre marcas y dibujos o modelos, correspondiente a la edición de 2024, incluye una lista no exhaustiva de ejemplos de signos a los que es de aplicación la prohibición absoluta de registro contenida en aplicación del artículo 7, apartado 1, letra f), del RMUE, por ir en contra del “orden público”³⁶. Así, se dispo-

²⁹ Art. 38 CE.

³⁰ RUIZ MUÑOZ, M. “Signos contrarios a la Ley, al orden público..., *op. cit.*, p.3.

³¹ Arts. 14 a 38 CE.

³² Arts. 39 a 52 CE

³³ Art. 10 CE.

³⁴ Art. 6 quinquies CUP.

³⁵ LOBBATO, M., Comentario a la Ley 17/2001..., *op. cit.*, p.269.

³⁶ EUIPO, Directrices sobre marcas y dibujos o modelos “Capítulo 7 Marcas contrarias al orden público o a las buenas costumbres (artículo 7, apartado 1, letra f), del RMUE)”, edición 2024, disponible en <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/2229376/directrices-sobre-marcas/1-observaciones-generales> (consultado el 7 de octubre de 2024).

ne que encajan dentro de esta definición, aquellos signos que contravengan los principios básicos y valores fundamentales del orden político y social europeo y, en particular, los valores universales sobre los que se funda la Unión Europea³⁷, como la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad y los principios de la democracia y del Estado de derecho, proclamados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea³⁸.

En este ámbito, resulta especialmente relevante la remisión que las propias directrices realizan al marco europeo regulador de posición común europea acerca de la aplicación de las medidas específicas de lucha contra el terrorismo³⁹, que contiene una lista de personas, grupos y entidades que facilitan, tratan de cometer o cometen actos terroristas en el territorio de la Unión Europea. En este sentido, se confirma que expresamente que cualquier solicitud de marca de la UE que pueda considerarse que apoye o beneficie a una persona o un grupo de la lista será denegada por ser contraria al orden público.

2. La prohibición de registro de los signos contrarios a las buenas costumbres

Además de los signos contrarios al orden público, el artículo 7.1.f) del Reglamento sobre la marca de la Unión Europea y el artículo 5.1.f) de la Ley de Marcas prohíben el registro de los signos contrarios a las buenas costumbres. Nos encontramos ahora ante un concepto jurídico indeterminado, cuyo contenido y alcance es más impreciso. No obstante, la expresión “buenas costumbres” debe interpretarse en el sentido de la ética o moral social predominante⁴⁰ en la sociedad europea de cada momento⁴¹, siendo determinante, en este sentido, que el signo solicitado como marca europea no esté en contradicción con las

³⁷ Así lo ha puesto de manifiesto la Unidad de Recursos de la Oficina Española de Patentes y Marcas en su resolución de 18 de marzo de 2008 donde se afirma que “por signo contrario al orden público habrá que entender los principios jurídicos y sociales básicos sobre los que se asienta el ordenamiento jurídico español, y fundamentalmente los signos que puedan atentar contra los derechos y libertades fundamentales reconocidos en la Constitución de 1978. Por ejemplo, signos racistas, sexistas, contrarios a las libertades públicas, al orden constitucional o signos que efectuaran apología del delito o de alguna organización contraria a las leyes”.

³⁸ DO CE C 83/389, 30 de marzo de 2010, p. 389.

³⁹ Decisión (PESC) 2017/1426 del Consejo, de 4 de agosto de 2017 por la que se actualiza la lista de personas, grupos y entidades a los que se aplican los artículos 2, 3 y 4 de la Posición Común 2001/931/PESC sobre la aplicación de medidas específicas de lucha contra el terrorismo, y se deroga la Decisión (PESC) 2017/154.

⁴⁰ FERNÁNDEZ-NÓVOA RODRÍGUEZ, C., “La prohibición de registra...”, *op. cit.*, 87; MARCO ARCALÁ, L.A., “Signos ofensivos y signos de escaso gusto en la Jurisprudencia comunitaria reciente (Comentario a la STG [Sala Primera] T-417/10, Federico Cortés del Valle López c. OAMI, de 9 de marzo de 2012 (Caso “¡Que buenue ye! HIJOPUTA”)), ADI, 32 (2011-2012), 2012, p. 625 ss.

⁴¹ FERNÁNDEZ-NÓVOA RODRÍGUEZ, C., “Capítulo XXX. Prohibiciones absolutas...”, *op. cit.*, p. 533.

pautas básicas de la moral comúnmente aceptada por la sociedad europea⁴². Por consiguiente, la prohibición de registro de los signos contrarios a las buenas costumbres impediría el acceso al registro de aquellos signos que contradigan aquella ética o moral social imperante⁴³. De esta forma, la prohibición afectaría al registro como marca de insultos o de vocablos o imágenes manifiestamente indecentes o que representen graves obscenidades⁴⁴.

En definitiva, las buenas costumbres se refieren a los valores y normas morales fundamentales aceptados por una sociedad de la Unión Europea en un momento dado⁴⁵. En particular, las buenas costumbres comprenden los valores morales fundamentales y las normas aceptadas por el consenso social que son comunes a la Unión Europea, es decir, a todos los Estados miembros, así como aquellos que solo son aplicables a cada Estado miembro, a nivel nacional⁴⁶. La identificación de los valores y normas morales fundamentales aplicables requiere, al menos, cierta evaluación empírica de lo que la sociedad pertinente considera, en un momento determinado, normas de conducta aceptables, especialmente porque cambian con el tiempo y pueden variar de un Estado miembro a otro. Dado que los valores y normas morales se ven influidos, entre otras cosas, por las creencias, el contexto cultural y la red social de una sociedad, se destacan los valores y normas religiosos, los valores y estándares culturales, y los valores y estándares sociales.

En concreto, respecto de los signos considerados contrarios a las buenas costumbres, el problema fundamental consiste en distinguir entre el mal gusto y la violación de las buenas costumbres⁴⁷, de manera que no parece que lo primero entre dentro de la prohibición absoluta del art. 5.1.f) de la LM y art. 7.1.f), RMUE, porque la cuestión del buen o mal gusto es una cuestión extrajurídica que debe quedar fuera del control legal⁴⁸. Para desestimar el registro de una marca en virtud del artículo 7, apartado 1, letra f), del RMUE, la marca debe ser

⁴² FERNÁNDEZ-NÓVOA RODRÍGUEZ, C., “La prohibición de registrar...”, *op. cit.*, p.87.

⁴³ TATO PLAZA, A., “Libertad de expresión y prohibición de registro...”, *op. cit.*, p. 20.

⁴⁴ Resolución de la Sala Ampliada de Recursos de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (actualmente, Oficina Europea de Propiedad Intelectual) de 6 de julio de 2006, en la que se defiende que “los signos que incluyen un lenguaje manifiestamente indecente o que representan graves obscenidades no tienen cabida en el registro”, y que “los insultos manifiestamente maliciosos de carácter racial y cultural, en sus representaciones verbales o figurativas, no deberían permitirse en el marco de un registro de marca”.

⁴⁵ STJUE de 27 de febrero de 2020 (asunto C-240/18 P., Constantin Film Produktion GmbH contra Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea; ECLI:EU:C:2020:118) apartado 39.

⁴⁶ Comunicación común acerca de la práctica común en materia de marcas contrarias al orden público o a las buenas costumbres, de abril de 2024, elaborada por las oficinas de propiedad intelectual de la Red Europea de Propiedad Intelectual, p. 19. (disponible en <https://www.tmdn.org/#/practices/2547782>, consultado el 7 de octubre de 2024).

⁴⁷ KITCHIN, D., LLEWELYN, D., MELLOR, J., MEADE, R., MOODY-STUART, T., *Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names*, Sweet and Maxwell, 2001, London, p.201.

⁴⁸ RUIZ MUÑOZ, M. “Signos contrarios a la Ley...”, *op. cit.*, p.4.

percibida por el público destinatario, o al menos por una parte importante del mismo, como algo que contravenga directamente las normas y valores morales fundamentales de la sociedad⁴⁹. La distinción se debe basar en el posible carácter ofensivo o insultante del signo⁵⁰, no se trata de que sea soez o vulgar, sino que debe ser degradante, hiriente o humillante para estar ante un signo contrario a las buenas costumbres o al orden público⁵¹.

El examen del artículo 7(1)(f) del RMUE debe tener en cuenta el contexto en el que es probable que se encuentre la marca, suponiendo que se utiliza normalmente en relación con los productos y servicios contemplados en la solicitud, ya que el público pertinente puede ser diferente para distintos productos y servicios y, por tanto, puede tener distintos umbrales en relación con lo que es claramente inaceptablemente ofensivo. No obstante, esta apreciación, también se ha defendido que el contexto comercial de una marca, en el sentido del público al que se dirigen los productos y servicios, no siempre es el factor determinante para determinar si dicha marca violaría los principios aceptados de moralidad⁵².

El examen del artículo 7, apartado 1, letra f), del RMUE se debe basarse además en la percepción de una persona razonable con umbrales medios de sensibilidad y tolerancia, teniendo en cuenta el contexto en que dicha persona pueda verse expuesta a la marca y, en su caso, las circunstancias particulares específicas de esa parte de la Unión. En este sentido, resultan relevantes elementos tales como los textos legislativos y las prácticas administrativas, la opinión pública y, en su caso, la manera en que el público destinatario ha reaccionado con anterioridad a dicho signo o a signos similares, así como cualquier otro elemento que permita evaluar la percepción de ese público⁵³. Asimismo, el examen debe considerar el contexto en el que es probable que se encuentre la marca, suponiendo que se haga un uso normal de la marca en relación con los productos y servicios que comprenda la solicitud, ya que el público destinatario puede ser

⁴⁹ EUIPO, Directrices sobre marcas y dibujos o modelos “Capítulo 7 Marcas contrarias al orden público o a las buenas costumbres (artículo 7, apartado 1, letra f), del RMUE”, edición 2024, disponible en <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/2229376/directrices-sobre-marcas/1-observaciones-generales> (consultado el 7 de octubre de 2024).

⁵⁰ Sugiere que las marcas que fomenten o promuevan las drogas, la falsificación, la pornografía, la actividad delictiva y similares se rechazarían en virtud de esta disposición por ser contrarias al orden público, mientras que el lenguaje vulgar bastante moderado, las expresiones bastante o relativamente inofensivas y las expresiones de jerga bastante moderadas no se considerarían contrarias a los principios aceptados de moralidad. KITCHIN, D., LLEWELYN, D., MELLOR, J., MEADE, R., MOODY-STUART, T., Kerly’s Law of Trade Marks..., *op. cit.*, p.202

⁵¹ RUIZ MUÑOZ, M. “Signos contrarios a la Ley...”, *op. cit.*, p.4.

⁵² STGUE de 9 de marzo de 2012 (Asunto, T-417/10, Federico Cortés del Valle López contra Oficina de Armonización del Mercado Interior; ECLI:EU: T:2012:120) apartado 24; STGUE de 26 de septiembre de 2014 (Asunto T-266/13; Brainlab AG contra Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI); ECLI:EU: T:2014:836), apartados 18 y 19.

⁵³ STJUE de 27 de febrero de 2020 (asunto C-240/18 P., Constantin Film Produktion GmbH contra Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea; ECLI:EU:C:2020:118) apartado 42.

Marca en contra del orden público y buenas costumbres ante la solicitud del registro...

diferente para distintos productos y servicios y, por tanto, puede tener distintos umbrales sobre lo que se considere, de forma clara, inaceptablemente ofensivo.

En este sentido, el carácter ofensivo o no del signo se debe verificar a través de la impresión que produzca o pueda producir en el público pertinente a través de la figura del consumidor medio. Y se debe entender por público pertinente, no sólo a los destinatarios de los productos o servicios marcados con el signo en cuestión, por lo general varones adultos en el caso de los aguardientes, sino igualmente al resto de personas que de manera más o menos habitual por razón de la comercialización (publicidad, grandes superficies, etc.) se viesen sometidas a la percepción del signo. De ahí que se deba ampliar el círculo en muchos casos a la gran mayoría de la población entre otros, especialmente a los menores⁵⁴, ya hay que velar para que los niños y jóvenes, aunque no sean el público destinatario de los productos y servicios en cuestión, no encuentren palabras ofensivas en tiendas abiertas al público en general.

3. La aplicación de la prohibición de registro relativa a las marcas contrarias al orden público y a las buenas costumbres y el conflicto con la libertad de expresión

En la práctica común que se sigue en el ámbito de la marca europea en materia de marcas contrarias al orden público o a las buenas costumbres se resuelve que, en principio, un signo será contrario al orden público si contraviene y/o incita, glorifica, trivializa o justifica la violación de una norma, principio y/o valor fundamental, determinado a partir de cualquiera de las fuentes fiables y objetivas. Por lo tanto, el signo debe afectar a un interés que el Estado o Estados miembros afectados consideren fundamental de conformidad con sus propios sistemas de valores⁵⁵. Por otro lado, un signo será contrario a las buenas costumbres si, entre otras cosas, alguno de los valores y normas morales fundamentales se percibe como insultado, menospreciado, discriminado, degradado, denigrado o trivializado de un modo que resulte ofensivo⁵⁶. En cualquier caso, para la aplicación del artículo 7, apartado 1, letra f), del RMUE el signo debe transmitir al

⁵⁴ LOBBATO, M., Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas..., *op. cit.*, p. 265.; MARCO ARCALÁ, L.A., "Prohibiciones absolutas...", *op. cit.*, 135 ss.; FERNÁNDEZ-NÓVOA RODRÍGUEZ, C., "La prohibición de registrar...", *op. cit.*, p. 74 y 105 y ss; MARCO ARCALÁ, L.A., "Signos ofensivos y signos de escaso gusto...", *op. cit.*, p.638.

⁵⁵ STGUE de 12 de diciembre de 2019 (Asunto T-683/18, Santa Conte contra Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea; EU: T:2019:855) apartado 73.

⁵⁶ Comunicación común acerca de la práctica común en materia de marcas contrarias al orden público o a las buenas costumbres, de abril de 2024, elaborada por las oficinas de propiedad intelectual de la Red Europea de Propiedad Intelectual, p.39. (disponible en <https://www.tmdn.org/#/practices/2547782>, consultado el 7 de octubre de 2024).

menos un significado que sea claramente contrario a las buenas costumbres o al orden público.

Al analizar si un signo es contrario al orden público, debe llevarse a cabo una evaluación para determinar, a partir de fuentes fiables y objetivas, la norma, el principio o el valor fundamentales ofendidos. Su contenido debe ser determinado a partir de fuentes fiables y objetivas, entre las que se encuentran, las normas, principios y valores fundamentales que son comunes a todos los Estados miembros de la UE. Al analizar si un signo es contrario a las buenas costumbres, los valores y estándares morales fundamentales aceptados por una sociedad no pueden detectarse fuera de las normas y el contexto sociales. Su identificación debe basarse en información verificable. En este sentido, la práctica común aplicable en el ámbito de la unión europea establece que para el examen acerca de si el signo incurre en una prohibición de registro de marca por ser contraria a las buenas costumbres, se debe aportar una exposición objetiva de los motivos y, en la medida de lo posible, deben recurrir a fuentes independientes y fiables para respaldar su resolución.

En este sentido, en la protección de la marca a través del derecho a la libertad de expresión implica que ha de examinarse la constitucionalidad de la prohibición de registro como marca de los signos contrarios al orden público o a las buenas costumbres, en la medida en que dicha prohibición puede obstaculizar la difusión de determinados mensajes en el tráfico económico⁵⁷. Efectivamente la libertad de expresión garantizada por el Derecho de la Unión Europea y por los Derechos nacionales⁵⁸ se extiende al ámbito de las actividades empresariales, se puede decir que forma parte de la libertad de empresa⁵⁹, por tanto, también alcanza a las expresiones que integran los signos marcarios. En efecto, los derechos exclusivos conferidos por una marca de la Unión no deben facultar a su titular para prohibir el uso por terceros de signos o indicaciones usados lealmente y, por tanto, de acuerdo con prácticas honestas en materia industrial y comercial⁶⁰. En todo caso el problema no se resuelve de un modo claro y definitivo, porque para algunos puede ser que a pesar de todo este tipo de limitaciones sean consideradas como actos de censura y por tanto restrictivos de la libertad de expresión.

En último caso, la solución debe venir por la aplicación del principio de proporcionalidad al modo y manera de cómo se hace en el ámbito de la publicidad comercial, pues como sabemos las marcas cumplen una importante función publicitaria⁶¹. En este sentido, se considera que la protección de la marca a través del derecho a la libertad de expresión implica que se tengan en cuenta los prin-

⁵⁷ TATO PLAZA, A., "Libertad de expresión y prohibición de registro...", *op. cit.*, p. 20.

⁵⁸ Art. 20 CE.

⁵⁹ Art. 38 CE

⁶⁰ Considerando 21 RMUE

⁶¹ RUIZ MUÑOZ, M. "Signos contrarios a la Ley, al orden público...", *op. cit.*, p.4.

Marca en contra del orden público y buenas costumbres ante la solicitud del registro...

cipios que deben regir la aplicación de la prohibición de registro como marca de los signos contrarios al orden público o a las buenas costumbres. Así, esta prohibición ha de ser objeto, en primer lugar, de una interpretación restrictiva. En segundo lugar, su aplicación ha de ir precedida de un detenido juicio de proporcionalidad. Por último, la prohibición de registro de una marca por resultar contraria al orden público o a las buenas costumbres ha de contar con una motivación suficiente.

En primer lugar, cabe señalar, que la protección de la marca a través del derecho a la libertad de expresión implica que la prohibición de registro de los signos contrarios al orden público o a las buenas costumbres, en la medida en que puede obstaculizar la difusión en el tráfico económico de determinados mensajes, ha de ser objeto de una interpretación restrictiva⁶². En este sentido, con el criterio de proporcionalidad en sentido estricto, se trata de justificar la medida intervencionista por su importancia respecto al fin legítimo perseguido. Ahora bien, también en el examen de proporcionalidad en sentido estricto debe practicarse mediante un control de evidencia, porque hay que partir de la legitimidad de las decisiones del legislador o autoridad legítima, de manera que, si no existen evidencias contundentes, con base en premisas empíricas o analítico-normativas seguras, que evidencien la desproporción, la norma legal no podrá ser declarada desproporcionada en sentido estricto⁶³.

En segundo lugar, las medidas que se dicten en aplicación de la prohibición de registro de las marcas contrarias al orden público o a las buenas costumbres han de superar también un juicio de proporcionalidad⁶⁴. En todo caso, el juicio de proporcionalidad que se impone a toda medida restrictiva al derecho a la libertad de expresión exige, en primer término, que la aplicación de la prohibición de registro de los signos contrarios al orden público o a las buenas costumbres vaya precedida de una adecuada y precisa identificación, tanto del mensaje transmitido por la marca, como del específico principio jurídico, económico, social o moral que puede verse afectado por aquel mensaje⁶⁵. Aquel juicio de

⁶² Así lo ha destacado la Sala Ampliada de Recursos de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (actualmente, Oficina Europea de Propiedad Intelectual) en su importante resolución de 6 de julio de 2006. Se mantiene en ella la tesis que defiende una interpretación restrictiva de la prohibición de registro de los signos contrarios al orden público o a las buenas costumbres con los siguientes términos: “si esta disposición se interpreta de manera demasiado amplia, de forma que incluya cualquier cosa que una parte del público interesado pueda considerar ofensiva, existe el riesgo de que la libertad de expresión comercial en relación con las marcas sea indebidamente obstaculizada”.

⁶³ RUIZ MUÑOZ, M. “Signos contrarios a la Ley, al orden público..., *op. cit.*, p.12.

⁶⁴ Ha de destacarse, además, que este juicio de proporcionalidad será más estricto en aquellas hipótesis en las que la marca transmita un mensaje que trascienda la mera indicación del origen empresarial del producto. Cuando el mensaje transmitido por la marca es de naturaleza estrictamente comercial, en cambio, existe un mayor margen de apreciación. TATO PLAZA, A., “Libertad de expresión y prohibición de registro..., *op. cit.*, p. 23.

⁶⁵ RUIZ MUÑOZ, M. “Signos contrarios a la Ley, al orden público..., *op. cit.*, p.9.

proporcionalidad exige también, en segundo lugar, que la prohibición sólo se aplique en caso de lesión cierta del concreto principio jurídico, económico, social o moral afectado⁶⁶.

En este sentido, el juicio de proporcionalidad exigible a toda medida restrictiva exige, ante todo, una adecuada identificación del mensaje transmitido por la marca. En este sentido, parece claro que, al determinar si una marca lesiona un principio jurídico, económico, social o moral, el análisis no puede ceñirse a su tenor literal. Antes bien, la lesión de aquel principio dependerá, no tanto del tenor literal de la marca, como del significado que ésta posea para el público de los consumidores. Y en este último, por supuesto, incidirá la propia literalidad de la marca, pero influirán también otros extremos o circunstancias del caso, dentro de los cuales debe ser destacado el tipo de productos o servicios a los cuales va a ser aplicada y, en atención a los mismos, el tipo de público al que la marca se dirige o puede llegar a alcanzar.

Junto al mensaje transmitido por la marca, también debe ser claramente identificado el concreto principio jurídico, económico, social o moral que aquélla lesiona.⁶⁷ De esta forma, la resolución que deniegue el acceso de la marca al registro ha de identificar con precisión el concreto principio jurídico, económico social o moral que resulta lesionado por la marca⁶⁸, lo que excluye la posibilidad de justificar una prohibición de registro por la mera eventualidad o posibilidad de que resulte lesionado un determinado principio jurídico, económico, social o moral. En aquellos supuestos en los que se invoquen las buenas costumbres como motivo de rechazo al registro de marca, el principio moral cuya lesión se invoque ha de ser generalmente aceptado e integrar la moral social imperante⁶⁹. En sentido contrario, una prohibición de registro no podrá justificarse sobre la base de la eventual ofensa de convicciones minoritarias o sectoriales, excepción hecha de aquellos supuestos en los que la ofensa encierre una conducta discriminatoria hacia determinados colectivos⁷⁰.

En tercer lugar, se debe señalar que la resolución que deniegue el acceso al registro a una marca por resultar contraria al orden público o a las buenas cos-

⁶⁶ TATO PLAZA, A., "Libertad de expresión y prohibición de registro...", *op. cit.* 20.

⁶⁷ RUIZ MUÑOZ, M. "Signos contrarios a la Ley, al orden público...", *op. cit.*, p.4.

⁶⁸ Una invocación genérica del orden público o de las buenas costumbres para justificar una prohibición de registro, de hecho, impide determinar en qué medida esta prohibición es necesaria para la tutela del concreto bien jurídico invocado. TATO PLAZA, A., "Libertad de expresión y prohibición de registro...", *op. cit.*, p. 24.

⁶⁹ TATO PLAZA, A., "Libertad de expresión y prohibición de registro...", *op. cit.*, p. 24.

⁷⁰ La Resolución de la Sala Ampliada de Recursos de la Oficina de Armonización del Mercado Interior actualmente, Oficina Europea de Propiedad Intelectual, de 6 de julio de 2006 establece que "si la prohibición de registro "se interpreta de manera demasiado amplia, de forma que abarque cualquier cosa que una parte del público interesado podría considerar ofensiva, existe el riesgo de que la libertad de expresión comercial en relación con las marcas sea indebidamente obstaculizada"

tumbres debe estar motivada, de forma que no puede limitarse a identificar con precisión el mensaje transmitido por la marca y el principio jurídico, económico, social o moral que resulta lesionado por el mismo. En este sentido, resulta preciso razonar, motivar y justificar en qué forma el mensaje transmitido por la marca lesiona de forma cierta el principio invocado, es decir, en qué medida la prohibición de registro de la marca es necesaria para la tutela de aquel principio jurídico, social, económico o moral, sobre todo en aquellos casos en los que el mensaje, al margen de su registro como marca, pueda seguir siendo difundido por otros cauces.

IV. REFERENCIA A LOS SIGNOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DELICTIVAS EN LA COMUNICACIÓN COMÚN EUROPEA RELATIVA A LAS MARCAS CONTRARIAS AL ORDEN PÚBLICO O A LAS BUENAS COSTUMBRES

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 marcas⁷¹, señala que será denegado el registro de “las marcas que sean contrarias al orden público o a las “buenas costumbres”⁷². Los conceptos de “orden público” y “buenas costumbres”, se contemplan, así como un motivo absoluto de denegación o nulidad para las marcas que sean contrarias al orden público o a las buenas costumbres. Aunque la jurisprudencia de la UE ha proporcionado cierta orientación sobre la cuestión, siguen suscitando incertidumbre aspectos decisivos de la evaluación de la disposición, como la relación y las diferencias entre los dos conceptos, la cuestión de si pueden yuxtaponerse y en qué casos, y los criterios que deben tenerse en cuenta en la evaluación. En consecuencia, no existe una interpretación común del artículo 4, apartado 1, letra f), de la DM entre las oficinas de propiedad intelectual de los Estados miembros y, dada la falta de claridad, la evaluación sigue siendo susceptible de una práctica decisoria en gran medida subjetiva en el conjunto de la Unión Europea.

En vista de lo anterior, la EUIPO, junto con las Oficinas de Propiedad Intelectual de los Estados miembros que forman parte de la Red Europea de Propiedad Intelectual y las asociaciones de usuarios que forman parte del grupo de usuarios de la EUIPO⁷³, han elaborado un nuevo documento de práctica común

⁷¹ DO L 336 de 23.12.2015, p. 1–26.

⁷² Art. artículo 4 apartado 1, letra f), Directiva (UE) 2015/2436.

⁷³ En el marco de la Red de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (RPIUE), la Oficina y varias oficinas de marcas de la Unión Europea han acordado una Práctica Común (PC) en relación con las marcas contrarias al orden público o a las buenas costumbres (también denominada Proyecto de Convergencia 14 o Práctica PC14). EUIPO, Directrices sobre marcas y dibujos o modelos “Capítulo 7 Marcas contrarias al orden público o a las buenas costumbres (artículo 7, apartado 1, letra f), del RMUE)”, edición 2024, disponible en <https://guidelines>.

en materia de marcas con el fin de ofrecer una interpretación común de los conceptos de orden público y buenas costumbres, aclarando la relación y las diferencias entre estos dos conceptos⁷⁴. Además, establece criterios comunes para evaluar si un signo es contrario al orden público o a las buenas costumbres, y ofrece ejemplos ilustrativos de los criterios y los grupos de signos identificados. Esta práctica común establece los principios generales para la evaluación de los signos contrarios al orden público o a las buenas costumbres, en particular, la interpretación común de estos conceptos, su relación, los criterios para su evaluación y diferentes grupos de signos que podrían considerarse contrarios al orden público o a las buenas costumbres, con ejemplos ilustrativos.

Para facilitar la evaluación de los signos que podrían entrar en el ámbito de aplicación del artículo 4, apartado 1, letra f), de la Directiva, que son signos cuyo registro se deniega por ser contrarios al orden público y a las buenas costumbres, se ha elaborado una lista no exhaustiva de grupos de signos que podrían incluirse en este motivo de denegación. A pesar de que esta apreciación se debe realizar siempre caso por caso, teniendo en cuenta el nivel normal de sensibilidad y tolerancia del público pertinente en la jurisdicción de que se trate, así como todas las circunstancias específicas del Estado o Estados miembros y el caso concreto, los principios incluidos en esta parte de la práctica común sirven de orientación para garantizar que las diferentes oficinas de propiedad intelectual de los Estados miembros evalúen los signos en virtud de esta disposición de manera similar y predecible⁷⁵.

Entre los supuestos de signos en los que se produce el solapamiento de ser considerados contrarios al orden público y buenas costumbres, se incluyen los signos relacionados con actividades u organizaciones delictivas, como, por ejemplo, el terrorismo o la mafia. El registro de estos signos puede, en función del contexto, considerarse contrario al orden público y a las buenas costumbres ya que estas actividades u organizaciones delictivas son, con carácter general, contrarias a los principios éticos y morales reconocidos no solo en todos los Estados miembros, sino en todas las sociedades democráticas, ya que constituyen una de las amenazas más graves para los intereses fundamentales de la sociedad y el mantenimiento de la paz y el orden sociales⁷⁶. En este sentido, tal y como se

euiipo.europa.eu/2214313/2229376/directrices-sobre-marcas/1-observaciones-generales (consultado el 7 de octubre de 2024).

⁷⁴ Comunicación común acerca de la práctica común en materia de marcas contrarias al orden público o a las buenas costumbres, de abril de 2024, elaborada por las oficinas de propiedad intelectual de la Red Europea de Propiedad Intelectual, p.2. (disponible en <https://www.tmdn.org/#/practices/2547782>, consultado el 7 de octubre de 2024).

⁷⁵ Comunicación común acerca de la práctica común en materia de marcas contrarias al orden público o a las buenas costumbres, de abril de 2024, elaborada por las oficinas de propiedad intelectual de la Red Europea de Propiedad Intelectual, p.20. (disponible en <https://www.tmdn.org/#/practices/2547782>, consultado el 7 de octubre de 2024).

⁷⁶ Estos signos contradicen los valores indivisibles y universales en los que se basa la UE: la

ha tenido ocasión de analizar en la jurisprudencia europea reciente relacionada con los supuestos de denegación de protección como marca de los signos distintivos “Pablo Escobar” o la “mafia se sienta en la mesa”, los valores morales fundamentales de la Unión Europea y de los Estados miembros impiden el registro de este tipo de signos como marcas y su explotación comercial, ya que el registro de estas marcas ofendería y perturbaría profundamente no solo a las víctimas y a sus familiares, sino también a cualquier persona que comparta estos valores universales⁷⁷.

En particular, en la práctica común europea aplicable en materia de marcas contrarias al orden público o a las buenas costumbres, se consideran dentro del grupo de signos referidos o relacionados con actividades delictivas, crímenes contra la humanidad, regímenes, organizaciones y movimientos racistas, totalitarios y extremistas aquellos, entre otros, cuyos elementos verbales o figurativos, o su combinación, se refieren o están relacionados con los siguientes actos, así como con las víctimas de los mismos: actividades ilícitas; crímenes de guerra, que se refieren, entre otros, a violaciones graves de las leyes y costumbres aplicables en conflictos armados internacionales⁷⁸; crímenes de la humanidad, que se refieren a actos cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático⁷⁹ dirigido contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque⁸⁰, regímenes, organizaciones y movimientos totalitarios y extremistas⁸¹.

dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad, así como los principios de la democracia y el Estado de derecho proclamados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en los que el derecho a la vida y a la integridad física se destacan como los valores principales y fundamentales sin los cuales no se pueden disfrutar los demás. Comunicación común acerca de la práctica común en materia de marcas contrarias al orden público o a las buenas costumbres, de abril de 2024, elaborada por las oficinas de propiedad intelectual de la Red Europea de Propiedad Intelectual, p.26. (disponible en <https://www.tmdn.org/#/practices/2547782>, consultado el 7 de octubre de 2024).

⁷⁷ STGUE de 15 de marzo de 2018, (Asunto T-1/17, La Mafia Franchises/EUIPO-Italia (La Mafia SE SIENTA A LA MESA), EU: T:2018:146) apartados 35, 36 y 41; STJUE de 17 de abril de 2024, (asunto T-255/23, Escobar/EUIPO (Pablo Escobar), ECLI:EU: T:2024:240), apartado 22.

⁷⁸ Artículo 8 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

⁷⁹ Artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

⁸⁰ Directiva (UE) 2017/541 relativa a la lucha contra el terrorismo; Posición Común 2001/931/PESC sobre la aplicación de medidas específicas de lucha contra el terrorismo (DO L 344 de 28.12.2001, p. 93), actualizada posteriormente por la Decisión (PESC) 2017/1426 del Consejo, de 4 de agosto de 2017, por la que se actualiza la lista de personas, grupos y entidades que intervienen en actos terroristas y sujetos a medidas restrictivas, disponible en <http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1426&from=ES>.

⁸¹ Dentro del grupo de regímenes, organizaciones y movimientos totalitarios y extremistas, se incluyen, por ejemplo, los movimientos de supremacía blanca, el Ku Klux Klan, los movimientos basados en la ideología nazi, etc. Comunicación común acerca de la práctica común en materia de marcas contrarias al orden público o a las buenas costumbres, de abril de 2024, elaborada por las oficinas de propiedad intelectual de la Red Europea de Propiedad Intelectual, p.38. (disponible en <https://www.tmdn.org/#/practices/2547782>, consultado el 7 de octubre de 2024).

Se dispone que, en principio, en la práctica común es probable que estos signos se consideren contrarios tanto al orden público como a las buenas costumbres. Es probable que se consideren contrarios al orden público cuando se refieran o estén relacionados con actos que contravengan las normas, principios y valores fundamentales en los que se basa un Estado miembro o la UE, en particular la dignidad humana, la libertad, la integridad física, la igualdad y la solidaridad, el respeto de las personas pertenecientes a minorías, el principio de democracia y el Estado de derecho⁸², o cuando incitan, glorifican, trivializan o justifican estas violaciones. Se considera, en este sentido, que estos valores son indivisibles y constituyen el patrimonio espiritual y moral de la UE en su conjunto. Además, la delincuencia organizada y las demás actividades enumeradas anteriormente son algunos de los ámbitos delictivos de especial gravedad y dimensión transfronteriza en los que se prevé la actuación del legislador de la Unión⁸³.

Es probable que estos signos se consideren contrarios a las buenas costumbres siempre que se perciba que trivializan tales actos o transmitan un mensaje visiblemente ofensivo hacia los valores y normas morales de una sociedad de un Estado miembro o de la Unión Europea. En definitiva, para que un signo perteneciente a este grupo sea rechazado sobre la base del artículo 4, apartado 1, letra f), de la Directiva de marcas, y en el ámbito de la marca de la unión europea, en virtud del artículo 7, apartado 1, letra f), del RMUE, por ser considerada una marca contraria al orden público o a las buenas costumbres, debe establecerse en la mente del público una asociación entre el significado del signo y la actividad u organización delictiva a la que se hace referencia. E incluso, se considera que, en la práctica, pueden existir casos en los que el significado del signo o el mensaje que transmite sea tan fuerte que pueda ser rechazado con independencia de los productos y servicios solicitados⁸⁴.

V. CONCLUSIONES

Se comparte la posición común en el ámbito de la Unión europea de que los signos distintivos relacionados con actividades u organizaciones delictivas, como, por ejemplo, aquellos relacionados con el terrorismo, con la mafia o con actividades ilícitas o criminales deben ser rechazados por ser considerados contrarios al orden público y a las buenas costumbres. En este caso se produce

⁸² Artículo 2 del Tratado de la Unión Europea y en los artículos 2, 3 y 6 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea

⁸³ Artículo 83 del TFUE

⁸⁴ Comunicación común acerca de la práctica común en materia de marcas contrarias al orden público o a las buenas costumbres, de abril de 2024, elaborada por las oficinas de propiedad intelectual de la Red Europea de Propiedad Intelectual, p.39. (disponible en <https://www.tmdn.org/#/practices/2547782>, consultado el 7 de octubre de 2024).

Marca en contra del orden público y buenas costumbres ante la solicitud del registro...

un solapamiento entre ambos conceptos, de forma que la objeción puede formularse simultáneamente tanto sobre el orden público como sobre las buenas costumbres. La prohibición de registro como la marca en estos casos encuentra su justificación en el hecho de que la marca puede ser percibida por el público pertinente como directamente contraria a los valores y normas morales fundamentales aceptados por la sociedad de la Unión Europea en un momento dado y, al mismo tiempo, puede contradecir o incitar, glorificar, trivializar o justificar la violación de las normas, principios o valores fundamentales de las sociedades de la Unión Europea. Por esta razón, en virtud de este motivo, debe llevarse a cabo un examen paralelo del orden público y de las buenas costumbres para determinar si son aplicables uno o ambos.

En el presente caso, tanto la Sala de Recursos de la EUIPO como el Tribunal General coincidieron en que la asociación del nombre de Pablo Escobar con el tráfico de drogas y el narcoterrorismo prevalece sobre cualquier posible connotación positiva, lo que lleva a percibir la marca solicitada “Pablo Escobar” como contraria a los valores y normas morales fundamentales en la sociedad española. Así, el Tribunal General concluyó que la decisión de la EUIPO se basó en pruebas objetivas relacionadas con la percepción pública del nombre “Pablo Escobar” y su asociación con actividades delictivas, sin pretender establecer la responsabilidad penal del individuo en cuestión. Se considera que, en este caso, sería percibida como contraria al orden público y a las buenas costumbres por la parte significativa del público español interesado quién lo asociaría con los crímenes cometidos por el Cartel de Medellín o directamente atribuidos a Pablo Escobar, lo que resulta inaceptable en las sociedades democráticas modernas, porque son absolutamente contrarios a los principios éticos y morales reconocidos, no sólo en España, sino también en todos los Estados de la Unión, ya que constituyen una de las amenazas más graves para los intereses fundamentales de la sociedad y el mantenimiento de la paz y el orden sociales.

Siguiendo práctica común aplicable en el ámbito de la marca de la unión europea materia de marcas contrarias al orden público y las buenas costumbres, en el presente caso se confirma como este tipo de signos contradicen los valores indivisibles y universales en los que se basa la UE relacionados con la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad, así como los principios de la democracia y el Estado de derecho proclamados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en los que el derecho a la vida y a la integridad física se destacan como los valores principales y fundamentales sin los cuales no se pueden disfrutar los demás. Los valores morales fundamentales de la UE y de los Estados miembros también impiden el registro de este tipo de signos como marcas y su explotación comercial, ya que el registro de estas marcas ofendería y perturbaría profundamente no solo a las víctimas y a sus familiares, sino también a cualquier persona que comparta estos valores universales.

VI. BIBLOGRAFÍA

- DA SILVA PASSOS, R., “El Tribunal General declara que la marca “La Mafia se sienta a la mesa” es contraria al orden público”, *La Ley Unión Europea*, 58 (2018) (consultada en legalteca).
- FERNÁNDEZ-NÓVOA RODRÍGUEZ, C., “Capítulo XXX. Prohibiciones absolutas” en *Manual de la Propiedad Industrial*, Marcial Pons, Madrid, 2009, pp. 519-558.
- FERNÁNDEZ-NÓVOA RODRÍGUEZ, C., “La prohibición de registrar como marcas los signos contrarios al orden público o a las buenas costumbres”, *ADI*, 36, (2015-2016), pp. 39-12.
- KITCHIN, D., LLEWELYN, D., MELLOR, J., MEADE, R., MOODY-STUART, T., *Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names*, Sweet and Maxwell, 2001, London, p.201.
- KUR A., SENFTLEBEN, M., *European Trade Mark Law. A Commentary*, Oxford University Press, 2017, p. 173.
- LOBBATO, M., *Comentario a la Ley 17/2001*, de Marcas, Aranzadi, 2007, Cizur Menor, p.263.
- MARCO ARCALÁ, L.A., “Prohibiciones absolutas”, en AAVV, *Comentarios a la Ley de marcas*, dir. A. Bercovitz/A. García Cruces, 2ª ed., T. I, Cizur Menor, 2008, p. 135 ss.
- MARCO ARCALÁ, L.A., “Signos ofensivos y signos de escaso gusto en la Jurisprudencia comunitaria reciente (Comentario a la STG [Sala Primera] T-417/10, Federico Cortés del Valle López c. OAMI, de 9 de marzo de 2012 (Caso “¡Que buen uye! HIJOPUTA”))”, *ADI*, 32 (2011-2012), p. 625 ss.
- RUIZ MUÑOZ, M. “Signos contrarios a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres”. *Revista de derecho de la competencia y la distribución*. N° 26, (2020), pp. 2-26.
- TATO PLAZA, A., “Libertad de expresión y prohibición de registro de marcas contrarias al orden público o a las buenas costumbres” *Indret: Revista para el Análisis del Derecho*, ISSN-e 1698-739X, N° 1, 2020, pp.1-27.