

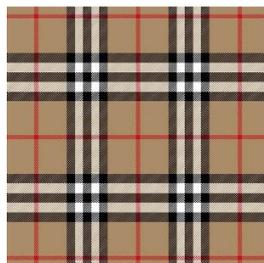
## Nota informativa - Caso “Burberry”: la EUIPO deniega el registro como marca de sus famosos cuadros para distinguir NFTs



21 de febrero de 2023

### (I) INTRODUCCIÓN

En su Decisión del 8 de febrero de 2023, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (“EUIPO”) ha denegado parcialmente una solicitud de Marca de la Unión Europea (“MUE”) de BURBERRY LIMITED (en adelante, “Burberry”), cuyo signo reproducía sus conocidos cuadros con líneas de color rojo, blanco y negro, sobre un fondo beige (marca figurativa), para distinguir determinados productos y servicios de las Clases 9, 35 y 41.





Lo interesante de dicha Decisión reside en que la EUIPO ha denegado la solicitud de marca de un signo representado sus famosos cuadros, con respecto a diversos productos digitales, tales como NFT's, tokens digitales sustentados en blockchain, coleccionables digitales descargables y otros materiales digitales descargables de la Clase 9.

La solicitud incluía los siguientes productos y servicios:

- **Clase 9:** non-fungible tokens (NFTs), u otros tokens digitales basados en la tecnología blockchain; gráficos digitales descargables; y ropa y accesorios descargables; Coleccionables digitales descargables; Ropa y accesorios descargables; Bienes virtuales descargables; Bolsos virtuales, productos textiles, prendas de vestir, sombrerería, calzado, gafas, todo ello utilizados en línea y/o en entornos virtuales; materiales digitales descargables, a saber, contenidos audiovisuales, vídeos, películas, archivos multimedia y animación, todo ello suministrado a través de redes globales de ordenadores y redes inalámbricas.
- **Clase 35:** Servicios de venta al por menor y al por mayor de ropa, calzado, sombrerería, bolsos, carteras, carteras, paraguas, relojes, bisutería, gafas y gafas de sol, fundas para aparatos electrónicos portátiles, material de imprenta, artículos para el hogar, juguetes, perfumes, artículos de tocador y cosméticos, artículos textiles, accesorios para animales de compañía; servicios de venta al por menor en línea relacionados con la moda, la ropa y los accesorios relacionados; servicios de tienda minorista y/o servicios de tienda minorista en línea en relación con virtual mercancías, a saber, ropa, calzado, sombrerería, bolsos, monederos, carteras, paraguas, relojes, joyas, gafas y gafas de sol, fundas y soportes para dispositivos electrónicos portátiles, material impreso, artículos para el hogar, juguetes, perfumes, artículos de tocador y cosméticos, artículos textiles, accesorios para animales de compañía; presentación de mercancías en soportes de comunicación, con fines de venta al por menor.
- **Clase 41:** Proporcionar en línea coleccionables digitales no descargables, a saber, arte, fotografías, ropa y accesorios, imágenes, animaciones y vídeos; suministro de información en línea sobre desfiles de moda y sostenibilidad; servicios de entretenimiento, a saber, suministro en línea de contenidos virtuales no descargables, virtual no descargable de ropa, calzado, sombreros, bolsos, monederos, carteras, paraguas, bisutería, gafas y gafas de sol, fundas y carcacas para dispositivos electrónicos portátiles, material impreso, artículos para el hogar, juguetes, perfumes, artículos de tocador y cosméticos, artículos textiles, accesorios para mascotas, para su uso en línea y/o en entornos virtuales; servicios de entretenimiento, a saber, interfaz de ordenador, temas, mejoras, contenidos audiovisuales en forma de música, películas, vídeos y otros materiales multimedia.

La mencionada Decisión venía precedida de una objeción planteada por la EUIPO el pasado 31 de agosto de 2022, en la que justamente advertían de que la solicitud de Burberry no cumplía con el requisito de distintividad establecido en el artículo 7(1)(b) del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (“**Reglamento**”).

Es decir, la solicitud se hallaba afectada por una causa de denegación absoluta que impedía su registro por carecer de carácter distintivo.

## (II) MOTIVOS DE DENEGACIÓN

De acuerdo con lo indicado, la EUIPO deniega la solicitud de registro por considerar que el signo solicitado (el patrón de cuadros y líneas), en relación con los productos y servicios designados, carece de carácter distintivo:

En concreto, la falta de distintividad, según la EUIPO, se concreta en los siguientes aspectos:

1. A pesar de que la marca solicitada se había clasificado por Burberry como “marca figurativa”, la EUIPO considera que el tipo de signo solicitado correspondería a una



"marca patrón". Toda vez que el signo consiste en una representación en dos dimensiones del diseño de un patrón.

2. En general, según la EUIPO, un signo consistente en un **patrón decorativo, simple y corriente**, está desprovisto de distintividad por carecer de cualquier elemento que pueda atraer la atención del consumidor. Por lo que es insuficiente para indicar su procedencia u origen.
3. Por otro lado, la EUIPO indica que una combinación de elementos que forman un patrón de cuadros es **evidente y típica** en los productos del sector, y no difiere esencialmente de otros patrones "a cuadros" que se encuentran habitualmente en el mercado. Del mismo modo, indica que dicho razonamiento se debe extrapolar a los productos virtuales equivalentes, ya que un aspecto clave de los productos virtuales es emular conceptos básicos de los productos del mundo real, especialmente considerando la forma en la que lo percibe el consumidor.
4. Para tratar de respaldar dicho fundamento, la EUIPO aportó numerosas páginas web en las que pueden apreciarse productos de competidores que, bajo el punto de vista de la EUIPO, se asemejan al patrón de cuadros y líneas de Burberry.
5. La EUIPO considera que los productos y servicios, cuya protección se solicita bajo las distintas clases, están dirigidos tanto al público general como al público profesional y especializado de la Unión Europea. Sustenta este razonamiento en la ausencia de elementos verbales en su contenido que permitan distinguirlo bajo uno de los dos grupos.
6. La EUIPO indica que Burberry tiene intención de que la MUE forme parte de sus productos, para cubrir una parte, o la totalidad de su superficie y, por lo tanto, corresponde al aspecto exterior de los productos. Por consiguiente, la apreciación del carácter distintivo del signo impugnado tomará como base los principios aplicables a las marcas tridimensionales, a pesar de que el signo solicitado es bidimensional. Dicho razonamiento lleva a la EUIPO a apreciar que el patrón debe demostrar ir más allá de tratarse de un elemento simple y común; debe ser identificable, tanto el producto como el origen, por un consumidor.
7. La EUIPO asemeja el patrón a aquel utilizado en varios otros productos, sin embargo, dicho patrón es reconocible no únicamente por su figura, sino por los colores; Burberry intentó registrar el conjunto, pero la EUIPO ha señalado los elementos que lo componen como no distinguibles.

### **(III) CONCLUSIÓN Y PRÓXIMOS PASOS**

Si bien la posición de la EUIPO a este respecto parece clara y rechaza la totalidad de los servicios solicitados de la Clase 35, la resolución emitida con fecha de 8 de febrero de 2023 mantiene la solicitud con respecto a:

- o **Clase 9:** personajes interactivos, avatares y skins descargables; videojuegos y programas informáticos de videojuegos descargables.



- **Clase 41:** suministro de información en línea sobre juegos digitales; suministro de videojuegos en línea; suministro de información en línea en el ámbito del entretenimiento con juegos de ordenador; servicios de entretenimiento, a saber, suministro de juegos electrónicos en línea, suministro de un sitio web con juegos de ordenador no descargables y videojuegos.

## Conclusiones:

1. La EUIPO considera que el diseño compuesto de un patrón no es idóneo para distinguir productos y servicios relacionados con los NFT's. No es lo suficientemente distintivo para que un consumidor pueda identificar su origen.
2. A pesar de que la EUIPO aporta diversos ejemplos de patrones similares, sorprendentemente, los productos aportados no se corresponden a los colores específicos utilizados por Burberry, los cuales podría argumentarse que han obtenido un renombre amplio en el ámbito del producto.
3. La EUIPO parece concluir que, idealmente, y atendiendo a su naturaleza, el signo para identificar NFT's debería ser "denominativo" o, cuanto menos, un gráfico claramente distintivo. De la misma manera que, por analogía, una moneda o una ficha se identifica con un nombre (Dólar) y un símbolo claramente distintivo(\$).
4. Por otro lado, la Decisión de la EUIPO pudiera ser contradictoria o confusa. Burberry es titular justamente de una marca figurativa que reproduce exactamente el mismo patrón, tratándose de una marca que podría ser considerada notoria en el sector de la moda "tradicional" (no virtual).
5. Del mismo modo, denegar la solicitud para gran parte de los productos y servicios de las clases 9 y 41, junto a la totalidad de la clase 35, puede considerarse una decisión inusual; en varias resoluciones anteriores de la EUIPO se ha indicado que las prendas de vestir para hombres y mujeres son artículos de consumo corriente, y que de ello se deduce que el público susceptible de sufrir riesgo de confusión -respecto de los bienes y servicios solicitados- es el público en general de la Unión Europea. Sin embargo, para el análisis de esta solicitud se ha tomado tanto el público en general como el público especializado.
6. La EUIPO sí acepta que el signo pueda identificar "avatares" y "skins" (como ropa propia de personajes virtuales y de videojuegos), pero no NFT's, como categoría. Ahora bien, no deja de ser sorprendente, dado que las aplicaciones pertinentes a las pretensiones restantes de la Clase 9 no distan en gran medida de aquellas referentes a la transposición de bienes reales a bienes digitales, en este caso la apariencia de un personaje digital, las cuales fueron denegadas.
7. Y con respecto a la MUE registrada de Burberry que reproduce el mismo signo, ¿entiende la EUIPO que ha perdido su fuerza distintiva?
8. Por lo tanto, y a modo de reflexión, según la EUIPO, las marcas notorias o renombradas en el mundo "tradicional" o físico, no lo son, per se, con respecto a los productos o servicios relacionados con el mundo o escenarios virtuales. Salvo, quizá, en los supuestos de marca denominativas notarias o renombradas.



**Próximos pasos:**

Burberry dispone de un plazo de 2 meses para presentar un recurso contra la Decisión de la División de Operaciones desde la fecha de la Decisión, y hasta 4 meses para presentar los argumentos por escrito que considere oportunos desde la fecha de la Decisión.

**Área de TMT de ECIJA**

[info@ecija.com](mailto:info@ecija.com)

Telf: + 34 91.781.61.60