Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Séptima)

de 16 de julio de 2025 *

«Marca de la Unión Europea — Procedimiento de nulidad — Marca figurativa de la Unión Iceland — Causa de nulidad absoluta — Carácter descriptivo — Artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) n.º 207/2009 [actualmente artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (UE) 2017/1001]»

En el asunto T-106/23,

Iceland Foods Ltd, con domicilio social en Deeside (Reino Unido), representada por el Sr. G. Vos, abogado,

parte recurrente,

apoyada por

International Trademark Association (INTA), con domicilio social en Nueva York (Estados Unidos), representada por las Sras. N. Parrotta y M. Perraki y por el Sr. A. Lubberger, abogados,

parte coadyuvante,

contra

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), representada por el Sr. V. Ruzek, en calidad de agente,

parte recurrida,

en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la EUIPO, que actúa como parte coadyuvante ante el Tribunal General, es:

Icelandic Trademark Holding ehf, con domicilio social en Reikiavik (Islandia), representada por los Sres. A. von Mühlendahl y H. Hartwig, abogados,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Séptima),

integrado por la Sra. K. Kowalik-Bańczyk, Presidenta, y los Sres. E. Buttigieg e I. Dimitrakopoulos (Ponente), Jueces;

Secretario: Sr. G. Mitrev, administrador;

* Lengua de procedimiento: inglés.

habiendo considerado los escritos obrantes en autos;

celebrada la vista el 16 de octubre de 2024;

dicta la siguiente

Sentencia

1 Mediante su recurso, basado en el artículo 263 TFUE, la recurrente, Iceland Foods Ltd, solicita la anulación de la resolución de la Sala Ampliada de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) de 15 de diciembre de 2022 (asunto R 1613/2019-G) (en lo sucesivo, «resolución impugnada»).

Antecedentes del litigio

2 El 23 de enero de 2018, Icelandic Trademark Holding ehf formuló ante la EUIPO una solicitud de nulidad de la marca de la Unión que había sido registrada a raíz de una solicitud presentada por la recurrente el 12 de febrero de 2013 para el signo figurativo siguiente:



3 Los productos y servicios designados por la marca controvertida para los que se solicitaba la nulidad estaban comprendidos en las clases 29, 30 y 35 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y correspondían, para cada una de dichas clases, a la descripción siguiente:

– clase 29: «Carnes, aves y caza; extractos de carne, de fruta o de verdura; frutas, legumbres y verduras en conserva, secas y cocidas; extractos de frutas y/o verduras; productos cárnicos; salchichas; gelatinas, mermeladas, compotas, conservas de frutas, conservas de hortalizas; postres comprendidos en la clase 29; huevos, leche; productos lácteos; yogur; aceites y grasas comestibles; frutos secos y mantecas de frutos secos; encurtidos, tofu; alimentos para untar; sopas; pasta de frutos de cáscara; alimentos congelados comprendidos en la clase 29; patatas fritas y productos de patata (para alimentación); comidas preparadas e ingredientes de las mismas; productos de aperitivo; ninguno de los productos mencionados consiste total o principalmente en pescado»;

– clase 30: «Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, cuscús, sustitutos de café, esencias de café, extracto de café, mezclas de café y achicoria; chocolate; productos de chocolate; harinas y preparaciones hechas de cereales y/o arroz y/o harina; pan, galletas, galletas, pasteles, pastelería, y dulces, helados; miel, jarabe de melaza; jarabe de melaza o siropes; levadura, polvos de hornear; sal, mostaza; vinagres, pimienta, salsas, kétchup, aliños para ensalada; especias; chutney (condimento a base de frutas de la india); hielo; helados, granizados, confites helados; preparaciones para hacer helados y/o granizados y/o confitería helada; cereales de

desayuno; pizza, pastas alimenticias y productos a base de pastas alimenticias; polvos para hacer crema o natillas; mousses; budines; pasteles de carne [empanadas de carne]; mayonesa; productos para ablandar la carne para uso doméstico; jalea real para consumo humano (no medicinal); edulcorante natural; comidas preparadas e ingredientes de las mismas, productos de aperitivo, todos comprendidos en la clase 30; alimentos congelados comprendidos en la clase 30; hierbas»;

– clase 35: «Servicios de venta al detalle, servicios de tiendas de venta al por menor, servicios de venta minorista mediante pedidos por correo, servicios de venta al por menor electrónicos o en línea, servicios de supermercado e hipermercado en relación con la carne, carne de ave y carne de caza, extractos de frutas o verduras, productos cárnicos, salchichas, gelatinas, mermeladas, conservas de frutas, conservas de verduras, compotas, postres, huevos, leche, productos lácteos, yogur, proteína comestible derivada de granos de soja, aceites y grasas comestibles, frutos secos y mantecas de frutos secos, encurtidos, hierbas, tofu, pastas para untar, sopas, pasta de frutos secos, alimentos congelados, patatas fritas de sartén y productos de patatas (para alimentación), comidas preparadas y sus ingredientes, aperitivos, café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, cuscús, sucedáneos del café, esencias de café, extractos de café, mezclas de café y chicoria, chocolate, productos de chocolate, harinas y preparaciones de cereales o arroz o harinas, pan, bizcochos, galletas, pasteles, productos de pastelería, confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, sirope, melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, pimienta, salsas, kétchup, salsas para ensaladas, especias, chutney, hielo para refrescar, helados, polos, dulces helados, preparaciones para hacer helados o polos o dulces helados, cereales para el desayuno, pizza, pastas alimenticias y productos a base de pastas alimenticias, polvos para hacer natillas, mousses, pudines, pasteles de carne, mahonesa, productos para ablandar la carne para uso doméstico, jalea real para consumo humano (distinta de la que sirve para uso medicinal), edulcorante natural; servicios de publicidad; servicios de mercadotecnia y servicios promocionales; organización, explotación y funcionamiento de programas de fidelidad de clientes y de programas de incentivos de ventas y promoción; servicios de información, asesoramiento y consultoría todo relacionado con los servicios mencionados».

4 Las causas de nulidad invocadas en apoyo de la solicitud de nulidad fueron, en esencia, las recogidas en el artículo 52, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) n.º 207/2009, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2009, L 78, p. 1), en su versión modificada, en relación con el artículo 7, apartado 1, letras b), c) y g), de dicho Reglamento [disposiciones que ahora son, respectivamente, los artículos 59, apartado 1, letra a), y 7, apartado 1, letras b), c) y g), del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2017, L 154, p. 1)].

5 El 27 de mayo de 2019, la División de Anulación estimó la solicitud de nulidad para todos los productos y servicios mencionados en el apartado 3 de la presente sentencia.

6 El 24 de julio de 2019, la recurrente interpuso un recurso ante la EUIPO contra la resolución de la División de Anulación.

7 En el procedimiento ante la Sala Ampliada de Recurso, Icelandic Trademark Holding invocó una causa de nulidad adicional a las que había presentado ante la División de Anulación, basada, sustancialmente, en la aplicación combinada de lo dispuesto en los artículos 52, apartado 1, letra a), y 7, apartado 1, letra f), del Reglamento n.º 207/2009 [actualmente artículo 7, apartado 1, letra f), del Reglamento 2017/1001].

8 Mediante la resolución impugnada, la Sala Ampliada de Recurso desestimó el recurso. En esencia, consideró, en primer término, que la solicitud de nulidad de la marca controvertida, basada en el artículo 7, apartado 1, letra f), del Reglamento n.º 207/2009, era inadmisible debido a su presentación extemporánea en la fase del recurso.

9 En segundo término, por un lado, la Sala Ampliada de Recurso estimó que la marca controvertida era percibida por el público pertinente, a saber, el público en general de habla inglesa de la Unión Europea, como una indicación de que los productos y servicios designados por ella procedían de Islandia. Añadió que los elementos figurativos de la marca controvertida, debido al carácter decorativo de estos, no modificaban esta percepción. Por consiguiente, consideró que dicha marca había sido registrada contraviniendo el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009.

10 Por otro lado, la Sala Ampliada de Recurso recordó, en esencia, que bastaba con que concurriera uno de los motivos de denegación absolutos para que el signo en cuestión no pudiera registrarse como marca de la Unión. En cualquier caso, si dicha marca debiera examinarse a la luz de lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, tendría que considerarse que carece de carácter distintivo.

Pretensiones de las partes

11 La recurrente solicita al Tribunal General que:

– Anule la resolución impugnada.

– Devuelva el asunto a la División de Anulación para que se continúe el procedimiento.

– Condene a la EUIPO a cargar con las costas del presente recurso y a Icelandic Trademark Holding a cargar con las costas de los procedimientos ante la División de Anulación y la Sala Ampliada de Recurso.

12 La EUIPO solicita al Tribunal General que:

– Desestime el recurso.

– Condene en costas a la recurrente en caso de que se convoque una vista oral.

13 Icelandic Trademark Holding solicita al Tribunal General que:

– Desestime el recurso.

– Condene en costas a la recurrente.

14 International Trademark Association (INTA) solicita al Tribunal General que:

– Anule la resolución impugnada.

– Declare que ella cargará con sus propias costas.

Fundamentos de Derecho

15 La recurrente invoca, en esencia, dos motivos, basados, por un lado, en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009 y, por otro lado, en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento.

Sobre el primer motivo, basado en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009

16 La Sala Ampliada de Recurso consideró, sustancialmente, que, para el público pertinente, la marca controvertida era descriptiva del origen geográfico de los productos y servicios a los que se refería o de las características de estos, habida cuenta, en particular, del conocimiento muy elevado del nombre geográfico «Islandia» y de las características de ese país en términos de naturaleza, ecología, energías renovables, prosperidad económica, mano de obra cualificada y que se vinculan a su industria y a las exportaciones reales. Estos elementos permitían concluir, a juicio de la Sala Ampliada de Recurso, que, para el público pertinente, Islandia era un país capaz de producir numerosos tipos de productos diferentes y de prestar una amplia gama de servicios. De este modo, según la Sala Ampliada de Recurso, el público pertinente establecía un vínculo entre los productos y servicios considerados y la marca controvertida en el sentido de que esta indica la procedencia geográfica o algunas de las características de esos productos y servicios vinculadas específicamente a esa procedencia geográfica.

17 La recurrente e INTA sostienen que la Sala Ampliada de Recurso infringió el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009. Rebaten las apreciaciones de la Sala Ampliada de Recurso y, por consiguiente, la conclusión sobre el carácter descriptivo de la marca controvertida para todos los productos y servicios en cuestión.

18 Más concretamente, la recurrente estima que, a pesar de no existir una legislación a escala de la Unión que prohíba registrar los nombres de los países como marcas, la Sala Ampliada de Recurso impuso, en la práctica, una prohibición de esa índole en la resolución impugnada. A este respecto, la Sala se basó, según la recurrente, en criterios no determinantes, como el conocimiento del nombre geográfico «Iceland» por el público pertinente, o en características inexactas y no corroboradas de ese lugar y, en cualquier caso, carentes de pertinencia. Es más, según la recurrente, la Sala Ampliada de Recurso no tuvo en cuenta determinadas encuestas presentadas por la recurrente. Por último, la recurrente reprocha a la Sala Ampliada de Recurso haber considerado erróneamente que los elementos figurativos de la marca controvertida servían exclusivamente para poner de relieve el elemento denominativo. Incluso si la marca denominativa Iceland se considerase descriptiva en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009 —extremo que la recurrente niega—, a su entender, los elementos figurativos de la tipografía distintiva en combinación con el fondo rojo y amarillo de la marca controvertida excluyen, por el contrario, que esta se deba considerar descriptiva.

19 La EUIPO y Icelandic Trademark Holding rebaten las alegaciones de la recurrente y de INTA.

20 A este respecto, de la jurisprudencia se desprende que, en virtud del artículo 52, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009, la nulidad de la marca de la Unión se declarará, mediante solicitud presentada ante la EUIPO o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca, cuando esa marca se hubiera registrado contraviniendo las disposiciones del artículo 7.

21 A tenor del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009, se denegará el registro de las marcas que estén compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de producción del producto o de la prestación del servicio, u otras características del producto o del servicio. En virtud del artículo 7, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009 (actualmente artículo 7, apartado 2, del Reglamento 2017/1001), el artículo 7, apartado 1, del mismo Reglamento se aplicará incluso si los motivos de denegación solo existieren en una parte de la Unión.

22 Se considera que esos signos o indicaciones son inapropiados para ejercer la función esencial de la marca, a saber, la de identificar el origen comercial del producto o del servicio [sentencias de 23 de octubre de 2003, OAMI/Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, apartado 30, y de 27 de febrero de 2002, Eurocool Logistik/OAMI (EUROCOOL), T-34/00, EU:T:2002:41, apartado 37].

23 Para que proceda aplicar a un signo la prohibición establecida en el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009, entre ese signo y los productos y servicios de que se trata ha de existir una relación lo suficientemente directa y concreta para permitir que el público pertinente perciba inmediatamente, sin ulterior reflexión, una descripción de los productos y servicios en cuestión o de una de sus características [véanse las sentencias de 12 de enero de 2005, Deutsche Post EURO EXPRESS/OAMI (EUROPREMIUM), T-334/03, EU:T:2005:4, apartado 25 y jurisprudencia citada, y de 22 de junio de 2005, Metso Paper Automation/OAMI (PAPERLAB), T-19/04, EU:T:2005:247, apartado 25 y jurisprudencia citada].

24 Además, si bien es indiferente que dicha característica sea esencial o accesoria desde el punto de vista comercial, tal característica, a efectos del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009, debe, no obstante, ser objetiva e inherente a la naturaleza del producto o del servicio, así como intrínseca y permanente para ese producto o servicio [véase la sentencia de 7 de mayo de 2019, Fissler/EUIPO (vita), T-423/18, EU:T:2019:291, apartado 44 y jurisprudencia citada].

25 Por lo que respecta, más concretamente, a los signos o indicaciones que pueden servir para designar la procedencia o el destino geográfico de categorías de productos o el lugar de prestación de categorías de servicios para los que se ha solicitado registrar una marca de la Unión, en especial los nombres geográficos, existe un interés general en preservar la disponibilidad de tales signos o indicaciones, principalmente porque son capaces no solo de indicar, en su caso, la calidad u otras propiedades de las categorías de productos o servicios de que se trate, sino también de influir de diversos modos en las preferencias de los consumidores, por ejemplo, vinculando los productos o servicios a un lugar que puede inspirar sentimientos positivos (sentencia de 6 de septiembre de 2018, Bundesverband Souvenir — Geschenke — Ehrenpreise/EUIPO, C-488/16 P, EU:C:2018:673, apartado 37; véase también, por analogía, la sentencia de 4 de mayo de 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 y C-109/97, EU:C:1999:230, apartado 26).

26 A este respecto, debe recordarse que quedan excluidos, por un lado, el registro de los nombres geográficos como marcas cuando designan determinados lugares geográficos que ya son renombrados o conocidos para la categoría de productos o de servicios considerados y que, por consiguiente, presentan un vínculo con esta para los sectores interesados y, por otro lado, el registro de los nombres geográficos que sean aptos para ser utilizados por las empresas, nombres que deben asimismo estar a disposición de estas como indicaciones de procedencia geográfica de

la categoría de productos o de servicios considerados (véase, por analogía, la sentencia de 4 de mayo de 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 y C-109/97, EU:C:1999:230, apartados 29, 30 y 37).

27 Así pues, la denegación de registro de un signo basada en el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009 solo es posible si el nombre geográfico que se ha solicitado registrar como marca designa un lugar que, en el momento de la solicitud, presenta, para los sectores interesados, un vínculo con la categoría de productos y servicios de que se trate o si resulta razonable pensar que ese vínculo podrá establecerse en el futuro (sentencia de 6 de septiembre de 2018, Bundesverband Souvenir — Geschenke — Ehrenpreise/EUIPO, C-488/16 P, EU:C:2018:673, apartado 38; véase también, por analogía, la sentencia de 4 de mayo de 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 y C-109/97, EU:C:1999:230, apartado 31).

28 Ahora bien, aun cuando el público pertinente conozca un lugar geográfico, de ello no resulta automáticamente que el signo puede servir, en el comercio, como indicación de la procedencia geográfica. Para examinar si se cumplen las condiciones de aplicación del motivo de denegación del registro en cuestión, es necesario tomar en consideración todas las circunstancias pertinentes, como la naturaleza de los productos o servicios designados, el mayor o menor renombre, en particular en el sector económico de que se trate, el lugar geográfico considerado y el mayor o menor conocimiento que de él tenga el público interesado, las costumbres del ramo de actividad considerado y la cuestión de en qué medida la procedencia geográfica de los productos o servicios de que se trata puede resultar pertinente, para los sectores interesados, a efectos de apreciar la calidad u otras características de los productos o servicios considerados [véase, en este sentido, la sentencia de 25 de octubre de 2005, Peek & Cloppenburg/OAMI (Cloppenburg), T-379/03, EU:T:2005:373, apartado 49].

29 Por otra parte, en el marco de un procedimiento de nulidad basado en un motivo de denegación absoluto, dado que la marca de la Unión registrada se presume válida, corresponde a la persona que haya presentado la solicitud de nulidad invocar ante la EUIPO los elementos concretos que puedan cuestionar su validez [sentencia de 13 de septiembre de 2013, Fürstlich Castell'sches Domänenamt/OAMI — Castel Frères (CASTEL), T-320/10, EU:T:2013:424, apartado 28].

30 En el asunto que nos ocupa, en primer término, es preciso señalar que la recurrente no se opone a la definición del público pertinente, acogida por la Sala Ampliada de Recurso en los apartados 89 a 93 de la resolución impugnada, según la cual dicho público estaba compuesto por el público en general de habla inglesa de la Unión en la fecha de la solicitud de registro de la marca controvertida el 12 de febrero de 2013, situado en los territorios de Chipre, Finlandia, Irlanda, Malta, los Países Bajos, los países escandinavos, incluida Dinamarca, y el Reino Unido.

31 En segundo término, en la resolución impugnada, la Sala Ampliada de Recurso consideró, en esencia, que la palabra «Iceland» era conocida por una parte significativa del público pertinente como nombre de un país que, entre otros, forma parte del Espacio Económico Europeo (EEE).

32 A este respecto, por un lado, procede destacar que la marca controvertida designa el nombre de un país, desde el punto de vista geográfico, situado en Europa, compuesto por un territorio relativamente poco poblado y por una superficie mayor que la de determinados Estados miembros de la Unión y del EEE.

33 Por otro lado, es preciso hacer constar que, contrariamente a lo que aduce la recurrente, el conocimiento de Islandia no lo tuvo en cuenta la Sala Ampliada de Recurso como criterio determinante en la apreciación del carácter descriptivo de la marca controvertida. En efecto, la Sala indicó claramente, en el apartado 121 de la resolución impugnada, que la apreciación del carácter descriptivo de esa misma marca requería también tener en cuenta otros factores pertinentes, como el conocimiento de las características del lugar designado por ese nombre geográfico y el vínculo entre las categorías de productos y servicios y la marca controvertida.

34 En tercer término, en la resolución impugnada, la Sala Ampliada de Recurso tomó en consideración diversas características de Islandia que, a su juicio, permitían concluir que este era un país capaz de producir numerosos tipos de productos diferentes y de prestar una amplia gama de servicios.

35 A este respecto, por un lado, procede recordar que la recurrente niega el carácter notorio del hecho de que Islandia sea uno de los países más respetuosos con el medio ambiente del mundo, la apreciación de la Sala Ampliada de Recurso sobre las importantes relaciones comerciales que, a juicio de la Sala, mantiene Islandia con los Estados miembros de la Unión y el calificativo de que la industria turística islandesa se encuentra en pleno «auge». Según la recurrente, la Sala Ampliada de Recurso consideró erróneamente que el destino más habitual para las exportaciones de los productos de Islandia era Dinamarca y no los Países Bajos e incurrió en error de hecho al estimar que Islandia suministraba una gama razonablemente amplia de productos y servicios.

36 No obstante, es preciso hacer constar que la recurrente no aporta ninguna alegación o elemento concreto que cuestione la realidad de las apreciaciones de la Sala Ampliada de Recurso. De este modo, procede considerar que la argumentación general y no pormenorizada de la recurrente no puede poner en cuestión la apreciación de las mencionadas características relativas a Islandia. Además, en primer lugar, el análisis de las pruebas en las que se basó la Sala Ampliada de Recurso en la resolución impugnada permite confirmar que estas acreditan de modo suficiente en Derecho que Islandia era un país respetuoso con el medio ambiente, lo que contribuía, asimismo, a convertirlo en un destino turístico apreciado [véanse los apartados 108, 109, 125, 126 y 146 de la resolución impugnada, referidos a datos concordantes del *Collins Dictionary* y de la *Encyclopedia Britannica* y, en particular, al estudio de Íslandsstofa (Promote Iceland) que se llevó a cabo en 2015 en Dinamarca, Francia, Alemania y el Reino Unido, en relación con la percepción de Islandia por los turistas, o también los datos que se desprenden del documento «Tourism in Iceland in Figures, May 2016» (Turismo en Islandia en cifras, mayo de 2016)]. En segundo lugar, de esas pruebas se desprende que Islandia ofrecía una amplia gama de productos y servicios, manteniendo al mismo tiempo, por lo que a estos respecta, importantes relaciones comerciales con los países del EEE (véase, en particular, el apartado 127 de la resolución impugnada, que remite al Anuario Estadístico de Islandia de 2015 y a la declaración de la presidenta de la Sección de Comercio Exterior de la Oficina Estadística de Islandia, de 27 de enero de 2016, sobre las exportaciones de Islandia a la Unión durante el período comprendido entre 1999 y 2014). Asimismo, dichas pruebas demuestran que esas relaciones comerciales han permanecido estables, o incluso que se han intensificado ligeramente, con posterioridad a la fecha de la solicitud de registro de la marca controvertida, el 12 de febrero de 2013.

37 Por otro lado, en lo que atañe a las objeciones de la recurrente y de INTA sobre la pertinencia de las características de Islandia que se tuvieron en cuenta en la resolución impugnada a efectos de la apreciación del vínculo entre ese país y los productos y servicios designados por la marca controvertida, de la jurisprudencia a la que se ha hecho mención en los apartados 26 y 27 de la presente sentencia se desprende que las marcas tienen carácter descriptivo cuando designan

determinados lugares geográficos que ya son renombrados o conocidos para la categoría de productos o de servicios considerada, pero también si resulta razonable pensar que, en el futuro, serán utilizados por las empresas como indicación de la procedencia geográfica de la categoría de productos o de servicios considerados.

38 De lo anterior se desprende que la recurrente yerra al afirmar que era necesario, en el presente asunto, apreciar el «renombre» del que gozaba Islandia entre el público pertinente, o del que podía gozar en el futuro, en conexión con los productos y los servicios designados por la marca controvertida. En efecto, como resulta de la jurisprudencia recordada en el apartado 28 de la presente sentencia, es preciso tener en cuenta un conjunto de circunstancias, tal como se presentaban a 12 de febrero de 2013 y según una visión prospectiva, sin que estas se circunscriban únicamente a la cuestión del renombre. Además, las diferentes características de Islandia, tomadas en consideración por la Sala Ampliada de Recurso, son importantes para determinar en qué medida la procedencia geográfica de los productos o servicios de que se trata puede ser pertinente, para los sectores interesados, a efectos de la apreciación de la calidad u otras características de los productos o servicios considerados.

39 Por estas mismas razones, la recurrente no puede reprochar fundadamente a la Sala Ampliada de Recurso haber tenido en cuenta la prosperidad económica, incluyendo la apreciación del producto interior bruto (PIB), de la mano de obra cualificada o incluso la presencia de industrias diferentes, ya que estos criterios permitían determinar si Islandia podía hacerse conocida o reputada como lugar de procedencia geográfica con respecto a los productos y servicios de que se trata. De una lectura global de la resolución impugnada, en particular de sus apartados 146, 147 y 176, se desprende que la Sala Ampliada de Recurso reconoció el carácter pertinente de la economía islandesa (tanto a la luz de aspectos cuantitativos, caso del PIB, como de aspectos cualitativos) a efectos de corroborar su conclusión relativa a la capacidad de ese país para producir y suministrar una amplia gama de productos y de servicios y al carácter descriptivo de la marca controvertida en la percepción del público pertinente. Sobre este particular, procede señalar además que de la jurisprudencia se desprende que el PIB es pertinente para determinar las características de un lugar geográfico designado por el signo cuyo registro se solicita y, por consiguiente, para apreciar el vínculo que existe entre los productos y servicios a los que se refiere ese signo y el nombre geográfico designado [véase, en este sentido, la sentencia de 23 de febrero de 2022, Govern d'Andorra/EUIPO (Andorra), T-806/19, no publicada, EU:T:2022:87, apartado 65]. En el presente asunto, de los apartados 118, 127 y 144 de la resolución impugnada se desprende, además, que la Sala Ampliada de Recurso tuvo en cuenta los indicadores económicos en su conjunto, en combinación con los datos estadísticos sobre las exportaciones y las importaciones de Islandia.

40 Habida cuenta de lo anterior, es preciso efectuar un examen concreto de si la marca controvertida designaba, para los sectores interesados, un lugar que, en el momento de la solicitud de registro, presentaba un vínculo con las categorías de productos y servicios considerados o si era razonable pensar que, en el futuro, pudiera establecerse un vínculo de esa índole.

Sobre los productos comprendidos en las clases 29 y 30 designados por la marca controvertida

41 En primer término, la Sala Ampliada de Recurso estimó que la indicación del origen geográfico, en esencia, de alimentos y de productos agrícolas no solo constituía una práctica habitual en el comercio, sino también, respecto de determinados productos, una obligación para garantizar un nivel elevado de protección de la salud de los consumidores y para garantizar su derecho a la información. De este modo, según afirma la Sala, los consumidores que vean figurar el nombre

de un país en esos productos tienen más posibilidad de percibirlo como lugar de origen y en un sentido descriptivo, lo que ocurriría incluso si el país de que se trate no goza de renombre o no es conocido por un producto concreto.

42 En segundo término, la Sala Ampliada de Recurso consideró que, aunque Islandia podía asociarse principalmente al pescado, el marisco, la carne y los productos lácteos, producía otros productos alimenticios, como frutas, hortalizas y hierbas. Por otra parte, señaló que los invernaderos, caldeados mediante energía geotérmica, hacían razonable que cupiera esperar una capacidad de producción alimentaria bastante variada. Habida cuenta de que en Europa se crían aves de corral y de que de modo habitual se producen, envasan y comercializan huevos y cereales, los consumidores pensarían que estos productos pueden ser originarios de Islandia. Lo mismo sucede, según la Sala, con las grasas y aceites comestibles y, en particular, con el aceite de colza que puede cultivarse en climas más fríos.

43 En tercer término, la Sala Ampliada de Recurso decidió que si bien, por su propia naturaleza, determinados productos de la clase 30 no se cultivaban en Islandia —caso del cacao, el café, el té, el arroz, el sagú y la tapioca—, sin embargo, podían transformarse en Islandia y adaptarse al gusto local.

44 La recurrente sostiene, en esencia, que la Sala Ampliada de Recurso se centró erróneamente, al apreciar el vínculo entre los productos comprendidos en las clases 29 y 30 y el nombre geográfico en cuestión, en el hecho de que Islandia producía, en cierta medida, productos alimenticios, cuando estos apenas representaban una mínima porción de los productos exportados por ese país. Asimismo, considera la recurrente que, en lo que a determinados productos «exóticos» se refiere, las apreciaciones de la Sala Ampliada de Recurso son puramente teóricas y carentes de pertinencia. Además, la recurrente sostiene que la obligación jurídica de indicar el país de origen en un producto no influye en modo alguno en la utilización del nombre de ese país como marca.

45 A este respecto, procede señalar, en primer término, que los productos comprendidos en las clases 29 y 30, designados por la marca controvertida, incluyen productos alimenticios, de origen vegetal y animal, y líquidos destinados al consumo humano, todos ellos pertenecientes al sector alimentario.

46 Según la jurisprudencia, es conforme con la práctica habitual en los productos agroalimentarios designarlos con un término geográfico que de ese modo indique, o pueda indicar, su procedencia geográfica [véase, en este sentido, la sentencia de 15 de octubre de 2003, Nordmilch/OAMI (OLDENBURGER), T-295/01, EU:T:2003:267, apartados 42 a 45]. Cabe considerar que, a ojos del público pertinente, la procedencia geográfica de los productos de que se trata puede ser particularmente relevante para apreciar la calidad u otras características de los productos considerados, a la luz, igualmente, de consideraciones generales de orden sanitario, económico, medioambiental, social o ético.

47 En segundo término, procede hacer constar que, según se desprende de los datos obrantes en el expediente del procedimiento administrativo ante la EUIPO, Islandia produce y exporta diversos tipos de productos agroalimentarios, en particular pescado y productos a base de pescado, diversos tipos de carne, productos lácteos, frutas y hortalizas. En particular, de esos datos del expediente resulta que Islandia producía y exportaba esos productos entre 1999 y 2014, es decir, durante los períodos anterior y posterior a la fecha de la solicitud de registro de la marca controvertida (véase, en particular, el punto 127 de la resolución impugnada, que remite al

Anuario Estadístico de Islandia de 2015 y a la declaración de la presidenta de la Sección de Comercio Exterior de la Oficina Estadística de Islandia, de 27 de enero de 2016, sobre las exportaciones de Islandia a la Unión durante el período comprendido entre 1999 y 2014).

48 Es más, la Sala Ampliada de Recurso afirmó acertadamente, en el apartado 154 de la resolución impugnada (véase el apartado 42 de la presente sentencia), por lo que respecta a alguno de los demás productos considerados —como las aves de corral y los huevos—, que podían criarse y producirse en toda Europa y que, por lo tanto, también podían criarse en Islandia. Del mismo modo, las grasas y aceites comestibles, en particular el aceite de colza, podían producirse o cultivarse incluso en climas más fríos, como en Islandia. Así, en su conjunto, estos productos comprendidos en las clases 29 y 30, designados por la marca controvertida, pueden ser producidos, envasados y comercializados en Islandia y ser exportados a los países del EEE.

49 De lo anterior se desprende que Islandia producía, en la fecha de la solicitud de registro de la marca controvertida, una amplia gama de productos comprendidos en las clases 29 y 30, designados por la marca controvertida, que este país exportaba también esos productos y que podía producir otros. Habida cuenta de la capacidad de Islandia, actual o potencial, de fabricar y exportar estos productos, procede considerar que, cuando uno de los productos, comprendidos en las clases 29 y 30, se comercializa bajo la marca controvertida, puede ser percibido como procedente de ese país. A este respecto, en contra de lo que alega la recurrente, no cabe reprochar a la Sala Ampliada de Recurso no haber tenido en cuenta la circunstancia relacionada con una supuesta porción «mínima» de los alimentos exportados por Islandia. Suponiendo que la exportación actual de alimentos por parte de Islandia no representase una parte relativamente importante de sus exportaciones en general, una alegación de esa índole no permite poner en cuestión el vínculo descriptivo entre la marca y los productos comprendidos en las clases 29 y 30 en la medida en que no tiene en cuenta una visión prospectiva del vínculo que razonablemente cabe establecer entre la marca controvertida y los productos considerados.

50 Además, atendiendo a que la recurrente formula alegaciones dirigidas a negar la existencia de un vínculo entre la marca controvertida y la carne de foca, es necesario subrayar que no cuestiona el hecho de que otros tipos de carne —como la carne de vacuno, ovino y porcino— son producidos en Islandia y, según las pruebas aportadas durante el procedimiento administrativo, son exportados por dicho país. De este modo, su alegación no desvirtúa el carácter descriptivo de la marca controvertida por lo que respecta a la categoría más amplia de la «carne» que se incluye en la clase 29.

51 Por lo que se refiere al cacao, al café y al té, comprendidos en la clase 30, es cierto, como defiende la recurrente, que estos productos, por su propia naturaleza, no se cultivan en Islandia y que es poco probable que lo sean en el futuro. Así y todo, la Sala Ampliada de Recurso adujo acertadamente, en los apartados 152 y 155 de la resolución impugnada, que podían transformarse en ese país y adaptarse al gusto local. Los ejemplos, invocados por la Sala Ampliada de Recurso, de selecciones de té procedentes de Irlanda, de Inglaterra o de Escocia, donde, sin embargo, este producto no se cultiva, que son ofrecidas a la venta al por menor en la Unión, constituyen igualmente ejemplos pertinentes de lo anterior. Iguales consideraciones son aplicables a otros productos de las clases consideradas, como el azúcar, el chocolate y los productos a base de chocolate o los diferentes productos a base de frutas, pudiendo estos últimos cultivarse y secarse, envasarse en conservas o transformarse de otro modo en Islandia, en particular por lo que respecta a productos a base de arándanos, moras silvestres o grosellas (véase el apartado 152 de la resolución recurrida).

52 Aun cuando debiera entenderse que las alegaciones de la recurrente se refieren a la falta de pruebas que corroboren la existencia en Islandia de una práctica de transformación o de adaptación a las preferencias locales de productos como el cacao, el café o el té y otros productos mencionados en el apartado 51 de la presente sentencia, procede señalar, no obstante, que dicha posibilidad seguía siendo razonable para el público pertinente. En efecto, a este tipo de productos se le puede aplicar un *marketing* particular que ponga de relieve un producto que presenta valores gustativos adaptados al gusto local u otras cualidades particulares vinculadas con su procedencia geográfica.

53 Procede señalar que a estos productos y a algunos otros comprendidos en las clases 29 y 30 —caso de las especias, las salsas, el kétchup y muchos otros productos— se los puede dotar, tras una adaptación, de características particulares en Islandia, teniendo en cuenta, por ejemplo, los métodos de tratamiento que permiten realzar sabores particulares y ser así percibidos por el público pertinente.

54 Habida cuenta de todo lo anterior, procede concluir que la Sala Ampliada de Recurso consideró acertadamente que la marca controvertida tenía carácter descriptivo en relación con los productos comprendidos en las clases 29 y 30.

Sobre los servicios de la clase 35 designados por la marca controvertida

55 Los servicios comprendidos en la clase 35, designados por la marca controvertida, por un lado, se refieren, sustancialmente, a la venta al por menor en tiendas y en línea. Por otro lado, se trata de servicios de publicidad, de mercadotecnia y de promoción, así como de servicios de organización y de explotación comercial de empresas.

56 La Sala Ampliada de Recurso estimó, en esencia, que la marca controvertida podía utilizarse como referencia al lugar desde el cual se prestaban generalmente los servicios de venta al por menor comprendidos en la clase 35. Además, el público pertinente podía percibir esta marca como una referencia a una cualidad específica de los productos comercializados en el contexto de esos servicios.

57 La recurrente alega, en esencia, que es poco probable que los servicios comprendidos en la clase 35 procedan de Islandia, atendiendo a la escasa densidad de su población y a su territorio, en gran parte inhabitable, que no permiten mantener una cadena de tiendas de alimentación. Por otra parte, la recurrente pone de relieve el hecho de que Islandia no «exporte» ningún servicio de venta al por menor.

58 Con carácter preliminar, y por más que las partes no rebatan este extremo, es preciso señalar que, en el apartado 160 de la resolución impugnada, la Sala Ampliada de Recurso recordó que los servicios considerados eran «esencialmente servicios de venta al por menor». En el apartado 161 de dicha resolución, la Sala analizó el vínculo entre esos servicios y el nombre geográfico en cuestión, haciendo referencia expresa a los «puntos de venta al por menor». No obstante, en los apartados 162 a 164 de esta misma resolución, al analizar ese vínculo, la Sala hizo abstracción de los servicios expresamente mencionados, refiriéndose a las «categorías de servicios designados por la marca controvertida» (apartado 162), «[a dichos] servicios» o a «esos servicios» (apartado 163), a los «servicios contemplados por la marca controvertida» y a los «servicios considerados» (apartado 164), y esos apartados de la resolución impugnada citan, además, la sentencia de

20 de julio de 2016, Internet Consulting/EUIPO — Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige (SUEDTIROL) (T-11/15, EU:T:2016:422), que, en esencia, versa sobre servicios de gestión y de administración comercial.

59 De este modo, aun a pesar de que, en su fundamentación, la Sala Ampliada de Recurso no haya hecho referencia expresa a servicios de publicidad, de mercadotecnia y de promoción y a servicios de organización y de explotación comercial de empresas, de una lectura global de los motivos expuestos en los apartados 162 a 164 de la resolución impugnada se infiere que estos deben entenderse referidos a todos los servicios designados por la marca controvertida y no solo a los de venta al por menor. En efecto, las consideraciones relacionadas con las cualidades específicas de los servicios, que podrían describirse por el nombre geográfico «Islandia» en la medida en que, «por ejemplo, se ajustan a las exigencias particulares de las empresas que operan en esa región, caracterizada por un contexto político, administrativo y lingüístico particular», solo son aplicables, en principio y en esencia, a los servicios de publicidad, de mercadotecnia y de promoción y a los servicios de organización y de explotación comercial de empresas, máxime cuando esta afirmación hace referencia al público profesional al que se destinan dichos servicios.

60 En cualquier caso, a falta de alegaciones de la recurrente y de INTA sobre la apreciación del vínculo de conexión futuro entre los servicios citados en los apartados 58 y 59 de la presente sentencia y el nombre geográfico designado por la marca controvertida, el presente análisis del Tribunal General se centrará en esa apreciación teniendo en cuenta únicamente, en esencia, los servicios de venta al por menor y el nombre geográfico en cuestión.

61 Debe subrayarse que los servicios de venta al por menor, designados por la marca controvertida, se refieren a productos alimenticios, bebidas y productos domésticos, todos ellos producidos en Islandia. Es más, puede tratarse de productos, caso del pescado, el marisco u otros productos del mar, respecto de los cuales la recurrente no niega que Islandia es conocida como país de origen.

62 Por lo que respecta tanto a las alegaciones de la recurrente relativas a la inexistencia de exportación de los servicios que designa la marca controvertida y a la inexistencia de renombre de Islandia por lo que a esos servicios se refiere como a las alegaciones basadas en que la dimensión de la población islandesa obra en contra de la capacidad de ese país para mantener una cadena de tiendas de alimentación, no pueden prosperar por las mismas razones que las expuestas en los apartados 37 y 38 de la presente sentencia, sin que, por otra parte, sea pertinente establecer una distinción en función de la importancia demográfica del lugar geográfico en cuestión. En efecto, es razonable pensar que, cuando los servicios en cuestión llevan la marca controvertida, se percibirán como servicios prestados en tiendas ubicadas en ese país.

63 Habida cuenta de lo anterior, procede señalar que la Sala Ampliada de Recurso consideró acertadamente que la marca controvertida tenía carácter descriptivo en relación con los servicios comprendidos en la clase 35.

Sobre determinadas alegaciones transversales de la recurrente y de INTA

64 Ninguna de las demás alegaciones de la recurrente y de INTA puede desvirtuar la conclusión de la Sala Ampliada de Recurso en cuanto al carácter descriptivo de la marca controvertida para los productos y servicios que esta cubre.

65 En primer lugar, la recurrente e INTA defienden que la Sala Ampliada de Recurso incurrió en error de Derecho al considerar, sustancialmente, que el registro de nombres de países choca necesariamente con el motivo de denegación absoluto previsto en el artículo 7, apartado 1, letras c) y f), del Reglamento n.º 207/2009, con independencia de los productos o servicios considerados.

66 Sin embargo, es preciso señalar que tal alegación deriva de una lectura errónea de la resolución impugnada. En efecto, como se desprende de la lectura global de esa misma resolución, en particular de sus apartados 94 a 214, la Sala Ampliada de Recurso llevó a cabo un análisis detallado del carácter descriptivo de la marca controvertida en relación con todos los productos y servicios considerados.

67 En segundo lugar, procede hacer constar que, en contra de lo que alega la recurrente, ni la tipografía ni el color de la marca controvertida confieren a esta un efecto inhabitual o llamativo. Efectivamente, el elemento denominativo de dicha marca se representa en una fuente de letras blancas estándar, sin ninguna particularidad tipográfica. Si bien es cierto que está colocado sobre un fondo rectangular rojo, naranja y amarillo, cuyo efecto amarillo y naranja da la impresión de cierto degradado, el fondo coloreado, en particular en colores naranja y amarillo, es, en esencia, corriente en la publicidad o en los envases, de modo que el consumidor lo considera un elemento decorativo.

68 En estas circunstancias, la Sala Ampliada de Recurso consideró acertadamente que los elementos figurativos de la marca controvertida servían únicamente para poner de relieve el elemento denominativo de esa marca y en modo alguno modificaban el contenido descriptivo transmitido por este último elemento.

69 En tercer lugar, por lo que respecta a la alegación de la recurrente en el sentido de que el artículo 12, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 [actualmente artículo 14, letra b), del Reglamento 2017/1001] permite garantizar la utilización del nombre «Iceland» a las entidades islandesas, es preciso señalar que esta disposición, titulada «Limitación de los efectos de la marca [de la Unión]», tiene el siguiente tenor:

«El derecho conferido por la marca [de la Unión] no permitirá a su titular que prohíba a un tercero hacer uso, en el tráfico económico:

[…]

b) de indicaciones relativas a la especie, a la calidad, a la cantidad, al destino, al valor, a la procedencia geográfica, a la época de producción del producto o de la prestación del servicio o a otras características de estos;

[…]

siempre que un uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial».

70 La disposición recordada en el apartado 69 de la presente sentencia está destinada, en particular, a resolver los problemas que se plantean cuando se ha registrado una marca compuesta, total o parcialmente, por un nombre geográfico y esta no confiere a los terceros el uso de tal nombre como marca, sino que se limita a garantizar que estos pueden utilizarla de manera descriptiva, es decir, como indicación relativa al origen geográfico, siempre que el uso de esta se realice conforme

a las prácticas leales en materia industrial o comercial (véase, en este sentido y por analogía, la sentencia de 4 de mayo de 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 y C-109/97, EU:C:1999:230, apartados 26 a 28).

71 Contrariamente a lo que parece sugerir la recurrente, la circunstancia de que el artículo 12, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 garantice que cualquier operador económico pueda usar libremente indicaciones relativas a las características de los productos y de los servicios no permite asegurar la protección del interés general que subyace al artículo 7, apartado 1, letra c), del citado Reglamento. Muy al contrario, esa circunstancia pone de manifiesto el interés en que el motivo, por otra parte absoluto, de denegación enunciado en el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009 sea efectivamente aplicado a cualquier signo que pueda designar una característica de los productos o de los servicios para los que se registra la marca (véase, en este sentido, la sentencia de 10 de marzo de 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OAMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, apartado 61 y jurisprudencia citada). Así pues, procede rechazar por infundada la alegación de la recurrente.

72 En cuarto y último lugar, la recurrente parece reprochar a la Sala Ampliada de Recurso haber declarado inadmisible la encuesta elaborada el 2 de agosto de 2019, teniendo en cuenta las entrevistas telefónicas efectuadas en junio de 2019.

73 Sin embargo, de la lectura conjunta, en particular, de los apartados 137, 138, 157 y 196 de la resolución impugnada, procede hacer constar que lo que fue objeto del análisis de la Sala Ampliada de Recurso no fue la cuestión de la admisibilidad de la encuesta efectuada el 2 de agosto de 2019, sino la del valor probatorio de esta.

74 Por otra parte, aun suponiendo que el propósito de la recurrente fuera oponerse a la apreciación del carácter probatorio de dicha encuesta, basta con señalar que la recurrente no extrae ninguna consecuencia concreta que supuestamente habría tenido dicha encuesta sobre la apreciación del carácter descriptivo de la marca controvertida. En cualquier caso, como acertadamente consideró la Sala Ampliada de Recurso en el apartado 157 de la resolución impugnada, el simple hecho de preguntar a las personas encuestadas qué productos les vienen a la mente cuando están frente a la marca controvertida no es un test infalible y adecuado que permita apreciar el carácter descriptivo de esta, ya que esta apreciación debe seguir efectuándose teniendo en cuenta los productos y servicios cubiertos por dicha marca (véase la jurisprudencia citada en el apartado 23 de la presente sentencia).

75 Atendiendo a todas las consideraciones previas, procede desestimar el primer motivo.

Sobre el segundo motivo, basado en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009

76 Mediante su segundo motivo, la recurrente, apoyada por INTA, defiende, en esencia, que la Sala de Recurso infringió el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009.

77 La EUIPO y Icelandic Trademark Holding rebaten las alegaciones de la recurrente y de INTA.

78 Dado que del artículo 7, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009 se desprende que basta con que concurra uno de los motivos de denegación absolutos que en él se enuncian para que el signo no pueda registrarse como marca de la Unión, y habida cuenta de que se ha desestimado el primer motivo de la recurrente —referido a la conclusión de la Sala Ampliada de Recurso en el sentido

de que el artículo 7, apartado 1, letra c), de dicho Reglamento era aplicable para declarar la nulidad de la marca controvertida para todos los productos y servicios que esta designa—, no es necesario examinar la fundamentación del segundo motivo invocado por la recurrente, basado en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del citado Reglamento.

79 Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede desestimar el segundo motivo y, por ende, el recurso en su totalidad.

Costas

80 A tenor del artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.

81 Una vez celebrada la vista y tras haber sido desestimadas las pretensiones de la recurrente, procede condenarla en costas, conforme a lo solicitado por la EUIPO y por Icelandic Trademark Holding.

82 INTA cargará con sus propias costas, conforme a lo dispuesto en el artículo 138, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Séptima)

decide:

1) **Desestimar el recurso.**

2) **Condenar a Iceland Foods Ltd a cargar, además de con sus propias costas, con aquellas en las que hubieran incurrido la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) y Icelandic Trademark Holding ehf.**

3) **International Trademark Association (INTA) cargará con sus propias costas.**

Kowalik-Bańczyk Buttigieg Dimitrakopoulos

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 16 de julio de 2025.

Firmas