Recopilación de la Jurisprudencia

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. MICHAL BOBEK
presentadas el 2 de julio de 2019[1]

Asunto C-240/18 P

Constantin Film Produktion GmbH
contra

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)

«Recurso de casación — Marca de la Unión Europea — Denegación del registro del signo denominativo "Fack Ju Göhte" — Motivo de denegación absoluto — Buenas costumbres»

I. Introducción

1. No puede afirmarse que las obras de Johann Wolfgang von Goethe tuvieran precisamente una buena acogida en general en el momento de su publicación. Es cierto que encontraron enseguida ardientes admiradores, pero también arreciaron las críticas, y se manifestó un importante rechazo. En particular, *Die Leiden des jungen Werthers (Las desventuras del joven Werther)* fue un libro prohibido en muchas partes de Alemania y en otros países. Como se expresó, por ejemplo, en la misiva de la cancillería danesa dirigida al rey de Dinamarca en la que le solicitaba la prohibición de la obra en este país, el libro de Goethe «ridiculiza la religión, embellece los vicios y puede corromper la moral pública».[2]

2. No deja de ser una ironía histórica que, más de dos siglos después, aún se asocie (una versión del apellido) Goethe con una amenaza para la moral pública. Sin embargo, el escenario, las circunstancias y los personajes han cambiado considerablemente.

3. Constantin Film Produktion GmbH (en lo sucesivo, «recurrente») deseaba registrar en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), como marca de la Unión, el signo denominativo «Fack Ju Göhte», que es el nombre de una exitosa comedia alemana producida por dicha sociedad. La solicitud fue denegada, sobre la base del artículo 7, apartado 1, letra f), del Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca [de la Unión Europea].[3] La EUIPO consideró que el signo denominativo solicitado era contrario a las «buenas costumbres».

1 Lengua original: inglés.

2 «Die Religion verspottet, die Laster beschönigt und gute Sitten verderben kann», Brief der dänischen Kanzlei vom 19. September 1776 an den König von Dänemark, cuyo texto se reproduce en Müller, P. (ed.), *Der junge Goethe im zeitgenössichen Urteil*, Akademie-Verlag GmbH, Berlín, 1969, p. 130. Véase también Mandelkow, K. R. (ed.), *Goethe im Urteil seiner Kritiker: Dokumente zur Wirkungsgeschichte Goethes in Deutschland. Teil I 1773 — 1832*, Verlag C. H. Beck, Múnich, 1975, XXV-XXXII y pp. 41 a 47.

3 DO 2009, L 78, p. 1. Sustituido posteriormente por el 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).

4. El presente recurso de casación ofrece al Tribunal de Justicia la ocasión de aclarar, a mi entender, por primera vez, cuál es el examen jurídico que debe efectuarse al considerar la posibilidad de denegar una solicitud de marca en virtud del artículo 7, apartado 1, letra f), del Reglamento n.º 207/2009, a saber, ¿cuándo puede considerarse una solicitud de marca «contraria al orden público o a las buenas costumbres»? Asimismo, se pide al Tribunal de Justicia que concrete, en una situación como la del presente asunto, el alcance de la obligación de la EUIPO de motivar sus decisiones cuando quiera adoptar una resolución que pueda considerarse discrepante de sus resoluciones anteriores sobre asuntos similares.

II. Marco jurídico

5. El artículo 7 del Reglamento n.º 207/2009 establece:

«Motivos de denegación absolutos

1. Se denegará el registro de:

[…]

f) las marcas que sean contrarias al orden público o a las buenas costumbres;

[…]

2. El apartado 1 se aplicará incluso si los motivos de denegación solo existieren en una parte de la Unión.

[…]»

III. Hechos y procedimiento

A. Antecedentes del litigio

6. Los hechos, tal como se exponen en la sentencia recurrida,[4] pueden resumirse de la siguiente manera.

7. El 21 de abril de 2015, la recurrente solicitó a la EUIPO el registro del signo denominativo «Fack Ju Göhte» como marca de la Unión. La solicitud se formuló para las clases 3, 9, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 30, 32, 33, 38 y 41 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.

8. El 25 de septiembre de 2015 fue denegada la solicitud de la recurrente en virtud del artículo 7, apartado 1, letra f), del Reglamento n.º 207/2009, en relación con el apartado 2 del mismo artículo.

9. El 1 de diciembre de 2016, la Quinta Sala de Recurso de la EUIPO desestimó el recurso interpuesto por la recurrente contra la anterior resolución (asunto R 2205/2015-5, «Fack Ju Göhte»; en lo sucesivo, «resolución controvertida»). La Quinta Sala de Recurso entendió que el público destinatario lo constituían los consumidores de habla alemana de la Unión Europea (Alemania y Austria). Asimismo, señaló que los productos y servicios en cuestión iban destinados al consumidor en general, pero que

4 Sentencia de 24 de enero de 2018, Constantin Film Produktion/EUIPO (Fack Ju Göhte) (T-69/17, no publicada, en lo sucesivo, «sentencia recurrida», EU:T:2018:27).

algunos de ellos se dirigían a los niños y los adolescentes. En cuanto a la percepción por el público pertinente del signo solicitado, la Sala de Recurso consideró que la pronunciación del elemento denominativo «fack ju» era idéntica a la de la expresión inglesa «fuck you», por lo que su significado era el mismo. Por otro lado, la Sala de Recurso declaró que, aunque el público pertinente no atribuyese connotaciones sexuales a la expresión «fuck you», esta no dejaba de ser un insulto de mal gusto, ofensivo y vulgar. A este respecto, la Sala de Recurso hizo referencia a ejemplos de algunas de sus resoluciones anteriores relativas a signos denominativos que contenían los términos «fuck» o «ficken», así como a resoluciones adoptadas por el Tribunal General y por los tribunales alemanes y la Oficina de Patentes y Marcas alemana.

10. En cuanto a la adición del término «Göhte», en opinión de la Quinta Sala de Recurso, el hecho de que un escritor tan respetado como Johann Wolfgang von Goethe fuese insultado a título póstumo de forma tan degradante y vulgar y, además, con una ortografía incorrecta, no contribuía a mitigar el alcance del insulto. Por el contrario, con ello se aumentaba el grado de vulneración de las buenas costumbres.

11. La Sala de Recurso también declaró que el hecho de que la marca solicitada coincidiese con el título de una película de éxito no obstaba para que el público pertinente pudiese sentirse ofendido por la marca en cuestión. El uso de la expresión «fack ju» en el título de la película no es significativo respecto de la aceptación social de los términos controvertidos. La Sala de Recurso consideró que aunque toda solicitud de marca debe ser valorada en función de la percepción de los consumidores en el momento de la solicitud, el obstáculo que representa el motivo de denegación invocado no puede vencerse mediante la prueba del carácter distintivo como consecuencia del uso, con arreglo al artículo 7, apartado 3, del Reglamento n.º 207/2009. El éxito de una película no puede servir como argumento para permitir el registro de una marca intrínsecamente ofensiva.

B. Sentencia recurrida y procedimiento ante el Tribunal de Justicia

12. Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal General el 3 de febrero de 2017, la recurrente interpuso un recurso de anulación contra la resolución controvertida. En la sentencia recurrida, el Tribunal General desestimó el recurso por infundado.

13. En apoyo de su recurso, la recurrente invocó dos motivos, basados en la infracción del artículo 7, apartado 1, letras b) y f), del Reglamento n.º 207/2009.

14. En cuanto al motivo basado en el artículo 7, apartado 1, letra f), del Reglamento n.º 207/2009, la recurrente alegó que la Sala de Recurso aplicó incorrectamente esta disposición, ya que el signo controvertido no era ni vulgar ni ofensivo.

15. En primer lugar, el Tribunal General hizo suya la observación de la Sala de Recurso en el sentido de que el público pertinente es el consumidor en general (en Alemania o en Austria) y que la percepción que se ha de tener en cuenta es la del consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento. [5]

16. En segundo lugar, en cuanto a la percepción del signo controvertido, el Tribunal General señaló que el consumidor medio observará la similitud entre el signo y la expresión inglesa, de uso frecuente, «fuck you», a la que se añade el elemento «Göhte», que se asemeja al nombre del escritor Johann Wolfgang von Goethe. El término «fuck» se puede usar generalmente como nombre, adjetivo,

5 Apartados 14 a 16 de la sentencia recurrida.

adverbio e interjección. Su significado va variando con el tiempo y depende del contexto en que se use. Su primer significado tiene connotaciones sexuales repletas de vulgaridad, pero también puede utilizarse para expresar enfado, rechazo o desprecio. En cualquier caso, se trata de una expresión vulgar por antonomasia, y la adición del elemento «Göhte» no mitiga tal carácter. [6]

17. Además, según el Tribunal General, el hecho de que la película «Fack Ju Göhte» hay sido vista por millones de personas no significa que el público pertinente no vaya a sentirse ofendido por el signo controvertido. [7]

18. Por las razones expuestas, el Tribunal General declaró que compartía el razonamiento de la Sala de Recurso. Rechazó además otros argumentos esgrimidos por la recurrente.

19. En primer lugar, la recurrente alegó también que deberían haberse hecho dos valoraciones por separado: una, en lo que respecta al orden público, y la otra, en lo concerniente a las buenas costumbres. Sin embargo, en opinión del Tribunal General, tal distinción no se desprende del artículo 7, apartado 1, letra f), del Reglamento n.º 207/2009 y, en cualquier caso, la Sala de Recurso rechazó efectivamente el signo controvertido por ser contrario a las buenas costumbres. [8]

20. En segundo lugar, la recurrente alegó que la ortografía específica de «fack» y «ju» muestra suficientes diferencias con respecto a la expresión «fuck you». En su opinión, el signo controvertido «constituye, en su conjunto, un signo denominativo compuesto, inherentemente distintivo, original y fácil de recordar, cuyo contenido satírico, irónico y jocoso es fácilmente perceptible por el público pertinente». [9] El Tribunal General observó a este respecto que el público pertinente entendería el signo controvertido como una transcripción fonética al alemán de la expresión «fuck you» y se daría cuenta de la vulgaridad de la expresión. A su juicio, la ortografía específica no confiere un significado satírico al signo. [10]

21. En tercer lugar, según la recurrente, el signo en cuestión, junto con la película *Fack Ju Göhte*, subraya, «en tono bromista, la frustración ocasional de los estudiantes en la escuela y, a tal fin, utiliza una selección de palabras tomadas de la jerga adolescente». [11] Sin embargo, el Tribunal General observó que lo que se ha de valorar para determinar si es contraria o no al orden público o a las buenas costumbres es la marca como tal, es decir, el signo en relación con los productos o servicios designados en el momento del registro de la marca. Añadió que «en el terreno del arte, la cultura y la literatura existe una constante preocupación por preservar la libertad de expresión que no se da en el ámbito de las marcas». [12] Por otro lado, no se había demostrado que el público pertinente fuese a apreciar la broma que comportaba el signo.

22. En cuarto lugar, la recurrente adujo que se había atribuido erróneamente una connotación sexual al signo controvertido. Este argumento fue considerado inoperante por el Tribunal General, dado que la Sala de Recurso había concluido que, aun sin dicha connotación sexual, el público destinatario encontraría el signo de mal gusto, ofensivo y vulgar. [13]

6 Apartado 18 de la sentencia recurrida.
7 Apartado 19 de la sentencia recurrida.
8 Apartados 22 a 24 de la sentencia recurrida.
9 Apartado 25 de la sentencia recurrida.
10 Apartado 26 de la sentencia recurrida.
11 Apartado 27 de la sentencia recurrida.
12 Apartados 28 y 29 de la sentencia recurrida.
13 Apartados 31 y 32 de la sentencia recurrida.

23. En quinto lugar, en cuanto al argumento de la recurrente según el cual el signo va dirigido a adolescentes (y, en concreto, a estudiantes) y que sugiere diversión, el Tribunal General declaró que la percepción que se ha de examinar no es la de la parte del público pertinente que no encuentra nada ofensivo ni la de la parte del público que se ofende con facilidad, sino la de una persona razonable con una sensibilidad y tolerancia media. [14]

24. En sexto lugar, la recurrente alegó que, en la resolución adoptada en el asunto Die Wanderhure, [15] la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO reconoció que el éxito y renombre de una película homónima podía hacer que se excluyese la calificación de un signo de contrario a las buenas costumbres. Sin embargo, el Tribunal General respondió que las dos situaciones eran diferentes, ya que el signo solicitado en el asunto Die Wanderhure era descriptivo de la trama de la película homónima, lo cual no sucede con el signo solicitado en el presente caso. El Tribunal General añadió asimismo que el signo controvertido en el asunto Die Wanderhure era menos ofensivo. [16]

25. En séptimo lugar, el Tribunal General rechazó el argumento de la recurrente según el cual no había nada que indicase, primero, que el signo no se podía entender como indicación intrínseca del origen de los productos y servicios en cuestión y que, segundo, podía considerarse contrario a las buenas costumbres en Estados miembros distintos de Alemania y Austria. [17]

26. Tras rechazar todos los argumentos formulados por la recurrente en apoyo del primer motivo de su recurso, el Tribunal General desestimó por inoperante el segundo motivo, mediante el que se alegaba una infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009.

27. En apoyo del presente recurso de casación, la recurrente invoca tres motivos. Mediante el primero de ellos, alega errores en la interpretación y aplicación del artículo 7, apartado 1, letra f), del Reglamento n.º 207/2009. Los otros dos motivos se refieren a vulneraciones de los principios de igualdad de trato, seguridad jurídica y buena administración.

28. La EUIPO presentó un escrito de contestación para oponerse a los tres motivos.

29. La recurrente y la EUIPO formularon observaciones orales en la vista celebrada el 13 de febrero de 2019.

IV. Apreciación

30. Las presentes conclusiones se estructuran de la siguiente manera. Comenzaré con la cuestión principal que subyace al primer motivo, a saber, ¿qué examen debe efectuarse al valorar el motivo de denegación absoluto del artículo 7, apartado 1, letra f), del Reglamento n.º 207/2009? (sección A). A este respecto, me ocuparé, en primer término, de la protección de los derechos fundamentales, en particular la libertad de expresión y su papel en el Derecho de marcas (sección A.1). A continuación, trataré la distinción entre los conceptos de orden público y de buenas costumbres referidos en el artículo 7, apartado 1, letra f), del Reglamento n.º 207/2009 y, en particular, las consecuencias en cuanto a las pruebas y los razones que justifican la elección de uno u otro criterio para denegar el registro de una marca (sección A.2).

14 Apartados 33 y 34 de la sentencia recurrida.

15 Resolución de la Cuarta Sala de Recurso de 28 de mayo de 2015, R 2889/2014-4, DIE WANDERHURE.

16 Apartados 35 a 40 de la sentencia recurrida.

17 Apartados 42 y 43 de la sentencia recurrida.

31. Aplicando dicho análisis al presente asunto, concluiré ciertamente que el primer motivo de casación debe ser estimado y que, por tanto, debe anularse la sentencia recurrida (sección A.3). Si el Tribunal de Justicia es de la misma opinión, el asunto puede quedar resuelto aquí. Sin embargo, en aras de la exhaustividad, y con el fin de prestar la mejor asistencia al Tribunal de Justicia, voy a ocuparme también de los motivos de casación segundo y tercero, que examinaré conjuntamente, pues plantean en esencia la misma cuestión: el alcance de la obligación de motivación que incumbe a la EUIPO en casos en que, pese a aplicar la misma normativa a circunstancias de hecho similares, se aparta, aparentemente, de la postura adoptada en casos anteriores similares (sección B).

A. Primer motivo: errores en la interpretación y aplicación del artículo 7, apartado 1, letra f), del Reglamento n.º 207/2009

32. El primer motivo se divide en cuatro partes. Aunque su presentación no es un ejemplo de claridad, pueden entenderse de la siguiente manera.

33. En primer lugar, según la recurrente, el Tribunal General infringió el principio de examen individual, ya que no examinó el signo solicitado, «Fack Ju Göhte», sino un signo diferente, a saber, «Fuck you, Goethe».

34. La recurrente añade que las expresiones «fuck» y «fuck you» han perdido incluso su significado vulgar, debido a la evolución del lenguaje en la sociedad. No existe una negativa general a registrar frases basadas en esos términos, como demuestra el registro de marcas como «Fucking Hell» y «MACAFUCKER». [18]

35. En segundo lugar, la recurrente alega que, al considerar que el signo denominativo «Fack Ju Göhte» es intrínsecamente vulgar y que el elemento «göhte» no mitiga su vulgaridad, el Tribunal General aplicó de forma excesivamente amplia el motivo de denegación absoluto del artículo 7, apartado 1, letra f), del Reglamento n.º 207/2009. Entiende que la aplicación de dicho motivo de denegación, relativo a las buenas costumbres, ha de ser estricta. Es un motivo que se refiere a valores subjetivos que deben ser aplicados lo más objetivamente posible. Para la recurrente, el Tribunal General era consciente de esta circunstancia, pero no la tuvo en cuenta con suficiente rigor. Alega que el signo solicitado debió haber sido considerado en su conjunto, con el impacto visual que produce la transcripción fonética alemana de la expresión «fuck you», y que el signo resultante es inocente, jocoso y pueril. En combinación con el elemento «göhte», el signo simplemente alude a clases de instituto impopulares, según la recurrente.

36. En tercer lugar, la recurrente considera que el Tribunal General apreció erróneamente que no había pruebas de que el público germanófono no iba a asentirse ofendido por el signo solicitado, en relación con los productos y servicios en cuestión. A este respecto, la recurrente alega que el Tribunal General aplicó incorrectamente las reglas de la carga de la prueba. Además, señala que la percepción del signo por el público es fundamental y su apreciación no puede desvincularse de un enfoque empírico. La recurrente insiste en la trascendencia de la evolución lingüística y en el éxito que tuvo la película homónima, así como en el hecho de que el Instituto Goethe utiliza esta con fines pedagógicos.

37. En cuarto lugar, la recurrente alega que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al ponderar el interés de la recurrente en obtener el registro del signo controvertido y el interés del público en no encontrarse con marcas desagradables, vulgares, insultantes o amenazantes.

18 Marca de la Unión n.º 6025159, «Fucking Hell», y marca de la Unión n.º 10279644, «MACAFUCKER».

38. La EUIPO rechaza todos estos argumentos. Considera que, en primer lugar, el Tribunal General examinó efectivamente el signo correcto y, en segundo lugar, el motivo relativo al significado erróneo del signo controvertido es una cuestión de hecho que no puede ser examinada en casación. En tercer lugar, entiende que el Tribunal General tuvo debidamente en cuenta la evolución del lenguaje. En cuarto lugar, la EUIPO rechaza también el argumento según el cual la valoración de la percepción del signo fue puramente subjetiva. Afirma que se examinó expresamente la posibilidad de que no se trate de un signo vulgar (y de que pueda entenderse como una broma).

39. En quinto lugar, la EUIPO considera inoperante el argumento según el cual el concepto de «buenas costumbres» fue interpretado erróneamente, al asignarle un sentido que va más allá de las marcas manifiestamente obscenas o gravemente ofensivas, ya que se demostró que el signo en cuestión se percibe como intrínsecamente vulgar y ofensivo y constituye, por tanto, una «marca manifiestamente obscena».

40. En sexto lugar, el argumento relativo a la incorrecta aplicación de la carga de la prueba es infundado, a juicio de la EUIPO. Corresponde al solicitante aportar la prueba que desvirtúe unos hechos generalmente conocidos o una conclusión de que resulta inadecuado el registro de un signo determinado, le corresponde al solicitante desvirtuarlos. En la sentencia recurrida, el Tribunal General observó el hecho generalmente conocido de que los consumidores no perciben de la misma manera una marca y el título de una película, por su diferente naturaleza y función. A este respecto, el Tribunal General señaló que no se había acreditado que el público pertinente fuera a entender la supuesta broma del signo controvertido, habida cuenta, además, de que la percepción que debe considerarse es la de los consumidores que no habían visto la película y que no están familiarizados con la «jerga juvenil».

41. Por último, la EUIPO sostiene que el argumento de la falta de una ponderación de intereses es infundado, puesto que tal ponderación ya había sido realizada por el legislador y había quedado plasmada en el tenor del artículo 7, apartado 1, letra f), del Reglamento n.º 207/2009. Además, el Tribunal General no examinó la marca controvertida de manera abstracta, sino de forma específica y global, teniendo en cuenta el público pertinente y los productos y servicios designados.

42. Los argumentos formulados por la recurrente son de diversa índole. Algunos de ellos, ciertamente, podrían ser desestimados, al versar sobre cuestiones de hecho que, en principio, no pueden ser examinadas por el Tribunal de Justicia en casación. Dicho esto, no puede soslayarse que, sin exceder los límites del *factum* del presente asunto, la recurrente está impugnando la apreciación jurídica procedente a efectos del artículo 7, apartado 1, letra f), del Reglamento n.º 207/2009. La correcta (o incorrecta) definición del marco en el que deben apreciarse determinados hechos puede tener efectos directos y decisivos en dicha apreciación. Es obvio que, la cuestión del marco jurídico en el que han de apreciarse ciertos hechos no es, empero, una cuestión de hecho.

43. En mi opinión, la cuestión fundamental que plantea el primer motivo de casación es la de los elementos que se deben tener en cuenta al considerar si debe denegarse una solicitud de marca con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra f), del Reglamento n.º 207/2009. Por otro lado, ¿en qué medida afecta el contexto y el impacto social a dicha valoración? ¿Debe basarse este examen en el «signo como tal» (en relación con sus cualidades intrínsecas) o se han de tener en cuenta también factores relacionados con el contexto social y con la reacción probada del público pertinente? Una cuestión adicional que suscita el primer motivo se refiere, concretamente, al papel que juega la libertad de expresión en el ámbito de las marcas.

44. Voy a comenzar mi análisis con este último punto, que es quizás el que presenta contornos más claros (1), antes de ocuparme de la distinción entre los conceptos de orden público y de buenas costumbres con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra f), del Reglamento n.º 207/2009 (2), para después aplicar dichos criterios al presente asunto (3).

1. Protección de las marcas y libertad de expresión

45. Mediante la cuarta parte del primer motivo, la recurrente alega que la ponderación de intereses efectuada por el Tribunal General fue incorrecta. Como se precisó en la vista, esta crítica se dirige en principio al apartado 29 de la sentencia recurrida, en el que el Tribunal General declaró que la libertad de expresión no es aplicable en el ámbito de las marcas. En la vista, la recurrente rebatió esta afirmación, por entender que las garantías inherentes a la libertad de expresión también rigen en materia de marcas.

46. En su escrito de contestación, la EUIPO afirmó que no hubo error de apreciación en la ponderación de intereses, y que tal ponderación ya había sido plasmada por el legislador en el artículo 7, apartado 1, letra f), del Reglamento n.º 207/2009. Sin embargo, al ser interrogada específicamente sobre este punto en la vista, la EUIPO admitió que la conclusión formulada por el Tribunal General en el apartado 29 de la sentencia recurrida era incorrecta.

47. En efecto, es lo cierto que la libertad de expresión es relevante en materia de marcas.

48. En primer lugar, el respeto de los derechos fundamentales constituye una condición de legalidad de todo acto de la Unión Europea. El ámbito de aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta») y de los derechos fundamentales que consagra se extienden a toda actividad u omisión de las instituciones, órganos y organismos de la Unión. [19] Lógicamente, este principio también rige las actuaciones y omisiones de organismos de la Unión como la EUIPO en el ámbito de las marcas.

49. En segundo lugar, la naturaleza mercantil de una potencial actividad no es motivo para limitar ni excluir la protección de los derechos fundamentales. [20] Es preciso recordar que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha declarado que la libertad de expresión, garantizada por el artículo 10 del CEDH, se aplica con independencia del tipo de mensaje, aunque se trate de un anuncio publicitario. [21] En concreto, ha aplicado específicamente la libertad de expresión al examinar las restricciones impuestas por la legislación nacional a las marcas y demás formas de publicidad. [22]

50. En tercer lugar, la aplicabilidad de la libertad de expresión en materia de marcas fue expresamente confirmada en el preámbulo del Reglamento (UE) 2015/2424, que modificaba el Reglamento n.º 207/2009, y actualmente está reconocida en el Reglamento 2017/1001. [23]

51. En cuarto lugar, y con carácter más bien subsidiario, esta interpretación jurídica es coherente también con la jurisprudencia del Tribunal General [24] y con la práctica decisoria de la propia EUIPO. [25]

19 Así como se dirige a los Estados miembros solo cuando «apliquen el Derecho de la Unión» (definición *funcional* del ámbito de aplicación), el artículo 51, apartado 1, de la Carta establece que sus disposiciones son aplicables a las instituciones, órganos y organismos de la Unión en todas sus actividades (definición *institucional* del ámbito de aplicación).

20 Véanse también, por analogía, las conclusiones del Abogado General Fennelly presentadas en el asunto Alemania/Parlamento y Consejo (C-376/98, EU:C:2000:324), puntos 154 y 155.

21 Véase TEDH, sentencia Dor c. Rumanía de 25 de agosto de 2015 (CE:ECHR:2015:0825DEC005515312), § 43 y jurisprudencia citada.

22 Véase TEDH, sentencia Casado Coca y España de 24 de febrero de 1994, (CE:ECHR:1994:0224JUD001545089), § 35 y jurisprudencia citada. Véanse también TEDH, sentencias Dor c. Rumanía de 25 de agosto de 2015, (CE:ECHR:2015:0825DEC005515312), § 43 y jurisprudencia citada, y Sekmadienis Ltd. c. Lituania de 30 de enero de 2018, (CE:ECHR:2018:0130JUD006931714), §§ 75 a 84.

23 Considerando 21 del Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, por el que se modifican el Reglamento n.º 207/2009 sobre la marca comunitaria y el Reglamento (CE) n.º 2868/95 de la Comisión, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) n.º 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 2869/95 de la Comisión, relativo a las tasas que se han de abonar a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, diseños y modelos) (DO 2015, L 341, p. 21). Entró en vigor el 23 de marzo de 2016, es decir, en este caso, después de que la recurrente interpusiera su recurso, el 21 de abril de 2015. Véase, asimismo, el considerando 21 del Reglamento (UE) 2017/1001.

24 Véase, por ejemplo, la sentencia de 20 de septiembre de 2011, Couture Tech/OAMI (Representación del escudo soviético) (T-232/10, EU:T:2011:498), apartados 68 a 71.

25 Véanse, por ejemplo, las resoluciones de las Salas de Recurso de 6 de julio de 2006 (R 495/2005-G, SCREW YOU), apartado 15; de 28 de mayo de 2015 (R 2889/2014-4, DIE WANDERHURE), apartado 12; de 2 de septiembre de 2015 (R 519/2015-4, JEWISH MONKEYS), apartado 16; de 14 de diciembre de 2015 (R 1627/2015-4, PICA), apartado 16, y de 28 de junio de 2017 (R 2244/2016-2, BREXIT), apartados 26 a 34.

52. Así pues, es indudable que la libertad de expresión es aplicable en materia de marcas, aunque esta constatación suscita más interrogantes de las que resuelve. Por fascinante que pueda ser dicha problemática y el debate del que pueda ser objeto en abstracto,[26] sigue siendo preciso aclarar qué consecuencias exactas tiene tal constatación para la resolución del presente asunto.

53. Por un lado, difícilmente puede aceptarse la afirmación de la EUIPO según la cual los derechos fundamentales y su ponderación ya fueron tenidos en cuenta por el legislador en el artículo 7, apartado 1, letra f), del Reglamento n.º 207/2009. No existe la menor indicación de cómo debe llegarse exactamente al equilibrio en cada caso individual. Sugerir que este problema ya ha sido debidamente abordado por haberse insertado meramente en el artículo 7, apartado 1, letra f), los conceptos de orden público y de buenas costumbres sencillamente no se sostiene, habida cuenta de los múltiples derechos e intereses en juego.[27]

54. Por otro lado, interrogada a este respecto en la vista, la recurrente encontró también ciertas dificultades a la hora de precisar de qué forma las consideraciones relativas a la libertad de expresión deberían haber incidido en la aplicación del artículo 7, apartado 1, letra f). En realidad, las alegaciones de la recurrente se reducen a sugerir que la EUIPO actuó de forma excesivamente estricta y que debería haberse decantado más a favor de la libertad de expresión que representaba la marca en cuestión, de modo que si la EUIPO y el Tribunal General hubiesen tenido en cuenta dicha libertad de expresión en el procedimiento de registro, habrían autorizado el registro de la marca controvertida.

55. Este argumento presenta un estrecho vínculo, o incluso se solapa, con la crítica expresada por la recurrente en principio en cuanto a la apreciación de la sensibilidad de la moral pública efectuada por la EUIPO, apreciación que, a juicio de la recurrente, se aparta de la forma en que el público pertinente y las autoridades alemanas perciben la expresión «Fack Ju Göhte». Por lo tanto, la libertad de expresión difícilmente constituye un criterio independiente en la valoración, pero, a juicio de la recurrente, debería haber conducido a la EUIPO a adoptar una postura diferente (más liberal) sobre la moral pública. Esto, a su vez, nos lleva al núcleo del primer motivo de casación, antes expuesto, a saber, ¿a qué se está haciendo referencia exactamente con los conceptos de orden público y de buenas costumbres, y cómo han de perfilarse estos?

56. En definitiva, si bien la libertad de expresión no constituye un objetivo primordial del Derecho de marcas, no es menos cierto que está claramente presente en dicho ordenamiento. Así las cosas, la conclusión en cuestión formulada por el Tribunal General en el apartado 29 de su motivación, quizás pretendiera expresar una idea un tanto diferente, a saber, no que la libertad de expresión no desempeñe papel alguno en materia de marcas, sino que, a diferencia de los ámbitos del arte, la cultura y la literatura, puede que, en la ponderación general de los derechos e intereses en juego, la relevancia de la libertad de expresión en el ámbito de las marcas sea de alguna forma diferente, incluso de menor entidad.

26 Sobre la relación de los derechos de propiedad intelectual con la protección de los derechos humanos, véanse por ejemplo, recientemente, Geiger, C. y Izyumenko, E., «Intellectual property before the European Court of Human Rights», en Geiger, C., Nard, C.A. y Seuba, X., *Intellectual Property and the Judiciary*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2018, pp. 9 a 90, especialmente pp. 50 a 62, y Ramsey, L. P., «A Free Speech Right to Trademark Protection?», *The Trademark Reporter*, Vol. 106, n.º 5, 2016, p. 797.

27 En este caso, la libertad de expresión ha sido invocada por la recurrente, pero esta libertad, así como otros derechos e intereses que resultan pertinentes, no se limita a los titulares (o posibles titulares) de los derechos que confiere la protección de las marcas. En efecto, la libertad de expresión también puede ser invocada por quienes desean hacer un uso no autorizado de la marca, por razones que consideren socialmente importantes. Véanse, por ejemplo, Geiger, C. y Izyumenko, E. (eds.), «Intellectual property before the European Court of Human Rights», en Geiger, C., Nard, A. y Seuba, X., *Intellectual Property and the Judiciary*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2018, pp. 9 a 90, especialmente pp. 50 a 54, y Senftleben, M., «Free signs and free use: How to offer room for freedom of expression within the trademark system», en Geiger, C., *Research Handbook on Human Rights and Intellectual Property*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2015, pp. 354 a 376. Véanse también las conclusiones del Abogado General Poiares Maduro presentadas en los asuntos acumulados Google France y Google (C-236/08 a C-238/08, EU:C:2009:569), punto 102.

57. Si se entiende en el primer sentido (literal), la conclusión del apartado 29 de la sentencia recurrida es claramente incorrecta, pero si se interpreta conforme al segundo sentido que se acaba de exponer, la considero fundada. En efecto, aunque la libertad de expresión, así como otros derechos fundamentales que pueden verse afectados, debe ser tenida en cuenta en la ponderación global, su protección no es el objetivo primordial de la protección de las marcas.

2. ¿Orden público y buenas costumbres?

58. En el procedimiento ante el Tribunal General quedó claro que el signo controvertido había sido examinado específicamente a la luz de las buenas costumbres, y no del orden público.[28] La EUIPO confirmó este extremo en la vista.

59. No obstante, el Tribunal General declaró al mismo tiempo, en la sentencia recurrida, que los conceptos de «orden público» y de «buenas costumbres» son diferentes, pero a menudo se solapan.[29] De ello se sigue que la EUIPO no está obligada a diferenciarlos.

60. No comparto esta postura. Del hecho de que ocasionalmente se puedan solapar no cabe deducir que no exista la obligación de diferenciarlos. Lo más importante, en cualquier caso, tal como ilustra claramente el presente asunto, es que la diferencia entre ambos conceptos, en caso de que proceda invocar cualquiera de ellos, incide en la cuestión de *qué* es lo que debe valorarse exactamente y *cómo* ha de efectuarse tal valoración.

61. Para explicar la susodicha diferencia, comenzaré con unos breves comentarios sobre la finalidad de la protección de las marcas y el papel que desempeña el artículo 7, apartado 1, letra f), del Reglamento n.º 207/2009 (a), antes de describir la forma en que la diferencia entre ambos conceptos es interpretada ya en la práctica (b), para acabar proponiendo el modo de distinguirlos (c).

a) El objetivo de la protección de las marcas

62. Se ha sugerido, con carácter general, que la protección de las marcas concede a su titular un derecho exclusivo sobre la conexión establecida por el público pertinente entre él y los productos y servicios correspondientes.[30] Permite a los comerciantes situar sus productos o servicios en la percepción del consumidor asociando la calidad, la innovación u otras características a una específica imagen de marca. En este sentido, el Tribunal de Justicia ha declarado que el derecho exclusivo que confiere la protección de las marcas tiene por objeto que la marca pueda cumplir su *función esencial* de garantizar a los consumidores la procedencia del producto o servicio, así como *otras funciones*, tales como la indicación de la calidad de ese producto o de ese servicio, o funciones de comunicación, inversión o publicidad.[31]

28 Apartado 24 de la sentencia recurrida.

29 Apartado 23 de la sentencia recurrida.

30 Véase, por ejemplo, Cohen Jehoram, T., Van Nispen, C. y Huydecoper, T., *European Trademark Law: Community trademark law and harmonized national trademark law*, Wolters Kluwers, Alphen aan den Rijn, 2010, pp. 9 y ss. Véase también el documento de trabajo del personal de la Comisión «Impact Assessment accompanying document to the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 2009 on the Community trade mark and the Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (recast)», de 27 de marzo de 2013 [SWD(2013) 95 final, p. 5], así como el Memorando sobre la creación de una marca comunitaria, de 6 de julio de 1976 [SEC(76) 2462, p. 7].

31 Sentencias de 25 de enero de 2007, Adam Opel (C-48/05, EU:C:2007:55), apartados 21 a 25, y de 23 de marzo de 2010, Google France y Google (C-236/08 a C-238/08, EU:C:2010:159), apartado 77 y jurisprudencia citada. Véanse también las sentencias de 18 de junio de 2002, Philips (C-299/99, EU:C:2002:377), apartado 30 y jurisprudencia citada; de 25 de marzo de 2010, BergSpechte (C-278/08, EU:C:2010:163), apartado 31, y de 22 de septiembre de 2011, Interflora e Interflora British Unit (C-323/09, EU:C:2011:604), apartado 38. Véase también Werkman, C.J., *Trademarks: Their creation, psychology and perception*, J.H. de Bussy, Amsterdam, 1974, pp. 4 a 9.

63. El registro de un signo como marca está sujeto a diversas limitaciones. Por lo que interesa al presente caso, el registro se puede denegar en virtud de alguno de los llamados «motivos relativos» o «motivos absolutos», que protegen respectivamente los «derechos exclusivos preexistentes en signos tales como otras marcas o nombres comerciales […]» y «diversos tipos de intereses públicos». [32]

64. El motivo de denegación absoluto relativo al «orden público y las buenas costumbres», del que se trata en el presente asunto, se contempla en el artículo 7, apartado 1, letra f), del Reglamento n.º 207/2009. [33] Aunque actúa como límite de los signos que pueden gozar de la protección específica que confiere una marca, es importante señalar que su finalidad general no es evitar la comercialización de los signos cuyo registro se ha denegado. Si, más allá de la denegación de la protección de las marcas, debe tolerarse o no el uso de un signo es una cuestión que corresponde esencialmente a la legislación de los Estados miembros. [34] De hecho, la denegación del registro de un signo por el motivo indicado no impide necesariamente su comercialización. [35] La concesión del derecho exclusivo que confiere la protección de las marcas y la posibilidad de comercializar productos o servicios son cuestiones diferentes que se rigen por distintas normativas.

65. Dicho esto, las alegaciones de las partes, tanto las escritas como las expuestas *in voce* en la vista, han puesto de manifiesto cierto desacuerdo sobre la medida en que la EUIPO ha de buscar una concepción sólida del criterio del orden público y de la moral en virtud del artículo 7, apartado 1, letra f), del Reglamento n.º 207/2009.

66. Por un lado, la recurrente ha alegado esencialmente que no le corresponde a la EUIPO el papel de «policía del buen o del mal gusto» merced a una interpretación extensiva del artículo 7, apartado 1, letra f). Por otro lado, la EUIPO ha sugerido que es indudable que el legislador europeo deseaba atribuirle un cierto papel en la protección del orden público y de la moral, con la simple introducción de estos conceptos en el artículo 7, apartado 1, letra f), del Reglamento n.º 207/2009.

67. Sobre este punto, me inclino por la tesis de la EUIPO, aunque con una importante salvedad. Ciertamente, con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra f), la EUIPO tiene cierto protagonismo en la protección del orden público y la moral. Además, dicho papel y sus aspectos concretos son específicos e independientes de otros regímenes legales en los que es probable que se utilicen tales conceptos, por la sencilla razón de que el ámbito del Derecho de marcas constituye un régimen jurídico separado.

68. Ahora bien, la protección del orden público y de la moral no es en absoluto el papel principal o predominante de la EUIPO ni del Derecho de la Unión en materia de marcas. El motivo de denegación absoluto del artículo 7, apartado 1, letra f), ciertamente actúa como una red de seguridad que puede restringir la realización de otros objetivos, [36] pero en modo alguno constituye un objetivo de por sí.

32 Sakulin, W., *Trademark Protection and Freedom of Expression: An Inquiry into the Conflict Between Trademark Rights and Freedom of Expression under European Law*, Wolters Kluwer, Alphen aan den Rijn, 2011, p. 30.

33 La disposición equivalente se encuentra en el artículo 4, apartado 1, letra f), de 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 marcas (DO 2015, L 336, p. 1), y en el artículo 6 *quinquies*, parte B, inciso iii), del Convenio de París sobre protección de la propiedad industrial, de 20 de marzo de 1883, en su versión revisada y modificada; este último dispone que las marcas allí reguladas no podrán ser rehusadas para su registro ni invalidadas más que en los casos siguientes: «cuando sean contrarias a la moral o al orden público y, en particular, cuando sean capaces de engañar al público. Se entiende que una marca no podrá ser considerada contraria al orden público por el solo hecho de que no esté conforme con cualquier disposición de la legislación sobre marcas, salvo en el caso de que esta disposición misma se refiera al orden público.»

34 Hasselblatt, G. N., *Community Trade Mark Regulation: A Commentary*, CH Beck-Hart-Nomos, Múnich, 2015, p. 125: «la idea subyacente al motivo de denegación absoluto del artículo 7, apartado 1, letra f), no es, por tanto, filtrar los signos cuyo uso comercial se ha de evitar por todos los medios. El objeto de esta disposición es evitar que signos que son contrarios al orden público o a las buenas costumbres disfruten de los privilegios de una marca registrada.»

35 Véanse, por ejemplo, las sentencias de 9 de marzo de 2012, Cortés del Valle López/OAMI (¡Que buenu ye! HIJOPUTA) (T-417/10, no publicada, EU:T:2012:120), apartados 26 y 27, y de 14 de noviembre de 2013, Efag Trade Mark Company/OAMI (FICKEN LIQUORS) (T-54/13, no publicada, EU:T:2013:593), apartado 44.

36 Véanse los puntos 62 a 64 de las presentes conclusiones.

b) Aplicación de los criterios del «orden público» y las «buenas costumbres» en la práctica

69. ¿Son equivalentes los principios de «orden público» y «buenas costumbres» que aparecen en el artículo 7, apartado 1, letra f), del Reglamento n.º 207/2009?

70. En la sentencia recurrida, el Tribunal General declaró que la EUIPO no está obligada a diferenciarlos,[37] y su postura parece ser compartida por ciertos autores que consideran intercambiables ambos conceptos.[38] Para algunos, desde un punto de vista práctico, no es necesario distinguirlos, ya que sus consecuencias jurídicas son idénticas.[39]

71. La aplicación práctica presenta un cuadro variado. En lo que respecta, en primer lugar, a la práctica de la EUIPO, su examen parece atender, en ocasiones, a ambos conceptos conjuntamente;[40] otras veces se centra en mayor medida, o incluso exclusivamente, en el orden público,[41] y en otras ocasiones efectúa su examen a la luz de las buenas costumbres.[42]

72. A modo de ejemplo, la EUIPO denegó el registro del signo «MECHANICAL APARTHEID» para juegos de ordenador, publicaciones relacionadas y entretenimiento, por ser contrario al orden público de la Unión Europea, ya que contradecía «los valores indivisibles y universales sobre los que se asienta la Unión, a saber, la dignidad humana, la libertad, la integridad física, la igualdad y solidaridad, y los principios de democracia y Estado de Derecho».[43]

73. Parece que las buenas costumbres constituyeron el fundamento que llevó a la Sala de Recurso a autorizar (anulando así la inicial denegación del examinador) el registro de la marca «JEWISH MONKEYS».[44] Esta marca reflejaba el nombre de un grupo musical combinando elementos del folclore yidis con la música pop.[45] Remitiéndose a su resolución dictada en el asunto Die Wanderhure,[46] la Sala de Recurso mencionó el «gran éxito popular» y la ausencia de oposición de la policía a la actuación del grupo.[47] Al valorar la vulgaridad de la expresión en cuestión, señaló, en particular, que lo que se discutía eran «los valores del Derecho europeo como sistema jurídico que protege los derechos fundamentales y humanos, no un manual lingüístico dirigido a la supresión del vocabulario indeseado».[48]

37 Apartado 23 de la sentencia recurrida.

38 Véase, por ejemplo, Cohen Jehoram, T., Van Nispen, C. y Huydecoper, T., *European Trademark Law: Community trademark law and harmonized national trademark law*, Wolters Kluwers, Alphen aan den Rijn, 2010, p. 171.

39 Véase Hasselblatt, G. N., *Community Trade Mark Regulation: A Commentary*, CH Beck-Hart-Nomos, Múnich, 2015, p. 125. Véanse también las conclusiones del Abogado General Jacobs presentadas en el asunto Países Bajos/Parlamento y Consejo (C-377/98, EU:C:2001:329), puntos 95 a 99.

40 Véanse, por ejemplo, las resoluciones de las Salas de Recurso de 29 de septiembre de 2004 (R 0176/2004-2, BIN LADIN), apartados 17 y 18, y de 28 de junio de 2017 (R 2244/2016-2 BREXIT), especialmente el apartado 42, y las resoluciones de las Salas de Recurso de 6 de julio de 2006 (R 495/2005-G, SCREW YOU), y de 17 de septiembre de 2012 (R 2613/2011-2, ATATURK).

41 Véanse las resoluciones de las Salas de Recurso de 6 de febrero de 2015 (R 2804/2014-5, MECHANICAL APARTHEID), apartado 30, y de 22 de septiembre de 2015 (R 1997/2014-4, OSHO), apartados 34 y 36. Véase también la sentencia de 15 de marzo de 2018, La Mafia Franchises/EUIPO — Italia (La Mafia SE SIENTA A LA MESA) (T-1/17, EU:T:2018:146), apartados 42 y 48.

42 Véanse, por ejemplo, las resoluciones de las Salas de Recurso de 1 de septiembre de 2011 (R 168/2011-1, fucking freezing! by TÜRPITZ (marca figurativa), apartados 25 y 29, y de 23 de febrero de 2015 (R 793/2014-2, FUCK CANCER), apartado 19. Véase un estudio de la práctica relativa al artículo 7, apartado 1, letra f), del Reglamento n.º 207/2009, Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, *Directrices relativas al examen de las marcas de la Unión Europea*, parte B: Examen; sección 4: Motivos de denegación absolutos; capítulo 7: Marcas contrarias al orden público o a las buenas costumbres [artículo 7, apartado 1, letra f), del RMUE], pp. 4 a 6.

43 Véase la resolución de la Sala de Recurso de 6 de febrero de 2015 (R 2804/2014-5, MECHANICAL APARTHEID), apartado 30.

44 Véase la resolución de la Sala de Recurso de 2 de septiembre de 2015 (R 519/2015-4, JEWISH MONKEYS), especialmente los apartados 3, 10, 15 y 16. Lo interesante es que esta resolución se centró en los posibles fans del grupo como público destinatario, y no en las personas que pudieran encontrarse la marca en su vida cotidiana.

45 *Ibídem*, apartado 11.

46 Resolución de la Sala de Recurso de 28 de mayo de 2015, R 2889/2014-4, DIE WANDERHURE.

47 Resolución de la Sala de Recurso de 2 de septiembre de 2015, R 519/2015-4, JEWISH MONKEY), apartado 11.

48 *Ibídem*, apartado 16.

74. También hay casos en los que el «orden público» y las «buenas costumbres» fueron considerados conjuntamente. En el caso de la marca «BIN LADIN», la Sala de Recurso consideró «absolutamente claro que [dicha marca es] contraria al *orden público y a las buenas costumbres*, por cuanto los delitos de terrorismo son absolutamente contrarios a los principios éticos y morales reconocidos no solo en todos los Estados miembros de la Unión Europea, sino en todas las naciones civilizadas».[49]

c) «Orden público» y «buenas costumbres»: diferencia conceptual

75. Los ejemplos citados demuestran que, pese al solapamiento entre ambas categorías (consecuencia lógica del solapamiento entre las normas jurídicas y morales a las que se refieren), existe también alguna diferencia entre ellas. En efecto, diría que existe una diferencia conceptual en cuanto a cómo se define cada categoría, quién la define en relación con qué criterios.

76. El *orden público* es una plasmación normativa de valores y objetivos definidos por la autoridad pública pertinente que deben ser observados en el presente y en el futuro, es decir, con carácter prospectivo. El orden público expresa, por tanto, la voluntad del legislador sobre las normas que ha de respetar la sociedad. Su contenido debe ser determinable a partir de fuentes oficiales del Derecho y/o de documentos políticos. Sea cual sea la forma en que se exprese, el orden público debe ser establecido primero, para poder ser observado, a modo de hoja de ruta, por una autoridad pública.[50]

77. Las *buenas costumbres*, a mi entender, se refieren a valores y convicciones aceptados por una determinada sociedad en el momento presente, establecidos e invocados por el consenso social predominante en dicha sociedad en un momento dado. Al contrario que el orden público, las buenas costumbres se fijan de abajo arriba. Además, evolucionan con el tiempo, aunque, a la hora de definirlas, influye principalmente el pasado y el presente. Obviamente, teniendo en cuenta sus fines, la moral también tiene una dimensión normativa y prospectiva, en el sentido de que sus reglas pretenden también inducir y mantener ciertos comportamientos.[51]

78. La diferencia básica entre los dos conceptos radica en la forma en que se establecen y cómo se determinan. El Tribunal de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) aludió a una diferenciación similar en el ámbito de la Directiva 2008/95/CE,[52] cuando declaró que «la denegación basada en razones de "orden público" debe fundamentarse en una valoración de criterios objetivos, mientras que la objeción a una marca en virtud de las "buenas costumbres" requiere una ponderación de valores subjetivos».[53]

49 El subrayado es mío. Véase la resolución de la Sala de Recurso de 29 de septiembre de 2004 (R 0176/2004-2, BIN LADEN), apartado 17. A este respecto, véase también la resolución de la Sala de Recurso de 6 de julio de 2006 (R 495/2005-G, SCREW YOU), apartado 20, donde se declara que «los signos que ataquen gravemente las sensibilidades religiosas de un grupo sustancial de la población también es deseable que no accedan al registro, si no es por razones morales, al menos por razones de orden público, concretamente por el riesgo de ocasionar desorden público».

50 Véase un análisis similar en Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, *Directrices relativas al examen de las marcas de la Unión Europea*, parte B: Examen; sección 4: Motivos de denegación absolutos; capítulo 7: Marcas contrarias al orden público o a las buenas costumbres [artículo 7, apartado 1, letra f), del RMUE], p. 4: «"orden público" se refiere a la legislación de la Unión aplicable en una determinada área, así como al ordenamiento jurídico y el Estado de derecho tal como se definen en los Tratados y en el derecho derivado, que refleja un entendimiento común de ciertos principios y valores básicos, como los derechos humanos.»

51 Véase también a este respecto, en Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, *Directrices relativas al examen de las marcas de la Unión Europea*, parte B: Examen; sección 4: Motivos de denegación absolutos; capítulo 7: Marcas contrarias al orden público o a las buenas costumbres [artículo 7, apartado 1, letra f), del RMUE], pp. 4 a 5, donde se declara que el concepto de buenas costumbres «excluye el registro de marcas de la Unión Europea formadas por palabras o frases blasfemas, racistas, discriminatorias o insultantes, pero únicamente si la marca cuyo registro se solicita transmite su significado inequívocamente y sin ambigüedad».

52 Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 2008, L 299, p. 25). Esta Directiva hay sido derogada y sustituida por la Directiva (UE) 2015/2436, citada en la nota 33 de las presentes conclusiones.

53 Véase la sentencia del Tribunal de la AELC de 6 de abril de 2017, Municipio de Oslo (E-5/16), apartado 86.

79. Dado que el *orden público* se articula de arriba abajo, su contenido se puede determinar «objetivamente», pues ha sido adoptado en alguna instancia. Ello implica que puede ser estudiado «en el escritorio» de las dependencias públicas, a la vista de las leyes, directrices y declaraciones oficiales. Puede ser necesario encontrar una fuente exacta de una determinada propuesta de principio, de modo que su anuncio (o bien la negativa a conceder algo por razones de orden público) satisfaga los criterios de previsibilidad, falta de arbitrariedad y buena administración, pero, una vez satisfechos estos requisitos, el elemento determinante es la voluntad administrativa unilateral.

80. No cabe decir lo mismo, en cambio, de las *buenas costumbres*, que no pueden apreciarse al margen de las normas sociales y el entorno social. Para identificarlas, se requiere, al menos, cierto grado de evaluación empírica sobre lo que la sociedad (el público) de que se trate considera en un momento determinado como normas aceptables de conducta. En otras palabras, para comprobar si un signo concreto es contrario a las buenas costumbres, es necesario atender a pruebas específicas que permitan determinar de qué manera va a reaccionar probablemente el público en cuestión a ese signo asociado a los correspondientes productos o servicios.

81. Es preciso subrayar que, por lo que respecta al resultado final, ambas categorías se solaparán en ocasiones.[54] El orden público debería, en principio, reflejar y reforzar la moral social. En otros casos, lo que inicialmente no era sino orden público puede también transformarse gradualmente en buenas costumbres.[55]

82. En general, yo no insistiría demasiado en elaborar un ensayo doctrinal sobre la distinción entre orden público y buenas costumbres. Sin embargo, en el presente caso, tal distinción resulta decisiva, precisamente por las consideraciones que deberían haber guiado a la EUIPO e, indirectamente, al Tribunal General, al denegar la solicitud de la recurrente por el motivo específico de las buenas costumbres y al confirmar tal decisión, respectivamente.

83. En definitiva, si desea aplicar el motivo de denegación (absoluto) de las buenas costumbres, la EUIPO debe exponer, a la luz de la percepción dominante por el público pertinente, las razones por las que considera que un determinado signo vulnera dichos principios. Esto no quiere decir, obviamente, que la EUIPO deba proceder a un estudio empírico profundo para determinar cuáles son las buenas costumbres afectadas por el signo en cuestión. De hecho, estoy totalmente de acuerdo con la opinión expresada por la EUIPO en la vista según la cual lo mejor que esta puede ofrecer es una «estimación basada en datos». Sin embargo, tal estimación debe estar fundamentada en un contexto social específico y no puede pasar por alto las pruebas fácticas que confirmen o bien arrojen dudas sobre las propias apreciaciones de la EUIPO sobre lo que constituye o no buenas costumbres de una sociedad en un momento dado.

3. El presente asunto

84. En mi opinión, las apreciaciones de la EUIPO en el presente asunto, compartidas por el Tribunal General, no cumplieron dichas exigencias.

54 Por ejemplo, en mi opinión, es bastante claro que las marcas relacionadas o evocadoras de atentados u organizaciones terroristas son contrarias tanto al orden público (pues sin duda es una cuestión de orden público combatir tales actividades y preservar la paz en la sociedad) como a las buenas costumbres (ya que es evidente que prácticamente toda la sociedad europea aborrece tales actos).

55 Un buen ejemplo de ello es la introducción, por el Parlamento checo, hace dos décadas, de una nueva regulación que en las áreas designadas daba «absoluta prioridad» a los peatones que cruzasen la calle (y que hasta entonces se exponían a un grave peligro) sobre los vehículos en circulación. Lo que inicialmente se percibía como una norma de tráfico más, de orden público, con el tiempo (siendo optimistas) se ha convertido también en una regla de la moral.

85. La lista de bienes y servicios que figura en la solicitud de la recurrente muestra categorías muy variadas.[56] No obstante, no se debatió sobre si el signo denominativo podría haber sido admitido para algunas categorías aunque no para otras por lo que no veo motivo para plantear este punto en el trámite de casación.

86. Sí que ha existido debate, en cambio, y de carácter fundamental, sobre el hecho de que la EUIPO, invocando también el artículo 7, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009, definió el público pertinente como el público *en general de habla alemana*. Por lo tanto, de una parte, el público pertinente se ha definido de modo que comprende no solo los seguidores adolescentes de la película en cuestión, sino también personas que probablemente no hayan oído nunca hablar de ella y que se sorprenderían comprensiblemente si, en su compra semanal, se encontraran en un estante una barra de pan (clase 30) o un producto de lavandería (clase 3) con la etiqueta «Fack Ju Göhte».

87. De otra parte, a la vista del citado artículo 7, apartado 2 es ciertamente posible la limitación geográfica/lingüística del público pertinente al público de habla alemana de la Unión Europea, si bien con importantes consecuencias. Ante todo, la intrínseca vulgaridad o el carácter ofensivo del signo deben ser examinados, en este caso, exclusivamente en relación con el público en general compuesto por hablantes de inglés no nativos. Considerando el signo concreto en cuestión, lo que para un anglófono nativo puede parecer intrínsecamente vulgar u ofensivo puede no parecérselo a un alemán (hablante de inglés no nativo), especialmente frente a transcripción fonética inusual de un insulto originario de una lengua extranjera.

88. Sea como fuere, ¿cómo se ha de valorar la conformidad de dicho signo con las buenas costumbres? Una vez que el legislador ha optado por este motivo, la diferencia fundamental con respecto a la postura adoptada por el Tribunal General radica, a mi modo de ver, en que tal valoración no debe tener en cuenta exclusivamente el signo denominativo aislado de la percepción y contexto social en toda su amplitud, en caso de que estos hayan resultado probados.

89. A este respecto, hubo un intenso debate entre las partes en relación con el hecho de que se permitiese exhibir la película «Fack Ju Göhte» con este título y, según parece, sin que se impusieran restricciones de edad. Los argumentos de la recurrente sobre este extremo se reducen básicamente a plantear que, si los respectivos legisladores de los países de la Unión Europea de habla alemana no pusieron objeciones al título de la película, la EUIPO no debería formularlas en el procedimiento de registro de una marca epónima. Por su parte, la EUIPO sostiene que la normativa sobre publicación y exhibición de obras cinematográficas en un Estado miembro es algo totalmente diferente de la normativa que regula las marcas para toda la Unión.

90. En el plano estructural e institucional, estoy de acuerdo con la EUIPO: la clasificación y regulación de las películas en cada Estado miembro constituye un régimen jurídico diferente del Derecho de marcas de la Unión. Por lo tanto, lo que haya decidido el legislador nacional en materia cinematográfica en relación con los requisitos de publicación y exhibición de una película no es determinante a efectos de la apreciación que debe efectuarse con arreglo a la legislación sobre marcas y, en concreto, con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra f), del Reglamento n.º 207/2009.

56 Véase la lista reproducida en el punto 7 de las presentes conclusiones.

91. Sin embargo, contrariamente a lo que sostiene la EUIPO, no creo que la apreciación termine ahí. Es cierto que se trata de regímenes jurídicos diferentes, pero también lo es que entre ambos existe un paralelismo básico: ambas apreciaciones tienen como punto de partida el mismo público, y la valoración de la moralidad y vulgaridad en relación con ese mismo público, efectuada simultáneamente o en momentos muy próximos. En este sentido, como la propia EUIPO reconoce con carácter incidental,[57] el juicio moral de la vulgaridad de una expresión es, en efecto, relevante.

92. En tales circunstancias, no dejan de ser pertinentes las valoraciones previas efectuadas por los distintos organismos nacionales. Una vez constatadas y presentadas ante la EUIPO, dichas valoraciones deben ser consideradas debidamente, porque los referidos organismos nacionales están indudablemente en mejor posición que una oficina de marcas para toda la Unión a la hora de valorar lo que es moral o inmoral y lo que es vulgar en un momento dado en un Estado miembro.

93. Obviamente, esto no impide a la EUIPO llegar a la conclusión de que la marca solicitada es contraria a las buenas costumbres, especialmente si estas deben determinarse a escala de la Unión. Pero tales conclusiones y evidencias empíricas, especialmente si se refieren exactamente al mismo ámbito lingüístico o geográfico que el elegido por la EUIPO en su propia apreciación, elevan el listón de la motivación que ha de exponer la EUIPO si quiere apartarse de lo que los organismos nacionales han considerado conforme con las buenas costumbres en el mismo ámbito geográfico, respecto de, aparentemente, el mismo público en general y en el mismo momento.

94. En el presente asunto, no se ha cumplido esta exigencia. En las distintas fases del procedimiento, tanto ante la EUIPO como ante el Tribunal General, la recurrente hizo hincapié, sin que sus argumentos resultaran cuestionados, en el hecho de que la película obtuvo gran éxito en los países de habla alemana, aparentemente sin que su título suscitase especial controversia; en que la película fue debidamente autorizada para su exhibición ante espectadores de todas las edades, y en que la inclusión de la película en el programa lectivo del Instituto Goethe demuestra también que fue objeto de una percepción positiva.

95. Una vez más, cabe señalar que ninguno de estos argumentos es de por sí concluyente. De igual forma, el éxito o fracaso de la obra no es determinante para el registro de una marca. Ahora bien, a la vista de tan claras pruebas relativas a la percepción social de la moralidad y la potencial vulgaridad de un título que es exactamente el mismo, la EUIPO debió haber presentado argumentos mucho más convincentes para llegar a la conclusión de que, pese a la apreciación de los diversos organismos del público germanófono en el sentido de que la expresión no agitaría las conciencias de dicho público, no podía registrarse, con todo, la marca epónima, por la vulneración de las buenas costumbres que implicaba para ese mismo público.

96. En mi opinión, tal percepción también refleja adecuadamente el papel que desempeñan las buenas costumbres en el ámbito del Derecho de marcas europeo. Dado que la concepción y la determinación de las buenas costumbres (y del orden público) difícilmente pueden considerarse una función primordial de la EUIPO en materia de marcas,[58] tampoco parece lógico atribuir a la EUIPO la misión de proceder a acuñar un modelo estricto de buenas costumbres al margen (o, mejor dicho, mucho más restrictivo) del que parece imperar en el Estado miembro o Estados miembros en cuestión.

97. En conclusión, opino que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al interpretar el artículo 7, apartado 1, letra f), del Reglamento n.º 207/2009, ya que no tuvo en cuenta circunstancias que eran relevantes para valorar si el signo solicitado es o no contrario a las buenas costumbres.

57 En este sentido, las *Directrices relativas al examen de las marcas de la Unión Europea de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea*, citadas en la nota 50, p. 5, declaran que «la legislación y la práctica nacionales se consideran pruebas objetivas que permiten evaluar la percepción del público destinatario en el territorio destinatario».

58 Puntos 65 a 68 de las presentes conclusiones.

98. Por lo tanto, el primer motivo de casación debe ser desestimado y la sentencia recurrida debe ser anulada.

B. Sobre los motivos de casación segundo y tercero

99. Si el Tribunal de Justicia llega a la misma conclusión respecto al primer motivo, puede considerarse innecesario examinar el segundo y el tercero. Sin embargo, incumbe al Abogado General prestar asistencia plena al Tribunal de Justicia en todas las posibles consideraciones que sirvan a este último para elaborar su razonamiento. En el contexto del presente asunto, los motivos segundo y tercero abundan en las cuestiones planteadas por el primero, a saber, apreciar lo que es o no conforme con las buenas costumbres implica siempre un juicio de valor. Sin embargo, deben esclarecerse los criterios que van a ser tenidos en cuenta, en particular, en ese juicio de valor, de modo que el resultado sea, al menos en cierta forma, previsible. Pues bien, los motivos segundo y tercero demuestran que no se dan esa claridad y esa previsibilidad en el caso de autos.

100. El segundo y el tercer motivo se refieren a la presunta vulneración de los principios de igualdad de trato (segundo motivo) y de buena administración (tercer motivo). La recurrente critica, en esencia, al Tribunal General por no haber declarado que la solicitud de la recurrente fue objeto de un trato desigual en relación con la resolución previa de la EUIPO en el asunto Die Wanderhure. [59]

101. Mediante su segundo motivo, la recurrente reprocha al Tribunal General haber confirmado la resolución controvertida pese a las similitudes que presenta la situación del presente asunto respecto a la del asunto Die Wanderhure. La recurrente subraya que la razón aducida por la EUIPO, y confirmada por el Tribunal General, para explicar dicha diferencia de trato reside en que el signo solicitado y concedido en el asunto Die Wanderhure describe la trama de una película, lo cual, según la EUIPO, no sucede con el signo solicitado por la recurrente. Esta rebate dicho argumento y alega que el signo controvertido también describe el contenido de una película, ya que expresa la frustración de los estudiantes ante la obligación de asistir a clases de educación secundaria impopulares. Asimismo, la recurrente critica la falta de una explicación de por qué el signo controvertido no puede considerarse descriptivo del contenido de una película. La recurrente añade que el Tribunal General no razonó objetivamente su afirmación de que el signo «Die Wanderhure» es mucho menos ofensivo y vulgar que el solicitado por la recurrente.

102. El tercer motivo se limita a alegar que el Tribunal General también vulneró el principio de buena administración al no aplicar a la recurrente las conclusiones formuladas por la EUIPO en el asunto Die Wanderhure y al no examinar las circunstancias de hecho del presente asunto.

103. En lo que concierne al segundo motivo, la EUIPO responde que el argumento de la recurrente relativo a la falta de la toma en consideración de una resolución previa es manifiestamente infundado, puesto que no es cierto que no analizara expresamente la referida resolución previa (Die Wanderhure). Para la EUIPO, el argumento de la recurrente relativo a las similitudes entre ambas situaciones constituye una cuestión de hecho que, por tanto, no puede ser examinada en casación.

104. Asimismo, la EUIPO sostiene que el argumento de la recurrente se refiere al alcance de la obligación de motivar las resoluciones cuando se llega a conclusiones diferentes en dos situaciones similares. La obligación de motivar invocada por la recurrente implicaría, en realidad, que la EUIPO debiese declarar posteriormente un posible error de Derecho cometido en una resolución previa (que, no obstante, ya es definitiva), sin que las partes del procedimiento anterior tuviesen ocasión de

59 Resolución de la Sala de Recurso de 28 de mayo de 2015, R 2889/2014-4, DIE WANDERHURE.

pronunciarse al respecto. Tal obligación de motivación también resultaría problemática en caso de que finalmente debiera declararse inválida una marca ya registrada.[60] Sin embargo, se trata de una cuestión que, en este caso, no deja de ser un tanto hipotética, puesto que el Tribunal General hizo suyo el parecer de la EUIPO acerca de la falta de comparabilidad de las dos situaciones.

105. La EUIPO considera inadmisible el tercer motivo, en la medida en que denuncia una vulneración del principio de seguridad jurídica sin aportar ninguna explicación al respecto. En cuanto a la supuesta vulneración del principio de buena administración, la EUIPO considera que esta alegación no satisface las exigencias del artículo 168, apartado 1, letra d), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, conforme al cual el recurso de casación debe identificar «los motivos y fundamentos jurídicos invocados y una exposición sumaria de dichos motivos». Según la EUIPO, dicha alegación corresponde al primer motivo de casación, y la recurrente no ha presentado ningún argumento que demuestre la existencia de una vulneración del principio de buena administración, más allá de la supuesta infracción del artículo 7, apartado 1, letra f), del Reglamento n.º 207/2009.

106. A mi modo de ver, los argumentos formulados por la recurrente en el segundo y el tercer motivo plantean, en principio, la misma cuestión, a saber, la supuesta incoherencia en la práctica resolutoria de la EUIPO, en particular si se compara la resolución controvertida en el presente asunto con las conclusiones alcanzadas por la EUIPO en el asunto Die Wanderhure. De hecho, el argumento se puede presentar de ambas maneras: como vulneración del principio de igualdad de trato (segundo motivo) o, en el caso de las instituciones públicas, como una cuestión relativa a la buena administración (segundo motivo).[61] En efecto, el principio de buena administración se refiere a la obligación de aportar una motivación que explique por qué la EUIPO se ha apartado de su práctica anterior. En tal sentido, dicho principio va lógicamente de la mano del principio de igualdad de trato, ya que este último exige llegar a resultados similares en situaciones similares y a distintos resultados en situaciones diferentes.

107. Por lo tanto, voy a ocuparme de los dos motivos de forma conjunta.

108. La obligación de motivación viene también establecida en el artículo 75 del Reglamento n.º 207/2009 y en el artículo 94, apartado 1, del Reglamento 2017/1001, con el mismo alcance que en el artículo 296 TFUE, párrafo segundo.[62] El Tribunal de Justicia también ha declarado que «la EUIPO está obligada a ejercer sus competencias de conformidad con los principios generales del Derecho de la Unión, incluidos los principios de igualdad de trato y de buena administración».[63] Esto significa, en particular, que «la EUIPO debe tomar en consideración las resoluciones ya adoptadas en solicitudes similares y preguntarse con especial atención si procede resolver en el mismo sentido, habida cuenta de que […] la aplicación de estos principios debe conciliarse con el respeto del principio de legalidad […]».[64]

60 Con arreglo a los artículos 52, apartado 1, letra a) (causas de nulidad absoluta), y 53, apartado 1 (causas de nulidad relativa), del Reglamento n.º 207/2009.

61 Obsérvese que el título del tercer motivo hace referencia no solo al principio de buena administración, sino también al de seguridad jurídica. Sin embargo, este último no ha sido alegado por la recurrente, de modo que el tercer motivo se entiende referido únicamente al principio de buena administración.

62 En relación con el artículo 75 del Reglamento n.º 207/2009, véase la sentencia de 28 de junio de 2018, EUIPO/Puma (C-564/16 P, EU:C:2018:509), apartado 65.

63 Véase la sentencia de 28 de junio de 2018, EUIPO/Puma (C-564/16 P, EU:C:2018:509), apartado 60 y jurisprudencia citada.

64 Sentencia de 28 de junio de 2018, EUIPO/Puma (C-564/16 P, EU:C:2018:509), apartado 61. Véase también la sentencia de 16 de enero de 2019, Polonia/Stock Poslka y EUIPO (C-162/17 P, no publicada, EU:C:2019:27), apartado 60 y jurisprudencia citada.

109. Asimismo, el Tribunal de Justicia ha señalado que «el derecho a una buena administración incluye, en particular, conforme al artículo 41, apartado 2, de la [Carta], la obligación de la Administración de motivar sus decisiones. Esta obligación […] persigue el doble objetivo de permitir, por una parte, que los interesados conozcan la justificación de la medida adoptada con el fin de poder defender sus derechos y, por otra, que el juez de la Unión ejerza su control sobre la legalidad de la resolución de que se trate». [65]

110. Las recientes conclusiones del Tribunal de Justicia que acabo de citar refutan ya muchos de los argumentos formulados por la EUIPO en el presente procedimiento. En primer lugar, una práctica decisoria coherente no significa que los resultados tengan que ser idénticos, ni tampoco implica inamovilidad ni incapacidad para corregir errores anteriores o para introducir cambios de criterio o interpretativos. Simplemente significa mantener en la medida de lo posible una coherencia en los razonamientos que conducen a las decisiones, por ejemplo, como en el presente asunto, con respecto a los criterios y elementos que proceda considerar a la hora de apreciar las categorías del artículo 7, apartado 1, letra f), del Reglamento n.º 207/2009 y de decidir el grado de severidad o laxitud con que van a ser aplicadas. Quiero poner el acento especialmente en este punto: coherencia no es lo mismo que identidad de resultados.

111. En segundo lugar, el imperativo de coherencia en la postura y en los criterios aplicados tiene consecuencias en el procedimiento: obviamente, siempre es posible apartarse de una postura anterior al tomar una decisión, pero tal variación debe ser motivada y explicada de forma coherente.

112. Pues bien, es dudoso que la resolución adoptada en Die Wanderhure, así como otras muchas resoluciones de la EUIPO citadas en las presentes conclusiones, resulte congruente con la resolución adoptada en el asunto «Fack Ju Göhte».

113. Die Wanderhure se refería a un signo, «DIE WANDERHURE», que también era el título de una novela alemana y de su adaptación cinematográfica. El examinador consideró que no era lícito otorgar la protección al signo con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra f), ya que incluía una expresión ofensiva, pues el término «Hure» es en alemán sinónimo de prostituta y se utiliza coloquialmente para referirse a una persona con muchas parejas sexuales. [66]

114. La resolución fue anulada por la Sala de Recurso. Esta señaló que el examinador se había limitado a hacer hincapié en el segundo componente denominativo del signo, obviando el primero. La Sala de Recurso describió el contenido de la novela y de la película homónimas y destacó su buena acogida popular. La novela y la película refieren la historia de una joven vagabunda que presta sus servicios en el siglo XV y cuyos principales usuarios son clérigos del Concilio de Constanza. La Sala de Recurso observó que su éxito demostraba que el público no se sentía ofendido por el contenido del libro ni por su título. Asimismo, señaló que no representó ningún problema para la ciudad de Constanza presentar oficialmente rutas guiadas a pie ofrecidas «siguiendo las huellas del signo solicitado». [67]

115. La Sala de Recurso declaró que una marca es «inmoral» «si el destinatario de los productos, al leer el signo solicitado, […] se ve insultado o denigrado o si con él se discrimina o ridiculiza a personas individuales o a grupos de personas». [68] Sin embargo, a su juicio, no sucedía así con el signo controvertido. [69] Además, «también es posible que una expresión que el diccionario define como vulgar se utilice en un sentido meramente humorístico, dependiendo del contexto». Según la Sala de

65 Sentencia de 28 de junio de 2018, EUIPO/Puma (C-564/16 P, EU:C:2018:509), apartado 64.

66 Resolución de la Sala de Recurso de 28 de mayo de 2015 en el asunto R 2889/2014-4, DIE WANDERHURE, apartado 3.

67 Resolución de la Sala de Recurso de 28 de mayo de 2015 en el asunto R 2889/2014-4, DIE WANDERHURE, apartados 6 a 9.

68 Resolución de la Sala de Recurso de 28 de mayo de 2015 en el asunto R 2889/2014-4, DIE WANDERHURE, apartado 12.

69 Resolución de la Sala de Recurso de 28 de mayo de 2015 en el asunto R 2889/2014-4, DIE WANDERHURE, apartado 13.

Recurso, la valoración que debe efectuarse con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra f), del Reglamento n.º 207/2009 protege «los valores del Derecho de la Unión como sistema jurídico que garantiza derechos humanos fundamentales, [pero no trata de ser] un manual lingüístico destinado a suprimir las palabras soeces». [70]

116. En este contexto, especialmente tras esta resolución y su motivación, se reconoció que la postura general adoptada por la EUIPO a efectos del artículo 7, apartado 1, letra f), del Reglamento n.º 207/2009 era efectivamente un tanto liberal, y que el asunto Die Wanderhure era buen ejemplo de ello. [71] En particular, la recurrente subraya que, si la expresión «Die Wanderhure» no se consideró ni ofensiva ni vulgar a pesar de referirse a una mujer que ofrecía servicios sexuales a cambio de dinero, debía llegarse a la misma conclusión, y con mayor motivo, en el caso del signo «Fack Ju Göhte».

117. En vista de tales consideraciones, y dadas las innegables similitudes que aparentemente existen entre la situación en que se ha solicitado el signo controvertido, por un lado, y la del asunto Die Wanderhure, por otro, y habida cuenta también de que la recurrente se ha remitido reiteradamente a dicha resolución en sus alegaciones, cabía esperar que la EUIPO ofreciera (y que el Tribunal General exigiera) una explicación convincente de las diferentes conclusiones a que se llegó en ambas situaciones.

118. A este respecto, el Tribunal General declaró, en el apartado 40 de la sentencia recurrida, que la solicitud del signo controvertido y la del asunto Die Wanderhure no podían considerarse similares. Según el Tribunal General (en referencia a la valoración de la Sala de Recurso), esto se debía, en primer lugar, a que el signo «Die Wanderhure» describía la trama de la película del mismo título, lo cual no sucedía en el caso del signo controvertido. Por lo tanto, en su opinión, no era posible deducir del éxito obtenido por la película *Fack Ju Göhte* que el público reconocería inmediatamente el título en el signo solicitado y no se sentiría ofendido por él. En segundo lugar, el signo «Die Wanderhure» es, a juicio del Tribunal General, mucho menos ofensivo para el público pertinente. [72]

119. Ninguna de las dos explicaciones es convincente.

120. En primer lugar, no alcanzo a entender cómo llegó el Tribunal General a la conclusión de que, en el asunto Die Wanderhure, la marca era descriptiva del contenido de la película y, en cambio, no lo es en el caso de «Fack Ju Göhte». Aunque podría entenderse que se trata de una cuestión de hecho, lo que se discute aquí es, básicamente, el examen jurídico aplicado por la EUIPO y por el Tribunal General al evaluar una solicitud de registro de un signo que contiene una expresión supuestamente vulgar que reproduce el título de una película (o novela) de éxito, y cuando ese éxito determina a los organismos públicos (ya sea el Municipio de Constanza o el Instituto Goethe) a adoptar la expresión para sus propios fines públicos (rutas guiadas y enseñanza de la lengua, respectivamente).

121. En concreto, con respecto a la relevancia de la «analogía» entre el signo solicitado y el nombre de una película, no llego a comprender, en primer lugar, por qué es importante tal circunstancia y, en segundo lugar, cómo se ha de apreciar dicha «analogía».

122. De hecho, aunque se aclarase lo que se quiere decir exactamente con «título descriptivo del contenido de una película», no queda claro por qué el hecho de que una marca se corresponda con el contenido de una película puede dar lugar, por sí solo, a que un determinado signo se sustraiga a la aplicación del artículo 7, apartado 1, letra f), del Reglamento n.º 207/2009. Además, el razonamiento sobre este particular se contradice claramente con el criterio general de evaluación seguido por la

70 Resolución de la Sala de Recurso de 28 de mayo de 2015 en el asunto R 2889/2014-4, DIE WANDERHURE, apartado 12.

71 Véanse también las resoluciones de la Sala de Recurso de 21 de enero de 2010 (R 385/2008-4, Fucking Hell), de 1 de septiembre de 2011 (R 168/2011-1, FUCKING FREEZING!) y de 2 de septiembre de 2015 (R 519/2015-4, JEWISH MONKEYS), comentadas en el punto 73 de las presentes conclusiones. Véase también (en parte) la resolución de la Sala de Recurso de 6 de julio de 2006, R 495/2005-G, SCREW YOU.

72 Apartado 40 de la sentencia recurrida.

EUIPO para «Fack Ju Göhte» (según el cual el signo debe calificarse en sí mismo, de forma aislada, como intrínsecamente vulgar, con independencia de si existe o no una película homónima), totalmente contrario al adoptado en el asunto Die Wanderhure (este signo fue examinado en relación con su contexto social, y se justificó la ausencia de un carácter ofensivo principalmente por el éxito que alcanzaron la novela y la película).

123. Por lo tanto, es evidente que se adoptaron posturas radicalmente contrarias para evaluar situaciones fácticamente similares y jurídicamente idénticas, sin ni siquiera entrar en el debate (relativo, de hecho, a cuestiones fácticas) sobre por qué un público germanófono, probablemente nativo, al leer la marca *DIE WANDERHURE*[73] en productos o, particularmente, en servicios,[74] una expresión que cualquier hablante de alemán entenderá de forma inmediata, se siente como tal mucho menos ofendido que quienes, sin haber visto la película, podrían preguntarse por el significado que se atribuye a «Fack Ju Göhte».

124. Comprendo que el postulado de la práctica decisoria coherente es un objetivo a largo plazo, como reconoció también la EUIPO en la vista, y que, teniendo en cuenta la gran variedad de situaciones de hecho que pueden plantearse a la EUIPO, no es una tarea en absoluto sencilla. No obstante, no cabe invocar tales dificultades para, a la hora de explicar los motivos de una decisión, rebajar la expresada exigencia de coherencia o incluso obviar dicho objetivo.

125. Mas no puede dejar de insistirse en que tal obligación no significa no poder llegar a una conclusión diferente en un caso concreto, si se explican debidamente las diferencias que puedan darse entre las situaciones examinadas, o sencillamente cambiar el criterio interpretativo, siempre que se advierta y se explique dicho cambio. A este respecto, es claro que lo que ocurre en el caso de las resoluciones judiciales es algo análogo, aunque, obviamente, las exigencias de motivación no son tan elevadas. A los órganos jurisdiccionales tampoco les está vedado variar su jurisprudencia a lo largo del tiempo,[75] aunque están obligados a explicar todo cambio que efectúen en una determinada línea jurisprudencial.[76]

126. El denominador común en ambos casos es la igualdad ante la ley, pero, desde el punto de vista del destinatario de la resolución, también la previsibilidad de esta. Ni siquiera el operador económico más prudente podrá planificar su estrategia comercial general si, en un caso, se tienen en cuenta determinados elementos y se efectúa una valoración fundada, en términos generales, en criterios liberales y de tolerancia, mientras que en otro caso distinto, en que son de aplicación las mismas disposiciones legales a circunstancias de hecho similares, se consideran intrascendentes los mismos o parecidos elementos y se sigue un criterio general mucho más estricto.

127. Por último, soy consciente de que, ciertamente, el Derecho de marcas se inscribe en un contexto normativo específico y de que el registro autorizado de una marca puede ser impugnado posteriormente, incluso en virtud del artículo 7, apartado 1, letra f), del Reglamento n.º 207/2009.[77] Pero no veo por qué ello habría de conducir a obviar la más elemental coherencia en la práctica decisoria de la Administración, que de hecho constituye un principio transversal aplicable a todas las áreas de la Administración pública, también en materia de marcas.

73 El título español de la saga alemana de libros (traducido por Alejandra Cecilia Obermeier) es *La ramera errante*. Sin embargo, si se adaptase al lenguaje moderno, podrían utilizarse también traducciones mucho menos sutiles.

74 Es interesante señalar que la marca registrada parece ser válida no solo para productos (clases 9 y 16), sino también para servicios (clases 35, 38 y 41).

75 Véase, por ejemplo, TEDH, sentencia de 14 de enero de 2010, Atanasovski c. Macedonia (CE:ECHR:2010:0114JUD003681503), § 38.

76 Véanse, en particular, TEDH, sentencias de 14 de enero de 2010, Atanasovski c. Macedonia (CE:ECHR:2010:0114JUD003681503), § 38; de 7 de junio de 2007, Salt Hiper SA c. España (CE:ECHR:2007:0607JUD002577903), § 26, y de 30 de noviembre de 2010, S.S. BALIKLIÇEŞME Beldesi tar. kal. Kooperatifi c. Turquía (CE:ECHR:2010:1130JUD000357305), § 28.

77 Véanse el punto 104 de las presentes conclusiones y la nota 62.

128. En conclusión, opino que el Tribunal General cometió un error de Derecho al no concluir que la EUIPO no había explicado debidamente el abandono de su anterior práctica decisoria ni había proporcionado una razón convincente que justificase que la solicitud del signo controvertido debía ser resuelta de modo distinto con respecto a la decisión adoptada en el asunto similar invocado por la recurrente ante la EUIPO.

V. Pretensiones en el presente asunto

129. Mediante su recurso de casación, la recurrente solicita al Tribunal de Justicia que anule la sentencia recurrida y condene en costas a la EUIPO. No solicita la anulación también de la resolución impugnada.

130. No obstante, con arreglo al artículo 61, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y al principio de economía procesal y de eficiencia del procedimiento implícitos en dicha disposición, en caso de anulación de la sentencia recurrida, el Tribunal de Justicia puede resolver él mismo definitivamente el litigio, cuando su estado así lo permita.

131. Considero que este requisito se cumple en el caso de autos.

132. Por las razones expuestas en la sección A de las presentes conclusiones, considero que el primer motivo de casación es fundado. El Tribunal General erró en su interpretación del artículo 7, apartado 1, letra f), del Reglamento n.º 207/2009, lo cual se tradujo en la correspondiente falta de motivación (relevante) de la sentencia recurrida. Sin perjuicio de las conclusiones a las que llegue el Tribunal de Justicia sobre los motivos segundo y tercero, si este Tribunal estima el primer motivo de casación, la resolución impugnada de la Sala de Recurso de la EUIPO debería necesariamente ser también anulada por el Tribunal General, por las mismas razones.

133. En tales circunstancias, no sería necesario que el Tribunal General examinara de nuevo el asunto.

VI. Costas

134. Con arreglo al artículo 184, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, cuando el recurso de casación sea fundado y el Tribunal de Justicia resuelva definitivamente el litigio, dicho Tribunal decidirá sobre las costas.

135. A tenor del artículo 138, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, que resulta aplicable al procedimiento de casación en virtud del artículo 184, apartado 1, del mismo Reglamento, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.

136. La recurrente ha solicitado que se condene en costas a la EUIPO. Si el Tribunal de Justicia resuelve el presente recurso tal como propongo, las pretensiones de la EUIPO resultarán desestimadas, por lo que deberá ser condenada a cargar con las costas tanto del procedimiento en primera instancia en el asunto T-69/17 como de la casación.

VII. Conclusión

137. Propongo al Tribunal de Justicia que:

– Anule la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 24 de enero de 2018, Constantin Film Produktion/EUIPO (Fack Ju Göhte) (T-69/17, no publicada, EU:T:2018:27).

– Anule la resolución de la Quinta Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) de 1 de diciembre de 2016 (asunto R 2205/2015-5, Fack Ju Göhte).

– Condene a la EUIPO a cargar con sus propias costas y con las de Constantin Film Produktion GmbH tanto del procedimiento en primera instancia como de la casación.