

# LAS NUEVAS ORIENTACIONES EN TORNO A LOS SIGNOS OFENSIVOS CONTRARIOS A LAS BUENAS COSTUMBRES EN LA JURISPRUDENCIA RECIENTE DEL TJUE

[Comentario a la Sentencia C-240/18 P (Sala Quinta), *Constantin Film Produktion GmbH v. EUIPO*, de 27 de febrero de 2020  
(caso *Fack Ju Göhte*)]

## RECENT ASSESSMENTS ABOUT OFFENSIVE SIGNS WHICH ARE CONTRARY TO ACCEPTED PRINCIPLES OF MORALITY IN THE RECENT CASE LAW OF ECJ

[Comment on the ECJ Case C-240/18 P (Fifth Chamber),  
*Constantin Film Produktion GmbH v. EUIPO*,  
of 27th. February 2020 (*Fack Ju Göhte* case)]

LUIS ALBERTO MARCO ARCALÁ\*

### RESUMEN

La siempre difícil distinción entre signos de escaso gusto y signos ofensivos contrarios a las buenas costumbres es uno de los más recurrentes temas en la jurisprudencia sobre marcas, tanto en la UE como en sus Estados miembros, por supuesto incluida España. En esta tesitura, el TJUE se ha visto llamado a pronunciarse una vez más sobre esta compleja cuestión en relación con el registro como marca de la UE del signo en lengua alemana «Fack Ju Göhte». La finalidad de este trabajo consiste en analizar el alcance de este importante pronunciamiento, teniendo en cuenta la jurisprudencia europea y la práctica administrativa de la EUIPO previamente existentes en esta materia, y precisando las aportaciones más relevantes de este fallo de cara a la delimitación del ámbito de la contravención de las buenas costumbres como causa de denegación absoluta de una marca a partir de este caso.

**Palabras clave:** signo, signos ofensivos, marca de la UE, marcas ofensivas, Derecho de marcas de la UE, buenas costumbres, libertad de expresión, signos de escaso gusto, marcas de escaso gusto.

\* Doctor en Derecho. Profesor Titular de Derecho Mercantil. Facultad de Derecho de Zaragoza. [lmarco@unizar.es](mailto:lmarco@unizar.es).

### ABSTRACT

The always difficult distinction between signs in poor taste and offensive signs which are contrary to accepted principles of morality is one of the most unceasing issues in trade marks' Case Law, both in the EU and in Member States of it, of course including Spain. Consequently, the ECJ was called on to give a judgment on this complex question once more time in concerning with the registration as a EU trade mark of the sign in German language «Fack Ju Göhte». The purpose of this paper is to analyze the significance of this relevant judgment, taking into account the previous administrative practice of the EUIPO and the European case law regarding this subject, and determining the most important contributions of this ruling in order to make it clear the scope of contravention of accepted principles of morality as absolute ground of refusal of a trade mark from this case.

**Keywords:** Sign, offensive signs, EU trade mark, offensive trade marks, EU Trade mark Law, accepted principles of morality, freedom of expression, signs in poor taste, trade marks in poor taste.

**SUMARIO:** I. PRELIMINAR: LOS SIGNOS OFENSIVOS COMO SIGNOS CONTRARIOS A LAS BUENAS COSTUMBRES.—1. Las buenas costumbres como concepto jurídico indeterminado.—2. La siempre compleja distinción entre signos ofensivos y signos de escaso gusto.—3. La práctica administrativa y los precedentes jurisprudenciales en materia de signos ofensivos en la UE: su amplia y variada casuística.—II. EL PRONUNCIAMIENTO DEL TJUE EN EL CASO *FACK JU GÖHTE*.—1. El supuesto de hecho: el título cinematográfico de una comedia alemana de éxito dentro y fuera de Alemania.—2. La decisión del TJUE: la anulación de la denegación de esta marca y su posterior concesión como tal.—3. Argumentos básicos planteados en la apreciación del TJUE.—3.1. La relación entre las marcas y la libertad de expresión y los demás derechos fundamentales.—3.2. La distinción entre la contravención del orden público o de las buenas costumbres como motivos de denegación diferentes.—3.3. La ponderación del carácter ofensivo de un signo en su contexto fáctico global y según su percepción real y efectiva entre el público pertinente.—III. LAS PRINCIPALES CUESTIONES PENDIENTES A PARTIR DE ESTA SENTENCIA.—1. La prueba como objeto de valoración y conocimiento por parte del TJUE.—2. La necesidad de una orientación jurisprudencial definida y coherente en materia de signos ofensivos contrarios a las buenas costumbres.—IV. BIBLIOGRAFÍA.

**CONTENTS:** I. FOREWORD: OFFENSIVE SIGNS AS SIGNS WHICH ARE CONTRARY TO ACCEPTED PRINCIPLES OF MORALITY.—1. Accepted principles of morality as undetermined legal concept.—2. The always complex distinction between offensive signs and signs in poor taste.—3. Administrative practice and judicial precedents on offensive signs in EU: their wide and diverse caseload.—II. THE ECJ RULING IN THE *FACK JU GÖHTE* CASE.—1. Factual background: the cinematic title of a successful comedy movie in Germany and abroad.—2. The judgment of ECJ: the annulment of the refusal of this trade mark and its granting as such.—3. Basic statements set out in the findings of the ECJ.—3.1. The relationship between trade marks and freedom of expression and the rest of the fundamental rights.—3.2. The distinction between signs which are contrary to public policy or to accepted principles of morality as different grounds of refusal.—3.3 The assessment of offensive character of a sign according to the global factual context and on the basis of the perception that the relevant public has of this sign.—III. MAIN PENDING QUESTIONS FROM THIS JUDGMENT.—1. Legal evidence as subject of consideration and valuation of the ECJ.—2. The need of a defined and consistent position in the case law of ECJ in the field of offensive signs which are contrary to accepted principles of morality.—IV. BIBLIOGRAPHY.

## I. PRELIMINAR: LOS SIGNOS OFENSIVOS COMO SIGNOS CONTRARIOS A LAS BUENAS COSTUMBRES

En tanto que signos percibidos entre el público interesado como degradantes, humillantes o hirientes, los llamados signos ofensivos o insultantes representan uno de los supuestos concretos de signos contrarios a las buenas costumbres, y como tales, incurso en el segundo inciso de la causa de denegación absoluta tipificada en los artículos 7.1.f) del Reglamento 2017/1001/UE del PE y del Consejo, de 14 de junio (*DOUE* L 154, de 16 de junio de 2017), sobre la

marca de la Unión Europea (RMUE); 3.1.f) de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 diciembre 2015 (*DOUE* L 336, de 23 de diciembre de 2015), sobre marcas (DM), y 5.1.f) de la Ley española 17/2001, de 7 de diciembre (*BOE* núm. 294, de 8 de diciembre de 2001), de Marcas (LM), en su versión modificada por el RD-ley 23/2018, de 21 de diciembre (*BOE* núm. 312, de 27 de diciembre 2018), de transposición, entre otras normas, de dicha Directiva<sup>1</sup>. Pues bien, de este tipo de signos y de esta causa de denegación absoluta es de los que ha venido a conocer en el pronunciamiento del TJUE sobre el que versa el presente trabajo, en el que han quedado bien patentes las dificultades que plantea la aplicación real y efectiva en la práctica de la referida causa de denegación absoluta en estos casos.

## 1. Las buenas costumbres como concepto jurídico indeterminado

Uno de los principales motivos de tales dificultades radica en la necesaria delimitación del concepto de buenas costumbres como paso previo para la aplicación de esta causa de denegación absoluta, puesto que tal delimitación se revela tan compleja como difusa, y se podría decir que hasta escurridiza en ocasiones, en tanto que concepto jurídico indeterminado<sup>2</sup>. Las buenas costumbres se han visto definidas como «los estándares éticos y sociales más comúnmente aceptados por la mayoría de la población»<sup>3</sup>, y cabría añadir, además, que esta mayoría puede ser ponderada en relación con la población de la UE en su conjunto, o más bien con la población en cada uno de sus respectivos Estados miembros, ya que una noción de contornos tan difuminados ni siquiera puede decirse que se haya visto armonizada en el ámbito de la UE y sigue revistiendo un marcado carácter nacional, en función de la peculiar idiosincrasia local de cada país<sup>4</sup>. De ahí que se haya puesto de manifiesto la estrecha ligazón de las buenas costumbres con valores subjetivos, y el consiguiente problema que supone tener que aplicar esta causa de denegación absoluta del modo más objetivo posible<sup>5</sup>. En suma, pues, la indeterminación general de lo que pueda

<sup>1</sup> Como indica DE LAS HERAS (1989), págs. 92-93, estas normas incorporan el mandato establecido en el artículo 6 quinquies B 3 del Convenio de la Unión de París para la protección de la propiedad industrial (CUP), de 20 de marzo de 1883, revisión de Estocolmo de 14 de julio de 1967 (Instrumento de Ratificación de España de 13 diciembre 1971 [*BOE* núm. 28, de 1 de febrero de 1974]), sobre marcas contrarias a la moral o al orden público; por lo demás, así se reconoce igualmente en las Directrices sobre marcas de la EUIPO (cuya más reciente versión fue aprobada por Decisión del Director Ejecutivo de la EUIPO núm. EX 21-1, de 8 de febrero de 2021), ep. 1 (Observaciones generales), Cap. 7 (Marcas contrarias al orden público o a las buenas costumbres), Secc. 4 (Motivos de denegación absolutos), Parte B (Examen), pág. 527 (disponibles en <https://guidelines.euipo.europa.eu>). Sobre unos y otros preceptos, en sus versiones anteriores y actuales y sus diferencias (por ejemplo, en el tenor literal del artículo 5.1.f) LM se habla de signos contrarios a la ley, el orden público o las buenas costumbres), *vid.* FERNÁNDEZ-NÓVOA (1995), págs. 148-150; (2004), págs. 230-233, y (2015-2016), págs. 39-122; LOBATO GARCÍA-MIÁN (2007), págs. 264-269; MARCO ALCALÁ (2001), págs. 237-248, y (2009), págs. 135-242 (208-214); BODENHAUSEN (1969), págs. 128-131; LADAS (1975), págs. 1236-1237, y EGGER (1960), págs. 38-46, entre otros autores.

<sup>2</sup> En este sentido, *vid.* FERNÁNDEZ-NÓVOA (2004), pág. 231, y (2015-2016), pág. 87; MARCO ALCALÁ (2001), págs. 237-248 (237-238), y (2009), pág. 209.

<sup>3</sup> Tomada del Diccionario Panhispánico del Español Jurídico (DPEJ), ed. digital, ASALE 2020 (disponible en <https://dpej.rae.es>).

<sup>4</sup> Como señala FERNÁNDEZ-NÓVOA (2016), pág. 45, esta falta de armonización en la UE del concepto de buenas costumbres se reconoce directa y expresamente en el ap. 16 de la Directiva 98/71/CE, del PE y del Consejo, de 13 octubre 1998 (*DOUE* L 289, de 28 de octubre de 1998), sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos (DDI).

<sup>5</sup> Así se precisa en el ep. 3 (Buenas costumbres), Cap. 7, Secc. 4, Parte B, pág. 529, de las Directrices sobre marcas de la EUIPO, *cit.*

ser considerado como buenas costumbres en un momento dado y en cada caso concreto representa un primer y nada desdeñable escollo a la hora de admitir o no el registro como marca de un signo que pueda estimarse ofensivo según las circunstancias de cada supuesto.

## 2. La siempre compleja distinción entre signos ofensivos y signos de escaso gusto

Otro de los notables problemas con las que se ha topado el TJUE al conocer del pronunciamiento en comentario ha sido la dificultad para concretar los poco precisos y hasta desdibujados perfiles entre dos categorías muy próximas entre sí, pero diferentes al fin y al cabo y, sobre todo, separadas por la contravención o no de las buenas costumbres y así, de incurrir o no en una causa de denegación absoluta que impide el registro como marca del signo de que se trate. Pues bien, tales categorías son, de un lado, los signos ofensivos como signos contrarios a las buenas costumbres, y por tanto inadmisibles como marcas, y de otro, los signos de escaso gusto, esto es, aquellos que adolecen de una cierta vulgaridad y que hasta resultan abiertamente soeces, pero que, pese a ello, no llegan a ser abierta y rotundamente humillantes, despectivos o peyorativos, y de ahí que se considere que pueden ser protegidos a través de las marcas, al no revestir carácter ofensivo<sup>6</sup>. Uno de los principales motivos en los que radica la complejidad de la distinción entre ambas categorías ha sido el carácter meramente cuantitativo de tal distinción, en la que solo se puede ponderar cuáles han de ser el grado y la intensidad de la perturbación creada por un signo en la sensibilidad del público interesado para pasar de un tono más o menos vulgar o soez a revestir una clara e inequívoca índole ofensiva<sup>7</sup>.

Si esta distinción se ha mostrado siempre esquiva *per se*, cada vez ha ido deviniendo más confusa y difícil en los últimos tiempos, habida cuenta del creciente deterioro del lenguaje coloquial, cada vez más vulgarizado y hasta degradado. Por consiguiente, se ha ido produciendo un paulatino pero inexorable cambio de actitud del conjunto de la sociedad en lo tocante a las palabras y expresiones malsonantes (los llamados «tacos»), otrora consideradas ofensivas, y actualmente percibidas como meramente espontáneas y hasta jocosas, y de ahí su especial proliferación en la forma de hablar habitual de la mayor parte de la gente, y hasta en ocasiones a un cierto fomento de su uso<sup>8</sup>. De este modo,

<sup>6</sup> Al respecto, *vid.* MARCO ARCALÁ (2001), pág. 248, y (2009), pág. 211, así como el ep. 3 (Buenas costumbres), Cap. 7, Secc. 4, Parte B, pág. 529, de las Directrices sobre marcas de la EUIPO, *cit.*

<sup>7</sup> Un buen ejemplo en la jurisprudencia del TG se observa en el fallo dictado en el famoso asunto T-417/10 (Sala Primera), *Federico Cortés del Valle López v. OAMI*, de 9 de marzo de 2012 (caso *¡Que buen u ye! HI-JOPUTA*, ECLI:EU:T:2012:120, disponible en <http://curia.europa.eu>), en el que fue rechazada la marca de la UE que se solicitaba para la referida expresión, básicamente por la marcada intensidad de su carácter ofensivo; sobre este caso y en este sentido, *vid.* FERNÁNDEZ-NÓVOA (2016), págs. 113-115, y MARCO ARCALÁ (2012) págs. 625-646 (637-638), y de nuevo el ep. 3 (Buenas costumbres), Cap. 7, Secc. 4, Parte B, pág. 529, de las Directrices sobre marcas de la EUIPO, *cit.*

<sup>8</sup> Así se reconoce expresamente en el § 23 de la famosa Resolución de la Sala de Recurso de la EUIPO 495/2005-G (Sala Ampliada), de 6 julio 2006 (caso *Screw you*, disponible en <http://euipo.europa.eu>, sobre la misma, *vid.* FERNÁNDEZ-NÓVOA (2016), págs. 91-95, y MARCO ARCALÁ (2012), págs. 630-631 y 637-638). Además, se recalca y confirma la cada vez mayor permisividad y el referido fomento del uso de palabras y expresiones malsonantes desde otros ámbitos ajenos a la ciencia jurídica, como la sociología, la literatura y el periodismo, por considerarlas impactantes y expresivas más que soeces o negativas, y de ahí su utilización incluso recurrente en todo tipo de parodias televisivas y en otros medios de comunicación; sobre el particular, *vid.* GARCÍA CASELLES (1993), págs. 525-529; CARRASCO SANTANA (2002), págs. 489-497, y (1998), págs. 46-49;

la proporcionalidad y el carácter restrictivo con que debe de ser interpretada la causa de denegación absoluta concerniente a las buenas costumbres<sup>9</sup> suponen un enorme y casi extremo incremento en el nivel de insulto, humillación u obscenidad que ha de ser atribuido a un signo para apreciar en el mismo el suficiente carácter ofensivo como para dar lugar a la imposibilidad de su registro como marca en virtud de dicha causa de denegación. Es, pues, un escenario muy poco deseable, que va a generar (de hecho, lo está haciendo ya) una gran incertidumbre y numerosas dudas en cuanto a su aplicación en la práctica.

### 3. La práctica administrativa y los precedentes jurisprudenciales en materia de signos ofensivos en la UE: su amplia y variada casuística

El extenso y dilatado desarrollo del Derecho de marcas en la UE durante las más de dos décadas precedentes ha dado lugar a numerosos litigios en los que tanto las Salas de Recurso de la EUIPO como el TG y el propio TJUE han tenido ocasión de pronunciarse sobre el carácter ofensivo de unos determinados signos y también sobre el escaso gusto de otros<sup>10</sup>. Haciendo una breve sinopsis de esta suerte de *corpus* jurisprudencial y cuasi-jurisprudencial sobre los signos ofensivos en general, puede verse que abarca supuestos tan alejados y dispares como los signos considerados amenazantes o coactivos para el público en su conjunto<sup>11</sup>, irrespetuosos con figuras ilustres y destacadas en una determinada sociedad<sup>12</sup>, o que expresan indebidamente un posible fomento del consumo de drogas o un eventual enaltecimiento del terrorismo<sup>13</sup>. En cuanto a los signos ofensivos por insultantes, degradantes o humillantes, se observan menciones claramente groseras e indecentes por sus connotaciones sexuales<sup>14</sup>, voces dis-

SÁNCHEZ (2019), págs. 447-456; SÁNCHEZ MATEO (1989), págs. 88-93; CHUN (1996), págs. 35-37; KREK (2010), págs. 213-227, y ÁVILA-CABRERA (2015), págs. 8-27, entre otros autores.

<sup>9</sup> En este sentido *vid.*, de nuevo, MARCO ARCALÁ (2012), págs. 637-638.

<sup>10</sup> Sobre este «*corpus*» de Resoluciones y fallos judiciales, FERNÁNDEZ-NÓVOA (2016), págs. 88-117, y MARCO ARCALÁ (2012), págs. 630-634, así como el ep. 4 (Ejemplos), Cap. 7, Secc. 4, Parte B, págs. 532-543, de las Directrices sobre marcas de la EUIPO, *cit.*

<sup>11</sup> En este sentido, *vid.* la Resolución de la V Sala de Recurso de la EUIPO R 2804/2014-5, de 6 de febrero de 2015 (caso *Mechanical Appartheid*, disponible en <http://euiipo.europa.eu>), así como las SS. TG T-232/10 (Sala Cuarta), *Couture Tech Ltd. v. OHIM*, de 20 de septiembre de 2011 (caso *Escudo soviético*, Rec. 2011 II-6469, ECLI:EU:T:2011:498), y T-1/17 (Sala Novena), *La Mafia Franchises S.L. v. EUIPO & República Italiana*, de 15 de marzo de 2018 (caso *La Mafia*, ECLI:EU:T:2018:146), ambos disponibles en <http://curia.europa.eu>; sobre el primer fallo, *vid.* FERNÁNDEZ-NÓVOA (2016), págs. 109-111, y MARCO ARCALÁ (2012), págs. 632-633, y VELASCO RETAMOSAS, J. M. (2012), págs. 4-5; sobre el segundo pronunciamiento, *vid.* PÉREZ LLUNA (2018), pág. 10, y DA SILVA PASSOS (2018), págs. 1-2, así como el Comunicado de Prensa del TG 33/18, de 15 de marzo de 2018 (disponible en <http://curia.europa.eu>).

<sup>12</sup> En este sentido, *vid.* la Resolución de la II Sala de Recurso de la EUIPO R 2613/2011-2, de 17 de septiembre de 2012 (caso *Ataturk*, en relación con el sobrenombre adoptado por el famoso dirigente turco, disponible en <http://euiipo.europa.eu>); sobre la misma, *vid.* FERNÁNDEZ-NÓVOA (2016), págs. 103-105.

<sup>13</sup> En este sentido, *vid.* las muy famosas Resoluciones de la II Sala de Recurso de la EUIPO R 176 y R 177/2004-2, ambas de 29 de septiembre de 2004 (casos *Bin Ladin*), y R 74/2009-2, de 29 de enero de 2009, y R 563/2016-2, de 27 de junio de 2016 (caso *Eta*), todas ellas disponibles en <http://euiipo.europa.eu>, en lo que hace al posible enaltecimiento del terrorismo, así como la S. TG T-683/18 (Sala Séptima), *Santa Conte v. EUIPO*, de 12 de diciembre de 2019 (caso *Cannabis Store Amsterdam*, ECLI:EU:T:2019:855, disponible en <http://curia.europa.eu>), en lo tocante al eventual fomento del consumo de drogas, entre otros pronunciamientos; sobre los mismos, *vid.* FERNÁNDEZ-NÓVOA (2016), págs. 89-91 y 97-99; MARCO ARCALÁ (2012), págs. 630-631, así como el Comunicado de Prensa del TG 157/19, de 12 diciembre 2019 (disponible en <http://curia.europa.eu>).

<sup>14</sup> En este sentido, *vid.* los casos *Screw You*, y *¡Que buen! HIJOPUTA*, *cit.*, así como las Resoluciones de la I y II Salas de Recurso de la EUIPO, respectivamente, R 168/2011-1, de 1 de septiembre de 2011 (caso *fucking freezing!*), y R 558/2006-2 (Sala II), de 18 de julio de 2006 (caso *Reva* [en lengua fina, designación vulgar y soez de los genitales femeninos]), ambas disponibles en <http://euiipo.europa.eu>, y las SS. TG T-52/13 (Sala Séptima), *Efag Trade Mark Company GmbH & Co. KG v. HABM*, de 14 de noviembre de 2013 (caso

criminatorias de tinte racista<sup>15</sup>, e incluso expresiones irrespetuosas con el sufrimiento de víctimas de enfermedades o de accidentes<sup>16</sup>. Y, asimismo, existe un nutrido grupo de casos de signos calificados como de escaso gusto en los cuales se admitió por ello su registro como marcas<sup>17</sup>.

Como es evidente, es muy complicado llegar a deducir de esta variadísima panoplia de supuestos unos criterios generales y abstractos con los que llegar a distinguir con la debida nitidez los signos ofensivos de los signos de dudoso gusto, y de ahí que se reconozca abiertamente el carácter marcadamente subjetivo de las buenas costumbres como causa de denegación absoluta incluso desde instancias oficiales<sup>18</sup>. Con todo, constatada semejante diversidad, la también obvia necesidad de aplicar de manera objetiva y ecuánime dicha causa de denegación ha llevado a inferir de tan fragmentada casuística una mínima delimitación del concepto de buenas costumbres en torno a las normas y valores morales fundamentales aceptados por una determinada sociedad en un momento dado, y que pueden evolucionar y cambiar a lo largo del tiempo y en cada área geográfica, en una noción muy próxima a la de moralidad<sup>19</sup>. Asimismo, se han fijado a partir de este conjunto de decisiones unos mínimos parámetros comunes a tales efectos<sup>20</sup>, parámetros de entre los que destacan en especial los siguientes:

- Los términos, expresiones, y los restantes elementos del signo a proteger como marca.
- Los productos y servicios para los que se ha solicitado la marca.

*Ficken* [equivalente a «to fuck» en lengua alemana], ECLI:EU:T:2013:596), y T-266/13 (Sala Quinta), *Brainlab AG v. HABM*, de 26 de septiembre de 2014 (caso *Curve 300* [en lengua rumana, la voz «curve» significa «prostituta»], ECLI:EU:T:2014:836), ambas disponibles en <http://curia.europa.eu>, entre otras muchas; sobre todas o algunas de las mismas, *vid.* FERNÁNDEZ-NÓVOA (2016), págs. 91-95 (sobre el caso *Screw You*), 95-97 (sobre el caso *Reva*), 101-103 (sobre el caso *Curve 300*), 113-115 (sobre el caso *¡Que buenu ye! HIJOPUTA*) y 115-117 (sobre el caso *Ficken*), y MARCO ARCALÁ, *ibid.*

<sup>15</sup> En este sentido, *vid.* la S. TG. T-526/09 (Sala Tercera), *PAKI Logistics GmbH v. HABM*, de 5 de octubre de 2011 (caso *PAKI* [voz humillante para referirse a las personas de origen pakistaní en varios países europeos], Rec. 2011 II-346, ECLI:EU:T:2011:564, disponible en <http://curia.europa.eu>); sobre la misma, *vid.* FERNÁNDEZ-NÓVOA (2016), págs. 112-113, y MARCO ARCALÁ (2012), pág. 632.

<sup>16</sup> En este sentido, *vid.* la Resolución de la II Sala de Recurso de la EUIPO R 793/2014-2, de 23 febrero 2015 (caso *Fuck Cancer*, disponible en <http://euipo.europa.eu>).

<sup>17</sup> En este sentido, *vid.* de nuevo el caso *Screw You*, *cit.*, en el cual se admitió parcialmente esta marca solo para productos y servicios de contenido sexual (y no para los restantes que se incluyeron en su solicitud), por considerar que el público interesado en tales prestaciones no se sentiría ofendido por el carácter vulgar de esta expresión, así como las Resoluciones de la IV, I, II, y V Salas de Recurso de la EUIPO, respectivamente, R 111/2002-4, de 25 de marzo de 2003 (caso *Dick & Fanny* [los órganos genitales masculino y femenino en el argot de la lengua inglesa], sobre la misma, *vid.* FERNÁNDEZ-NÓVOA [2016], págs. 88-89, y MARCO ARCALÁ [2012], págs. 630-631), R 482/2012-1, de 22 de diciembre de 2012 (caso *Kuro* [muy similar a la voz «kúró» —«cabrón» en lengua húngara—]) y R 203/2014-2, de 4 de junio de 2014 (caso *Aircurve* [concedida pese a su proximidad con la voz «curve» en lengua rumana —*vid. supra* n. 14—]), y R 1516/2018-5, de 29 de noviembre de 2018 (caso *W Girls doing whatever the f\_\_\_\_\_ they want*), entre otras muchas, todas ellas disponibles en <http://euipo.europa.eu>, además de muchas marcas de la UE directamente concedidas y registradas en la EUIPO, sin ir más lejos las marcas denominativas núms. 3.798.469, 4.781.662 y 5.028.477 (las dos primeras han caducado por no haber sido renovadas; la tercera se mantiene vigente), todas ellas basadas en la expresión en lengua española «DE PUTA MADRE», que fue considerada más coloquial que ofensiva, por significar que algo o alguien es muy bueno o está muy bien, y que también fue concedida y registrada como marca nacional en España por parte de la OEPM (núm. 2.754.047), como comenta FERNÁNDEZ-NÓVOA (2016), págs. 79-80; sobre estos supuestos, *vid.* el ep. 4 (Ejemplos), Cap. 7, Secc. 4, Parte B, págs. 539-542, de las Directrices sobre marcas de la EUIPO, *cit.*

<sup>18</sup> En este sentido, *vid.* el ep. 3 (Buenas costumbres), Cap. 7, Secc. 4, Parte B, pág. 529, de las Directrices sobre marcas de la EUIPO, *cit.*

<sup>19</sup> *Vid.* de nuevo las Directrices sobre marcas de la EUIPO, *ibid.*, así como MARCO ARCALÁ (2012), pág. 630.

<sup>20</sup> Enumerados en las Directrices sobre marcas de la EUIPO, *ibid.*

— El segmento de público interesado, si bien el mismo puede ir más allá de los consumidores y usuarios directos de los productos o servicios a distinguir con la marca en cuestión, por ejemplo en relación con signos racistas o que puedan fomentar el consumo de drogas, que incidirían sobre el conjunto de la población y especialmente sobre grupos especialmente vulnerables, tales como la infancia y la juventud.

— El contexto fáctico y jurídico en el cual vaya a ser utilizada la marca, atendiendo a la incidencia en su conjunto de diversos factores muy específicos (por lo demás considerados de carácter netamente objetivo) tales como el idioma, la opinión pública, la legislación y la práctica administrativa en materia de marcas en el Estado o Estados miembros pertinentes, las posibles reacciones previas del público interesado ante signos del mismo tipo, etcétera.

— La innecesidad de que el signo presuntamente ofensivo revista carácter ilegal, puesto que las buenas costumbres y la ilegalidad son conceptos distintos.

— La irrelevancia e innecesidad de que el solicitante del signo presuntamente ofensivo actúe con intención perturbadora o de mala fe, es decir, con intención de insultar o escarnecer las convicciones y los sentimientos del público interesado.

— La posibilidad de que un signo ofensivo presente a veces connotaciones positivas y no necesariamente negativas siempre y en todo caso, como por ejemplo en los supuestos de signos religiosos<sup>21</sup> o con un especial valor espiritual o político, que no deben ser por ello monopolizados con fines económicos y comerciales.

— Como consecuencia, la contravención de las buenas costumbres puede suponer una contravención simultánea del orden público, pese a ser conceptos distintos dentro de la misma causa de denegación absoluta<sup>22</sup>, como por ejemplo en los casos de signos racistas, de fomento del consumo de drogas o de un especial valor espiritual o político<sup>23</sup>.

Con todo, el criterio más relevante y esencial para ponderar el eventual carácter ofensivo de un determinado signo según todas las fuentes apuntadas se basa en la percepción que se tenga de ese signo por parte de una persona razonable con los umbrales habituales de susceptibilidad y tolerancia en una sociedad en un momento dado, es decir, con un grado medio y normal de sensibilidad<sup>24</sup>. De este modo, los signos que, pese a revestir una cierta vulgaridad, no resulten especialmente soeces o degradantes, pueden llegar a ser protegidos como marcas, y que, en cambio, los que se muestren abiertamente insultantes o humillantes hayan de ser considerados claramente ofensivos y así, inadmisibles como tales marcas. Sin duda, ello supone la confirmación una vez más del carácter netamente cuantitativo y no cualitativo que presenta esta ponderación, ya que constituye, ante todo, una cuestión de grado e intensidad dentro del mismo fenó-

<sup>21</sup> Sobre la aplicación de esta causa de denegación absoluta a los signos religiosos, *vid.* FERNÁNDEZ-NÓVOA (2016), págs. 119-120.

<sup>22</sup> Sobre el concepto de orden público y su distinción de las buenas costumbres como dos supuestos distintos y dos causas de denegación absolutas tipificadas conjuntamente en la misma norma, *vid.* FERNÁNDEZ-NÓVOA (2016), págs. 87-88 y 117-119, y MARCO ARCALÁ (2012), págs. 627-630, así como el ep. 2 (Orden público), Cap. 7, Secc. 4, Parte B, págs. 528-529, de las Directrices sobre marcas de la EUIPO, *cit.*

<sup>23</sup> *Vid. supra.* n. 12, 13 y 15.

<sup>24</sup> En el mismo sentido, *vid.* FERNÁNDEZ-NÓVOA (1990), págs. 91-92, y MARCO ARCALÁ (2012), pág. 629 — npp. 16 —, destacando, además, que la percepción del signo a proteger como marca entre el consumidor medio razonablemente informado es un parámetro general utilizado habitualmente en la interpretación y aplicación de todo el Derecho de marcas, y dentro del mismo y como no podía ser de otra manera, también en relación con esta causa de denegación absoluta.

meno. De ahí, pues, la notable dificultad que ofrece esta tarea para el intérprete de esta causa de denegación absoluta.

## II. EL PRONUNCIAMIENTO DEL TJUE EN EL CASO *FACK JU GÖHTE*

A la ya relativamente amplia y compleja amalgama de resoluciones administrativas y fallos judiciales en materia de signos contrarios a las buenas costumbres ha venido a sumarse ahora un nuevo y muy interesante fallo del TJUE sobre los signos ofensivos y los signos de escaso gusto, con aportaciones adicionales en cuanto a su siempre difícil distinción y que requiere, por ello, ser objeto del presente trabajo: Se trata de la ya muy famosa y debatida<sup>25</sup> S. de la Sala Quinta del Alto Tribunal de la UE dictada en el asunto C-240/18 P, *Constantin Film Produktion GmbH v. EUIPO*, de 27 febrero 2020 (caso *Fack Ju Göhte*, ECLI:EU:C:2020:118, disponible en <http://curia.europa.eu>).

### 1. El supuesto de hecho: el título cinematográfico de una comedia alemana de éxito dentro y fuera de Alemania

Con fecha 21 de abril de 2015, la productora cinematográfica alemana *Constantin Film Produktion GmbH* solicitó ante la EUIPO el registro como marca de la UE del signo denominativo en este idioma «*Fack Ju Göhte*», por ser el título de una conocida película de 2013 incardinada en el género de la comedia de enredo y ambientada en un colegio de segunda enseñanza, producida por esta entidad. Dicha comedia alcanzó un indiscutible éxito de taquilla y público en ese mismo año, hasta el punto de haberse rodado con posterioridad dos secuelas más, «*Fack Ju Göhte II*» en 2015, y «*Fack Ju Göhte III*» en 2017, y de haber sido expuesta en muchos otros países, entre ellos varios Estados hispanoamericanos, con el título en lengua española, «Que te den, profe». Sin embargo, esta solicitud fue rechazada por el examinador de la EUIPO por Decisión de 25 septiembre 2015, dadas las connotaciones vulgares y hasta soeces de esta locución, básicamente por constituir la transcripción fonética en alemán de la expresión en lengua inglesa «*fuck you*», de claro sentido sexual y degradante, e ir aplicada al apócope coloquial del nombre de uno de los más destacados escritores en lengua alemana, Johann Wolfgang von Goethe, en lo que se consideró un insulto póstumo a su memoria y reputación. Las mismas objeciones fueron planteadas en la Resolución de la V Sala de Recurso de la EUIPO R 2205/2015-5, de 1 de diciembre de 2016 (disponible en <http://euiipo.europa.eu>), y en la S. TG T-69/17, *Constantin Film Produktion GmbH v. EUIPO*, de 24 de enero de 2018 (ECLI:EU:T:2018:27, disponible en <http://curia.europa.eu>), que confirmaron la Decisión inicial y la denegación de esta marca como contraria a las buenas costumbres. Pese a ello, la productora alemana recurrió en casación ante el TJUE, y en esta última instancia judicial, sobre la base de las impactantes conclusiones<sup>26</sup>

<sup>25</sup> De hecho, esta S. aparece ya citada en varias ocasiones a lo largo del ep. 2 (Orden público), Cap. 7, Secc. 4, Parte B, págs. 528-529, de las Directrices sobre marcas de la EUIPO, cit., como ilustrativa de muchos de los criterios descritos supra para la interpretación y aplicación de la causa de denegación absoluta concierne a la contravención de las buenas costumbres.

<sup>26</sup> La notable impresión que causaron estas Conclusiones se vio confirmada por el Comunicado de Prensa del TJUE 86/19, de 2 de julio de 2019, sobre la opinión (que fue considerada sorprendente) del Abogado Ge-

acerca de este litigio presentadas por el Abogado General, Sr. M. Bobek, el 2 de julio de 2019 (ECLI:EU:C:2019:553, disponibles en <http://curia.europa.eu>), se anuló la referida S. TG y se admitió el registro de este signo denominativo como marca de la UE a partir del fallo que va a ser sucintamente comentado a continuación.

## 2. La decisión del TJUE: la anulación de la denegación de esta marca y su posterior concesión como tal

Efectivamente, siguiendo las conclusiones del Abogado General en este caso<sup>27</sup>, el Alto Tribunal de la UE estimó que debían de ser anuladas tanto el recurrido pronunciamiento del TG como la Resolución previamente impugnada de la V Sala de Recurso de la EUIPO, y así se dictaminó en este fallo<sup>28</sup>. Entre otros motivos que serán comentados a continuación, el TJUE consideró, una vez más en absoluta consonancia con las conclusiones del Abogado General<sup>29</sup>, que la EUIPO no había demostrado de manera suficiente la contravención de las buenas costumbres en el signo «*Fack Ju Göhte*», puesto que no se había acreditado en modo alguno que el público interesado de habla alemana percibiese dicho signo como ofensivo. En cambio, la productora de las comedias del título homónimo sí que aportó evidencias significativas de las que se podía inferir razonablemente que tal público percibía este signo como jocoso o simpático o, cuando menos, que no se planteaba controversia alguna por su pretendido carácter ofensivo. Así se deducía, por ejemplo, del notabilísimo éxito de crítica y, sobre todo, de taquilla de estas comedias, la primera de las cuales había dado lugar a las dos secuelas posteriores, las cuales habían sido parcialmente financiadas con fondos de diversas organizaciones alemanas de apoyo a la infancia y a la juventud, e incluso ya habían llegado a ser utilizadas por el *Goethe Institut* (la más prestigiosa institución de divulgación y enseñanza de la lengua y la cultura alemanas dentro y fuera de la RFA) con fines educativos<sup>30</sup>. Sin ser argumentos definitivos, sí que se revelaron muy sólidos, y lo cierto es que, cuando menos, no habían sido refutados por la EUIPO, o no con la necesaria contundencia, que tan solo se había limitado a recalcar el carácter inicialmente despectivo de la locución «*fack ju*» como transcripción fonética alemana de la locución en lengua inglesa «*fuck you*», cuya vulgaridad no deja lugar a dudas, y a poner de manifiesto que una eventual distintividad sobrevenida o *secondary meaning* de este signo no enervaría el rigor de esta causa de denegación absoluta<sup>31</sup>, al no estar comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 7.3 RMUE<sup>32</sup>, cuestión esta última que no había sido discutida en el curso de este litigio, y que ni siquiera representaba una prueba propiamente dicha del presunto carácter ofensivo de la marca solicitada<sup>33</sup>. De ahí, pues, que se

---

neral de que no se había probado suficientemente el carácter ofensivo o vulgar de la marca en litigio, y así se asumió posteriormente en el pronunciamiento en análisis, que también dio lugar a un nuevo Comunicado de Prensa del TJUE 17/20, de 27 de febrero de 2020 (emitido solo en lenguas francesa, inglesa y alemana), ambos disponibles en «<http://curia.europa.eu>».

<sup>27</sup> Vid. especialmente los ptos. 128, 132 y 137 de dichas Conclusiones, cit.

<sup>28</sup> Vid. especialmente el fto. 71 y la propia decisión final del TJUE en esta S.

<sup>29</sup> Vid. especialmente los ptos. 89 a 98 de dichas Conclusiones, cit.

<sup>30</sup> Vid. especialmente los ftos. 64 a 67 de esta S.

<sup>31</sup> Vid. especialmente los ftos. 68 y 70 de esta S.

<sup>32</sup> Sobre el particular, vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA (2016), págs. 87-88.

<sup>33</sup> Vid. el fto. 70 *in fine* de esta S.

diese finalmente la razón a la productora recurrente y se concediese el registro de dicha marca como marca de la UE<sup>34</sup>.

### 3. Argumentos básicos planteados en la apreciación del TJUE

Obviamente, la aportación de pruebas por la productora recurrente y la ausencia de una refutación de las mismas por la EUIPO constituye un argumento muy fundado y una de las principales razones para haber tomado la decisión final adoptada por el TJUE en este caso. No obstante, las aportaciones del Alto Tribunal de la UE del Abogado General en sus conclusiones previas son mucho más amplias y dan lugar a repercusiones que van más allá de la mera falta de evidencias del supuesto carácter ofensivo del signo controvertido.

#### 3.1. *La relación entre las marcas y la libertad de expresión y los demás derechos fundamentales*

Aunque esta cuestión ya había venido siendo puesta de manifiesto en diversas resoluciones y pronunciamientos previos desde todo tipo de instancias dentro y fuera del Derecho de marcas<sup>35</sup>, lo cierto es que la estrecha ligazón entre este sector del ordenamiento jurídico y la libertad de expresión como derecho fundamental se ha visto confirmada una vez más en el fallo en comentario<sup>36</sup>, y de nuevo en la misma línea marcada en las conclusiones del Abogado General<sup>37</sup>. Por tanto, bien pudiera parecer, a primera vista, que tal confirmación no supone ninguna novedad ni constituye aportación alguna de esta sentencia al *corpus* jurisprudencial en esta materia. Pese a ello, una lectura más serena muestra un avance muy significativo introducido en este punto, y es la rotunda contundencia con la que se ha recalcado sin paliativos ni fisuras la existencia de esta relación entre las marcas y la libertad de expresión, rectificando diametralmente la S. TG recurrida, en la cual se vino a negar directa y expresamente tal relación<sup>38</sup>. Pues bien, el TJUE deja bien claro y de forma inapelable en su argumentación que semejante negación es un error de Derecho y que, como no podía ser de otro modo, la normativa sobre marcas debe de ser aplicada de manera que se

<sup>34</sup> Indicó muy certeramente el Abogado General en los ptos. 129 a 133 de sus Conclusiones, cit., que, conforme al artículo 61.1 del Estatuto del TJUE (Protocolo núm. 3 anejo a los Tratados de la Unión Europea [TUE] y de Funcionamiento de la Unión Europea [TFUE] —DOUE C 83, de 30 de marzo de 2010—, versión consolidada disponible en <http://curia.europa.eu>; sobre el mismo, *vid.* VÁZQUEZ RODRÍGUEZ (2019), págs. 1-8, entre otros autores) y a los principios de economía procesal y de eficiencia procedimental a los que responde dicho precepto, el Alto Tribunal de la UE podía resolver definitivamente este litigio, como así fue, por haber anulado la S. recurrida y por adolecer esta última de la misma falta de motivación en la que incurrió la Resolución impugnada de la V Sala de Recurso de la EUIPO, de suerte que una y otra debían decaer por este mismo motivo.

<sup>35</sup> *Vid.* los casos *Escudo soviético* y *Screw you*, cit., así como las Resoluciones de las II y IV Salas de Recurso R 2244/2016-2, de 28 de junio de 2017 (caso *Brexit*), R 2889/2014-4, de 28 de mayo de 2015 (caso *Die Wanderhure*), R. 519/2015-4, de 2 de septiembre de 2015 (caso *Jewish monkeys*), y R 1627/2015-4, de 14 de diciembre de 2015 (caso *Pica*), entre otras muchas, todas ellas disponibles en <http://euiipo.europa.eu>, e indicadas en los ftos. 45 a 57 de las Conclusiones del Abogado General, cit. Sobre el particular, también sumamente recurrente entre la doctrina, *vid.* FERNÁNDEZ-NÓVOA (2016), págs. 120-121, así como SAKULIN (2010); MACHADO PONTES (2015), del mismo autor y GEIGER (2017), págs. 96-113, y págs. 1-28; RAMSEY (2016), págs. 797-882; MOLANO LOZANO, D. (2017), págs. 213-221; SUÑOL LUCEA (2018), págs. 1-12; TATO PLAZA (2020), págs. 3-27; GÓMEZ MONTERO (2020), págs. 237-242; BOHACZEWSKY (2020), págs. 856-877, y SÓNMEZ (2020), págs. 522-526, entre otros muchos autores.

<sup>36</sup> *Vid.* especialmente el decisivo y terminante fto. 56 de esta S.

<sup>37</sup> *Vid.* de nuevo los ftos. 45 a 57 de dichas Conclusiones, cit.

<sup>38</sup> *Vid.* el fto. 29 de dicha S. TG., cit.

garantice el pleno respeto de las libertades y los derechos fundamentales, y sobre todo de la libertad de expresión, tal y como, por ejemplo, se declara categóricamente en el apdo. 21 *in fine* del Preámbulo del vigente RMUE<sup>39</sup>, y en otras normas consideradas de carácter fundamental<sup>40</sup>. Así pues, una primera e inmediata consecuencia, por lo demás evidente, de una aseveración semejante por parte del TJUE, es que ya no puede haber ninguna duda de que la libertad de expresión está llamada a actuar en el futuro con un contenido concreto y no meramente programático como una suerte de elemento moderador de las causas de denegación absoluta concernientes a la contravención del orden público y de las buenas costumbres, en aras de una interpretación razonablemente restrictiva de las mismas, que evite que degeneren en una barrera excesiva y desproporcionada en el acceso de los signos a su registro como marcas y que las limite a las exclusiones de estos signos tan solo en los casos más flagrantes e intolerables de vulneración de los valores básicos de una sociedad en un momento dado y no, por ejemplo, a los llamados signos de escaso gusto<sup>41</sup>.

Aunque el tenor literal de esta sentencia no vaya más allá en relación con esta cuestión, hay otras implicaciones adicionales que afloran a la superficie leyendo entre líneas, y que vienen a ser las dos siguientes:

— La superación del supuesto conflicto entre la libertad de expresión y la causa de denegación absoluta concerniente a la contravención del orden público o de las buenas costumbres<sup>42</sup>, ya que lo que parece inferirse tanto del apdo. 21 *in fine* del Preámbulo del RMUE<sup>43</sup> como de toda la jurisprudencia previa sobre las marcas y la libertad de expresión<sup>44</sup>, a las que ahora se suma el fallo en

<sup>39</sup> En la versión española de este ap. se dice textualmente «Además, el presente Reglamento debe aplicarse de tal modo que se garantice el pleno respeto de los derechos y libertades fundamentales, y en particular la libertad de expresión».

<sup>40</sup>  *Vid.*, por supuesto, el artículo 20.1.a) de la Constitución Española de 1978 (CE), así como el artículo 10 del Convenio para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales (CEDH) del Consejo de Europa, hecho en Roma, el 4 de noviembre de 1950 (Instrumento de Ratificación de España de 26 septiembre 1979 [BOE núm. 243, de 10 de octubre de 1979], y artículo 2.6 TUE y Protocolo núm. 8 anejo a este Tratado, con sus hasta la fecha 14 Protocolos de modificación [Instrumento de Ratificación de España del Protocolo núm. 14, hecho en Estrasburgo, el 13 mayo 2004, de 3 marzo 2006 —BOE núm. 130, de 28 de mayo de 2010—], el art. 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE (CDFUE), hecha en Estrasburgo, Estrasburgo, el 12 de diciembre de 2007 (DOUE C 303, de 14 de diciembre de 2007, aplicable en España en virtud del art. 2 de la LO 1/2008, de 30 de julio [BOE núm. 184, de 31 de julio de 2008]); sobre la aplicación de alguna de estas normas a las actividades mercantiles y empresariales en general y a las marcas y a la publicidad comercial en particular,  *vid.* las SS. del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) 1994-1, *Pablo Casado Coca v. España*, de 24 febrero 1994 (CE:ECHR:1994:0224JUD001545089), 55153/12, *Dor v. Rumanía*, de 25 de agosto de 2015 (CE:ECHR:2015:0825DEC005515312), y 69317/14, *Sekmadienis Ltd. v. Lituania*, de 30 de enero de 2018 (CE:ECHR:2018:0130JUD006931714), entre otras, disponibles en <https://hudoc.echr.coe.int/>, y cit. en el fto. 49 de las Conclusiones del Abogado General,  *cit.*; sobre esta jurisprudencia,  *vid.* TATO PLAZA (2020), págs. 10-17.

<sup>41</sup> En este sentido,  *vid.* GÓMEZ MONTERO (2020), pág. 242.

<sup>42</sup> Este conflicto ha sido asimismo un tema recurrente en la doctrina sobre las marcas y la libertad de expresión  *cit.*  *supra* en la nota 35, hasta el punto de haberse llegado a sostener la supuesta inconstitucionalidad de la causa de denegación absoluta concerniente a la contravención del orden público o de las buenas costumbres [en este sentido, sobre la base de algunos pronunciamientos en la jurisprudencia estadounidense a este respecto,  *vid.* SAKULIN (2010), especialmente págs. 327-352, y entre nuestra doctrina, SUÑOL LUCEA (2018), especialmente págs. 11 y 12]. Sin embargo, lo que sugiere más bien este fallo y los demás pronunciamientos en esta materia es que, lejos de darse dicho conflicto, la libertad de expresión actúa más bien como criterio interpretativo de esta causa de denegación, para no ampliar desmesuradamente su ámbito de aplicación, tal y como ya se ha indicado [en sentido similar,  *vid.* FERNÁNDEZ-NÓVOA,  *ibid.*; RAMSEY (2016), págs. 832-846 y 846-851; TATO PLAZA (2020), págs. 17-26, y GÓMEZ MONTERO,  *ibid.*, entre otros autores].

<sup>43</sup>  *Vid.*  *supra* nota 39.

<sup>44</sup>  *Vid.*  *supra*, de nuevo, la nota 35.

comentario es que unas y otras no se oponen ni se excluyen entre sí, sino que revisten un claro carácter complementario<sup>45</sup>. De esta forma, ambas deben de ser interpretadas y aplicadas de modo que la normativa sobre marcas no conlleve vulneración alguna de la libertad de expresión, y que esta última no suponga ninguna interferencia en el normal funcionamiento de aquellas en el mercado.

— La necesaria interpretación y aplicación de esta causa de denegación absoluta y del resto de las disposiciones del Derecho de marcas de acuerdo con los restantes derechos y libertades fundamentales, de la misma manera que en lo tocante a la libertad de expresión, y con el mismo carácter complementario, puesto que las marcas también pueden guardar relación con algunas otras figuras de este tipo, si ir más lejos y en un supuesto muy evidente la libertad de empresa<sup>46</sup>.

Con todo, lo cierto es que estos últimos planteamientos se han visto más bien sugeridos y no han quedado tan claramente sentados ni tan desglosados como los anteriormente expuestos en el pronunciamiento en análisis, y de ahí que haya que estar a la espera de un desarrollo más amplio de los mismos en ulteriores fallos del TJUE.

### 3.2. *La distinción entre la contravención del orden público o de las buenas costumbres como motivos de denegación diferentes*

En apariencia, no se observan alusiones directas y expresas a esta distinción en el tenor literal en el fallo en comentario, puesto que el TJUE se limita a indicar en el mismo que el registro como marca de la UE del signo *Fack Ju Göhte* fue denegado única y exclusivamente en razón de su contravención de las buenas costumbres<sup>47</sup>, y no de su infracción del orden público, tal y como también se reconoce sin disputa en la S. TG recurrida<sup>48</sup>, por todo lo cual solo debía abordarse la primera cuestión y no la segunda, como así ha sido. No obstante, lo cierto es que el Abogado General en este caso se ha visto obligado a analizar en profundidad la relación entre ambos conceptos en sus Conclusiones<sup>49</sup>, a partir de la afirmación vertida por el TG en su pronunciamiento según la cual las disposiciones del artículo 7.1.f) RMUE no obligan en modo alguno a las Salas de Recurso de la EUIPO a llevar a cabo un examen separado de la contravención del orden público, por un lado, y la de las buenas costumbres, por otro<sup>50</sup>.

En el marco de dicho análisis, el Abogado General en este caso toma como punto de partida su propia delimitación personal de los conceptos de orden público y de buenas costumbres, en concreto en torno a las definiciones siguientes<sup>51</sup>:

— El orden público consiste en una «plasmación normativa de valores y objetivos definidos por la autoridad pública pertinente que deben ser observados en el presente y en el futuro». De esta forma, el orden público es también

<sup>45</sup> En este sentido *vid.*, una vez más, FERNÁNDEZ-NÓVOA, *ibid.*; RAMSEY, *ibid.*; TATO PLAZA, *ibid.*, y GÓMEZ MONTERO, *ibid.*, entre otros autores.

<sup>46</sup> En este sentido y a este respecto, *vid.* MACHADO PONTES y GEIGER (2017), págs. 22-23 y 25-27, y RAMSEY (2016), págs. 827-828, entre otros autores.

<sup>47</sup> *Vid.* el fto. 38 de esta S.

<sup>48</sup> *Vid.* el fto. 24 de dicha S. TG., cit.

<sup>49</sup> *Vid.* los ptos. 69 a 83 de las Conclusiones, cit., en una amplia y desglosada argumentación.

<sup>50</sup> *Vid.* el fto. 23 de dicha S. TG., cit.

<sup>51</sup> *Vid.* los ptos. 76 y 77 de las Conclusiones, cit., respectivamente.

una expresión de la voluntad de legislador sobre las normas a cumplir en una determinada sociedad, fijadas en fuentes oficiales del Derecho, en documentos políticos, o en ambos a un mismo tiempo.

— Las buenas costumbres, en cambio, irían referidas a «valores y convicciones aceptados por una determinada sociedad», es decir, fijados y aducidos por un «consenso social predominante» en dicha sociedad y en un momento dado.

Sobre la base de tales definiciones, se pueden establecer las principales diferencias entre ambos conceptos, las cuales vendrían a ser las siguientes:

— El orden público revestiría carácter objetivo, dado que su contenido ha sido adoptado por instancias públicas y plasmado en unas determinadas directrices oficiales, mientras que las buenas costumbres presentarían un carácter claramente subjetivo, ya que dependen de las ideas y opiniones mayoritariamente aceptadas en un entorno social en un momento dado. Es esta la diferencia básica y fundamental entre dichos conceptos<sup>52</sup> y, por tanto, las ulteriores diferencias traen causa y derivan de este primer elemento de distinción.

— En consecuencia, el orden público se vería estructurado «de arriba hacia abajo», puesto que partiría de las autoridades competentes y llegaría posteriormente al resto de la sociedad, mientras que las buenas costumbres, por el contrario, actuarían de forma ascendente, «de abajo hacia arriba», pues traerían causa de la propia sociedad y de su particular idiosincrasia<sup>53</sup>.

— Por lo demás, todo ello implica que la ponderación y aplicación en la práctica de ambas causas de denegación absoluta debe de hacerse con criterios y parámetros sensiblemente diferentes: Así, el orden público podrá ser evaluado atendiendo a la normativa vigente y a las directrices y declaraciones oficiales, es decir, de una manera cerrada y especulativa, ceñida sobre todo a la documentación pertinente<sup>54</sup>. En cambio, las buenas costumbres deberán ser objeto de un examen sustancialmente fáctico y empírico, centrado en los valores, pautas y convicciones propios del entorno social, para determinar si el signo solicitado como marca va a dar lugar a una reacción adversa y de absoluto rechazo entre el público interesado, de forma que se pueda percibir como contrario a tales creencias y opiniones, esto es, a las buenas costumbres<sup>55</sup>.

Semejante elenco de diferencias entre el orden público y las buenas costumbres implica necesariamente aceptar que son dos causas de denegación distintas, y no solamente una, las que aparecen tipificadas conjuntamente en una misma norma, a saber, el artículo 7.1.f) RMUE, a la sazón paralelo al artículo 3.1.f) DM, tal y como concluye el Abogado general en este caso<sup>56</sup>. Ciertamente, esta distinción entre ambas causas no empecé el posible solapamiento de las mismas, y que un determinado signo pueda contravenir simultáneamente el orden

<sup>52</sup> Vid. el pto. 78 de las Conclusiones, cit., citando en este mismo sentido la S. del Tribunal de la AELC E-5/16, *Norwegian Board of Appeal for Industrial Property Rights v. Municipality of Oslo*, de 6 abril 2017 (caso «Municipio de Oslo», [2017] EFTA Ct. Rep. 52, disponible en lengua inglesa en <https://eftacourt.int/download/5-16-judgment/>), que se pronunció en este mismo sentido sobre la interpretación en el Espacio Económico Europeo (EEE) del artículo 3.1.f) DM, cit., entre otras normas de la UE en materia de propiedad intelectual e industrial.

<sup>53</sup> Vid. los ptos. 79 y 80 de las Conclusiones, cit., respectivamente.

<sup>54</sup> Vid. de nuevo el pto. 79 de las Conclusiones, cit.

<sup>55</sup> Vid. los ptos. 80 y 83 de las Conclusiones, cit.

<sup>56</sup> Vid. los ptos. 75 y 82 de las Conclusiones, cit.

público y las buenas costumbres<sup>57</sup>, pero, en principio, la adecuada evaluación de cualquiera de estos dos motivos de denegación absolutos requiere con carácter esencial precisar cuál de ellos se ve infringido en cada supuesto concreto, pudiendo ser el primero, el segundo o ambos dos a un mismo tiempo<sup>58</sup>.

Como colofón, cabe señalar que, aun tratándose más de la opinión del Abogado General en este caso que de lo sentado directa y expresamente en el fallo en análisis, la consideración del orden público y de las buenas costumbres como motivos distintos de denegación de una marca ya había venido siendo reconocido en las versiones de las Directrices sobre marcas de la EUIPO anteriores a las actualmente vigentes de 2021<sup>59</sup>. No obstante, la confirmación más contundente y definitiva a este respecto se observa en la incorporación sin paliativos ni objeciones de que ha sido objeto esta distinción en la versión actual de dichas Directrices, justamente sobre la base de esta sentencia, que ha pasado a convertirse en todo un referente de primer orden en esta materia<sup>60</sup>.

### 3.3. *La ponderación del carácter ofensivo de un signo en su contexto fáctico global y según su percepción real y efectiva entre el público pertinente*

Una de las consecuencias más evidentes e inmediatas de la delimitación de las buenas costumbres como concepto subjetivo y fáctico, y de su distinción del orden público como concepto objetivo y más bien normativo, ha sido corroborar la necesidad de un examen empírico del contexto y la idiosincrasia del entorno social y de sus valores unánime o mayoritariamente aceptados para ponderar de manera real y efectiva si un determinado signo es percibido o no entre el público de dicho entorno como contrario a las buenas costumbres imperantes en ese entorno en un momento dado, según ya se ha indicado *supra* y como también ya ha sido destacado por algún autor al hilo de esta sentencia<sup>61</sup>. Pues bien, en un razonamiento de lo más lógico y coherente con estos planteamientos de base, ha sido la ausencia de un análisis del supuesto de hecho en estos términos por parte de la II Sala de Recurso de la EUIPO, primero, y del TG en la sentencia recurrida, después, lo que ha llevado al TJUE a emitir su fallo definitivo en este caso revocando ambas decisiones previas y anulando la denegación de la marca «*Fack Ju Göhte*», que se ha visto finalmente registrada.

En efecto, tanto el Abogado General<sup>62</sup> como el Alto Tribunal de la UE se han mostrado muy críticos con la ya expuesta escasez de pruebas (rayana en su casi total ausencia) aportadas por ambas instancias para acreditar el supuesto carácter ofensivo de la marca solicitada, frente a las considerables y representativas evidencias aportadas por la parte solicitante y recurrente, consistentes en esencia en el éxito de las comedias presentadas bajo este título dentro y fuera de Alemania y en el uso de las mismas con fines educativos por Instituciones

<sup>57</sup> Vid. los ptos. 74, 75 y 81 de las Conclusiones, cit., y los casos *Escudo Soviético*, *La Mafia*, *Eta*, *Bin Laden* y *Screw you*, cit., entre otros, en los cuales se aplicaron simultáneamente ambas causas de denegación absolutas.

<sup>58</sup> Vid. los ptos. 82 y 83 de las Conclusiones, cit.

<sup>59</sup> Así se indica en los ptos. 76 y 77 de las Conclusiones, cit.

<sup>60</sup> En este sentido, *vid.* los eps. 1 (Observaciones generales), y 3 (Buenas costumbres), Cap. 7, Secc. 4, Parte B, págs. 527 y 529, de las Directrices sobre marcas de la EUIPO, cit.

<sup>61</sup> En este sentido, *vid.* GÓMEZ MONTERO (2020), pág. 241.

<sup>62</sup> *Vid.*, una vez más, los ptos. 89 a 98 de sus Conclusiones, cit.

tan prestigiosas como el *Goethe Institut* en la enseñanza de este idioma<sup>63</sup>. Obviamente, no puede decirse que tales evidencias constituyan ninguna suerte de «labor de campo» realizada «a pie de calle», pero quizá debían haber sido la EUIPO o el propio TG quienes debían haber llevado a cabo una tarea semejante, y tan solo se limitaron a una mera valoración teórica «sobre el papel» y «dentro del despacho»<sup>64</sup>, atendiendo solo al significado literal de la locución alemana «*Fack Ju Göhte*» (y a la irrelevancia de su ni siquiera invocada distintividad sobrevenida)<sup>65</sup>, y no a su actual percepción entre el público germanoparlante como un signo simpático y jocoso y nada ofensivo aun a pesar de su inicial carácter vulgar o más bien coloquial en el momento presente<sup>66</sup>. De ahí, pues, el sentido del fallo final del TJUE en este caso, como ya es bien sabido favorable a la productora cinematográfica titular del referido signo finalmente registrado como marca de la UE, que no se muestra en modo alguno contrario a las buenas costumbres pese a su posible escaso gusto.

### III. LAS PRINCIPALES CUESTIONES PENDIENTES A PARTIR DE ESTA SENTENCIA

Aun habiendo quedado muy claro el parecer del TJUE en este caso y la orientación que marca esta sentencia en cuanto a una ponderación fáctica y empírica y no meramente normativa de la posible contravención de las buenas costumbres a través de un determinado signo, lo cierto es que también plantea algunas cuestiones que permanecen de momento abiertas y a resultas de su futura evolución en la ulterior jurisprudencia sobre marcas del Alto Tribunal de la UE, como se verá a renglón seguido.

#### 1. La prueba como objeto de valoración y conocimiento por parte del TJUE

Una de las principales peculiaridades de esta sentencia es que una significativa parte de su razonamiento ha girado en torno a cuestiones probatorias, lo que no resulta frecuente en la jurisprudencia del TJUE sobre motivos de denegación absolutos, pese a las amplias facultades al respecto del Alto Tribunal de la UE<sup>67</sup> y a la indudable importancia de tales cuestiones y en general de las acciones, procedimientos y demás medios de defensa en materia de marcas y de la propiedad intelectual e industrial<sup>68</sup>. De hecho, han sido argumentos decisivos

<sup>63</sup> Vid. de nuevo los ftos. 64 a 67 de esta S.

<sup>64</sup> Indica el Abogado General en el pto. 79 de sus Conclusiones, cit., que el orden público sí que admite ser analizado «sobre el escritorio», pero no así las buenas costumbres, cuyo carácter espontáneo y variable en el tiempo requieren de una evaluación mucho más pragmática.

<sup>65</sup> Vid. los ftos. 68 y 70 *in fine* de esta S.

<sup>66</sup> Vid. los ftos. 68 y 69 de esta S.

<sup>67</sup> Vid. los arts. 27-32 del Estatuto del TJUE, cit. *supra* en la nota 34, el Cap. VII (De las diligencias de ordenación del procedimiento y de las de prueba), Secc. 2 (De las diligencias de prueba), arts. 63-75, del Reglamento Interno de Procedimiento del TJUE de 25 septiembre 2012 (*DOUE* L 265, de 29 de septiembre de 2012), cuya más reciente modificación fue llevada a cabo mediante el Reglamento Interno de 26 de noviembre de 2019 (*DOUE* L 316, de 6 de diciembre de 2019), así como las Instrucciones prácticas a las partes sobre los asuntos sometidos al TJUE, de 25 de noviembre de 2013 (*DOUE* L 31, de 31 de enero de 2014), ambos disponibles en <http://curia.europa.eu>. Sobre el particular, vid. VÁZQUEZ RODRÍGUEZ, *ibid.*; SOCA TORRES (2013), págs. 109-131, y (2019), págs. 443-474, entre otros autores.

<sup>68</sup> Sobre el particular, vid. GARCÍA VIDAL (2020), y MASSAGUER (2019), especialmente págs. 229-242.

en este caso las diversas pruebas aportadas por parte de la productora alemana en favor del carácter jocoso del signo «*Fack Ju Göhte*», así como la escasez de evidencias presentadas por la EUIPO para acreditar el supuesto carácter ofensivo de dicho signo y, sobre todo, su ausencia de conexión con la idiosincrasia del entorno social en los que se podía apreciar su hipotética contravención de las buenas costumbres.

Desde luego, hay que valorar muy positivamente este proceder del TJUE y su interés por llegar al fondo del asunto, como así ha sido. No obstante, conviene precisar que, más que abordar los medios de prueba propiamente dichos (testifical, documental, pericial, etc.<sup>69</sup>) y su puesta en práctica de cara a determinar la concurrencia o no de esta causa de denegación absoluta, lo que se ha hecho en realidad en este pronunciamiento ha sido recalcar la necesidad de demostrar sin fisuras el eventual carácter ofensivo de un signo y de desvirtuar las alegaciones de la parte contraria para que semejante pretensión pueda prosperar, y muy especialmente el contexto marcadamente fáctico y empírico en el que deben plantearse tales indicios para que puedan ser apreciados en toda su extensión. Habrá que esperar, pues, a ulteriores desarrollos y aportaciones del TJUE sobre los medios de prueba de la contravención de las buenas costumbres, pero, con todo, lo ya dictaminado en este litigio representa un avance nada desdeñable en este punto.

## 2. La necesidad de una orientación jurisprudencial definida y coherente en materia de signos ofensivos contrarios a las buenas costumbres

El caso *Fack Ju Göhte* ha venido a incrementar la ya vasta y variadísima casuística en la aplicación de la causa de denegación absoluta tipificada en el artículo 7.1.f) RMUE, e incluso es previsible que fomente un posterior incremento de la misma, habida cuenta del carácter empírico que ha de revestir la evaluación de la concurrencia o no de dicha causa de denegación, según se ha venido a confirmar en este fallo. Pese a ello, hay que recalcar la necesidad de que sea objeto de una interpretación basada en parámetros, sí no del todo uniformes, sí al menos lo más homogéneos que sea posible<sup>70</sup>. Y lo cierto es que esta sentencia confirma una importante aportación en este punto, ya sugerida con anterioridad en algunas Resoluciones de las Salas de Recurso de la EUIPO<sup>71</sup>, a saber, que las marcas son, ante todo, instrumentos para la competencia en el mercado<sup>72</sup>, y no pueden ser objeto de una suerte de uso alternativo, a modo de herramientas docentes para educar a la población (tarea obviamente importante, pero también muy claramente destinada a otros foros e instancias ajenos al Derecho de marcas), y revertir la actual permisividad social con el lenguaje soez y vulgar, desde luego muy notoria, puede que excesiva y quizá poco o nada deseable<sup>73</sup>, pero inexorable y muy asentada en el momento presente. De este modo, si la utilización de signos de escaso gusto fomenta entre el público interesado una aceptación de los productos

<sup>69</sup> Sobre los mismos en la propiedad industrial, *vid.* MASSAGUER, *ibid.*

<sup>70</sup> En sentido similar, *vid.* de nuevo el ep. 3 (Buenas costumbres), Cap. 7, Secc. 4, Parte B, pág. 529, de las Directrices sobre marcas de la EUIPO, *cit.*

<sup>71</sup> *Vid.* una vez más los casos *Die Wanderhure* y *Jewish monkeys*, *cit.*, como se indica en el pto. 73 de las Conclusiones del Abogado General en esta S., *cit.*

<sup>72</sup> Sobre el particular, *vid.* BERCOVITZ (1975), págs. 61-81.

<sup>73</sup> En sentido similar, en relación con la excesiva laxitud de que se hizo gala en la OEPM al admitir el registro de la marca «DE PUTA MADRE», *cit. supra* en la nota 17, *vid.* FERNÁNDEZ-NÓVOA (2016), pág. 80.

o servicios que puedan llegar a identificar, será inevitable que sea igualmente aceptada su protección como marcas, tanto en la UE como en los ordenamientos nacionales de los Estados miembros, salvo quizá en los supuestos más manifiestos y extremos en los que el carácter ofensivo del signo se muestre rotundo e insoslayable<sup>74</sup>. En esta línea se ubica, pues, el supuesto en análisis, y solo resta ver si así se mantiene en ulteriores fallos del TJUE en esta materia.

#### IV. BIBLIOGRAFÍA

- ASCARELLI, Tullio (1970), *Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales*, Verdera, E., y Suárez-Llanos, L. (trads.), Bosch, Barcelona.
- ÁVILA-CABRERA, José Javier (2015), «Propuesta de modelo de análisis del lenguaje ofensivo y tabú en la subtitulación», en *Verveia* 0, págs. 8-27 (disponible en <https://www.ucjc.edu/book/verbeia-revista-de-estudios-filologicos-no-0>).
- BERCOVITZ, Alberto (1975), «La formación del Derecho de la competencia», en *ADI* 2, págs. 61-81.
- BODENHAUSEN, Georg Hendrik Christiaan (1969), *Guía para la aplicación del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial, revisado en Estocolmo en 1967*, BIRPI, Ginebra.
- BOHACZEWSKY, Michal (2020), «Conflicts between trade mark Rights and freedom of expression under EU trade mark Law: reality or illusion?», en *IIC* 51, págs. 856-877 (disponible en <https://doi.org/10.1007/s40319-020-00964-5>).
- CARRASCO SANTANA, Antonio (2002), «La actitud discursiva en los enunciados con tacos como recurso cortés», en *AAVV, IV Congreso de Lingüística General: Cádiz, del 3 al 6 de abril de 2000*, v. 1-4, Universidad de Cádiz, v. 2, págs. 489-497.
- (1998), «El taco y sus valores cortesos. Valor de sinceridad del taco», en *Cuadernos del Lazarillo* 14, págs. 46-49.
- CHUN, Seng Kee, (1996), «Estudio sociolingüístico de la utilización de los tacos entre los jóvenes», en *Interlingüística* 3, págs. 35-37.
- DA SILVA PASSOS, Ricardo (2018), «El Tribunal General declara que la marca “La Mafia se sienta a la mesa” es contraria al orden público: TG, Sala Novena) 15 Mar. 2018. Asunto T-1/17: La Mafia Franchises/EUIPO - Italie (La Mafia se sienta a la mesa)», en *La Ley Unión Europea* 58, págs. 1-2.
- DE LAS HERAS, Tomás (1989), *Europa y las Patentes y las Marcas*, Fundación Universidad-Empresa, Madrid.
- EGGER, Louis (1960), «La protection de la marque “telle quelle” et l’ordre public», en *Schw. Mitt.*, págs. 38-46.
- FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos (1990), *Derecho de marcas*, Montecorvo, Madrid.
- (1995), *El sistema comunitario de marcas*, Montecorvo, Madrid.
- (2004), *Tratado sobre Derecho de marcas*, 2.ª ed., Marcial Pons, Madrid.
- (2016), «La prohibición de registrar como marcas los signos contrarios al orden público o a las buenas costumbres», en *ADI* 36 (2015-2016), págs. 39-122.
- GARCÍA CASELLES, Antonio (1993), «Miguel Hernández: del *locus amoenus* a la poética del taco», en ROVIRA SOLER, J. C. (coord.), *Miguel Hernández cincuenta años después: Actas del I Congreso Internacional*, Comisión de Homenaje a Miguel Hernández, Alicante-Elche-Orihuela, págs. 525-529.
- GARCÍA VIDAL, Ángel (2020), *Las acciones civiles por infracción de la propiedad industrial*, Tirant lo Blanch, Valencia.
- GÓMEZ MONTERO, Jesús (2020), «Marcas contrarias a las buenas costumbres y libertad de expresión (Sentencia del Tribunal de Justicia de 27 de febrero de 2020 [C-248/18 P])», en *RIPi* 13, págs. 237-242.

<sup>74</sup> Por ejemplo, como se dio en el caso *¡Que bueno ye! HIJOPUTA*, cit.

- KREK, Neza (2010), «Análisis pragmático de los tacos españoles de la película “Kika” de Pedro Almodóvar», en *Verba Hispanica* 18, págs. 213-227.
- LADAS, Stephen Pericles (1975), *Patents, trademarks and related rights. National and international protection*, v. I-III, Harvard University Press, Cambridge.
- LOBATO GARCÍA-MIJÁN, Manuel (2007), *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*, 2.<sup>a</sup> ed., Civitas, Madrid.
- MACHADO PONTES, Leonardo (2015), *Trademark and freedom of speech: A comparison between the US and the EU System in the awakening of Johan Deckmyn v. Helena Vandersteen*, OMPI, Ginebra (disponible en <http://www.wipo.int/edocs/>).
- MACHADO PONTES, Leonardo, y GEIGER, Christophe (2017), «Trade mark registration, public policy, morality and fundamental rights», en *AAVV, 20 years of the Boards of Appeal at EUIPO, Anniversary book, celebrating the past, looking forward to the future*, EUIPO, Alicante, págs. 96-113, también publicado como CEIPI Research Paper, 1 (2017), págs. 1-28.
- MARCO ARCALÁ, Luis Alberto (2001), *Las causas de denegación de registro de la marca comunitaria*, Tirant lo Blanch, Valencia.
- (2009) «Comentario al artículo 5», en BERCOVITZ, A., y GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, J. A. (dirs.), *Comentarios a la Ley de Marcas*, tt. I y II, 2.<sup>a</sup> ed., Thomson-Aranzadi, Pamplona, t. I, págs. 135-242.
- (2012), «Signos ofensivos y signos de escaso gusto en la jurisprudencia comunitaria reciente (Comentario a la STG [Sala Primera] T-417/10, *Federico Cortés del Valle López v. OAMI*, de 9 de marzo de 2012 — caso “¡Que buenu ye! HIJOPUTA”—)», en *ADI* 32 (2011-2012), págs. 625-646.
- MASSAGUER, José (2019), *Acciones y procesos por infracción de Derechos de propiedad industrial*, Civitas Thomson Reuters, Cizur Menor.
- MOLANO LOZANO, Daniela (2017), «The parody defense against trademark bullies: analysis of the *Louis Vuitton v. Mob* case», en *La Propiedad Inmaterial* 14, págs. 213-221 (disponible en <https://revistas.externado.edu.co>).
- PÉREZ LLUNA, Álvaro (2018), «La marca “La Mafia se sienta a la mesa” sentenciada», en *AJA* 940, pág. 10.
- RAMSEY, Lisa Pondrom (2016), «A free speech right to trademark protection?», en *TMR* 106 (5), págs. 797-882 (disponible en <https://www.ssrn.com/>).
- SAKULIN, Wolfgang (2010), *Trademark protection and freedom of Expression. An inquiry into the conflict between trademark rights and freedom of expression under European Law*, 1.<sup>a</sup> ed., Kluwer Law International, Rotterdam.
- SÁNCHEZ, Sergio (2019), «La jodida paradoja de los tacos», en CABEDO NABOT, A., e HIDALGO NAVARRO, A. (coords.), *Pragmática del español hablado: Hacia nuevos horizontes*, Universidad de Valencia, págs. 447-456.
- SÁNCHEZ MATEO, Yolanda (1989), «Los “tacos”: ¿ofensa o necesidad expresiva?», en *Los Cuadernos del Norte* 52 (1988-1989), págs. 88-93.
- SOCA TORRES, Isaac (2013), «El nuevo Reglamento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea», en *CED* 49, págs. 109-131 (disponible en <https://ced.revistas.deusto.es/>).
- SOCA TORRES, Isaac (2019), «Aspectos esenciales de la prueba pericial en los Tribunales de la Unión Europea: régimen y práctica ante el Tribunal de Justicia y el Tribunal General», en *Justicia* 1, págs. 443-474.
- SÓNMEZ, Numan (2020), «Conflicts between trade mark Rights and freedom of expression in the case of website blocking (Turkish Constitutional Court, Decision of 9 January 2019 - 2015/3782)», en *GRUR Int.* 69 (5), págs. 522-526 (disponible en <https://doi.org/10.1093/grurint/ikaa030>).
- SUÑOL LUCEA, Aurea (2018), «Derecho de marcas y libertad de expresión», en *AlmacedeDerecho, Goodpapers, Mercantil* 7, págs. 1-12 (disponible en <https://almacedederecho.org/good-papers>).
- TATO PLAZA, Anxo (2020), «Libertad de expresión y prohibición de registro de marcas contrarias al orden público o a las buenas costumbres», en *InDret* 1, págs. 3-27.

- VÁZQUEZ RODRÍGUEZ, Beatriz (2019), «Las nuevas reformas de la arquitectura jurisdiccional de la Unión Europea. La modificación del Protocolo núm. 3 sobre el Estatuto del TJUE y del Reglamento de procedimiento del Tribunal de Justicia», en *La Ley Unión Europea*, 73, págs. 1-8.
- VELASCO RETAMOSA, José Manuel (2012), «Prohibición de registro como marca comunitaria de signos contrarios al orden público y las buenas costumbres: comentario a la sentencia del Tribunal General, de 20 de septiembre de 2011 en el asunto T-232/10», en *La Ley* 7787, págs. 4-5.