

Libertad de expresión y prohibición de registro de marcas contrarias al orden público o a las buenas costumbres

Sumario

-

En el presente artículo se analiza la protección de las marcas al amparo del derecho a la libertad de expresión. A estos efectos, estudia en primer lugar la jurisprudencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que ha admitido dicha protección. A continuación, se examina la protección de las marcas a través del derecho a la libertad de expresión en el Derecho español y europeo. Finalmente, se valora la constitucionalidad de la prohibición de registro de las marcas contrarias al orden público o a las buenas costumbres, así como los requisitos que han de reunir las medidas que se adopten en aplicación de aquélla.

Abstract

-

This article discusses the protection of trademarks under the right to freedom of expression. For these purposes, it first studies the jurisprudence of the Supreme Court of the United States, which has admitted such protection. Next, the protection of trademarks through the right to freedom of expression is analyzed in Spanish and European law. Finally, the constitutionality of the prohibition of registration of trademarks contrary to public policy or to accepted principles of morality is studied, as well as the requirements that must be met by the measures adopted in application thereof.

Title: *Free Speech and prohibition of registration of trademarks contrary to public policy or to accepted principles of morality*

-

Palabras clave: Libertad de expresión, Marcas, Orden Público, Buenas Costumbres

Keywords: *Free Speech, Trademarks, Public Policy, Accepted principles of morality*

-

1.2020

Recepción
02/07/2019

-

Aceptación
24/10/2019

-

1. Introducción;

2. Libertad de expresión y prohibición de registro de las marcas ofensivas, inmorales o escandalosas en Estados Unidos

2.1. La jurisprudencia anterior a la sentencia del Tribunal Supremo en el caso “Tam”.

- a. Consideraciones previas
- b. El caso Mc Ginley
- c. Los casos Lafayette y Gucci

2.2. La sentencia del Tribunal Supremo de 19 de junio de 2017 en el caso “Tam”

- a. Antecedentes.
- b. La sentencia del Tribunal Supremo

2.3. La sentencia del Tribunal Supremo de 24 de junio de 2019 en el caso Brunetti

- a. Antecedentes
- b. La sentencia del Tribunal de Apelación del Circuito Federal
- c. La sentencia del Tribunal Supremo

3. Libertad de expresión y prohibición de registro de marcas contrarias al orden público y a las buenas costumbres

3.1. Nociones previas

3.2. La protección de la marca a través del derecho a la libertad de expresión

- a. Clases de marcas
- b. Derecho a la libertad de expresión y marcas que evocan un concepto o significado que trasciende la mera indicación del origen empresarial del producto
- c. Derecho a la libertad de expresión y marcas que simplemente informan del origen empresarial del producto
- d. Consideraciones finales sobre la protección de la marca al amparo del derecho a la libertad de expresión

3.3. La prohibición de registro de la marca como medida restrictiva del derecho a la libertad de expresión

3.4. La constitucionalidad de la prohibición de registro de las marcas contrarias al orden público y a las buenas costumbres

- a. Introducción
- b. La constitucionalidad de la prohibición de registro de los signos contrarios al orden público
- c. La constitucionalidad de la prohibición de registro de los signos contrarios a las buenas costumbres

3.5. La constitucionalidad de las medidas de aplicación de la prohibición de registro relativa a las marcas contrarias al orden público y a las buenas costumbres

- a. Introducción
- b. Interpretación restrictiva
- c. Juicio de proporcionalidad
- d. Motivación

4. Bibliografía

-

1. Introducción*

En su sentencia de 24 de enero de 2018¹, el Tribunal General de la Unión Europea afirmó que, en el Derecho de Marcas, no existe la misma preocupación por proteger el derecho a la libertad de expresión que se plantea en otros ámbitos culturales, artísticos o literarios².

Posteriormente, en su sentencia de 15 de marzo de 2018³, el Tribunal General de la Unión Europea rechazó el registro de la marca mixta “La mafia se sienta a la mesa”. En su opinión, esta marca evocaba una organización criminal, daba una imagen globalmente positiva de dicha organización y banalizaba sus ataques, por lo que resultaba ofensiva para las víctimas de aquella organización criminal, para sus familias, y -citamos textualmente- “para cualquier persona que, en el territorio de la Unión, se encuentre ante dicha marca y posea umbrales medios de sensibilidad y tolerancia”⁴.

En esta última sentencia, el alto tribunal comunitario -en coherencia con la tesis reflejada en su previa sentencia de 24 de enero- no analiza la compatibilidad de su decisión con el derecho a la libertad de expresión del empresario solicitante de la marca⁵.

Sin embargo, el silencio del TGUE en este punto contrasta vivamente con el profundo debate que en fechas recientes se ha desarrollado en Estados Unidos en punto a la compatibilidad entre el derecho a la libertad de expresión y la prohibición de registro de las marcas ofensivas, inmorales o escandalosas. Este intenso debate ha desembocado en dos relevantes sentencias del Tribunal Supremo, de las que nos ocupamos a continuación.

* El presente trabajo ha sido elaborado en el marco del Proyecto de Investigación financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades: “El Derecho de la competencia y de la propiedad industrial: actualización, europeización y adaptación a la nueva economía” (2019-2022) Referencia: PGC2018-096084-B I00, y del Proyecto de Investigación financiado por la Xunta de Galicia: “Retos para un mercado de trabajo equitativo e aberto á competencia no contexto da nova economía” (2019-2021). Dereito Mercantil e do Traballo (Universidade de Vigo). DMT-Grupo con potencial de crecemento”.

¹ STGUE, 24 de enero de 2018, asunto T-69/17, “Constantin Film Produktion”.

² En el momento de cerrar el presente trabajo, la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 24 de enero de 2018 se encuentra pendiente de recurso ante el Tribunal de Justicia. En el marco de este recurso, ya se han publicado las conclusiones del Abogado General, presentadas el 2 de julio de 2019. Se defiende en ellas que “es indudable que la libertad de expresión es aplicable en materia de marcas”, si bien “puede que, en la ponderación general de los 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”.

³ STGUE, 15 de marzo de 2018, asunto T-1/17, “La Mafia Franchises S.L.”.

⁴ Para un breve comentario de esta sentencia, vid. LAHIGUERA, Patricia, “Derecho de marcas y libertad de expresión”, en www.almacenederecho.org.

⁵ La ausencia de cualquier pronunciamiento del TGUE resulta aún más chocante si se tiene presente que la cuestión relativa a la compatibilidad entre el derecho a la libertad de expresión y la prohibición de registro de las marcas contrarias al orden público o a las buenas costumbres ya se había suscitado en la praxis administrativa de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (en la actualidad, Oficina Europea de Propiedad Intelectual). Así, en su resolución de 6 de julio de 2006, la Sala Ampliada de Recursos de la Oficina destacó que una interpretación demasiado amplia de la prohibición de registro de las marcas contrarias al orden público o a las buenas costumbres podría suponer un obstáculo indebido a la libertad de expresión comercial.

2. Libertad de expresión y prohibición de registro de las marcas ofensivas, inmorales o escandalosas en Estados Unidos

2.1. La jurisprudencia anterior a la sentencia del Tribunal Supremo en el caso “Tam”

a. Consideraciones previas

La jurisprudencia norteamericana anterior a la sentencia del Tribunal Supremo en el caso “Tam” rechazaba de plano la posibilidad de que las marcas pudiesen quedar amparadas por el derecho a la libertad de expresión⁶. En consecuencia, el rechazo al registro de marcas ofensivas, inmorales o escandalosas no suponía una injerencia indebida en el citado derecho.

Esta tesis, por lo demás, se formula originalmente en la sentencia de la *United States Court of Customs and Patent Appeals* de 1 de octubre de 1981 en el caso *Mc. Ginley*, y se reitera luego en las dos sentencias dictadas por el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York en los asuntos *Lafayette* y *Gucci*.

b. El caso *Mc. Ginley*

Como avanzábamos, la doctrina que rechaza la protección de las marcas a través del derecho a la libertad de expresión se inicia con la sentencia de la *United States Court of Customs and Patent Appeals* de 1 de octubre de 1981 en el caso *Mc. Ginley*⁷.

En este caso, se debatía en punto al registro de una marca que incorporaba la imagen de una pareja desnuda abrazándose, marca cuyo registro se había solicitado para distinguir una revista y un club social.

Pues bien, en su sentencia, la *United States Court of Customs and Patent Appeals* denegó el registro de la marca por su carácter ofensivo e inhumano. Y, al propio tiempo, rechazó que esta decisión pudiese entrar en contradicción con el derecho a la libertad de expresión del solicitante de la marca. En su opinión, “la denegación del registro de la marca no afecta al derecho del solicitante a utilizarla. No se prohíbe ninguna conducta, y no se suprime o elimina ningún mensaje o forma de expresión. Consecuentemente -concluye el Tribunal- el derecho a la libertad de expresión del solicitante no se ve afectado por la denegación del registro de la marca”⁸.

⁶ RAMSEY, Lisa P., “Free Speech Challenges to Trademark Law After *Matal v. Tam*”, *Houston Law Review*, 56-2 (2018), pág. 412.

⁷ Sobre esta sentencia, vid. RAMSEY, Lisa P., “A Free Speech Right to Trademark Protection?”, *TMR*, vol. 106 (2016), núm. 5, pág. 817.

⁸ La sentencia del caso *Mc. Ginley* ejerció una notable influencia en la posterior praxis administrativa de la *United States Patent and Trademark Office* (USPTO). Así lo demuestra la resolución de la *Trademark Trial and Appeal Board* (TTAB) de la citada oficina de 7 de febrero de 2013, en la que se rechaza la protección de las marcas a través del derecho a la libertad de expresión con argumentos que coinciden plenamente con los reflejados en la sentencia de la *United States Court of Customs and Patent Appeals* de 1 de octubre de 1981. En esta resolución, en efecto, se debatía en punto al registro de la marca denominativa “Stop the Islamisation of America”. El registro de la marca fue rechazado por su carácter ofensivo para los musulmanes. Y, en su resolución, la sala de recursos rechazó que se produjera una lesión del derecho a la libertad de expresión del solicitante. En su opinión, “el rechazo al registro de la marca no impide al solicitante su uso. Por consiguiente, ni restringe ni limita la capacidad del solicitante para comunicar ideas

c. *Los casos Lafayette y Gucci*

La decisión de la *United States Court of Customs and Patent Appeals* encontró un notable eco en la jurisprudencia posterior del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York. De suerte que en sus sentencias de 19 de marzo de 2001 (en el asunto Gucci) y de 30 de agosto de 2006 (en el caso Lafayette) aquel Tribunal rechaza de nuevo de forma contundente la posibilidad de que las marcas puedan quedar amparadas por el derecho a la libertad de expresión.

En la primera de estas dos sentencias, en efecto, el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York defiende que una marca, en la medida en que sólo proporcione una indicación del origen empresarial de un producto, y no incluya otro tipo de mensajes ajenos a esa función, no constituye un mensaje susceptible de ser protegido por el derecho a la libertad de expresión.

Más contundente aún se mostró el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York en su posterior sentencia de 30 de agosto de 2006, en la que ya afirma con rotundidad lo siguiente: *“Use of plaintiff’s trademarks is not speech, it is conduct”*.

2.2. La sentencia del Tribunal Supremo de 19 de junio de 2017 en el caso “Tam”

a. *Antecedentes*

Como avanzábamos, la jurisprudencia que rechaza la protección de las marcas al amparo del derecho a la libertad de expresión experimenta un giro radical con la trascendental sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de 19 de junio de 2017 en el caso Tam⁹.

Los hechos que dieron origen a esta sentencia fueron los siguientes: un miembro de una banda de rock llamada “The Slants” solicitó el registro como marca de esta denominación. En Estados Unidos, el término “slants” se utiliza para referirse de forma despectiva a las personas de origen asiático, aludiendo a la forma de sus ojos. Pese a todo, la banda, integrada en su totalidad por personas de origen asiático, deseaba registrar ese término como marca, para de esta forma privarlo de su contenido peyorativo.

El registro de la marca fue rechazado al entenderse que infringía el § 2 (a) de la Lanham Act, que prohíbe el registro de marcas que menosprecien u ofendan a personas vivas o muertas.

Pues bien, los sucesivos recursos interpuestos por el solicitante de la marca acabaron dando pie al Tribunal Supremo norteamericano para pronunciarse sobre la constitucionalidad de la prohibición de registro de las marcas ofensivas.

o expresar opiniones”; vid. STOUT, Kristian, “Terrifying Trademarks and Scandalous Disregard for the First Amendment: §2(A)’s Unconstitutional Prohibition on Scandalous, Inmoral and Disparaging Trademarks”, *Albany Law Journal of Science and Technology*, vol. 25-2 (2015), pág. 115.

⁹ Para una amplia exposición de la evolución de este caso, vid. CALVERT, Clay, “Beyond Trademarks and Offense: Tam and the Justice’s Evolution on Free Speech”, disponible en www.cato.org.

b. *La sentencia del Tribunal Supremo*

En efecto, en su sentencia el Tribunal Supremo norteamericano se enfrenta directamente al análisis de la compatibilidad entre la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos -que garantiza el derecho a la libertad de expresión- y la prohibición de registro de las marcas ofensivas que incorpora el § 2 (a) de la Lanham Act. Y, como consecuencia de este análisis, el alto tribunal concluye que esta prohibición de registro es inconstitucional.

En su opinión, aquel precepto pretende evitar mensajes que expresen ideas ofensivas. Pero esto -añade el Tribunal- “gopea el corazón de la Primera Enmienda”. Defiende el Tribunal Supremo de los Estados Unidos que “lo que caracteriza en mayor medida a la jurisprudencia sobre la Primera Enmienda es que se protege la libertad de expresión incluso frente a los pensamientos y las opiniones que resultan odiosas”.

Para finalizar, el Tribunal Supremo rechaza la posibilidad de justificar la prohibición de registro de las marcas ofensivas argumentando que, con ella, se pretenden evitar marcas de carácter discriminatorio. Según la sentencia, si éste era el propósito, la prohibición que incorpora el § 2(a) de la Lanham Act resulta excesiva en relación con el objetivo perseguido. Afirma el Tribunal a este respecto que esta norma impide el registro de marcas que resulten ofensivas para cualquier persona, grupo o institución, lo que podría llegar a suponer la prohibición de registrar marcas cuyo mensaje es contrario a la discriminación simplemente porque pueden resultar ofensivas para ciertas personas. El Tribunal Supremo alude a este respecto a marcas del tipo “acabemos con los racistas”, “abajo los sexistas”, “fuera los homófobos” o “la esclavitud es una institución diabólica”.

2.3. **La sentencia del Tribunal Supremo de 24 de junio de 2019 en el caso Brunetti**

a. *Antecedentes*

La sentencia del Tribunal Supremo -en el caso Tam- en relación con la prohibición de registro de las marcas ofensivas abrió el debate en punto a la constitucionalidad de otras prohibiciones de registro que también incorpora la Lanham Act.

Pues bien, dentro de la jurisprudencia posterior al caso Tam, debe ser destacada la sentencia del Tribunal Supremo en el caso “Brunetti”. En esta sentencia, el Tribunal analiza la compatibilidad con la Primera Enmienda de la prohibición de registro de las marcas inmorales o escandalosas¹⁰.

Los hechos que dieron origen a esta sentencia fueron los siguientes: el Sr. Brunetti solicitó el registro de la marca “Fuct” para ropa. Sin embargo, el registro de esta marca denominativa fue

¹⁰ La prohibición de registro de las marcas inmorales o escandalosas se incorpora también en el § 2(a) de la Lanham Act. El tenor literal e íntegro de este precepto es el siguiente: “No trademark by which the goods of the applicant may be distinguished from the goods of others shall be refused registration on the principal register on account of its nature unless it: (a) Consists of or comprises immoral, deceptive, or scandalous matter; or matter which may disparage or falsely suggest a connection with persons, living or dead, institutions, beliefs, or national symbols, or bring them into contempt, or disrepute; or a geographical indication which, when used on or in connection with wines or spirits, identifies a place other than the origin of the goods and is first used on or in connection with wines or spirits by the applicant on or after one year after the date on which the WTO Agreement (as defined in section 3501(9) of title 19) enters into force with respect to the United States”.

rechazado por su carácter inmoral y escandaloso, toda vez que -desde una perspectiva fonética- la marca era idéntica al pretérito perfecto del verbo “Fuck”.

En sus recursos, el Sr. Brunetti alegaba que la marca solicitada podía ser considerada vulgar, pero en ningún caso inmoral o escandalosa. De forma alternativa, también invocaba la inconstitucionalidad de la prohibición de registro de las marcas inmorales o escandalosas que recoge el § 2(a) de la Lanham Act.

Pues bien, el Tribunal de Apelación del Circuito Federal, en su sentencia de 15 de diciembre de 2017¹¹, confirmó el carácter inmoral o escandaloso de la marca, pero concluyó que la prohibición de registro de marcas inmorales o escandalosas era contraria a la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. La sentencia del Tribunal de Apelación del Circuito Federal, por lo demás, fue finalmente confirmada por el Tribunal Supremo en su sentencia de 24 de junio de 2019.

b. La sentencia del Tribunal de Apelación del Circuito Federal.

Sostuvo el Tribunal de Apelación del Circuito Federal, en efecto, que la prohibición de registro de las marcas inmorales o escandalosas afecta a marcas que trasladan un mensaje que va más allá de la mera identificación del origen empresarial de un producto. Por consiguiente -según el Tribunal- la prohibición de este mensaje sólo sería compatible con la Primera Enmienda si se buscara la tutela de un interés público de entidad (*compelling public interest*) y si, además, la medida restrictiva que se pretendiese adoptar estuviese clara y directamente vinculada a la protección de ese interés público.

En opinión del Tribunal de Apelación del Circuito Federal, estas exigencias no se cubren en el caso de la prohibición de registro de las marcas inmorales o escandalosas. En este punto, resultan de particular interés las reflexiones del Tribunal sobre la necesidad de extender la protección de la Primera Enmienda a mensajes que puedan ofender a una parte significativa del público: “La marca que nos ocupa -afirma el Tribunal- es vulgar. Y el Gobierno, en su escrito, ha puesto ejemplos de numerosas solicitudes de marcas que contienen imágenes o palabras altamente ofensivas, incluso chocantes. Muchas de las marcas cuyo registro fue denegado, incluida la que es objeto de esta sentencia, son lascivas, chocantes, incluso perturbadoras. El uso de este tipo de marcas en el tráfico económico es incómodo, y no deseamos su proliferación. Sin embargo, hay un elenco de imágenes y palabras igualmente ofensivas que se protegen por el derecho de la propiedad intelectual. Hay innumerables canciones con letras vulgares, imágenes blasfemas, libros y cuadros escandalosos, y todos ellos están protegidos. Muchas de las obras registradas en el registro de propiedad intelectual, sin duda, ofenden a una parte sustancial del público. Hay palabras e imágenes a las que no queremos tener que enfrentarnos, ni en el arte ni en el tráfico económico. Pero la Primera Enmienda protege la libertad de expresión, incluso la libertad de expresar mensajes que ofenden a una parte sustancial del público”.

¹¹ Para un comentario crítico con la sentencia, vid. SNOW, Ned, “Denying Trademarks for Scandalous Speech”, *UC Davis Law Review*, vol. 51 (2018), págs. 2331 y sigs.

c. *La sentencia del Tribunal Supremo.*

Como avanzábamos, la sentencia del Tribunal de Apelación del Circuito Federal fue posteriormente confirmada por el Tribunal Supremo en su sentencia de 24 de junio de 2019.

En esta sentencia, el alto Tribunal comienza recordando su previa decisión en el caso Tam, conforme a la cual una prohibición de registro de marcas debe ser considerada inconstitucional si se establece atendiendo al sentido del mensaje que transmite la marca; esto es, si la prohibición de registro opera dependiendo del punto de vista que refleja la marca (*viewpointed-based*).

A continuación, el Tribunal Supremo se formula la pregunta clave: “¿debe entenderse que la prohibición de registro de las marcas inmorales o escandalosas opera atendiendo al punto de vista que refleja la marca?”.

Para resolver esta cuestión, el Tribunal Supremo se centra en primer lugar en el análisis del significado y alcance de aquella prohibición de registro. Concluye, a este respecto, que la prohibición de registro diferencia entre dos ideas o mensajes contrapuestos: aquellos que se alinean con la moral convencional, y aquellos que se enfrentan a ella; o lo que es lo mismo, aquellos que suscitan la aprobación social y aquellos otros que provocan rechazo y condena.

A juicio del Tribunal, esta parcialidad que subyace tras la prohibición de registro conduce a resoluciones discriminatorias. Para ilustrar su conclusión, el Tribunal Supremo recurre a ejemplos de marcas que fueron rechazadas o concedidas por la Oficina. Y recuerda, a este respecto, que mientras la Oficina rechazó marcas que expresaban puntos de vista difícilmente aceptables sobre las drogas o la religión, registró otras que reflejaban opiniones más aceptables. Así -destaca el Tribunal- mientras se denegaba el registro de las marcas “Marijuana Cola” o “Ko Kane” para bebidas, se admitía el registro de la marca “Say not to drugs. Reality is the best trip in life”. Y mientras se rechazaban las marcas “Agnus Dei” -para seguros- y “Madonna” -para vinos-, se procedía al registro de las marcas “Praise the Lord” -para un juego- o “Jesus Died for You” -para ropa-.

Tras el análisis de estos antecedentes en la aplicación de la prohibición de registro de las marcas inmorales o escandalosas, el Tribunal alcanza una clara conclusión: “las marcas rechazadas reflejan opiniones que, al menos, resultan ofensivas para muchos ciudadanos americanos. Pero, como ya se dejó claro en la sentencia en el caso Tam, una norma que impida o restrinja ideas ofensivas discrimina en función de la opinión o punto de vista, lo que infringe la Primera Enmienda”.

3. Libertad de expresión y prohibición de registro de marcas contrarias al orden público y a las buenas costumbres

3.1. Nociones previas

En la Unión Europea no existe una prohibición de registro de las marcas ofensivas o de las marcas inmorales o escandalosas. Sí existe, en cambio, una prohibición de registro de las marcas contrarias al orden público o a las buenas costumbres.

En el sistema comunitario de marcas, esta prohibición se incorpora en el artículo 7.1.f) del Reglamento sobre la marca de la Unión Europea, que establece una prohibición absoluta de registro para aquellas “marcas que sean contrarias al orden público o a las buenas costumbres”. Una prohibición similar se recoge -en el Derecho español- en el artículo 5.1.f) de la Ley de Marcas.

Pues bien, bajo nuestro punto de vista, el debate abierto en Estados Unidos en punto a la constitucionalidad de las prohibiciones de registro de las marcas ofensivas, inmorales o escandalosas obliga a analizar también -en el ámbito de la Unión Europea- la compatibilidad entre el derecho a la libertad de expresión y la prohibición de registro de las marcas contrarias al orden público o a las buenas costumbres. Y el primer paso en este análisis consiste precisamente en determinar si una marca puede ser considerada un mensaje susceptible de ser protegido al amparo del derecho a la libertad de expresión.

3.2. La protección de la marca a través del derecho a la libertad de expresión

a. *Clases de marcas*

Sin duda alguna, son muchos y muy variados los criterios conforme a los cuales pueden ser clasificadas las marcas¹². Pero, a los efectos del presente trabajo, resulta de particular interés aquel que diferencia entre las marcas que poseen un significado y las que no.

Esta clasificación es particularmente relevante en el ámbito de las marcas denominativas. Como en su día expuso el Prof. FERNÁNDEZ NÓVOA¹³, las marcas denominativas (esto es, aquellas que están constituidas por varias letras que forman un conjunto pronunciable) pueden poseer un significado o carecer de él. Y dentro de las marcas denominativas con connotación conceptual destacan dos subtipos de marcas: las marcas sugestivas que aluden a la naturaleza, cualidades o funciones del producto designado por la marca, y las marcas arbitrarias, cuyo significado no guarda relación alguna con los productos o servicios a los que se aplica.

Dentro de las marcas gráficas (esto es, aquellas integradas por signos visuales que se dirigen a la vista con el fin de evocar una figura que se caracteriza por su configuración o forma externa) también cabe diferenciar entre aquellas puramente gráficas -que evocan en la mente del consumidor tan sólo la imagen del signo utilizado como marca- y las marcas figurativas; estas últimas suscitan en el consumidor un determinado concepto.

b. *Derecho a la libertad de expresión y marcas que evocan un concepto o significado que trasciende la mera indicación del origen empresarial del producto*

Como acabamos de comprobar, tanto las marcas denominativas como las marcas gráficas pueden poseer o no un determinado significado o evocar o no un determinado concepto en la mente de los consumidores.

A nuestro modo de ver, parece indudable que la prohibición de registro de las marcas contrarias al orden público y a las buenas costumbres encuentra su campo natural de aplicación en aquellas

¹² Para una aproximación a estos criterios, vid., por todos, FERNÁNDEZ NÓVOA, Carlos, *Fundamentos de Derecho de Marcas*, Montecorvo, Madrid, 1984, págs. 28 y sigs.

¹³ FERNÁNDEZ NÓVOA, Carlos, op. cit., págs. 28-29.

hipótesis en las que la marca solicitada posee un concreto significado o evoca un determinado concepto. En efecto, no parece probable que una marca que carece de significado alguno entre en contradicción con el conjunto de principios políticos y económicos que integran el orden público o con la ética social predominante. Sin embargo, esta posibilidad queda abierta cuando la marca posee un concreto significado o evoca un determinado concepto en la mente de los consumidores.

Pues bien, cuando la marca posee un significado o evoca un concepto en la mente de los consumidores, la información que transmite puede vincularse exclusivamente a la función distintiva de la marca (esto es, a su función como indicación del origen empresarial del producto) o trascenderla. Cuando esto sucede, la marca traslada también un mensaje que se superpone a la mera indicación del origen empresarial de los correspondientes productos o servicios¹⁴. En definitiva, la marca, además de informar al público de los consumidores sobre el origen empresarial de los productos a los que se aplica, traslada también a aquellos un determinado mensaje¹⁵. Y es obvio que, al menos en la medida en que traslade este mensaje adicional, la marca es susceptible de protección al amparo del derecho a la libertad de expresión.

c. *Derecho a la libertad de expresión y marcas que simplemente informan del origen empresarial del producto*

i. Nociones previas

Una vez llegados a este punto, debemos determinar si la protección a través del derecho a la libertad de expresión también se extendería a aquellas marcas que no trasladan ningún mensaje adicional y que, por consiguiente, simplemente informan al público de los consumidores sobre el origen empresarial del producto.

Parece claro que en estos casos la información que transmite la marca es de naturaleza puramente comercial. Sin embargo, la naturaleza comercial de la información proporcionada por la marca no excluye su protección al amparo del derecho a la libertad de expresión. En efecto, tanto la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos como la propia jurisprudencia comunitaria y española han reconocido la posibilidad de amparar los mensajes de naturaleza estrictamente comercial a través del derecho a la libertad de expresión.

¹⁴ RAMSEY, Lisa P., op. cit., pág. 415; SNOW, Ned, “Free Speech and Disparaging Trademarks”, *Boston College Law Review*, vol. 57-5 (2016), pág. 1654. Este autor, por otra parte, pone el ejemplo de la marca “An inconvenient Truth”, empleada por Al Gore en sus campañas de concienciación sobre el cambio climático. Esta marca traslada el mensaje según el cual hay una verdad que la gente aún no conoce. Por su parte, en otro sector de la doctrina norteamericana se llega a hablar de un mensaje de naturaleza mixta (*intertwined speech*) para referirse a aquellas marcas que trasladan al público de los consumidores un mensaje adicional a la mera indicación del origen empresarial de los correspondientes productos o servicios; vid. STOUT, op. cit., pág. 129.

¹⁵ Si quisiéramos poner un ejemplo, podríamos acudir a la marca española denominativa número 2985001, “Vivamos como galegos”. Parece claro que esta marca, que fue objeto de una intensa utilización en el marco de las campañas publicitarias de su titular, transmite un mensaje que va más allá de la mera indicación del origen empresarial de los productos, y que apela a la identificación de los gallegos con sus propios rasgos y valores.

ii. La protección de los mensajes de naturaleza comercial al amparo del derecho a la libertad de expresión en la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y en la jurisprudencia comunitaria.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos reconoció -por primera vez- la posibilidad de aplicar el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos a los mensajes de naturaleza comercial en su sentencia de 24 de febrero de 1994, en el caso “Casado Coca”¹⁶. En ella, el Tribunal reconoce en primer término que su jurisprudencia anterior no había resuelto el problema relativo a la protección de los mensajes de naturaleza comercial (en particular, de los mensajes publicitarios) al amparo del derecho a la libertad de expresión. En segundo lugar, recuerda que este derecho no resulta aplicable sólo a determinados tipos de mensajes. Y, por último, concluye que los mensajes de naturaleza comercial (y, de modo singular, los mensajes publicitarios) pueden quedar protegidos por él, al menos en la medida en que transmitan o proporcionen información útil para sus destinatarios.

Una tesis similar fue posteriormente desarrollada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sus dos sentencias más relevantes a este respecto son las pronunciadas el 17 de diciembre de 2015 y el 4 de mayo de 2016. En ellas, el TJUE ya afirma de manera rotunda y sin matices que los mensajes publicitarios se encuentran protegidos por el derecho a la libertad de expresión.

Así, en la primera de las dos sentencias a las que acabamos de hacer referencia, dictada en el asunto “Neptune Distribución”, el alto tribunal comunitario afirmó lo siguiente: “la libertad de expresión y de información está reconocida en el artículo 11 de la Carta, a la que el artículo 6 TUE, apartado 1, reconoce el mismo valor jurídico que los Tratados. Esa libertad también está protegida por el artículo 10 del CEDH, que, según resulta de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se aplica en particular a la difusión por un empresario de informaciones de carácter comercial, en especial en forma de mensajes publicitarios”¹⁷.

¹⁶ Para un análisis más amplio de la evolución de la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación con la aplicación del artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos a los mensajes de naturaleza comercial y, en particular, a los mensajes publicitarios, vid., por todos, TATO PLAZA, Anxo, “Publicidad comercial y libertad de expresión en Europa”, *La Ley*, 1994-3, págs. 988 y sigs.; RUBI I PUIG, Antoni, *Publicidad y libertad de expresión*, Civitas, Madrid, 2008, págs. 119 y sigs.

¹⁷ Como avanzábamos, un pronunciamiento casi idéntico lo encontramos en la posterior sentencia de 4 de mayo de 2016, en el caso Philip Morris. En este caso se analizaba la validez de las normas comunitarias que imponían el uso de determinadas imágenes en los paquetes de tabaco. Uno de los argumentos esgrimidos por las partes demandantes para justificar la nulidad de aquellas normas era que con ellas se vulneraba el derecho a la libertad de expresión. Pues bien, aun cuando el TJUE rechazó la nulidad de las normas impugnadas, sí se pronunció –una vez más- de manera clara y rotunda en torno a la protección de la publicidad a través del derecho a la libertad de expresión. A estos efectos, afirma en la sentencia que “el artículo 11 de la Carta consagra la libertad de expresión y de información. Esta libertad también está protegida por el artículo 10 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950, que, según resulta de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se aplica en particular a la difusión por un empresario de informaciones de carácter comercial, en especial en forma de mensajes publicitarios”.

iii. La protección de los mensajes de naturaleza comercial al amparo del derecho a la libertad de expresión en la jurisprudencia española

Por último, la jurisprudencia española también ha admitido la posibilidad de que los mensajes de naturaleza estrictamente comercial queden amparados por el derecho a la libertad de expresión. Así lo demuestra la sentencia del Tribunal Supremo de 15 de enero de 2010. La tesis que se plasma en esta sentencia se condensa en el siguiente extracto de los fundamentos de Derecho que reproducimos: “El hecho de que la actividad publicitaria sea una manifestación del ejercicio de la libertad de empresa y, desde otro punto de vista, el que su fin no sea, necesariamente, formar criterio sobre los tradicionalmente considerados asuntos públicos - políticos, sociales, culturales...- no justifica, como se había entendido por algunos, negar a los mensajes comerciales acceso al ámbito de regulación cuyo núcleo representa el artículo 20 de la Constitución Española. Una negativa en tal sentido no sólo sería contraria al efecto que hay que atribuir a Tratados que forman parte de nuestro ordenamiento - artículos 10, apartado 2 y 96, apartado 1, de la Constitución Española-, sino que carecería de apoyo en el citado artículo 20, el cual no distingue entre contenidos merecedores del amparo especial que ofrece, mediante la tutela del ejercicio de la libertad en los ámbitos que contempla, a la dignidad de los ciudadanos. Por otro lado, discriminar en función de cuál sea la materia objeto de la comunicación impondría, con la consiguiente inseguridad, identificar múltiples categorías intermedias, difíciles de perfilar en una realidad tan multiforme -hay informaciones de contenido supuestamente trascendente que no tienen otro fin que el meramente publicitario, del mismo modo que hay mensajes comerciales con un alto interés informativo para el consumidor o, incluso, que, no obstante su escasa utilidad aparente, contribuyen a que el destinatario emita su voto económico en el mercado estando mejor informado, a causa del significado que tiene la mera participación del anunciante en la costosa actividad publicitaria”.

iv. Derecho a la libertad de expresión y marcas que simplemente informan del origen empresarial del producto

Fuera de aquellas hipótesis en las que la marca traslada un mensaje que se superpone a la mera indicación del origen empresarial del producto, la marca transmite una información cuya naturaleza es estrictamente comercial. Al transmitir únicamente información sobre el origen empresarial del producto, la marca no incide en ningún debate político, social o de naturaleza análoga. Por el contrario, la información que traslada al público de los consumidores es estrictamente económica, vinculando el signo con el origen empresarial de los productos a los que se aplica.

Sin embargo, la naturaleza estrictamente comercial del mensaje transmitido por la marca no la excluye del ámbito de protección del derecho a la libertad de expresión. Una vez que la jurisprudencia (europea y española) ha admitido que este derecho protege también los mensajes de naturaleza comercial, ha de concluirse que su ámbito se extiende también a aquellas marcas que simplemente indican o informan sobre el origen empresarial del producto al que se aplican, sin trasladar ningún mensaje adicional¹⁸.

¹⁸ Así lo ha afirmado el Abogado General Michal Bobek en sus conclusiones en el asunto C-240/18, presentadas el 2 de julio de 2019. Al enfrentarse en ellas a la eventual protección de las marcas a través del derecho a la libertad de expresión, el Abogado General concluye que “la naturaleza mercantil de una potencial actividad no es motivo para limitar ni excluir la protección de los derechos fundamentales”, y que

d. *Consideraciones finales sobre la protección de la marca a través del derecho a la libertad de expresión*

Como acabamos de comprobar, el derecho a la libertad de expresión ampara tanto aquellas marcas que encierran un mensaje que va más allá de la mera identificación del origen empresarial del producto como aquellas otras marcas que únicamente trasladan información sobre dicho origen¹⁹. Cuando la marca posee un significado y éste trasciende la mera indicación del origen empresarial del producto al que se aplica, resulta indudable que el mensaje transmitido por la marca -al igual que cualquier otro de la misma naturaleza- queda cubierto por el derecho a la libertad de expresión. Mas incluso en aquellas hipótesis en que la marca simplemente informa sobre el origen empresarial del producto, sin transmitir un mensaje adicional que trascienda esta información estrictamente comercial, esta específica naturaleza del mensaje trasladado por la marca no la expulsa del ámbito tutelado por el derecho a la libertad de expresión²⁰.

Ahora bien, cuando el mensaje transmitido por la marca es estrictamente comercial, y no trasciende la mera indicación del origen empresarial del producto, su nivel de tutela -al amparo del derecho a la libertad de expresión- es inferior.

En efecto, la misma jurisprudencia que afirma la posibilidad de proteger -a través del derecho a la libertad de expresión- los mensajes cuya naturaleza es estrictamente comercial, sostiene también que el nivel de protección de estos es inferior al que merecen aquellos otros mensajes que inciden en el debate político, social, cultural o de índole similar. Así, en su sentencia de 24 de febrero de 1994 en el caso *Casado Coca*, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos afirmó que, a la hora de valorar en qué medida existe una necesidad social imperiosa que justifique la adopción de una medida restrictiva, los Estados disponen de un cierto margen de apreciación, margen que es aún más amplio en el caso de aquellos mensajes cuya naturaleza sea estrictamente comercial.

“es indudable que la libertad de expresión es aplicable en materia de marcas”. En el mismo sentido vid., en la doctrina española, FERNÁNDEZ NÓVOA, Carlos, “La prohibición de registrar como marcas los signos contrarios al orden público o a las buenas costumbres”, 36 *ADI* (2015-2016), pág. 120. En la doctrina norteamericana, vid, TUSHNET, Rebeca, “The First Amendment Walks into a Bar: Trademark Registration and Free Speech”, *Notre Dame Law Review*, vol. 92-1 (2016), pág. 403; GRIFFITHS, Jonathan, “Is there a Right to an Immoral Trade Mark?”, en TORREMANS, P. (dir.), *Intellectual Property and Human Rights*, Kluwer Law International, Alphen an den Rijn, 2008, pág. 324.

¹⁹ La tesis según la cual el derecho a la libertad de expresión ampara tanto las marcas que poseen un significado que trasciende la mera información sobre el origen comercial del producto, como aquellas otras que simplemente indican este origen empresarial, ha sido claramente establecida en Estados Unidos por el Tribunal de Apelación del Circuito Federal en su sentencia de 15 de diciembre de 2017 en el caso *Brunetti*. En ella, como vimos, se afirma la plena protección -al amparo de la Primera Enmienda- de aquellas marcas que trasladan un mensaje que va más allá de la mera identificación del origen comercial de un producto, de suerte que la prohibición de registro de estas marcas sólo sería constitucional cuando existiese un interés público de entidad (*compelling public interest*) que justificase la prohibición, y cuando -además- la medida restrictiva adoptada se encontrase clara y directamente vinculada con la protección de aquel interés público. Por otra parte, el Tribunal de Apelación del Circuito Federal reconoce que la protección de la Primera Enmienda se extiende también a aquellas marcas que transmiten un mensaje puramente comercial, consistente en la identificación del origen empresarial del producto. Las medidas restrictivas que se adopten en relación con esta última categoría de marcas deben perseguir un interés público sustancial (*substantial governmental interest*) y no implicar una restricción de la libre expresión que vaya más allá de la estrictamente necesaria para tutelar el interés público correspondiente.

²⁰ Vid. RAMSEY, Lisa P., op. cit., pág. 428. Vid. también las conclusiones del Abogado General Michal Bobek en el asunto 240/18, a las que hemos hecho referencia en la nota al pie número 18.

Una tesis idéntica ha sido formulada también por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Así, en su sentencia de 25 de marzo de 2004, el alto tribunal comunitario afirmó lo siguiente: “cuando el ejercicio de la libertad no contribuye a un debate de interés general y, además, se trata de un contexto en el que los Estados miembros poseen cierto margen de apreciación, el control se limita a un examen del carácter razonable y proporcionado de la injerencia. Es lo que sucede con el uso mercantil de la libertad de expresión”²¹.

Por consiguiente, la naturaleza estrictamente comercial del mensaje transmitido por una marca no la excluye del ámbito de protección del derecho a la libertad de expresión. Pero, en todo caso, la hace acreedora de un nivel de protección inferior.

Esta situación contrasta con la de aquellas marcas que transmiten un mensaje que trasciende la mera indicación del origen empresarial del producto al que se aplican. La protección de estas marcas a través del derecho a la libertad de expresión es plena²². Y esta plena protección no se ve aminorada por el hecho de que la marca, junto con aquel mensaje, transmita también información de naturaleza comercial sobre el origen empresarial del producto²³. Lo expresa con total claridad y rotundidad la Sala Ampliada de Recursos de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (en la actualidad, Oficina Europea de Propiedad Intelectual) en su resolución de 6 de julio de 2006 en relación con la marca “Screw You”. En ella, se critica de forma explícita la tendencia a dotar de un menor nivel de protección a los mensajes de naturaleza política, social o religiosa cuando estos se difunden en el marco de una actividad de naturaleza mercantil: “la utilización de obscenidades en nombre del arte y de la literatura -dice la Sala- se restringe con muy poco entusiasmo en las sociedades abiertas y democráticas. Lo mismo ocurre en materia de expresión de las opiniones. Un ateo militante puede escribir un artículo destinado al público ridiculizando la religión, por ejemplo, y el Estado no intervendría. Sin embargo, una marca que

²¹ La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea recuerda a la previamente establecida por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. A raíz de su sentencia de 20 de junio de 1980 en el caso *Central Hudson*, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos también afirma que el nivel de protección de los mensajes de naturaleza estrictamente comercial es inferior al aplicado a los mensajes de naturaleza política, social o de índole similar. “Nuestras decisiones -afirmó el Tribunal en aquella sentencia- han reconocido la lógica distinción entre el mensaje que simplemente propone una transacción comercial y otras variedades de expresión. Por esta razón, la Constitución otorga al mensaje comercial una menor protección que la concedida a otras expresiones constitucionalmente garantizadas”. Sobre esta jurisprudencia, vid. TATO PLAZA, Anxo, “Publicidad comercial y libertad de expresión en la jurisprudencia norteamericana”, 24 *ADI* (1991-92), págs. 169 y sigs.

²² Por esta razón, creemos que deben ser objeto de crítica algunas de las conclusiones que alcanza el Abogado General Michal Bobek en el asunto C-240/18. Se afirma en ellas lo siguiente: “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”. En efecto -concluye- “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 objetivo primordial de la protección de las marcas”. Puede comprobarse, así pues, que el Abogado General atribuye a las marcas -con carácter general- un nivel de protección inferior al que se dispensa a los mensajes que se difunden en otros ámbitos como el artístico, el cultural o el literario. Sin embargo, y conforme a la jurisprudencia citada previamente en el texto, este nivel de protección inferior sólo sería admisible -en todo caso- cuando la marca transmita un mensaje de naturaleza estrictamente comercial, mas no cuando la marca transmite un mensaje que trascienda la mera información o indicación del origen empresarial del producto.

²³ Como afirma STOUT, Kristian [op. cit., pág. 102], cuando el mensaje de naturaleza política, social, religiosa o de índole similar se difunde en el marco de una actividad comercial no pierde por arte de magia su dimensión política, social o religiosa.

hiciera burla o que explotara el nombre del fundador de una de las grandes religiones mundiales podría resultar excluida”²⁴.

Como veremos más adelante, el distinto nivel de protección de aquellas marcas que transmiten un mensaje que trasciende la información de naturaleza puramente comercial (en relación con aquellas que simplemente indican el origen empresarial del producto) ejercerá una notable incidencia en el análisis de la constitucionalidad de las medidas restrictivas que eventualmente puedan adoptarse frente a ellas.

3.3. La prohibición de registro de la marca como medida restrictiva del derecho a la libertad de expresión

Una vez admitida la protección de la marca al amparo del derecho a la libertad de expresión, ha de analizarse si la prohibición de su registro implica una restricción de aquel derecho. La duda puede plantearse porque el rechazo al registro de una marca, en principio, sólo impide la adquisición de un derecho de exclusiva sobre la misma para su utilización en el tráfico económico; mas la prohibición del registro de una marca, por regla general, no implica una prohibición absoluta de difusión del mensaje que encierra. En otras palabras, la prohibición de registrar una marca impedirá al solicitante adquirir un derecho de exclusiva sobre la misma para su utilización en el tráfico económico; pero no impide a aquella misma persona difundir en este u otros ámbitos el mensaje que incorporaba la marca²⁵.

De hecho, la posibilidad de difundir el mensaje que encierra la marca al margen de su registro fue lo que llevó a parte de la doctrina²⁶ y de la jurisprudencia norteamericanas a rechazar que una prohibición de registro pudiese ser calificada como una medida restrictiva del derecho a la libertad de expresión del solicitante. Sin duda alguna, la máxima expresión de esta tesis la encontramos en la sentencia de la *United States Court of Customs and Patent Appeals* de 1 de octubre de 1981 en el caso *Mc. Ginley*. Se afirmaba en ella que la prohibición de registro de una marca no afectaba al derecho del solicitante a utilizarla. No se prohíbe -añadía el Tribunal-

²⁴ Una reflexión muy similar a la desarrollada por la Sala de Recursos de la Oficina Europea de Armonización del Mercado Interior la encontraremos posteriormente en Estados Unidos en la sentencia del Tribunal de Apelación del Circuito Federal de 15 de diciembre de 2017 en el caso *Brunetti*. Como sabemos, en esta sentencia el tribunal norteamericano afirmaba lo siguiente: “Muchas de las marcas cuyo registro fue denegado, incluida la que es objeto de esta sentencia, son lascivas, chocantes, incluso perturbadoras. El uso de este tipo de marcas en el tráfico económico es incómodo, y no deseamos su proliferación. Sin embargo, hay un elenco de imágenes y palabras igualmente ofensivas que se protegen por el derecho de la propiedad intelectual. Hay innumerables canciones con letras vulgares, imágenes blasfemas, libros y cuadros escandalosos, y todos ellos están protegidos. Muchas de las obras registradas en el registro de propiedad intelectual, sin duda, ofenden a una parte sustancial del público. Hay palabras e imágenes a las que no queremos tener que enfrentarnos, ni en el arte ni en el tráfico económico. Pero la Primera Enmienda protege la libertad de expresión, incluso la libertad de expresar mensajes que ofenden a una parte sustancial del público”.

²⁵ La doctrina que rechaza que una prohibición de registro como marca suponga una medida restrictiva del derecho a la libertad de expresión subraya también que sería el registro de una expresión o mensaje como marca lo que impediría su difusión o utilización por terceros. En este sentido, vid. GRIFFITHS, Jonathan, op. cit., pág. 325.

²⁶ Vid. RAMSEY, Lisa P., “A Free Speech Right...”, op. cit., pág. 802; GRIFFITHS, Jonathan, op. cit., pág. 323; TUSHNET, Rebeca, op. cit., pág. 394. Esta última autora afirma con rotundidad que “aunque el Estado no puede obstaculizar la difusión de un mensaje por razón de su contenido, tampoco está obligado a apoyarlo o facilitar su difusión o alcance a través de su registro como marca”.

ninguna conducta, y no se suprime o elimina ningún mensaje o forma de expresión. Consecuentemente -concluye el Tribunal- el derecho a la libertad de expresión del solicitante no se ve afectado por la prohibición de registro de la marca²⁷.

A nuestro modo de ver, una prohibición de registro supone una medida restrictiva del derecho a la libertad de expresión que ampara la marca.

Es cierto, en este sentido, que la prohibición de registro de un determinado mensaje como marca no impedirá de forma definitiva su utilización y difusión. Pero sí supondrá -por las razones que expondremos a continuación- un serio obstáculo a su empleo y divulgación al menos en un ámbito específico: el tráfico económico.

En efecto, la prohibición de acceso al registro conlleva la imposibilidad de adquirir un derecho de exclusiva sobre el correspondiente mensaje. Esto, a su vez, impedirá que el solicitante de la marca pueda vincular eficazmente aquel mensaje con sus productos o servicios.

Como se suele destacar, es el derecho de exclusiva que nace con la marca el que permite crear un vínculo entre el signo registrado y los productos o servicios a los que se aplica. Merced a este vínculo que se crea con el reconocimiento de un derecho de exclusiva sobre la marca, ésta puede cumplir su función básica de indicar el origen empresarial del producto, pues la marca se erige en garantía de que todos los productos o servicios que la incorporan proceden de un mismo origen empresarial.

Pero si la marca, además, transmite un determinado mensaje, el derecho de exclusiva que nace con el registro permite generar también un vínculo estrecho y eficaz entre aquel mensaje y los correspondientes productos o servicios. La adquisición de un derecho de exclusiva sobre la marca, en este sentido, permite a su titular un uso intenso -en el ámbito comercial y publicitario- del correspondiente mensaje^{28, 29}. Este uso, además, se realizará únicamente en relación con los productos o servicios para los cuales ha sido registrada la marca pues el titular puede impedir la utilización de un signo idéntico o similar en relación con productos idénticos o similares. De este modo, el titular de la marca puede crear y mantener un estrecho vínculo entre el mensaje que aquella transmite y sus productos o servicios.

²⁷ Una tesis similar se refleja en la resolución de la *Trademark Trial and Appeal Board (TTAB)* de la *United States Patent and Trademark Office (USPTO)* de 7 de febrero de 2013. En ella, se rechaza el registro de la marca "Stop the Islamisation of America", por considerarla ofensiva para los musulmanes. En su resolución, la TTAB rechaza que el rechazo al registro de esta marca suponga una injerencia en el derecho a la libertad de expresión del solicitante: "la denegación del registro de la marca -se subraya- no impide al solicitante su uso, ni restringe ni limita la capacidad del solicitante para comunicar ideas o expresar opiniones".

²⁸ FERNÁNDEZ NÓVOA, Carlos, *Tratado de Derecho de Marcas*, 2ª ed., Marcial Pons, Madrid, pág. 436.

²⁹ En sentido contrario, la prohibición de registrar un mensaje como marca desincentiva de forma clara su uso intenso en el ámbito comercial y publicitario. Así lo puso de manifiesto la Sala Ampliada de Recursos de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (actualmente, Oficina Europea de Propiedad Intelectual) en su resolución de 6 de julio de 2006. Se afirma en ella lo siguiente: "aunque es cierto que la denegación del registro de la marca no supone una gran injerencia en el derecho a la libertad de expresión, en la medida en que los operadores pueden seguir usándola sin registrarla, no es menos cierto que supone una restricción del derecho a la libertad de expresión en la medida en que los operadores pueden verse desincentivados para invertir en campañas promocionales de la marca de gran alcance si la marca no tiene protección".

En estas circunstancias -y como avanzábamos- la prohibición de registro de un mensaje como marca puede suponer un serio obstáculo para su uso y difusión, al menos en un específico ámbito: el tráfico económico. En efecto, la prohibición de registro del mensaje como marca impedirá -por las razones expuestas- vincular eficazmente aquel con los correspondientes productos o servicios. Y esto conducirá al solicitante, por regla general, a desistir de su empleo y optar de forma preferente por otros mensajes cuyo acceso al registro se encuentre expedito³⁰.

Una vez llegados a este punto, sólo ha de recordarse que, conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional, existe una injerencia en el derecho a la libertad de expresión no sólo cuando se impide la difusión de un mensaje, sino cuando se obstaculiza dicha difusión³¹. Así pues, y en la medida en que la prohibición de registro como marca de los signos contrarios al orden público o a las buenas costumbres puede suponer un obstáculo a la difusión de determinados mensajes en el tráfico económico, aquella prohibición puede ser considerada una medida restrictiva del derecho a la libertad de expresión, cuya constitucionalidad debe ser analizada.

3.4. La constitucionalidad de la prohibición de registro de las marcas contrarias al orden público y a las buenas costumbres

a. Introducción

Acabamos de comprobar que, en la medida en que la prohibición de registro de un mensaje como marca obstaculiza su difusión, aquella prohibición constituye una medida restrictiva del derecho a la libertad de expresión. Se impone de este modo el análisis de su constitucionalidad.

En el caso específico de la prohibición de registro de las marcas contrarias a las buenas costumbres o al orden público, este análisis ha de realizarse en dos fases. Así, ha de determinarse en primer término si la prohibición de registro -en si misma considerada- es compatible con el derecho a la libertad de expresión. En caso de respuesta afirmativa, han de identificarse también las consecuencias que la protección constitucional de la marca pueda tener sobre las medidas concretas de aplicación de aquella prohibición de registro³²; esto es, sobre el análisis de los supuestos de hecho específicos en que aquella prohibición de registro pretenda ser aplicada.

³⁰ Según STOUT, Kristian [op. cit., pág. 104], “la prohibición del registro no impide al solicitante la difusión de su mensaje, pero silencia éste de forma significativa”. En un sentido similar, LAHIGUERA, Patricia [op. cit., pág. 6] sostiene que “la denegación de registro supone una limitación a la libertad expresión tanto directa como indirecta. Directa, porque al no poder impedir el uso por terceros de la marca objeto de denegación, el contenido expresivo e informativo de la misma se puede ver alterado por injerencias externas, viéndose así afectado su carácter expresivo; e indirecta porque a consecuencia de lo anterior, el hecho de no tener atribuido un derecho de uso en exclusiva de un signo incentiva a su titular a utilizar otra marca que sí goce de dicha protección registral, con tal de que ésta despliegue efectivamente su función económica y comunicativa”.

³¹ Vid., por todas, la sentencia del Tribunal Constitucional 52/1995, de 23 de febrero. Se afirma en ella que “aunque no la hayan impedido, las resoluciones administrativas impugnadas sí que han supuesto un obstáculo, objetivamente constatable, a la difusión de las revistas, y por tanto es forzoso concluir que, al hacerlo así, las referidas resoluciones tienen un alcance restrictivo del derecho a la libertad de expresión”.

³² En su sentencia de 20 de noviembre de 1989, en el asunto *Markt Intern*, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos confirmó que el análisis de la constitucionalidad de las medidas restrictivas del derecho a la libertad de expresión se extiende tanto a las normas que incorporan las correspondientes prohibiciones como a las concretas decisiones que las aplican. Esta doctrina fue posteriormente confirmada en la sentencia del mismo Tribunal de 24 de febrero de 1994 en el asunto *Casado Coca*. En el mismo sentido, vid.

Por lo demás, al enfrentarse a la primera fase de este análisis (esto es, al encarar al estudio de la constitucionalidad de la prohibición de registro en si misma considerada), es preciso diferenciar entre la prohibición de registro de las marcas contrarias al orden público -por un lado- y la prohibición de registro de las marcas contrarias a las buenas costumbres -por otro-. A su vez, es necesario comenzar analizando el contenido y alcance de cada una de estas prohibiciones para, a continuación, estudiar si aquellas pueden ser consideradas compatibles con el derecho a la libertad de expresión

b. La constitucionalidad de la prohibición de registro de los signos contrarios al orden público

i. Alcance de la prohibición

El artículo 7.1.f) del Reglamento sobre la marca de la Unión Europea y el artículo 5.1.f) de la Ley de Marcas prohíben -en primer término- el registro como marca de aquellos signos que sean contrarios al orden público.

A estos efectos, existe relativo consenso al afirmar que integran el orden público el conjunto de principios jurídicos, políticos y económicos necesarios para la conservación del orden social y admitidos en un Estado o en la Unión Europea³⁵.

Por consiguiente, deben ser considerados contrarios al orden público aquellos signos aptos para transmitir un mensaje que resulte incompatible con aquel conjunto de principios jurídicos, económicos y sociales.

Dentro de esta amplia definición, encajan desde luego aquellos signos que transmitan un mensaje incompatible con los derechos y libertades fundamentales³⁴, como -por ejemplo- aquellos signos que resulten aptos para transmitir un mensaje racista o sexista. Junto a ellos, la praxis administrativa de la Oficina Europea de Propiedad Intelectual también ha considerado contrarios al orden público dos categorías ulteriores de signos: los que ofendan gravemente la sensibilidad religiosa de un grupo sustancial de la población, y los que supongan apología del terrorismo u ofendan a sus víctimas³⁵.

RAMSEY, Lisa P., "Free Speech...", op. cit., pág. 406. Sostiene esta autora que el análisis de constitucionalidad atañe no sólo a las normas, sino también a las medidas judiciales o administrativas que se adopten en aplicación de las mismas. En el supuesto específico del Derecho de Marcas -defiende RAMSEY- tanto los tribunales como los órganos administrativos deben aplicarlo de forma que sea compatible con las exigencias derivadas del derecho a la libertad de expresión.

³⁵ En este sentido, vid. FERNÁNDEZ NÓVOA, Carlos, "La prohibición de registrar...", op. cit., pág. 87; MARCO ALCALÁ, Luis A., "Comentario al artículo 5. Prohibiciones absolutas", en BERCOVITZ RODRÍGUEZ CANO, Alberto., *Comentarios a la Ley de Marcas*, 2ª ed., Aranzadi, Cizur Menor, 2008, pág. 211.

³⁴ Así lo ha puesto de manifiesto la Unidad de Recursos de la Oficina Española de Patentes y Marcas en su resolución de 18 de marzo de 2008 [citada a través de FERNÁNDEZ NÓVOA, Carlos, "La prohibición de registrar...", op. cit., pág. 79]. Se afirma en ella que "por signo contrario al orden público habrá que entender los principios jurídicos y sociales básicos sobre los que se asienta el ordenamiento jurídico español, y fundamentalmente los signos que puedan atentar contra los derechos y libertades fundamentales reconocidos en la Constitución de 1978. Por ejemplo, signos racistas, sexistas, contrarios a las libertades públicas, al orden constitucional o signos que efectuaran apología del delito o de alguna organización contraria a las leyes".

³⁵ Así se pone de manifiesto en la resolución de la Sala Ampliada de Recursos de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (actualmente, Oficina Europea de Propiedad Intelectual) de 6 de julio de 2006. Se

ii. Constitucionalidad de la prohibición de registro como marca de los signos contrarios al orden público

Así configurada, no cabe duda del pleno encaje constitucional de la prohibición de registro de los signos contrarios al orden público. En efecto, el orden público (y, en particular, el respeto a los derechos y libertades constitucionalmente reconocidos) se contemplan como límite al derecho a la libertad de expresión, tanto en el artículo 20 de la Constitución española, como en el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Así, el artículo 20 de la Constitución Española -en su párrafo cuarto- fija el respeto a los derechos y libertades constitucionalmente reconocidos como límite al ejercicio del derecho a la libertad de expresión.

Por su parte, el párrafo segundo del artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos prevé que el ejercicio de la libertad de expresión podrá ser sometido a ciertas restricciones “que constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad nacional, la integridad territorial o la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud (...), la protección de la reputación o de los derechos ajenos, (...) o para garantizar la autoridad y la imparcialidad del poder judicial”.

En consecuencia -y como avanzábamos- no existen dudas sobre el pleno encaje constitucional de la prohibición de registro como marca de los signos que resulten contrarios al orden público. Aun cuando implique una restricción del derecho a la libertad de expresión que ampara la marca, dicha restricción es legítima a la luz del artículo 20.4 de la Constitución española y del artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. De donde se desprende que la prohibición de registro de los signos contrarios al orden público no es *per se* incompatible con el derecho a la libertad de expresión⁵⁶.

afirma en ella que “los signos que ofenden gravemente la sensibilidad religiosa de un grupo sustancial de la población también deberían excluirse del registro, si no por razones morales, al menos por razones de orden público, y principalmente el riesgo de que perturben el orden público. Pocos son los que cuestionarían que los signos que hacen apología del terrorismo o que ofenden a las víctimas del terrorismo no deberían ser registrados”.

⁵⁶ Para una opinión distinta, vid. LAHIGUERA, Patricia, *op. cit.*, pág. 12. La tesis de esta autora es la siguiente: “por lo que hace a la prohibición de registro de signos contrarios al orden público, debería declararse su inconstitucionalidad al suponer una restricción desproporcionada a la libertad de expresión en relación con los intereses que persigue, puesto que por una parte la aplicación de la prohibición no se ajusta perfectamente a los fines que la justifican; y por otra parte la restricción no resulta necesaria, en tanto que no se evita efectivamente el uso del signo denegado como marca y, por lo tanto, los propios consumidores pueden condenar su uso por la empresa en cuestión. Por ello, los beneficios reales que justifican la existencia de tal prohibición resultan casi inexistentes frente a los costes que supone limitar la libertad de expresión de empresas y profesionales”. Frente a esta tesis, bajo mi punto de vista, puede ejercerse una doble crítica. Así, justifica una eventual declaración de inconstitucionalidad de la prohibición de registro de los signos contrarios al orden público por la forma en que ha sido aplicada esta prohibición. Sin embargo, como ya hemos avanzado e insistiremos más adelante, creemos que debe analizarse por separado la constitucionalidad de la prohibición y la constitucionalidad de las medidas de aplicación de la misma. De suerte que la aplicación de la prohibición -en ciertos supuestos de hecho- de forma que resulte incompatible con el derecho a la libertad de expresión no permite por sí sola negar la constitucionalidad de la prohibición de registro en sí misma considerada. Ésta, como hemos visto en el texto, encuentra pleno amparo en los artículos 20.4 de la Constitución española y 10.2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Por otro lado -y siempre bajo nuestro punto de vista- la apelación que realiza la autora a una eventual condena futura por parte de los consumidores del uso -por parte de una empresa- de una marca

c. *La constitucionalidad de la prohibición de registro de los signos contrarios a las buenas costumbres*

i. Alcance de la prohibición

Además de los signos contrarios al orden público, el artículo 7.1.f) del Reglamento sobre la marca de la Unión Europea y el artículo 5.1.f) de la Ley de Marcas prohíben el registro de los signos contrarios a las buenas costumbres.

Nos encontramos ahora ante un concepto jurídico indeterminado, cuyo contenido y alcance es sin duda más impreciso. No obstante, podrían identificarse las buenas costumbres como la ética o moral social imperante en cada momento³⁷.

Por consiguiente, la prohibición de registro de los signos contrarios a las buenas costumbres impediría el acceso al registro de aquellos signos que contradigan aquella ética o moral social imperante. De esta forma, la prohibición afectaría -entre otros- al registro como marca de insultos o de vocablos o imágenes manifiestamente indecentes o que representen graves obscenidades³⁸.

ii. Constitucionalidad de la prohibición

Así configurada, la prohibición de registro como marca de los signos contrarios a las buenas costumbres tiene también pleno encaje constitucional. En efecto, tanto el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos como la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que ha desarrollado el artículo 20 de la Constitución española admiten que la moral pueda operar como límite al derecho a la libertad de expresión.

En efecto, el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos establece con claridad en su párrafo segundo que el derecho a la libertad de expresión “podrá ser sometido a ciertas

contraria al orden público no debería alterar el eventual juicio de constitucionalidad sobre la prohibición de registro: en primer término, porque el posible rechazo posterior de los consumidores a la marca no debería impedir una restricción previa como la prohibición de su registro si ésta es compatible con la protección constitucional del derecho a la libertad de expresión; y, en segundo lugar, porque el eventual rechazo de los consumidores a una marca contraria al orden público no deja de ser una simple hipótesis que puede cumplirse o no. De hecho, la experiencia demuestra que la reacción puede ser la contraria, pues muchas veces las marcas contrarias al orden público revisten un carácter chocante, por lo que su impacto es elevado y pueden tener una fácil penetración en el mercado.

³⁷ En este sentido, vid. FERNÁNDEZ NÓVOA, Carlos, “La prohibición de registrar...”, op. cit.,pág. 87; MARCO ALCALÁ, Luis A., op. cit., pág. 211. Vid. también la resolución de la Unidad de Recursos de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 18 de marzo de 2008 [citada por FERNÁNDEZ NÓVOA, Carlos, “La prohibición de registrar...”, op. cit., pág. 79], en la que se afirma lo siguiente: “por signos contrarios a las buenas costumbres habrá de entender aquellos que puedan herir gravemente los sentimientos éticos y morales de la mayoría de la sociedad española, es decir, que pudieran afectar a la moral imperante en nuestra sociedad”.

³⁸ Puede consultarse en este sentido la resolución de la Sala Ampliada de Recursos de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (actualmente, Oficina Europea de Propiedad Intelectual) de 6 de julio de 2006, en la que se defiende que “los signos que incluyen un lenguaje manifiestamente indecente o que representan graves obscenidades no tienen cabida en el registro”, y que “los insultos manifiestamente maliciosos de carácter racial y cultural, en sus representaciones verbales o figurativas, no deberían permitirse en el marco de un registro de marca”.

formalidades, condiciones, restricciones o sanciones previstas por la ley, que constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la (...) protección (...) de la moral”³⁹.

Como avanzábamos, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que interpreta y aplica el artículo 20 de la Constitución también admite que la moral pueda operar como límite al derecho a la libertad de expresión. Así se desprende de la sentencia del Tribunal Constitucional 62/1982, de 15 de octubre, en la que se afirma que “el concepto de moral puede ser utilizado por el legislador como límite de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 20 de la Constitución”.

Por consiguiente, y en la medida en que la moral puede operar como límite al derecho a la libertad de expresión, debe concluirse que la prohibición de registro como marca de los signos contrarios a las buenas costumbres (que supone la prohibición de registro de aquellos signos que resulten contrarios a la ética o moral social imperante) no puede ser considerada en si misma contraria a aquel derecho y -por ende- inconstitucional⁴⁰.

3.5. La constitucionalidad de las medidas de aplicación de la prohibición de registro relativa a las marcas contrarias al orden público y a las buenas costumbres

a. Introducción

Como ya avanzamos en un apartado anterior, la protección de la marca a través del derecho a la libertad de expresión implica que ha de examinarse -como hemos hecho en el epígrafe precedente- la constitucionalidad de la prohibición de registro como marca de los signos contrarios al orden público o a las buenas costumbres, en la medida en que dicha prohibición puede obstaculizar la difusión de determinados mensajes en el tráfico económico.

Si se concluye -como así ha sucedido- que dicha prohibición tiene encaje constitucional, la protección de la marca a través del derecho a la libertad de expresión exige también un minucioso análisis de la constitucionalidad de las concretas medidas de aplicación -en supuestos de hecho específicos- de aquella prohibición. Como ha destacado el Tribunal Europeo de Derechos

³⁹ Vid. FERNÁNDEZ NÓVOA, Carlos, “La prohibición de registrar...”, op. cit., pág. 121.

⁴⁰ Para una opinión contraria, vid. LAHIGUERA, Patricia [op. cit., págs. 7-8], para quien la prohibición de registro de los signos contrarios a las buenas costumbres no se encuentra justificada y debe ser considerada en si misma inconstitucional. Tras una revisión de distintas resoluciones en las que se ha aplicado la prohibición de registro como marca de los signos contrarios a las buenas costumbres, la autora concluye lo siguiente: “estos casos responden más a cuestiones morales que a la protección de derechos constitucionales, por lo que, pese a que en la práctica no se haga una clara distinción entre orden público y buenas costumbres, creemos que la causa de denegación de los casos referidos responde, en verdad, a la aplicación de esta última prohibición. Asimismo, el concepto de moral o buenas costumbres es más difuso que el hecho de determinar el alcance de los derechos constitucionales que puedan verse afectados, pues los valores morales varían en función del tiempo y las circunstancias sociales, por lo que, su determinación implica una mayor subjetividad. Resulta, por ello, difícil defender que la moral, entendida en un sentido amplio y desvinculado de cualquier derecho específico, puede constituir un límite legítimo a la libertad de expresión, de modo que, a nuestro juicio, no debería superar la primera fase del test de constitucionalidad”. Bajo nuestro punto de vista, esta tesis entra en contradicción con el tenor literal del artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que -como hemos visto en el texto- admite expresamente que la protección de la moral pueda operar como límite al ejercicio del derecho a la libertad de expresión.

Humanos⁴¹, el análisis de la constitucionalidad de las medidas restrictivas del derecho a la libertad de expresión se extiende tanto a las normas que incorporan las correspondientes prohibiciones como a las concretas decisiones que las aplican.

Pues bien, la protección de la marca a través del derecho a la libertad de expresión implica -al menos, y bajo nuestro punto de vista- tres principios que deben regir la aplicación de la prohibición de registro como marca de los signos contrarios al orden público o a las buenas costumbres. Así, esta prohibición ha de ser objeto -en primer lugar- de una interpretación restrictiva. En segundo lugar, su aplicación ha de ir precedida de un detenido juicio de proporcionalidad. Por último, la prohibición de registro de una marca por resultar contraria al orden público o a las buenas costumbres ha de contar con una motivación suficiente.

b. Interpretación restrictiva

La protección de la marca a través del derecho a la libertad de expresión implica -en el caso que nos ocupa- que la prohibición de registro de los signos contrarios al orden público o a las buenas costumbres -en la medida en que puede obstaculizar la difusión en el tráfico económico de determinados mensajes- ha de ser objeto de una interpretación restrictiva.

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

c. Juicio de proporcionalidad

Según el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, una medida restrictiva del derecho a la libertad de expresión sólo es admisible cuando, además de perseguir un fin legítimo, es necesaria en una sociedad democrática para alcanzarlo.

⁴¹ Vid. sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 20 de noviembre de 1989 (asunto Markt Intern), y sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 24 de febrero de 1994 (asunto Casado Coca). En el mismo sentido, vid. RAMSEY, Lisa P., “Free Speech...”, op. cit., pág. 406. Sostiene esta autora que el análisis de constitucionalidad atañe no sólo a las normas, sino también a las medidas judiciales o administrativas que se adopten en aplicación de las mismas. En el supuesto específico del Derecho de Marcas -defiende RAMSEY- tanto los tribunales como los órganos administrativos deben aplicarlo de forma que sea compatible con las exigencias derivadas del derecho a la libertad de expresión.

Pues bien, conforme a una consolidada doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, una medida restrictiva del derecho a la libertad de expresión en el ámbito económico sólo es necesaria si “es proporcional al fin legítimo perseguido”^{42, 43}.

En consecuencia, las medidas que se dicten en aplicación de la prohibición de registro de las marcas contrarias al orden público o a las buenas costumbres han de superar también un juicio de proporcionalidad. Ha de destacarse, además, que este juicio de proporcionalidad será más estricto en aquellas hipótesis en las que la marca transmita un mensaje que trascienda la mera indicación del origen empresarial del producto. Cuando el mensaje transmitido por la marca es de naturaleza estrictamente comercial, en cambio, existe un mayor margen de apreciación.

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

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

⁴² Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 25 de marzo de 1985, asunto Barthold. Se afirma en esta sentencia lo siguiente: “Los Estados adheridos disponen de un cierto margen de apreciación, pero este margen de apreciación va parejo a un control europeo más o menos intenso. Al Tribunal corresponde en última instancia determinar si la injerencia era necesaria, si era proporcional al fin legítimo perseguido, y si los motivos invocados por la autoridad nacional para justificarla son pertinentes y suficientes”. Una tesis similar se recoge en la posterior sentencia del Tribunal de 24 de febrero de 1994 en el asunto Casado Coca, en la que se afirma que “según la jurisprudencia del Tribunal, los Estados contratantes gozan de un cierto margen de apreciación para juzgar la necesidad de una injerencia, pero ésta va pareja con un control europeo aplicable a la vez sobre las correspondientes normas y las decisiones que las aplican (...). Semejante margen de apreciación se impone especialmente en el campo complejo y fluctuante de la competencia desleal (...). Lo mismo se aplica a la publicidad. La tarea del Tribunal se limita entonces en este caso a investigar si las medidas adoptadas a escala nacional se justifican en principio y si son proporcionadas”.

⁴³ La exigencia de proporcionalidad en la adopción de medidas restrictivas del derecho a la libertad de expresión también ha sido destacada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. En este sentido, puede ser destacada la sentencia 11/2006, de 16 de enero, en la que se afirma lo siguiente: “para comprobar si una medida restrictiva de un derecho fundamental supera el juicio de proporcionalidad, es preciso constatar si cumple los tres siguientes requisitos: si tal medida es adecuada para conseguir el objetivo perseguido (juicio de idoneidad); si además es necesaria, en el sentido de no existir otra medida igualmente idónea para la consecución del propósito perseguido que sea menos gravosa que la impugnada (juicio de necesidad); y, por último, si se trata de una medida que resulta ponderada o equilibrada, por derivarse de ella más ventajas o beneficios para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto (juicio de proporcionalidad en sentido estricto)”. Vid. también RUBÍ I PUIG, Antoni, op. cit., págs. 372 y sigs.

destacado el tipo de productos o servicios a los cuales va a ser aplicada y -en atención a los mismos- el tipo de público al que la marca se dirige o puede llegar a alcanzar⁴⁴.

Junto al mensaje transmitido por la marca, también debe ser claramente identificado el concreto principio jurídico, económico, social o moral que aquélla lesiona. En efecto, el juicio de proporcionalidad impide apoyar la prohibición de registro de una marca en una alegación genérica e indeterminada según la cual aquella contradice el orden público o las buenas costumbres. Una invocación genérica del orden público o de las buenas costumbres para justificar una prohibición de registro, de hecho, impide determinar en qué medida esta prohibición es necesaria para la tutela del concreto bien jurídico invocado⁴⁵. De donde se desprende que la resolución que deniegue el acceso de la marca al registro ha de identificar con precisión el concreto principio jurídico, económico social o moral que resulta lesionado por la marca.

La lesión de este principio a través de la marca, por último, ha de ser cierta. Lo que excluye la posibilidad de justificar una prohibición de registro por la mera eventualidad o posibilidad de que resulte lesionado un determinado principio jurídico, económico, social o moral⁴⁶.

Esta última conclusión, por lo demás, reviste especial relieve en aquellas hipótesis en que se invoquen las buenas costumbres (y un principio moral integrado en las mismas) como motivo del rechazo al registro⁴⁷. De suerte que el principio moral cuya lesión se invoque ha de ser generalmente aceptado e integrar la moral social imperante. En sentido contrario, una prohibición de registro no podrá justificarse sobre la base de la eventual ofensa de convicciones minoritarias o sectoriales⁴⁸, excepción hecha de aquellos supuestos en los que la ofensa encierre

⁴⁴ Por las razones expuestas en el texto, nos parece particularmente acertada la tesis que desarrolla la Sala Ampliada de Recursos de la Oficina de Armonización del Mercado Interior en su resolución de 6 de julio de 2006 en el asunto “Screw You”. Esta tesis es la siguiente: “Es (...) necesario tener en cuenta el contexto en el cual el consumidor puede encontrarse con la marca, suponiendo el uso normal de la misma en relación con los productos y servicios designados en la solicitud. Si los productos son de un tipo que tan sólo se comercializa en sex shops autorizados, una reacción más moderada podría resultar apropiada. Si existe la posibilidad de que los productos sean anunciados en la televisión a horas de gran audiencia, o lucidos en la calle con la marca destacada ostensiblemente, un enfoque más estricto podría estar justificado”.

⁴⁵ Nos referimos en el texto al denominado juicio de idoneidad, el cual -conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional- forma parte del juicio de proporcionalidad. Vid. *supra* nota al pie número 43.

⁴⁶ Como puso de manifiesto en el Reino Unido D. Richard Arnold (*The Appointed Person*) en su resolución de 17 de mayo de 2006 en relación con la marca “Fck”, “debe existir un principio (...) que se vea radicalmente contradicho por el uso de la marca”.

⁴⁷ El Tribunal Constitucional español, en su sentencia 62/1982, de 15 de octubre, ha alertado de los riesgos que se asumen en aquellos supuestos en los que se invoca la moral para justificar una medida restrictiva de la libertad de expresión. Y aunque ha admitido que la moral pueda operar como límite al citado derecho, también ha advertido que “la admisión de la moral como límite ha de rodearse de las garantías necesarias para evitar que bajo un concepto ético, juridificado en cuanto es necesario un *mínimum* ético para la vida social, se produzca una limitación injustificada de derechos fundamentales y libertades públicas, que tiene un valor central en el sistema jurídico”.

⁴⁸ En este sentido, resulta de gran interés la resolución dictada en Gran Bretaña por D. Richard Arnold (*The Appointed Person*) el 17 de mayo de 2006 en relación con la marca “Fck” (disponible en academia.oup.com). Se afirma en ella que la prohibición de registro de las marcas contrarias al orden público o a las buenas costumbres “debe ser interpretada y aplicada de conformidad con el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Por consiguiente, sólo puede rechazarse el registro cuando exista una necesidad social imperiosa y el rechazo sea una medida proporcional al objetivo perseguido”. “Debe existir -añade- un principio moral generalmente aceptado que se vea radicalmente contradicho por el uso de la marca. La mera ofensa de una parte del público que pueda considerar desagradable la marca no es suficiente”.

una conducta discriminatoria hacia determinados colectivos. Lo expresa con total claridad la Sala Ampliada de Recursos de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (actualmente, Oficina Europea de Propiedad Intelectual) en su ya citada resolución de 6 de julio de 2006: si la prohibición de registro “se interpreta de manera demasiado amplia, de forma que abarque cualquier cosa que una parte del público interesado podría considerar ofensiva, existe el riesgo de que la libertad de expresión comercial en relación con las marcas sea indebidamente obstaculizada”⁴⁹.

d. Motivación

Para superar el juicio de proporcionalidad, cualquier medida restrictiva del derecho a la libertad de expresión debe encontrarse suficientemente motivada. Así lo ha confirmado con carácter general el Tribunal Constitucional -entre otras- en su sentencia 11/2006, de 16 de enero, en la que se afirma con rotundidad que “la exigencia de ponderación es ante todo un requisito formal de la regla de proporcionalidad, según la cual en las resoluciones limitativas de los derechos fundamentales debe el órgano jurisdiccional plasmar el juicio de ponderación entre el derecho fundamental afectado y el interés constitucionalmente protegido y perseguido, del cual se evidencie la necesidad de adopción de la medida”.

En el caso que nos ocupa, esta exigencia de motivación supone que la resolución que deniegue el acceso al registro a una marca (por resultar contraria al orden público o a las buenas costumbres) no puede limitarse a identificar con precisión el mensaje transmitido por la marca y el principio jurídico, económico, social o moral que resulta lesionado por el mismo. Antes al contrario, ha de razonar, motivar y justificar en qué forma el mensaje transmitido por la marca lesiona de forma cierta el principio invocado⁵⁰. Y ha de razonar también -en segundo término- en qué medida la

⁴⁹ En la misma resolución se afirma también que “a la hora de decidir si debe denegarse el registro a una marca por motivos de orden público o de buenas costumbres, la Oficina debe aplicar los mismos criterios que una persona razonable con niveles normales de sensibilidad y tolerancia. La Oficina no debería denegar el registro a una marca que tan sólo podría ofender a una pequeña minoría de ciudadanos excepcionalmente puritanos. Del mismo modo, no debería admitir el registro de una marca tan sólo porque ésta no ofendería a una pequeña minoría que se encuentra en el otro extremo del espectro y que considera aceptable incluso la obscenidad grave. Ciertas personas se ofenden fácilmente. Otras, por el contrario, son totalmente imperturbables. La Oficina debe apreciar la marca basándose en los criterios y valores de los ciudadanos corrientes que se sitúan entre esos dos extremos”.

⁵⁰ Un buen ejemplo de restricción injustificada por ausencia de motivación lo encontramos en la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 30 de enero de 2018, en el asunto *Sekmadienis*. Aunque dictada en relación con una orden de cese de unos anuncios publicitarios en los que se utilizaba la imagen de ciertos personajes religiosos, las enseñanzas que se extraen de la sentencia son claramente extrapolables al análisis de la constitucionalidad de las medidas que se adopten en aplicación de la prohibición de registro de las marcas contrarias al orden público o a las buenas costumbres. En esta sentencia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluyó que “no podía aceptar como suficientes las razones esgrimidas por los tribunales y las autoridades nacionales para prohibir la difusión de los anuncios”. Según el Tribunal, “las autoridades consideraron que los anuncios eran contrarios a la moral pública porque utilizaban símbolos religiosos para propósitos superficiales, distorsionaban el propósito principal de aquellos símbolos y eran inapropiados. A nuestro juicio -subraya el Tribunal- estas afirmaciones son vagas y no explican de manera suficiente la razón por la que la referencia a símbolos religiosos en los anuncios era ofensiva”. La autoridad de protección del consumidor -añade el Tribunal- “también sostuvo que los anuncios promovían un estilo de vida incompatible con los principios de una persona con convicciones religiosas, pero no explicó en qué consistía este estilo de vida incompatible con los principios de un creyente, ni en qué medida los anuncios lo promovían; tampoco explicó la razón por la que un estilo de vida incompatible con los principios de una

prohibición de registro de la marca es necesaria para la tutela de aquel principio jurídico, social, económico o moral, sobre todo en aquellos casos en los que el mensaje -al margen de su registro como marca- pueda seguir siendo difundido por otros cauces.

Concluyendo por donde empezamos, cabría afirmar que, para cubrir las exigencias que se derivan de la protección de la marca a través del derecho a la libertad de expresión, no parece suficiente que se rechace el registro de una marca integrada por la denominación “La mafia se sienta a la mesa” argumentando de manera general que dicha marca -aplicada a servicios de restauración- “da una imagen globalmente positiva de dicha organización y banaliza sus ataques”, sin argumentar las razones que llevan a concluir que éste será el mensaje que perciba el público destinatario, sin justificar en qué modo se produce dicha banalización o justificación de los ataques perpetrados por la mafia, y -por último- sin razonar en qué medida contribuye a la tutela del principio jurídico invocado la prohibición de registro como marca de una expresión (“La mafia se sienta a la mesa”) que, al margen ya de su registro como marca, bien podría ser empleada como eslogan publicitario sin reproche por parte del Derecho de la Publicidad o de la Competencia Desleal, siempre que el tono humorístico y ficticio de la publicidad pudiese ser fácilmente apreciable.

4. Bibliografía

Clay CALVERT (2017), “Beyond Trademarks and Offense: Tam and the Justices’ Evolution on Free Speech”, 2016–2017 *Cato Supreme Court Review* 105 (2017) (disponible en www.cato.org).

Christian FARLEY (2014), “Stabilizing Morality in Trademark Law”, *American University Law Review*, vol. 63 (2014), págs. 1019 y sigs.

Carlos FERNÁNDEZ NÓVOA (2016), “La prohibición de registrar como marcas los signos contrarios al orden público o a las buenas costumbres”, 36 *ADI* (2015-2016), págs. 39 y sigs.

Carlos FERNÁNDEZ NÓVOA (1984), *Fundamentos de Derecho de Marcas*, Montecorvo, Madrid.

Carlos FERNÁNDEZ NÓVOA (2004), *Tratado de Derecho de Marcas*, 2ª ed., Marcial Pons, Madrid.

Jonathan GRIFFITHS (2008), “Is there a Right to an Immoral Trade Mark?”, en TORREMANS, P., *Intellectual Property and Human Rights*, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 2008, págs. 309 y sigs.

Patricia LAHIGUERA (2018), “Derecho de marcas y libertad de expresión”, disponible en www.almacenederecho.org

Luis Alberto MARCO ALCALÁ (2008), “Comentario al artículo 5. Prohibiciones absolutas”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto (dir.), *Comentarios a la Ley de Marcas*, 2ª ed., Aranzadi, Cizur Menor, págs. 135 y sigs.

persona con convicciones religiosas debía ser considerado necesariamente incompatible con la moral pública”.

Luis Alberto MARCO ALCALÁ (2012), “Signos ofensivos y signos de escaso gusto en la jurisprudencia comunitaria reciente”, *32 ADI* (2011-12), págs. 625 y sigs.

Lisa P. RAMSEY (2016), “A Free Speech Right to Trademark Protection?”, *The Trademark Reporter*, núm. 5, 2016, págs. 797 y sigs.

Lisa P. RAMSEY (2018), “Free Speech Challenges to Trademark Law after *Matal vs. Tam*”, *Houston Law Review*, núm. 56-2 (2018), págs. 401 y sigs.

Antoni RUBÍ PUIG (2008), *Publicidad y libertad de expresión*, Civitas, Madrid.

Ned SNOW (2018), “Denying Trademark for Scandalous Speech”, *UK Davis Law Review*, vol. 51 (2018), págs. 2331 y sigs.

Ned SNOW (2016), “Free Speech & Disparaging Trademarks”, *Boston College Law Review*, vol. 57-5 (2016), págs. 1639 y sigs.

Kristian STOUT (2015), “Terrifying Trademarks and a Scandalous Disregard for the First Amendment: §2 (a)’s Unconstitutional Prohibition on Scandalous, Immoral and Disparaging Trademarks”, *Albany Law Journal of Science and Technology*, vol. 25-2 (2015), págs. 101 y sigs.

Anxo TATO PLAZA (1994), “Publicidad comercial y libertad de expresión en Europa”, *La Ley*, 1994-3, págs. 988 y sigs.

Anxo TATO PLAZA (1992), “Publicidad comercial y libertad de expresión en la jurisprudencia norteamericana”, *24 ADI* (1991-92), págs. 169 y sigs.

Rebeca TUSHNET (2016), “The First Amendment Walks into a Bar: Trademark Registration and Free Speech”, *Notre Dame Law Review*, vol. 92-1 (2016), págs. 381 y sigs.