CAPÍTULO VII

MARCAS, NOMBRES COMERCIALES Y DENOMINACIONES DE FANTASÍA COMO DECLARACIONES NUTRICIONALES Y DE PROPIEDADES SALUDABLES

I. DECLARACIONES NUTRICIONALES Y DE PROPIEDADES SALUDABLES CONSTITUIDAS POR MARCAS, NOMBRES COMERCIALES O DENOMINACIONES DE FANTASÍA

Conforme a lo expuesto anteriormente[1], la definición legal de «declaración» es muy amplia y comprende las marcas u otros signos distintivos que pueda emplear el operador alimentario. Así se confirma en el considerando 4 del Reglamento (CE) n.º 1924/2006 (según el cual, el reglamento «debe aplicarse asimismo a las marcas que puedan interpretarse como declaraciones nutricionales y de propiedades saludables»), así como en el art. 1.3, donde expresamente se reconoce que «una marca registrada, un nombre comercial o una denominación de fantasía que aparezca en el etiquetado, la presentación o la publicidad de un alimento» puede «interpretarse como una declaración nutricional o de propiedades saludables»[2].

---

[1] Capítulo II, epígrafe 1.

[2] El debate sobre si las marcas debían quedar sometidas o no al Reglamento (CE) n.º 1924/2006 fue uno de los aspectos más controvertidos durante todo el proceso legislativo, existiendo posiciones y argumentos encontrados. Una síntesis de las distintas fases y posiciones

El Reglamento no define qué haya de entenderse por marca, nombre comercial o denominación de fantasía. En consecuencia, para el concepto de marca hay que estar a la definición que se recoge en la «Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas»[3] y en el «Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio, sobre la marca de la Unión Europea»[4], donde se definen las marcas como signos que sirven para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas y sobre los que, cumpliéndose determinados requisitos, el ordenamiento jurídico concede un derecho de propiedad industrial[5].

También el nombre comercial puede ser objeto de un derecho de exclusiva, pero no es objeto de regulación como tal signo distintivo por parte de la Unión Europea, sin perjuicio de que en la normativa sobre marcas se hagan referencias al nombre comercial como una modalidad de derecho previo que puede impedir el registro de una marca posterior. En consecuencia, el régimen jurídico sobre el nombre comercial se encuentra en la legislación de cada uno de los Estados miembros[6], legislaciones que deben tener en cuenta las disposiciones que sobre tal figura se recogen en los tratados internacionales de los que son parte, señaladamente, el Convenio de la Unión de París, cuyo art. 8 establece que «el nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio», sin que se recoja una definición de la figura en dicho tratado[7]. En cambio, sí se ofrece

---

se puede ver en Dau, A., *Die Auswirkungen der Health Claims Verordnung auf das Markenrecht. Was ändert sich in der Zukunft für Marken mit nährwert- oder gesundheitsbezogenen Angaben?,* Verlag Dr. Kovač, Hamburg, 2016, págs. 41 y ss. Por un lado, se consideraba que las marcas también pueden inducir a error al consumidor sobre las características nutricionales y de propiedades saludables de los alimentos o que muchos consumidores no diferencian si un término es una marca o una declaración de propiedades nutricionales o de propiedades saludables. Pero, por otro lado, se sostenía que la aplicación del Reglamento a las marcas podría suponer un perjuicio para las marcas ya existentes que no se ajustasen a las disposiciones del Reglamento. Ante este debate, se adoptó una solución intermedia, consistente, como se expone en este capítulo, en admitir las marcas (así como los nombres comerciales y las denominaciones de fantasía) que puedan ser entendidas como declaraciones nutricionales o de propiedades saludables, pero exigiendo que su uso vaya acompañado de una declaración autorizada.

[3] *DO* L 336, de 23 de diciembre de 2015, págs. 1 y ss.

[4] *DO* L 154, de 16 de junio de 2017, págs. 1 y ss.

[5] Art. 3 de la Directiva y art. 4 del Reglamento.

[6] *Vid.* Sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de julio de 2025, *Purefun Group,* C-365/24, ECLI:EU:C:2025:558, apartado 32.

[7] Esta disposición del Convenio de la Unión de París también es relevante para el Derecho de la Unión, porque, como ha recordado el Tribunal de Justicia, «el nombre comercial, como derecho de propiedad intelectual, no es ajeno al Derecho de la Unión. Así, determinadas disposiciones del Convenio de París, que fue celebrado por el conjunto de los Estados miembros, pero no por la Unión, están incorporadas en el Acuerdo sobre los ADPIC, que sí fue celebrado por la

una definición de nombre comercial en la Ley española de marcas (Ley 17/2001, de 7 de diciembre[8]), cuyo art. 87.1 dispone que «se entiende por nombre comercial todo signo susceptible de representación gráfica que identifica a una empresa en el tráfico mercantil y que sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares».

A su vez, las indicaciones de fantasía son términos que se aplican o refieren a los alimentos, sin ser marcas o nombres comerciales, pero que tampoco son ni la definición legal del alimento, ni su denominación habitual ni su denominación descriptiva a los que se refiere el Reglamento (UE) n.º 1169/2011 sobre la información alimentaria facilitada al consumidor [art. 2.2, letras *n)*, *o)* y *p)*, respectivamente][9]. De hecho, la denominación legal de los alimentos es un elemento obligatorio y a ella no se le aplica el Reglamento (CE) n.º 1924/2006. Y, por lo que respecta a las denominaciones habituales, estas son tomadas del uso lingüístico común y, por ello, no se consideran inventadas, que es uno de los requisitos que han de tener las denominaciones de fantasía[10]; requisito que tampoco se da en las indicaciones descriptivas.

Nótese, por lo demás, que el art. 1.3 del Reglamento se refiere a «marcas registradas», lo que deja fuera a todos aquellos signos que se usan como marca, pero que no han sido registrados. No obstante, es claro que este tipo de signos (que pueden incluso llegar a ser protegidos como marca sin necesidad de registro[11]) también pueden

---

Unión, de modo que esas disposiciones producen, en el ordenamiento jurídico de la Unión, los mismos efectos que los producidos por el Acuerdo sobre los ADPIC» (Sentencia de 10 de julio de 2025, *Purefun Group,* cit., apartado 32).

[8] *BOE* n.º 294, de 8 de diciembre de 2001. Referencia: BOE-A-2001-23093.

[9] La denominación legal es «la denominación de un alimento prescrita en las disposiciones de la Unión aplicables al mismo o, a falta de tales disposiciones de la Unión, la denominación prevista en las leyes, los reglamentos y las disposiciones administrativas aplicables en el Estado miembro en que el alimento se vende al consumidor final o a las colectividades». La «denominación habitual» es, en cambio, «cualquier nombre que se acepte como denominación del alimento, de manera que los consumidores del Estado miembro en que se vende no necesiten ninguna otra aclaración». Finalmente, por «indicación descriptiva» se entiende «cualquier denominación que proporcione una descripción del alimento y, en caso necesario, de su uso, que sea suficientemente clara para permitir a los consumidores conocer su verdadera naturaleza y distinguirlo de otros productos con los que pudiera confundirse».

[10] Rathke, K.-D., «Verordnung (EG) nr. 1924/2006 des Europäischen Parlaments und des rates über nährwert- und gesundheitsbezogene Angaben über Lebensmittel», cit., Art. 1, n.º marginal 38.

[11] En la Ley de Marcas de 2001 el titular de una marca notoriamente conocida goza de un auténtico derecho de exclusiva. En efecto, el titular de una marca no registrada, pero notoriamente conocida en el sentido del art. 6 *bis* del Convenio de la Unión de París, goza, al igual que el titular de una marca registrada, de la facultad de oponerse al registro de una marca o de un nombre comercial confundible (art. 6.2 LM); de la facultad de oponerse al uso de un signo similar o confundible (art. 34), con la única excepción de la protección reforzada que se otorga en la letra *c)* del apartado 2 a las marcas que gozan de renombre; y de la facultad de instar

constituir declaraciones nutricionales o de propiedades saludables y, en consecuencia, también deben quedar sujetos a la misma regulación que las marcas registradas. Para conseguirlo, aunque no se puedan entender englobados en la referencia a las «marcas registradas», sí deben considerarse incluidos en el concepto de denominaciones de fantasía, concepto que abarca, pues, los signos que, sin estar protegidos como marca o nombre comercial, son efectivamente usados como signos distintivos del origen empresarial[12].

A estos efectos, para determinar en qué casos uno de estos signos (marcas, nombres comerciales y denominaciones de fantasía) puede ser interpretado como una declaración nutricional o de propiedades saludables habrá de atenderse a la impresión general que produce en un usuario medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta tanto los elementos denominativos como los gráficos. Aplicando estos criterios, el Jurado de Autocontrol ha considerado, por ejemplo, que «la marca "Energy max" podría interpretarse como una declaración de propiedades saludables que igualmente transmitiría un mensaje de aporte de energía»[13]. Y también ha considerado que encajan en el art. 1.3 del Reglamento (CE) n.º 1924/2006 las marcas «Vital+»[14], «Vigor total»[15], o «Incontygensi»[16].

En realidad, en la práctica es muy poco frecuente encontrar marcas que, en sentido estricto, puedan ser interpretadas como declaraciones nutricionales o de propiedades saludables, en el sentido de hacer referencia a beneficios específicos, siendo lo habitual que se trate de marcas que inducen a pensar en unos beneficios generales para la buena salud[17]. Pero incluso en estas hipótesis se aplica el art. 1.3 del Reglamento

---

la nulidad de una marca o de un nombre comercial confundible (art. 52). A la vista de estas disposiciones normativas cabe concluir, como hizo el profesor Fernández-Nóvoa, que «la Ley de Marcas de 2001 combina armónicamente el principio de inscripción registral y el principio de la notoriedad al regular el nacimiento del derecho sobre la marca» [Fernández-Nóvoa, C., «El nacimiento del derecho sobre la marca en el sistema de la Ley de Marcas de 2001», *ADI* 21 (2001), págs. 51 y ss. (56)].

[12] Dau, A., «Die Auswirkungen der Health Claims Verordnung auf das Markenrecht. Was ändert sich in der Zukunft für Marken mit nährwert- oder gesundheitsbezogenen Angaben?», cit., pág. 67.

[13] Dictamen de 15 de octubre de 2015 de la Sección Cuarta del Jurado, *Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) vs. Soria Natural, S.A. («Energy Max»).*

[14] Resolución de 4 de diciembre de 2014 de la Sección Quinta del Jurado, *Asociación de los Usuarios de la Comunicación (AUC) vs. Lactalis Puleva, S.L.U. («Leche Puleva Viva»).*

[15] Resolución del Pleno de 26 de febrero de 2015, *Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) vs. Casa Santiveri S.L) («Vigor Total»).*

[16] Dictamen de 20 de octubre de 2016 de la Sección Tercera, *Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) vs. Gensilab, S.L. («Incontiygensi Prensa»).*

[17] Bañares Vilella, S./González Vaqué, L., «Alcance de algunas medidas transitorias relativas a las marcas y a las propiedades saludables en los alimentos (art. 28.2 del Reglamento n.º 1924/2006) STJUE de 23 de noviembre de 2016: "Nelsons GmbH"», *LA LEY Unión Europea* n.º 50, junio 2017 (Versión electrónica disponible en Legalteca).

(CE) n.º 1924/2006, en el que se exige que la marca vaya acompañada de la concreta declaración específica.

II. EL USO DE LAS MARCAS, NOMBRES COMERCIALES Y DENOMINACIONES DE FANTASÍA QUE ENCAJAN EN LA DEFINICIÓN DE DECLARACIONES NUTRICIONALES Y DE PROPIEDADES SALUDABLES

1. Requisitos de licitud de utilización

a) Según el Reglamento (CE) n.º 1924/2006, para que pueda utilizarse una marca registrada, un nombre comercial o una denominación de fantasía que pueda interpretarse como una declaración nutricional o de propiedades saludables, pero que no esté autorizada como tal, será necesario «que esté acompañada por la correspondiente declaración nutricional o de propiedades saludables en el etiquetado, la presentación o la publicidad que cumpla las disposiciones del presente Reglamento».

Aunque en alguna versión lingüística del Reglamento, como la alemana[18], se alude a que la marca (o el nombre comercial o denominación de fantasía) debe ir acompañada, sin más, de una declaración nutricional o de propiedades saludables, la mayoría de las versiones, incluida la española, matizan que esa declaración que debe acompañarse ha de ser «la correspondiente declaración nutricional o de propiedades saludables», «a related nutrition or health claim», «una corrispondente indicazione nutrizionale o sulla salute», «une allégation nutritionnelle ou de santé correspondante qui est conforme aux dispositions du présent règlement», o «uma alegação nutricional ou de saúde associada na rotulagem, na apresentação ou na publicidade que cumpra o disposto no presente regulamento».

Por tal motivo, no basta con acompañar la marca, el nombre comercial o la denominación de fantasía de una declaración autorizada cualquiera, sino que ha de ser una que le dé amparo. Esto explica, por ejemplo, que el Jurado de Autocontrol[19] haya declarado que el

---

[18] «Handelsmarken, Markennamen oder Phantasiebezeichnungen, die in der Kennzeichnung, Aufmachung oder Werbung für ein Lebensmittel verwendet werden und als nährwert- oder gesundheitsbezogene Angabe aufgefasst werden können, dürfen ohne die in dieser Verordnung vorgesehenen Zulassungsverfahren verwendet werden, sofern der betreffenden Kennzeichnung, Aufmachung oder Werbung eine nährwert- oder gesundheitsbezogene Angabe beigefügt ist, die dieser Verordnung entspricht».

[19] Resolución del Pleno de 11 de octubre de 2017, *Asociación de Usuarios de la Comunicación vs. Stadium Innovation, S. L. («Smoothies Pom´bel. Web»)*. Son especialmente clarificadoras las siguientes explicaciones del Pleno: «En efecto, no cabe entender que cuando se emplee en la publicidad una marca registrada que pueda ser entendida como una declaración nutricional o como una declaración de propiedades saludables, el uso de la marca será lícito

uso de la declaración nutricional «sin azúcares añadidos» no permite cumplir las exigencias del art. 1.3 del Reglamento con relación al logotipo de la Fundación española del corazón, pues dicho logotipo puede ser entendido, no como una declaración nutricional, sino como una declaración de propiedades saludables.

Así las cosas, la relación que tiene que guardar la declaración nutricional o de propiedades saludables con la marca, el nombre comercial o la denominación de fantasía es similar a la que, según el art. 10.3 del Reglamento, debe mediar entre una declaración general de propiedades saludables y la declaración específica que la acompañe. En ambos supuestos se permite usar una alegación que no ha sido objeto como tal de autorización (en un caso una marca, un nombre comercial o una denominación de fantasía y en el otro una declaración que alude a beneficios generales). Y en ambas hipótesis se permite su uso porque va acompañada de declaraciones específicas que sí están autorizadas. No en vano, la existencia de esta similitud entre los arts. 1.3 y 10.3 del Reglamento (CE) n.º 1924/2006 es destacada por el Abogado General en sus conclusiones de 22 de junio de 2016 en el asunto *Nelsons GmbH*[20], cuando afirma que «existe un claro paralelismo entre el art. 10, apartado 3, y el art. 1, apartado 3, del Reglamento».

En consecuencia, la jurisprudencia que ha sentado el Tribunal de Justicia sobre el art. 10.3 —y que ya ha sido examinada[21]— es relevante también en relación con el art. 1.3. Y por esa razón también son igualmente aplicables a estos efectos los principios de flexibilidad que ha aprobado la Comisión Europea. Por todo ello, no se admite que la marca transmita al consumidor medio un mensaje que exceda del que se deriva de la declaración autorizada. Y por eso se ha considerado[22], por ejemplo, que el uso de la marca «5-hour Energy» no respeta el art. 1.3 del Reglamento, porque da a entender que el producto promocionado proporciona sensación de energía durante cinco horas, ex-

---

siempre que se acompañe de una declaración nutricional o de propiedades saludables, a elección del anunciante. Antes bien, el art. 1.3 es claro al señalar que cuando la marca registrada pueda ser entendida como una declaración nutricional o como una declaración de propiedades saludables, deberá ir acompañada de la "correspondiente" declaración nutricional o de propiedades saludables. Por consiguiente, no corresponde al anunciante elegir libremente si acompaña la marca de una declaración nutricional o de una declaración de propiedades saludables. Antes al contrario, en caso de emplearse una marca que pueda interpretarse como una declaración nutricional, la misma podrá utilizarse siempre que esté acompañada por una declaración nutricional que cumpla las disposiciones del Reglamento 1924/2006. Y, en caso de emplearse una marca que pueda interpretarse como una declaración de propiedades saludables, la misma podrá utilizarse siempre que esté acompañada por una declaración de propiedades saludables que cumpla las disposiciones recogidas en el Reglamento 1924/2006».

[20] C-177/15, ECLI:EU:C:2016:474, apartado 55.

[21] Véase el capítulo V, epígrafe 3.2.

[22] Resolución de la Sección Quinta del Jurado de Autocontrol de 20 de junio de 2013, *Asociación de Usuarios de la Comunicación vs. Living Essentials Spain Limited («5-HOUR ENERGY»),* confirmada por Resolución del Pleno de 15 de enero de 2014.

cediendo del mensaje que transmiten las declaraciones de propiedades saludables autorizadas por la Comisión Europea que se incluyen en la publicidad, según las cuales las vitaminas B6 y B12 ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga.

En cambio, se ha estimado ajustado a las condiciones del Reglamento el uso de la marca «Revitaliza cuerpo y mente», acompañada de las declaraciones de propiedades saludables autorizadas: «La niacina y la vitamina B6 contribuyen a reducir el cansancio y la fatiga y contribuyen a un metabolismo energético normal»[23]; o el uso publicitario de la marca «ImmunoMix» acompañada de la declaración lícita de propiedades saludables «apoyar a mis defensas […] con equinácea y saúco»[24].

Asimismo, las marcas, los nombres comerciales o las denominaciones de fantasía que puedan interpretarse como declaraciones nutricionales o de propiedades saludables también deben respetar las prohibiciones de uso establecidas en el art. 3 del Reglamento (CE) n.º 1924/2006[25], ya examinadas en esta obra[26].

b) Esta regulación del uso de las marcas, nombres comerciales o denominaciones de fantasía que acabamos de examinar supuso un notable impacto para los titulares de marcas ya registradas en el momento de la aprobación del Reglamento (CE) n.º 1924/2006, en la medida en que se les limitaban las condiciones de utilización[27].

De hecho, el legislador europeo, consciente de esta realidad, estableció un amplio período transitorio para permitir a los titulares de las marcas ya existentes seguir usándolas sin sujetarse a la nueva regulación[28]. De este modo, en el art. 28.2 del Reglamento (CE) n.º 1924/2006

---

[23] Resolución del Pleno del Jurado de 25 de noviembre de 2022, asunto n.º 155/R/Septiembre 2022, *Red Bull España, S. L. vs. Autocontrol («Red Bull Alas Para Todos los Gustos 10 Seg II. TV»).*

[24] Resolución de la Sección Quinta de 28 de noviembre de 2025, asunto n.º 327/R/Noviembre 2025, *Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) vs. Aboca España, S. A. U. («@Immunomix. Influencer»).*

[25] Hüttebräuker, en Holle/Hüttebräuker (Hrsg.), *HCVO Health-Claims-Verordnung,* cit., Art. 1, n.º marginal 122, pág. 53.

[26] Capítulo III, epígrafe 4.3.

[27] Se ha dicho incluso, no sin cierta exageración, que el Reglamento «*has had an arguably catastrophic effect on the intellectual property rights of companies in the food industry*» [Cohen, M. S., «Balancing Public Health and Intellectual Property Rights», *EFFL*, vol. 15, n.º 2, 2020, págs. 108 y ss. (108)].

[28] Por tal motivo, el Jurado de Autocontrol aplicó la disposición transitoria en casos como los resueltos por la Resolución de la Sección Tercera de 5 de diciembre de 2009, *Asociación de Usuarios de la Comunicación vs. Fontaga, S.* A. (en relación con la expresión «Beu Salut», registrada como marca con anterioridad al 1 de enero de 2005), o en la Resolución del Pleno de 12 de mayo de 2011, *Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial, Asociación de Usuarios de la Comunicación vs. Puleva Food, S. L.* (a propósito de la expresión «Puleva Max Energía + Crecimiento», también registrada como marca antes del 1 de enero de 2005).

se dispuso que «los productos que lleven marcas registradas o marcas existentes antes del 1 de enero de 2005 que no cumplan el presente Reglamento podrán seguir comercializándose hasta el 19 de enero de 2022, fecha a partir de la cual se les aplicarán las disposiciones del presente Reglamento»[29]. Y el Grupo de Expertos de la Comisión Europea en declaraciones nutricionales y de propiedades saludables aclaró que este régimen fue aplicable a todas las marcas que se estuvieran usando en el mercado europeo el 1 de enero de 2005, con independencia del país en que estuviesen registradas[30].

Terminado ese período transitorio, el titular de estas marcas no puede emplearlas, so pena de incurrir en una infracción del Reglamento, lo que ha llevado a algún sector doctrinal a preguntarse si eso no supondría en realidad una privación indirecta del derecho de exclusiva sobre la marca, que permitiría acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos por violación de derechos fundamentales[31].

Pues bien, es cierto que el referido Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya ha reconocido que tanto las marcas registradas como las meramente solicitadas están amparadas por el art. 1 del Primer Protocolo Adicional del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de 1952, según el cual «toda persona física o jurídica tiene derecho al respeto de sus bienes»[32]. Pero tampoco puede olvidarse que, en relación con una situa-

---

[29] Nótese que el régimen no se aplicó a comunicaciones comerciales u otros elementos —como denominaciones de fantasía— que no estuviesen protegidos como marca o nombre comercial (como declaró el Tribunal de Justicia en su Sentencia de 18 de julio de 2013, *Green – Swan Pharmaceuticals CR,* C-299/12, ECLI:EU:C:2013:501, apartados 27 y ss.). Además, como también aclaró el Tribunal de Justicia en su Sentencia de 18 de julio de 2013, cit., apartados 33 y ss., el art. 28.2 del Reglamento (CE) n.º 1924/2006 solo se refiere a los alimentos designados con una marca registrada o un nombre comercial que deba considerarse una declaración nutricional o de propiedades saludables en el sentido de dicho Reglamento y que existían en esa forma antes del 1 de enero de 2005. De igual modo —Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 23 de noviembre de 2016, *Nelsons*, C-177/15, ECLI:EU:C:2016:888, apartado 48—, la disposición transitoria también fue aplicable en una situación en la que un alimento con una marca registrada o un nombre comercial se comercializaba antes del 1 de enero del 2005 como medicamento y, después de dicha fecha, como alimento, pese a presentar las mismas características materiales e ir revestido de la misma marca registrada o el mismo nombre comercial.

[30] El referido grupo de expertos lo aclaró en respuesta a una pregunta formulada por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, a raíz del traslado de una consulta dirigida por el Pleno del Jurado de Autocontrol. *Vid.* Resolución de la Sección Quinta del Jurado de 20 de junio de 2013, *Asociación de Usuarios de la Comunicación vs. Living Essentials Spain Limited («5-HOUR ENERGY»),* confirmada por resolución del Pleno de 15 de enero de 2014.

[31] Cohen, M. S., «Balancing Public Health and Intellectual Property Rights», cit., págs. 112 y ss.

[32] Sentencia de la Gran Sala de 11 de enero de 2007, *Anheuser-Busch Inc. v. Portugal, ECL I:CE:ECHR:2007:0111JUD007304901.* En la doctrina véase Rocha, M. V. «Direito da propriedade intelectual», en Pinto de Albuquerque, P. (Org.), *Comentário da Convenção Europeia dos Direitos Humanos e dos Protocolos Adicionais*, vol. III, Lisboa, Universidade Católica Editora, 2020, págs. 2166 y ss. y García de Cortázar Fajardo, I., «The right to industrial property

ción similar, como es la de las limitaciones del uso de marcas que den la impresión de que un determinado producto del tabaco es menos nocivo que otros, el Tribunal de Justicia —en su Sentencia de 10 de diciembre de 2002[33]— ha declarado que, aunque el derecho de propiedad forma parte de los principios generales del Derecho de la Unión, «no constituye una prerrogativa absoluta, sino que debe tomarse en consideración en relación con su función en la sociedad. Por consiguiente, pueden imponerse restricciones al ejercicio del derecho de propiedad, siempre y cuando estas restricciones respondan efectivamente a objetivos de interés general perseguidos por la Comunidad —hoy Unión Europea— y no constituyan, habida cuenta del objetivo perseguido, una intervención desmesurada e intolerable que afecte a la propia esencia de los derechos así garantizados».

Así las cosas, aunque en rigor no se haya producido la expropiación o privación de las marcas, lo que es innegable es que las marcas anteriores al Reglamento (CE) n.º 1924/2006 que no puedan cumplir las condiciones del art. 1.3, no han podido ser usadas legalmente desde la terminación del período transitorio en enero de 2022, lo que, a la postre, puede determinar su caducidad por falta de uso, de conformidad con lo dispuesto en el art. 19 de la Directiva (UE) 2015/2436 de marcas, en el art. 58.1.a del Reglamento sobre la marca de la Unión Europea, y en el art. 54.1 de la Ley española de marcas.

2. Consecuencias del incumplimiento de las exigencias del art. 1.3 del Reglamento (CE) n.º 1924/2006

En caso de que la marca, el nombre comercial o la denominación de fantasía que puedan ser entendidos como declaraciones nutricionales o de propiedades saludables no se ajuste a las condiciones indicadas, se producirá una infracción del Reglamento (CE) n.º 1924/2006, con las consecuencias que serán estudiadas en el siguiente capítulo.

Pero, además, y desde la perspectiva del Derecho de los signos distintivos, el hecho de que la marca o el nombre comercial transmitan un mensaje que no encuentra apoyo en una declaración específica autorizada puede dar lugar a que la marca o el nombre comercial incurran en causa de caducidad. Recuérdese, a este respecto, que el Derecho europeo de marcas, así como el español, prevén que una marca registrada puede declararse caducada, con la consiguiente terminación del derecho de exclusiva, si, como consecuencia del uso realizado por el titular

---

and intellectual property rights: patent and trademark rights versus the right to health», *ADI* 40 (2019-2020), págs. 345 y ss.

[33] *British American Tobacco (Investments) e Imperial Tobacco*, C-491/01, ECLI:EU:C:2002:741, apartado 149.

de la marca o con su consentimiento, pueda inducir al público a error, especialmente acerca de la naturaleza, la calidad o el origen geográfico de los productos o servicios para los que esté registrada[34]. Y esta regulación es igualmente aplicable a los nombres comerciales, en virtud de la remisión del art. 91 de la Ley de Marcas.

En cambio, en la medida en que el cumplimiento de las exigencias del art. 1.3 del Reglamento (CE) n.º 1924/2006 requiere atender a la concreta modalidad de uso del signo, no cabe invocar tal precepto para denegar el registro de una marca o de un nombre comercial, por considerar concurrente la prohibición de registro de signos engañosos que también se establece en el Derecho europeo y español de marcas.

Cabe pensar, en cambio, en una primera aproximación, que sí podría denegarse el registro de aquellas marcas o nombres comerciales que puedan entenderse como declaraciones nutricionales o de propiedades saludables cuando se incumplan las prohibiciones generales del art. 3 del Reglamento (CE) n.º 1924/2006[35] y, por ende, por la propia configuración del signo, se trate, con independencia de cualquier circunstancia particular de uso, de una indicación falsa, engañosa o ambigua, que dé lugar a dudas sobre la seguridad o la adecuación nutricional de otros alimentos; aliente o apruebe el consumo excesivo de un alimento; afirme, sugiera o dé a entender que una dieta equilibrada y variada no puede proporcionar cantidades adecuadas de nutrientes en general, o se refiera a cambios en las funciones corporales que pudieran crear alarma en el consumidor o explotar su miedo, tanto textualmente como a través de representaciones pictóricas, gráficas o simbólicas.

La primera prohibición del art. 3 del Reglamento (CE) n.º 1924/2006, relativa a los signos engañosos, se reconduciría a la prohibición absoluta de registro de marcas engañosas [establecida en el art. 4.1.*g)* de la Directiva de marcas, en el art. 7.1.*g)* del Reglamento de la marca de la Unión y en el art. 5.1.*g)* de la Ley de Marcas, y que es aplicable igualmente a los nombres comerciales, de acuerdo con la remisión del art. 88 de la Ley de Marcas].

En cambio, para reconducir las demás prohibiciones del art. 3 del Reglamento (CE) n.º 1924/2006 a las prohibiciones de registro de marcas o nombres comerciales, debe buscarse otro anclaje, que se ha querido encontrar en la prohibición de registro de marcas contrarias al orden público [art. 4.1.*f)* de la Directiva, art. 7.1.*f)* del Reglamento de marcas

---

[34] Art. 20. *d)* de la Directiva (UE) 2015/2436 en materia de marcas, art. 58.1.*c)* del Reglamento sobre la marca de la Unión Europea, y art. 67.*d)* de la Ley de Marcas.

[35] Coutrelis, N./Corre, P. Y., «The Legal Regime of a Community Trade Mark "construed as a Nutrition or Health Claim"», *EFFL,* vol. 3, n.º 1, 2008, págs. 30 y ss. (32).

de la Unión y art. 5.1.*f)* de la Ley de marcas, aplicable también a los nombres comerciales][36].

No obstante, la prohibición de registro de marcas contrarias al orden público no mantiene una relación unívoca con los signos cuyo uso sea ilegal. Es decir, no todo signo cuyo uso está prohibido va a determinar automáticamente la aplicación de la prohibición y, a la inversa, el mero hecho de que se deniegue el registro de un signo como marca por contravenir el orden público, no implica sin más la prohibición de uso del signo en el mercado[37]. Por tal motivo, parece dudoso que, por la simple razón de que la marca pueda encajar en alguno de los supuestos del art. 3 del Reglamento (CE) n.º 1924/2006 deba, sin más, considerarse contraria al orden público e impedirse su registro, sin perjuicio, claro está, de que el eventual uso de esa marca infrinja dicho Reglamento, con las consecuencias asociadas. Esto es así, entre otras cosas, porque por orden público se entiende el conjunto de normas jurídicas que recogen ciertos principios y valores básicos, como los derechos humanos o los principios del Estado de derecho, que no parece que se puedan ver afectados por la simple razón de que el signo que se pretende registrar como marca sea entendido como una declaración de propiedades nutricionales o saludables que dé lugar a dudas sobre la seguridad o la adecuación nutricional de otros alimentos; aliente o apruebe el consumo excesivo de un alimento; afirme, sugiera o dé a entender que una dieta equilibrada y variada no puede proporcionar cantidades adecuadas de nutrientes en general, o se refiera a cambios en las funciones corporales que pudieran crear alarma en el consumidor o explotar su miedo, tanto textualmente como a través de representaciones pictóricas, gráficas o simbólicas.

III. LA EXCEPCIÓN DE LOS DESCRIPTORES GENÉRICOS

El régimen aplicable a las marcas, nombres comerciales y denominaciones de fantasía que puedan ser entendidos como declaraciones nutricionales o de propiedades saludables encuentra una excepción en el propio Reglamento (CE) n.º 1924/2006, después de la reforma introducida por el Reglamento (CE) n.º 107/2008.

---

[36] Sobre esta prohibición véase el trabajo póstumo del maestro Fernández-Nóvoa [«La prohibición de registrar como marcas los signos contrarios al orden público o a las buenas costumbres», *ADI* 36 (2015-2016), págs. 39 y ss.].

[37] Así se destaca, por ejemplo, en la Sentencia del Tribunal General de 9 de marzo de 2012, T-417/10, *¡Que buenu ye! HIJOPUTA (fig.),* ECLI:EU:T:2012:120, apartado 26. Para un comentario de esta sentencia: Marco Arcalá, L.A., «Signos ofensivos y signos de escaso gusto en la jurisprudencia comunitaria reciente», *ADI* 32 (2011-2012), págs. 625 y ss.

Se dispone, de este modo, en el art. 1.4 del Reglamento (CE) n.º 1924/2006 que, «para los descriptores genéricos (denominaciones) tradicionalmente utilizados a fin de indicar una particularidad de una categoría de alimentos o bebidas con posibles consecuencias para la salud humana», podrá adoptarse una excepción al apartado 3, previa solicitud por parte de los explotadores de empresas alimentarias en cuestión. La solicitud se enviará a la autoridad nacional competente de un Estado miembro, que la transmitirá sin demora a la Comisión, regulándose el procedimiento por el «Reglamento (UE) n.º 907/2013 de la Comisión, de 20 de septiembre, por el que se establecen las disposiciones de aplicación relativas al uso de descriptores genéricos (denominaciones)»[38].

En aplicación de este régimen se aprobó el «Reglamento (UE) 2019/343 de la Comisión, de 28 de febrero, por el que se establecen excepciones a lo dispuesto en el art. 1, apartado 3, del Reglamento (CE) n.º 1924/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos para el uso de determinados descriptores genéricos». De los descriptores excepcionados solo uno de ellos se establece para todos los países de la Unión, el de «tónica» para bebida gaseosa no alcohólica que contiene el agente amargante quinina. Los demás descriptores se refieren únicamente a determinados Estados miembros en los que es válida la exención, como, por ejemplo, «biscotto salute», para productos de panadería tipo biscotes en Italia; «rebuçados para a tosse», en Portugal, para caramelos duros y blandos basados en azúcares, así como variantes sin azúcar y con menos calorías basadas en edulcorantes (polialcoholes o edulcorantes intensos) que contienen extractos de hierbas, frutas u otras sustancias vegetales, miel o malta; o «hustensirup», en Austria, para productos de confitería hechos a partir de soluciones de azúcar, jarabe de almidón, azúcar invertido o miel con adición de ingredientes de origen vegetal en forma de jarabe.

En cualquier caso, en la medida en que estamos ante excepciones, el uso de estos descriptores sin someterse a las exigencias del art. 1.3 del Reglamento (CE) n.º 1924/2006 debe hacerse tal cual están autorizados, sin admitirse variaciones[39].

---

[38] Por ende, los descriptores genéricos no quedan excluidos de antemano del ámbito de aplicación del Reglamento (CE) n.º 1924/2006, en contra de lo que se afirma en el considerando número 5 del Reglamento, según el cual «deben quedar exentos de la aplicación del presente Reglamento los descriptores genéricos (denominaciones), tradicionalmente utilizados para indicar una particularidad de una categoría de alimentos o bebidas con posibles consecuencias para la salud humana, tales como las pastillas para la digestión o para la tos».

[39] Así lo destaca la Sentencia del Tribunal Regional Superior (*Oberlandesgericht*) de Hamburgo de 26 de octubre de 2017, 3 U 65/17 *openJur* 2020, 1821.