



Cuadernos prácticos de jurisprudencia europea (Marcas) 2023

JESÚS GÓMEZ MONTERO

*Ex-Letrado de la Oficina Española de Patentes y Marcas
Asesor Académico IP (Marcas)*

REUS
EDITORIAL

COLECCIÓN DE PROPIEDAD INDUSTRIAL TÍTULOS PUBLICADOS

Derecho de marcas y proceso penal, *Juan José Caselles Fornés* (2017).

La protección jurídica y eficacia del diseño industrial no registrado, *Isabel Blanco Esguevillas* (2017).

Cuadernos prácticos de jurisprudencia europea (Marcas) 2020, *Jesús Gómez Montero* (2021).

El derecho de patentes en el ecosistema digital y otros estudios sobre propiedad industrial, *Antonio Castán Pérez-Gómez* (2021).

Cuadernos prácticos de jurisprudencia europea (Marcas) 2021, *Jesús Gómez Montero* (2022).

Indicaciones geográficas y marcas. Luces y sombras de una obligada convivencia comercial, *Trinidad Vázquez Ruano y Ángel Martínez Gutiérrez* (2022).

Cuadernos prácticos de jurisprudencia europea (Marcas) 2022, *Jesús Gómez Montero* (2023).

Cuadernos prácticos de jurisprudencia europea (Marcas) 2023, *Jesús Gómez Montero* (2024).

COLECCIÓN DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Directores

ANTONIO CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ

Socio Honorario ELZABURU SLP

ÁNGEL MARTÍNEZ GUTIÉRREZ

Catedrático de Derecho Mercantil

Universidad de Jaén

**CUADERNOS PRÁCTICOS
DE JURISPRUDENCIA EUROPEA
(MARCAS) 2023**

Jesús Gómez Montero

*Ex-Letrado de la Oficina Española de Patentes y Marcas
Asesor Académico IP (Marcas)*

REUS
EDITORIAL

Madrid, 2024

© Jesús Gómez Montero
© Editorial Reus, S. A., para la presente edición
C/ Rafael Calvo, 18, 2º C – 28010 Madrid
Teléfonos: (34) 91 521 36 19 – (34) 91 522 30 54
Fax: (34) 91 445 11 26
reus@editorialreus.es
www.editorialreus.es

4.ª edición REUS, S.A. (2024)
ISBN: 978-84-290-2832-4
Depósito Legal: M-11066-2024
Diseño de portada: Lapor
Impreso en España
Printed in Spain

Imprime: *Ulzama Digital*

Ni Editorial Reus ni sus directores de colección responden del contenido de los textos impresos, cuya originalidad garantizan sus propios autores. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede ser realizada con la autorización expresa de Editorial Reus, salvo excepción prevista por la ley. Fotocopiar o reproducir ilegalmente la presente obra es un delito castigado con cárcel en el vigente Código penal español.

PRESENTACIÓN

La presente obra continúa la labor iniciada por el autor en el año 2020 en la que en sus ediciones relativas a los años que la preceden se recoge la jurisprudencia más relevante pronunciada por los órganos jurisdiccionales de la Unión Europea en materia de marcas. Esta jurisprudencia es cada vez más determinante a la hora de valorar los asuntos que en materia de marcas se pueden producir pues, incluso, los tribunales nacionales españoles citan y resuelven los casos que enjuician de acuerdo con los principios y criterios emanados de las resoluciones de estos órganos de la Unión Europea.

La primera parte del libro, recoge todas las sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia todas ellas relativas a cuestiones prejudiciales planteadas por los tribunales nacionales sobre diversos temas como son el régimen de la cotitularidad en materia de marcas, los principios de legalidad y proporcionalidad en la tipificación de los delitos de propiedad industrial, el alcance de la demanda reconconvencional frente a la acción de infracción y otros temas de competencia judicial.

La segunda parte se consagra a recoger una amplia selección de sentencias del Tribunal General debidamente resumidas, clasificadas y agrupadas en función del tema tratado y el sentido de su resolución, como, por ejemplo, carácter distintivo o descriptivo, marcas de forma, mala fe, marcas engañosas, renombre, riesgo de confusión, uso de la marca etc.

La tercera parte recopila unos principios y criterios generales sobre cuestiones de fondo, extraídos de los correspondientes fundamentos jurídicos de las sentencias que se han ordenado de acuerdo con una clasificación que, con una finalidad práctica, recoge en extractos literales debidamente identificados, la doctrina que se deriva de tales principios o criterios.

La obra culmina con una referencia bibliográfica de los libros y artículos doctrinales en materia de marcas o de propiedad industrial e intelectual que, por su carácter general, pueden afectar al Derecho de marcas, publicados en 2023 y principios de 2024.

Madrid a 1 de mayo de 2024

ORDENAMIENTO JURÍDICO Y ORGANIZACIÓN JUDICIAL (SINOPSIS Y ABREVIATURAS)

El Derecho de marcas de la Unión Europea está formado con carácter principal, entre otras normas, por la Directiva de Marcas y el Reglamento de la Marca de la Unión Europea. A su vez, y aunque afecta a todos los derechos de propiedad industrial e intelectual, merece también ser destacada la Directiva 2004/48/CE relativa al respeto a los derechos de propiedad intelectual.

La Primera Directiva de Marcas (89/104/CEE) data del 21 de diciembre de 1988 y después de alguna reforma parcial fue sustituida por una versión codificada como la Directiva de 2008/95 de 22 de octubre de 2008. Esta Directiva fue también modificada en varias ocasiones, por lo que – en aras a lograr una mayor claridad de su articulado- se elaboró la Directiva 2015/2436 de 16 de diciembre de 2015 (Versión refundida) que es la vigente, en la actualidad.

La regulación de la actualmente denominada Marca de la Unión Europea, fue instituida por el Reglamento 40/94 de 20 de diciembre de 1993 sobre la marca comunitaria. Este Reglamento fue objeto de varias reformas parciales. Para facilitar su aplicación y agrupar en un texto único los textos vigentes al momento, se dictó el Reglamento 207/2009 de 26 de febrero de 2009 sobre la marca comunitaria (versión codificada).

Este Reglamento fue modificado en gran profundidad por el Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, el cual, entre otras reformas de gran calado, determinó el cambio de nombre, tanto de la figura regulada que pasó a llamarse marca de la Unión Europea, como el nombre de la Oficina encargada de la misma que fue bautizada como Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO).

Finalmente, y también para facilitar el conocimiento y vigencia de las normas aplicables, se dictó Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea ((Versión codificada) que se aplica desde 1 de octubre de 2017.

Por lo que se refiere a la organización judicial, los órganos judiciales de la Unión Europea constituyen el denominado genéricamente como Tribunal de

Justicia de la Unión Europea que agrupa a dos Tribunales. El inferior es el Tribunal General y su superior el Tribunal de Justicia.

El Tribunal General es el competente para resolver los recursos que se interponen frente a las decisiones de la EUIPO y, particularmente, las dictadas por la Cámara de Recursos de este organismo. Las sentencias del Tribunal General pueden ser recurridas en casación ante el Tribunal de Justicia.

Por su parte, el Tribunal de Justicia también tiene la competencia para resolver las cuestiones prejudiciales que le planteen los Tribunales nacionales de los Estados miembros, así como los Tribunales de Marca de la Unión Europea de cada país miembro.

Las sentencias de ambos Tribunales son accesibles a través de la página www.curia.europa.eu no estando todas ellas redactadas en todos los idiomas oficiales de los Estados miembros; en particular, en español. Las citas textuales y los extractos que se recogen en la parte [C] del presente libro han sido traducidas al español por el autor cuando estaban en otro idioma, por lo que se recomienda la lectura o, en su caso, transcripción en el idioma oficial del procedimiento de cada asunto.

Las principales ABREVIATURAS que se utilizan en la presente obra para identificar los textos legislativos y órganos jurisdiccionales mencionados se disponen a continuación.

DM 89/104	Primera Directiva del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (89/104/CEE).
DM 2008/95	Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (Versión codificada).
DM 2015/2436	Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.
DIRECTIVA 2004/48/CE	Directiva 2004/48/CE relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual.
RMC 40/94	Reglamento 40/94 de 20 de diciembre de 1993 sobre la marca comunitaria.

RMC 207/2009	Reglamento 207/2009 de 26 de febrero de 2009 sobre la marca comunitaria (versión codificada).
RMUE 2015/2424	Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, por el que se modifican el Reglamento (CE) n° 207/2009 del Consejo sobre la marca comunitaria...
RMUE 2017/1001	Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (Versión codificada).
EUIPO	Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea.
TG	Tribunal General.
TJ	Tribunal de Justicia.
TJUE	Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
ATJ	Auto del Tribunal de Justicia.

ÍNDICE

Presentación	7
Ordenamiento jurídico y organización judicial (sinopsis y abreviaturas)	9
[A] SENTENCIAS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (TJ) .	13
A.1. Régimen de mayorías o unanimidad en caso de cotitularidad de una marca para otorgar o resolver contratos de licencia	15
A.2. Criterios para determinar la competencia de los tribunales de la marca de la Unión Europea respecto del lugar donde se comete la infracción en casos de publicidad y ofertas realizadas en internet.....	18
A.3. Alcance y efectos de una demanda reconvencional mas allá del marco en el que se circunscribe la acción por infracción de marca	24
A.4. Competencia judicial en caso de pluralidad de demandados domiciliados en distintos estados miembros	27
A.5. Los principios de legalidad y proporcionalidad y su aplicación a los delitos contra la propiedad intelectual (industrial) y la determinación de sus penas.....	32
[B] SENTENCIAS DEL TRIBUNAL GENERAL (TG)	39
I. Marcas de posición	41
II. Marcas de forma	43
III. Marcas distintivas y/o no descriptivas (registrables)	63
IV. Marcas no distintivas y/o descriptivas (no registrables)	69
V. Marcas descriptivas/marcas no descriptivas.....	96
VI. Derechos anteriores.....	103
VII. Licencia de marca (inscripción en EUIPO)	106
VIII. Mala fe (existencia)	108
IX. Mala fe (inexistencia)	116
X. Marca del agente.....	120
XI. Marcas engañosas.....	126
XII. Motivación de las resoluciones de las salas de recursos	129
XIII. Precedentes no vinculantes	132

XIV. Procedimiento de oposición	134
XV. Renombre (marcas compatibles)	139
XVI. Renombre (marcas incompatibles).....	145
XVII. Riesgo de confusión (marcas compatibles).....	160
XVIII. Riesgo de confusión (marcas incompatibles).....	186
XIX. Riesgo de confusión (marcas compatibles/incompatibles)	216
XX. Riesgo de confusión (productos diferentes).....	225
XXI. Uso (documentos de prueba)	230
XXII. Uso (marcas no usadas).....	234
XXIII. Uso (marcas usadas)	247
XXIV. Uso (marcas usadas/no usadas).....	261

[C] PRINCIPIOS Y CRITERIOS GENERALES DE JURISPRUDENCIA	265
I. Agente (marca de). Condiciones de aplicación.....	267
II. Agente (marca de). Tipos de marca anterior.....	268
III. Agente (marca de). Características relación contractual	269
IV. Agente (marca de). Carga de la prueba	271
V. Carácter distintivo. Criterios de apreciación	272
VI. Carácter distintivo. Frases promocionales o eslóganes publicitarios.....	274
VII. Carácter distintivo. Figuras geométricas.....	277
VIII. Carácter descriptivo. Criterios de evaluación	278
IX. Carácter descriptivo. Denominaciones geográficas	281
X. Carácter descriptivo. Marcas compuestas por varias denominaciones. Neologismos	282
XI. Carácter descriptivo y/o distintivo. Categorías homogéneas de productos....	283
XII. Color (marcas de). Principios generales	285
XIII. Comparación entre marcas. Los distintivos y productos deben compararse tal y como se encuentran registrados	287
XIV. Comparación entre marcas. Irrelevancia descripción. Importancia percepción del público.....	289
XV. Comparación entre marcas. Irrelevancia del argumento sobre el renombre de la marca solicitada	289
XVI. Comparación entre marcas. Listados irrelevantes para demostrar carácter no distintivo o débil	290
XVII. Comparación entre marcas. Marca Unión Europea anterior.....	291

XVIII. Comparación entre marcas. Examen de conjunto vs. Elemento dominante ...	292
XIX. Comparación entre marcas. Coincidencia parcial.....	294
XX. Comparación entre marcas. Comparación visual.....	295
XXI. Comparación entre marcas. Comparación fonética.....	297
XXII. Comparación entre marcas. Comparación conceptual	298
XXIII. Comparación entre marcas. Letras	301
XXIV. Comparación entre marcas. Nombres propios. Apellidos	302
XXV. Comparación entre productos/servicios. Principios generales	303
XXVI. Comparación entre productos y servicios	305
XXVII. Comparación entre productos. Canales de comercialización y lugares de venta coincidentes.....	306
XXVIII. Comparación entre productos. Carácter complementario.....	308
XXIX. Derecho de autor (compatibilidad con protección como marca)	309
XXX. Derechos anteriores (artículo 8.4 RMUE). Requisitos	309
XXXI. Familia de marcas. Riesgo de asociación.....	312
XXXII. Mala fe. Doctrina general	313
XXXIII. Marcas colectivas y de garantía.....	315
XXXIV. Marcas engañosas (Doctrina general)	317
XXXV. Marca registrada. Presunción de validez y carácter distintivo mínimo....	319
XXXVI. Prohibiciones absolutas. Principios básicos.....	320
XXXVII. Público pertinente. Delimitación. Riesgo de confusión	323
XXXVIII. Público pertinente. Delimitación. Renombre	324
XXXIX. Público pertinente. Conocimiento de lenguas.....	324
XL. Público pertinente. Nivel de atención. Carácter distintivo y/o descriptivo...	325
XLI. Público pertinente. Nivel de atención. Riesgo de confusión	326
XLII. Renombre. Protección. Principios básicos. Condiciones generales para su protección.....	328
XLIII. Renombre. Existencia de vínculo.....	332
XLIV. Renombre. Supuestos infractores. Parasitismo. Dilución. Degradación....	333
XLV. Renombre. Justa causa.....	335
XLVI. Riesgo de confusión. Condiciones generales de aplicabilidad. Interdependen- cia factores	337
XLVII. Riesgo de confusión. Incidencia según carácter distintivo acrecentado o débil de la marca anterior	341
XLVIII. Riesgo de confusión. Teoría de la neutralización. Semejanzas visuales y fonéticas y diferenciación conceptual. Doctrina general.....	343

XLIX. Riesgo de confusión. Peso semejanza visual, fonética o conceptual.....	344
L. Riesgo de confusión. Imposibilidad comparación directa de las marcas. Recuerdo imperfecto.....	345
LI. Riesgo de confusión. Convivencia de marcas	346
LII. Secondary meaning. Principios generales.....	348
LIII. Tridimensionales (marcas de forma). Principios generales.....	352
LIV. Tridimensionales (marcas de forma). Marcas constituidas por la naturaleza o apariencia del producto	353
LV. Tridimensionales (marcas de forma). Marcas constituidas por signos que cumplen una función técnica.....	358
LVI. Tridimensionales (marcas de forma). Marcas que aporten un valor sustancial al producto	362
LVII. Uso marca. Principios generales	363
LVIII. Uso marca en forma que no altera carácter distintivo. Principios generales.....	369
LIX. Uso marca en forma que altera carácter distintivo	372
LX. Uso marca con otras marcas del mismo titular (uso conjunto o simultáneo de varias marcas).....	372
LXI. Uso marca como denominación social	373
LXII. Uso marca. Uso por tercero vinculado económicamente.....	374
LXIII. Uso parcial. Productos. Categorías generales homogéneas en relación con uso efectivo de la marca.....	374
LXIV. Uso marca. Causas justificativas de la falta de uso	376
[D] BIBLIOGRAFÍA	379
Libros	381
Artículos en obras colectivas.....	381
Artículos en revistas	384
Artículos y noticias en paginas web y blogs	386

La presente obra incluye la jurisprudencia más relevante pronunciada durante 2023 por los órganos jurisdiccionales de la Unión Europea en materia de marcas. Con esta publicación se mantiene la línea continuista iniciada con los “Cuadernos de Jurisprudencia Europea” que se editan desde 2020 dentro de la “Colección de Propiedad Industrial” de la Editorial Reus. La primera parte incluye todas las sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia; todas ellas, relativas a cuestiones prejudiciales planteadas por los tribunales nacionales. La segunda parte abarca una importante selección de sentencias del Tribunal General clasificadas y agrupadas en función del tema tratado como, por ejemplo, carácter distintivo o descriptivo, marcas de forma, mala fe, marcas engañosas, renombre, riesgo de confusión, uso de la marca etc. La tercera parte, se consagra a recopilar una serie de principios generales y criterios jurisprudenciales sobre cuestiones de fondo, ordenados de acuerdo con una clasificación que, con una finalidad práctica, recoge en extractos literales debidamente identificados por cada materia tratada, la doctrina que se deriva de tales principios o criterios. La obra culmina con una referencia bibliográfica de los libros y artículos doctrinales que en materia de marcas o en relación con temas que pueden ser aplicados a las mismas, han sido publicados en 2023 y principios de 2024.

Jesús Gómez Montero es Licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela (1976). Amplió sus estudios de especialización en Propiedad Industrial en el Departamento de Derecho Mercantil e Instituto de Derecho Industrial de la mencionada Universidad. En 1980, ingresó por oposición en el cuerpo de Letrados del Registro de la Propiedad Industrial (en la actualidad, Oficina Española de Patentes y Marcas) donde desempeñó su actividad hasta 1994, en varios puestos de responsabilidad; especialmente en el Departamento de Estudios y Relaciones Internacionales. En 1995, se integró en la Firma ELZABURU donde ejerció la profesión de abogado hasta 2019. Paralelamente, entre 1981 y 2017, desempeñó una actividad docente como Profesor de Derecho de la Publicidad en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense. Está colegiado en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (como abogado no ejerciente). Es autor y coautor de varios libros y artículos y, en la actualidad, ejerce su actividad académica mediante su colaboración con diversas revistas e instituciones relevantes en el sector de la propiedad industrial.

REUS
EDITORIAL

