



Cuadernos prácticos de jurisprudencia europea (Marcas) 2021

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).

COLECCIÓN DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Director

ANTONIO CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ

Abogado

Profesor de Derecho Procesal
Universidad Pontificia Comillas

**CUADERNOS PRÁCTICOS
DE JURISPRUDENCIA EUROPEA
(MARCAS) 2021**

Jesús Gómez Montero

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

REUS
EDITORIAL

Madrid, 2022

© 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

2.ª edición REUS, S.A. (2022)
ISBN: 978-84-290-2621-4
Depósito Legal: M-9147-2022
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 incluye la jurisprudencia más relevante pronunciada durante 2021 por los órganos jurisdiccionales de la Unión Europea en materia de marcas. Con esta publicación se pretende mantener una línea continuista iniciada con los “Cuadernos de Jurisprudencia Europea” que se editaron el año anterior. No obstante hemos introducido algunos cambios que han sido motivados por la escasa producción de sentencias del Tribunal de Justicia que ha dictado una única sentencia en materia de marcas en 2021.

Precisamente, la primera parte del libro, recoge esta sentencia con un amplio resumen y un comentario “ad hoc” sobre el asunto enjuiciado que se refiere al importante tema de la registrabilidad de las marcas de forma (tridimensionales).

En la segunda parte, se recogen un abundante número de sentencias del Tribunal General ampliamente resumidas, con la particularidad de que están clasificadas y agrupadas en función del tema tratado como, por ejemplo, antigüedad, restituto in integrum, mala fe, carácter distintivo o descriptivo, renombre, riesgo de confusión, uso de la marca, orden público etc.

La tercera parte se consagra a recopilar una serie de principios generales y criterios de examen extraídos de las sentencias dictadas en el año, ordenados 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 que en materia de marcas han sido publicados en 2021.

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.

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

CUP	Convenio de la Unión de París de 20 de octubre de 1883
EUIPO	Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea
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
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)
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
MARCA FIGURATIVA QUE REPRESENTA LA FORMA DE UN PRODUCTO QUE PUEDE CUMPLIR UNA FUNCIÓN TÉCNICA.....	15
[B] SENTENCIAS DEL TRIBUNAL GENERAL (TG).....	25
I. ANTIGÜEDAD	27
II. CONCEPTO DE MARCA.....	28
III. MARCAS SONORAS.....	31
IV. MARCAS DE COLOR.....	33
V. MARCAS DE FORMA	37
VI. MARCAS DE POSICIÓN.....	45
VII. MARCAS DISTINTIVAS Y/O NO DESCRIPTIVAS (REGISTRABLES)	47
VIII. MARCAS NO DISTINTIVAS Y/O DESCRIPTIVAS (NO REGISTRABLES).....	69
IX. CARÁCTER USUAL (MARCAS NO USUALES)	97
X. EMBLEMAS Y SÍMBOLOS DE INTERÉS PÚBLICO	99
XI. DERECHOS ANTERIORES.....	101
XII. MALA FE (EXISTENCIA)	113
XIII. MALA FE (INEXISTENCIA).....	124
XIV. ORDEN PÚBLICO Y BUENAS COSTUMBRES.....	134
XV. PROCEDIMIENTO DE NULIDAD (CONDICIONES INADMISIBILIDAD SOLICITUDES DE NULIDAD REITERADAS)..	136
XVI. PROCEDIMIENTO OPOSICIÓN (LEGITIMACIÓN LICENCIATARIO).....	139

XVII. RENOMBRE (MARCAS COMPATIBLES).....	141
XVIII. RENOMBRE (MARCAS INCOMPATIBLES).....	147
XIX. RENOMBRE (PRUEBA DEL RENOMBRE).....	155
XX. RESTITUTIO IN INTEGRUM	157
XXI. RIESGO DE CONFUSIÓN (MARCAS COMPATIBLES).....	161
XXII. RIESGO DE CONFUSIÓN (MARCAS INCOMPATIBLES).....	184
XXIII. RIESGO DE CONFUSIÓN. (MARCAS USADAS ANTERIORES NOTORIAMENTE CONOCIDAS).....	220
XXIV. RIESGO DE CONFUSIÓN (PRODUCTOS DIFERENTES).....	222
XXV. RIESGO DE CONFUSIÓN (SIMILITUD APLICATIVA).....	226
XXVI. USO (CADUCIDAD) (MARCAS NO USADAS).....	229
XXVII. USO (CADUCIDAD) (MARCAS USADAS).....	240

[C] PRINCIPIOS Y CRITERIOS GENERALES DE JURISPRUDENCIA.....	245
I. APLICACIÓN RATIONE TEMPORIS DE NORMAS DE DERECHO MATERIAL Y NORMAS DE PROCEDIMIENTO.....	247
II. ARGUMENTOS ANTERIORES. REENVÍO GENERAL (NO SE ACEPTAN).....	248
III. CARÁCTER DISTINTIVO Y/O DESCRIPTIVO. PRINCIPIOS BÁSICOS. PROHIBICIONES AUTÓNOMAS	249
IV. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS. IRRELEVANCIA DEL ARGUMENTO SOBRE EL RENOMBRE DE LA MARCA SOLICITADA O CONOCIMIENTO DEL SOLICITANTE	251
V. COMPARACIÓN ENTRE LOS DISTINTIVOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LAS MARCAS. TAL Y COMO SE ENCUENTRAN REGISTRADAS.....	252
VI. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS. CARÁCTER DÉBIL MARCA ANTERIOR.....	253
VII. COMPARACIÓN ENTRE DISTINTIVOS (FACTOR TÓPICO).....	254
VIII. COMPARACIÓN ENTRE DISTINTIVOS. PREVALECE DENOMINACION SOBRE GRÁFICO.....	255
IX. COMPARACIÓN ENTRE DISTINTIVOS. POSICIÓN DISTINTIVA AUTÓNOMA	256
X. CONTINUIDAD FUNCIONAL.....	256
XI. CONVIVENCIA DE MARCAS. DEBE SER REAL EN EL MERCADO RELEVANTE.....	257

XII. DIRECTIVAS EUIPO NO CONSTITUYEN ACTOS JURÍDICOS VINCULANTES	257
XIII. DOCUMENTOS O ARGUMENTOS NUEVOS ANTE EL TG.....	258
XIV. PLAZO PARA INTERPONER RECURSO (ADICION POR DISTANCIA).....	259
XV. PRECEDENTES NO VINCULAN. PRINCIPIO DE LEGALIDAD. COMPETENCIAS REGLADAS	260
XVI. PROCEDIMIENTO DE NULIDAD (CUESTIONES BÁSICAS).....	260
XVII. PRODUCTOS Y SERVICIOS DE VENTA (COMPARACION).....	262
XVIII. PRODUCTOS. CATEGORÍAS GENERALES EN RELACIÓN CON DESCRIPTIVIDAD O DISTINTIVIDAD.....	262
XIX. PRODUCTOS. CATEGORÍAS GENERALES EN RELACIÓN CON USO EFECTIVO DE LA MARCA.....	264
XX. PRODUCTOS. CATEGORÍAS GENERALES EN RELACIÓN CON SIMILITUD DE PRODUCTOS	265
XXI. PRUEBA. HECHOS NOTORIOS	265
XXII. PÚBLICO PERTINENTE. GRADO ATENCIÓN. RIESGO DE CONFUSIÓN	266
XXIII. PÚBLICO PERTINENTE. GRADO ATENCIÓN. DISTINTIVIDAD	267
XXIV. PÚBLICO PERTINENTE. MARCA UNIÓN EUROPEA ANTERIOR.....	268
XXV. PÚBLICO PERTINENTE. MARCA DE RENOMBRE.....	269
XXVI. RIESGO DE ASOCIACIÓN. FAMILIA DE MARCAS.....	269
XXVII. SISTEMAS AUTÓNOMOS. DERECHO EUROPEO Y DERECHO NACIONAL	270
XXVIII. USO MARCA EN FORMA QUE NO ALTERA CARÁCTER DISTINTIVO.....	270
XXIX. USO MARCA COMO DENOMINACIÓN SOCIAL.....	271
XXX. USO MARCA. PROCEDIMIENTO OPOSICIÓN. REQUISITOS SOLICITUD PRUEBA DE USO.....	272
[D] BIBLIOGRAFÍA.....	273
LIBROS.....	275
ARTÍCULOS EN REVISTAS.....	275
ARTÍCULOS EN PÁGINAS WEB Y BLOGS.....	276
OTROS TEXTOS.....	277

La presente obra incluye la jurisprudencia más relevante pronunciada durante 2021 por los órganos jurisdiccionales de la Unión Europea en materia de marcas. La primera parte, recoge, con un amplio resumen y comentario práctico, la sentencia del Tribunal de Justicia dictada en relación con las marcas de forma (tridimensionales) En la segunda parte, se incluyen un importante número de sentencias del Tribunal General ampliamente resumidas y debidamente clasificadas y agrupadas en función del tema tratado como, por ejemplo, antigüedad, restituto in integrum, mala fe, carácter distintivo o descriptivo, renombre, riesgo de confusión, uso de la marca, orden público etc. La tercera parte se consagra a una serie de principios generales extraídos de las sentencias dictadas en el año, ordenados de acuerdo con una clasificación que, con una finalidad práctica, recoge en extractos literales, la doctrina que se deriva de tales principios. La obra culmina con una referencia bibliográfica de los libros y artículos doctrinales que en materia de marcas han sido publicados en 2021.

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

