



Cuadernos prácticos de jurisprudencia europea (Marcas) 2022

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).

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) 2022**

Jesús Gómez Montero

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

REUS
EDITORIAL

Madrid, 2023

© 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

3.ª edición REUS, S.A. (2023)
ISBN: 978-84-290-2741-9
Depósito Legal: M-15695-2023
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 2022 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 editaron los años 2020 y 2021 dentro de la “Colección de Propiedad Industrial” de la Editorial Reus.

La primera parte del libro, recoge las sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia que en el año 2022 han sido un total de doce; todas ellas, relativas a cuestiones prejudiciales planteadas por los tribunales nacionales.

Especialmente podemos destacar, las sentencias referidas al re-embalado de productos farmacéuticos en donde el TJ -además de hacer un importante repaso a la doctrina mantenida en esta materia en sentencias anteriores- aporta nuevos criterios para resolver la problemática derivada del nuevo régimen establecido por el Código comunitario de medicamentos para uso humano. También resulta de indudable interés, la sentencia referente a la responsabilidad de las plataformas de comercio electrónico por la venta de productos de terceros con posible infracción de marca.

La segunda parte se consagra a recoger una importante selección de sentencias del Tribunal General debidamente resumidas que, al igual que en el libro de 2021, están clasificadas y agrupadas en función del tema tratado como, por ejemplo, carácter distintivo o descriptivo, marcas de color, marcas de patrón, marcas de forma (tridimensionales), mala fe, marcas engañosas, renombre, riesgo de confusión, uso de la marca etc.

La tercera parte recoge una recopilación de una serie de principios generales y criterios jurisprudenciales extraídos de las sentencias dictadas en el año que hemos centrado en cuestiones de Derecho material. Los correspondientes fundamentos jurídicos de las sentencias 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.

Jesús Gómez Montero

La obra culmina con una referencia bibliográfica de los libros y artículos doctrinales que en materia de marcas han sido publicados en 2022 y principios de 2023.

Madrid a 1 de mayo de 2023

ÍNDICE

Presentación	7
Ordenamiento jurídico y organización judicial (sinopsis y abreviaturas)	9
[A] SENTENCIAS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (TJ) .	13
A.1. Exposición de los hechos y carga de la prueba en los procedimientos de caducidad por falta de uso de la marca registrada	15
A.2. Condiciones para interrumpir el plazo de la prescripción por tolerancia	20
A.3. El derecho anterior de ámbito local como límite al derecho conferido por la marca posteriormente registrada.....	29
A.4. Desistimiento de la acción por infracción frente a la acción de nulidad presentada por reconvención.....	34
A.5. La destrucción de mercancías importadas en el espacio económico europeo sin consentimiento de su titular	39
A.6. El principio del agotamiento del derecho en un rellenado de productos con cambio de etiquetas	43
A.7. Los códigos de seguridad y su incidencia en el reenvasado y reetiquetado de los medicamentos.....	48
A.8. Requisitos del reetiquetado para evitar un reenvasado del medicamento en un nuevo embalaje externo	57
A.9. Reenvasado de medicamentos genéricos colocando la marca del medicamento de referencia	65
A.10. Incidencia de las normas y prácticas de los estados miembros en relación con el reenvasado y reetiquetado de los medicamentos	71
A.11. Determinación de los productos infractores en fase de ejecución de sentencia...	84
A.12. Responsabilidad del operador de la plataforma de comercio electrónico por la comercialización de productos con marca de tercero.....	91
[B] SENTENCIAS DEL TRIBUNAL GENERAL (TG)	99
I. Concepto de marca (representación gráfica)	101
II. Marcas de color	104
III. Marcas de patrón	109
IV. Marcas de forma (tridimensionales)	114

V. Marcas distintivas y/o no descriptivas.....	125
VI. Marcas no distintivas y/o descriptivas.....	137
VII. Carácter usual (marcas no usuales).....	158
VIII. Derechos anteriores.....	160
IX. Mala fe (existencia).....	164
X. Mala fe (inexistencia).....	171
XI. Marcas no engañosas.....	175
XII. Orden público y buenas costumbres.....	180
XIII. Procedimientos EUIPO (suspensión).....	182
XIV. Procedimiento de nulidad.....	184
XV. Renombre.....	188
XVI. Renombre (marcas compatibles).....	193
XVII. Renombre (marcas incompatibles).....	196
XVIII. Riesgo de confusión (marcas compatibles).....	204
XIX. Riesgo de confusión (marcas incompatibles).....	224
XX. Riesgo de confusión (marcas compatibles/incompatibles).....	245
XXI. Riesgo de confusión (productos diferentes).....	248
XXII. Riesgo de confusión (carácter distintivo elevado).....	251
XXIII. Transformación en marca nacional (no aceptada).....	253
XXIV. Uso (caducidad) (marcas no usadas).....	255
XXV. Uso (caducidad) (marcas usadas).....	261

[C] PRINCIPIOS Y CRITERIOS GENERALES DE JURISPRUDENCIA.....	275
I. Brexit.....	277
II. Carácter distintivo. Criterios de apreciación.....	281
III. Carácter distintivo. Frases promocionales o eslóganes publicitarios.....	285
IV. Carácter descriptivo. Principios básicos.....	286
V. Carácter descriptivo. Denominaciones geográficas.....	289
VI. Carácter descriptivo. Marcas compuestas por varias denominaciones.....	290
VII. Carácter descriptivo. Denominación con varios significados o signos alternativos.....	291
VIII. Carácter descriptivo. Marcas denominativas con elementos figurativos.....	291
IX. Carácter usual. Vulgarización.....	292
X. Color (marcas de). Principios generales.....	293

XI. Comparación entre marcas. Irrelevancia del argumento sobre el renombre de la marca solicitada	294
XII. Comparación entre marcas. Los distintivos, productos y servicios deben compararse tal y como se encuentran registrados.....	294
XIII. Comparación entre marcas. Análisis según percepción del público. Irrelevancia descripción en instancia solicitud o bases de datos.....	295
XIV. Comparación entre marcas. Examen de conjunto vs. elemento dominante.	295
XV. Comparación entre marcas. Análisis objetivo sin analizar renombre, uso, etc.....	297
XVI. Comparación entre marcas. Término genérico y/o descriptivo común	298
XVII. Comparación entre marcas. Carácter débil marca anterior.....	298
XVIII. Comparación entre marcas. Comparación fonética	299
XIX. Comparación entre marcas. Comparación visual.....	299
XX. Comparación entre marcas. Comparación conceptual.....	300
XXI. Comparación entre marcas. Coincidencia parcial.....	300
XXII. Comparación entre marcas. Posibilidad de descomponer una denominación en diversos elementos.....	301
XXIII. Comparación entre marcas. Factor tópico. Principio general	301
XXIV. Comparación entre marcas. Factor tópico. Marcas incompatibles	302
XXV. Comparación entre marcas. Factor tópico. Marcas compatibles.....	302
XXVI. Comparación entre marcas. Palabras cortas	303
XXVII. Comparación entre marcas. Prevalece denominación sobre gráfico.....	303
XXVIII. Comparación entre marcas. Prevalece denominación sobre gráfico (excepciones).....	303
XXIX. Comparación entre marcas. Posición distintiva autónoma.....	304
XXX. Comparación entre marcas. Los elementos poco distintivos no deben desdiseñarse per se	304
XXXI. Comparación entre marcas. Nombres, apellidos.....	305
XXXII. Comparación entre productos. Principios generales	306
XXXIII. Comparación productos incluidos en enunciados de los productos de la marca contraria.....	307
XXXIV. Comparación entre productos. Canales de comercialización y lugares de venta	307
XXXV. Comparación entre productos y servicios.....	308
XXXVI. Convivencia de marcas. Debe ser real en el mercado relevante	309
XXXVII. Derechos anteriores (artículo 8.4 RMUE). Principios generales.....	311
XXXVIII. Derechos anteriores (artículo 8.4 RMUE). Prueba de la existencia ...	312
XXXIX. Directivas EUIPO. Naturaleza y alcance.....	314

XL. Familia de marcas	314
XLI. Letras. Carácter distintivo y riesgo confusión	316
XLII. Mala fe. Doctrina general.....	317
XLIII. Marcas engañosas (doctrina general, nulidad, caducidad).....	320
XLIV. Orden público y buenas costumbres	322
XLV. Productos. Limitación de enunciados.....	323
XLVI. Productos. Categorías generales en relación con descriptividad o distintividad	324
XLVII. Productos. Categorías generales en relación con uso efectivo de la marca	326
XLVIII. Productos. Categorías generales en relación con uso efectivo de la marca. Productos pertenecientes a varias categorías	328
XLIX. Prohibiciones absolutas. Principios básicos	329
L. Público pertinente. Carácter distintivo o descriptivo.....	330
LI. Público pertinente. Riesgo de confusión	330
LII. Público pertinente. Conflicto con marca de renombre	334
LIII. Público pertinente. Carácter usual. Vulgarización.....	334
LIV. Renombre. Condiciones generales de aplicación.....	335
LV. Renombre. Existencia de vínculo.....	337
LVI. Renombre. Aprovechamiento indebido del renombre. Ventaja desleal.....	339
LVII. Renombre. Justa causa	341
LVIII. Renombre vs. riesgo de confusión (distinta valoración semejanza entre signos y productos).....	342
LVIX. Renombre. Prueba. Principios generales	344
LX. Renombre. Prueba. Es posible acreditarlo a través de otras marcas o uso en forma diferente.....	346
LXI. Riesgo de confusión. Condiciones generales de aplicabilidad.....	347
LXII. Riesgo de confusión. Interdependencia factores de confundibilidad	348
LXIII. Riesgo de confusión. Incidencia según carácter distintivo acrecentado o débil de la marca anterior.....	349
LXIV. Riesgo de confusión. Peso semejanza visual, fonética o conceptual	349
LXV. Riesgo de confusión. Imposibilidad comparación directa de las marcas. Recuerdo imperfecto	350
LXVI. Secondary meaning. Principios generales.....	350
LXVII. Secondary meaning. Prueba.....	352
LXVIII. Secondary meaning Uso conjunto con otra marca.....	354

LXIX. Sistemas autónomos (europeo y nacional)	356
LXX. Tridimensionales (marcas de forma). Marcas que constituyen la apariencia del producto. Carácter distintivo	357
LXXI. Tridimensionales (marcas de forma). Carácter distintivo del envase y los productos que contiene	358
LXXII. Tridimensionales (marcas de forma). Marcas que cumplen una función técnica	359
LXXIII. Tridimensionales (marcas de forma). Marcas que cumplen una función técnica. Percepción del público. Inclusión de elementos denominativos o decorativos	362
LXXIV. Uso marca. Principios generales.....	364
LXXV. Uso marca. Carga de la prueba.....	365
LXXVI. Uso marca. Lugar (ámbito territorial).....	366
LXXVII. Uso marca. Alcance (volumen, duración...)	369
LXXVIII. Uso marca en forma que no altera carácter distintivo. Principios generales	370
LXXIX. Uso marca en forma que no altera carácter distintivo por adición de otros elementos	371
LXXX. Uso marca con otras marcas del mismo titular (uso conjunto o simultáneo de varias marcas)	372
LXXXI. Uso marca como denominación social.....	373
LXXXII. Uso marca. Uso por tercero vinculado económicamente.....	373
LXXXIII. Uso marca tridimensional con denominaciones y otros elementos	374
LXXXIV. Uso marca. Uso público hacia el exterior.....	374
LXXXV. Uso marca. Causas justificativas de la falta de uso	375
[D] BIBLIOGRAFÍA	377
Bibliografía.....	379
I. Libros.....	379
II. Artículos en obras colectivas.....	379
III. Artículos en revistas	381
IV. Otros textos.....	383

La presente obra incluye la jurisprudencia más relevante pronunciada durante 2022 por los órganos jurisdiccionales de la Unión Europea en materia de marcas. 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 color, marcas de patrón, marcas de forma (tridimensionales), 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 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 han sido publicados en 2022 y principios de 2023.

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

