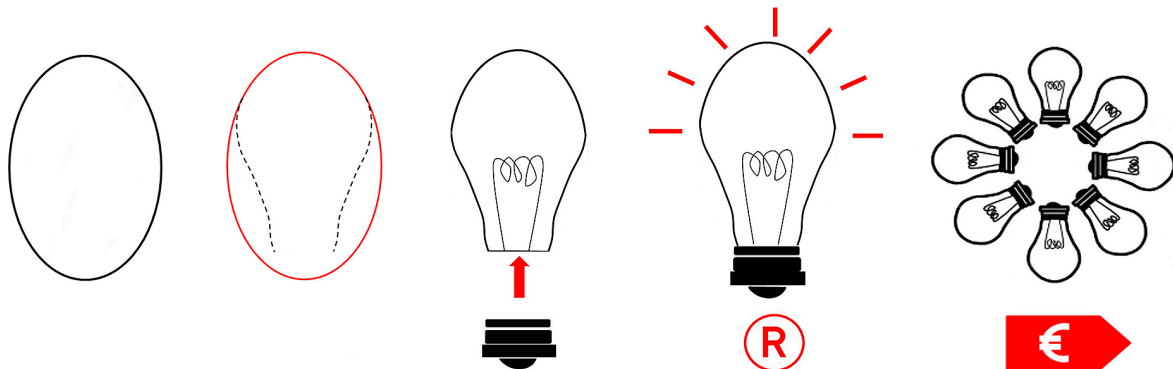




Cuadernos prácticos de jurisprudencia europea (Marcas) 2024

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).

Cuadernos prácticos de jurisprudencia europea (Marcas) 2024, *Jesús Gómez Montero* (2025).

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) 2024**

Jesús Gómez Montero

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

REUS

EDITORIAL

Madrid, 2025

© Jesús Gómez Montero
© Editorial Reus, S. A., para la presente edición
C/ Aviador Zorita, 4, -2º B – 28020 Madrid
Teléfonos: (34) 91 521 36 19 – (34) 91 522 30 54
Fax: (34) 91 445 11 26
reus@editorialreus.es
www.editorialreus.es

1.ª edición REUS, S.A. (2025)
ISBN: 978-84-290-2933-8
Depósito Legal: M-13914-2025
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

En estos nuevos Cuadernos se recoge la jurisprudencia más relevante pronunciada por los órganos jurisdiccionales de la Unión Europea en materia de marcas correspondiente a 2024. Como ya hemos tenido ocasión de señalar en la edición anterior 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 relativas a cuestiones prejudiciales planteadas por los tribunales nacionales sobre diversos temas, así como recursos de casación planteados frente a decisiones del TG sobre asuntos tramitados ante la EUIPO. Entre ellas, podemos destacar la referente al caso ZARA sobre uso referencial de marca que planteó el Tribunal Supremo español. También es digna de mención la sentencia que resuelve el primero de los conflictos planteados con ocasión del “brexit”.

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, orden público y buenas costumbres, prescripción por tolerancia, renombre, riesgo de confusión, uso de la marca o vulgarización.

La tercera parte es continuadora de la parte anterior al recopilar unos principios y criterios generales sobre cuestiones de fondo, extraídos de los correspondientes fundamentos jurídicos de las sentencias del TG. Estos criterios están 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 en materia de marcas o de propiedad industrial e intelectual que, por

Presentación

su carácter general, pueden afectar al Derecho de marcas, publicados en 2024 y principios de 2025.

Madrid a 1 de mayo de 2025

ÍNDICE

PRESENTACIÓN.....	7
ORDENAMIENTO JURÍDICO Y ORGANIZACIÓN JUDICIAL (SINOPSIS Y ABREVIATURAS).....	9
[A] SENTENCIAS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (TJ).....	11
I. CUESTIONES PREJUDICIALES	13
I.1. SUPUESTOS DE USO REFERENCIAL DE MARCA INCLUIDOS EN LAS DIVERSAS VERSIONES DE LAS DIRECTIVAS EURO- PEAS (TARJETA REGALO DE ZARA).....	13
I.2. COMPATIBILIDAD DEL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD OBJETIVA POR LOS DAÑOS PRODUCIDOS AL DEMANDADO POR REVOCACIÓN POSTERIOR DE UNAS MEDIDAS CAUTE- LARES ADOPTADAS EN SU CONTRA.....	21
I.3. REPARTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA DEMOSTRATIVA DE LA EXISTENCIA DEL AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE MARCA.....	26
I.4. USO DE MARCA AJENA COLOCADA EN EL PRODUCTO QUE PUEDE SER UN ACCESORIO O RECAMBIO DEL PRODUCTO AL QUE SE REFIERE TAL MARCA.....	32
II. RECURSOS CASACIÓN ((EUIPO)).....	39
II.1. SUBSISTENCIA DE INTERÉS PARA PRESENTAR UN RECURSO ANTE EL TRIBUNAL GENERAL FRENTE A LA RESOLUCIÓN DE LA SALA DE RECURSOS ADOPTADA ANTES DE LA FE- CHA EFECTIVA DE LA RETIRADA DEL REINO UNIDO DE LA UNIÓN EUROPEA.....	39
[B]. SENTENCIAS DEL TRIBUNAL GENERAL (TG).....	51
I. MARCAS DE COLOR.....	53

II. MARCAS DE POSICIÓN	55
III. MARCAS DE FORMA.....	63
IV. MARCAS DE FORMA (PROHIBICIÓN FUNCIÓN TÉCNICA)...	67
V. MARCAS DISTINTIVAS Y/O NO DESCRIPTIVAS.....	73
VI. MARCAS NO DISTINTIVAS Y/O DESCRIPTIVAS.....	78
VII. DERECHOS ANTERIORES	116
VIII. MALA FE.....	120
IX. MALA FE (EXISTENCIA).....	123
X. MALA FE (INEXISTENCIA).....	137
XI. ORDEN PÚBLICO Y BUENAS COSTUMBRES	148
XII. PRESCRIPCIÓN POR TOLERANCIA.....	150
XIII. PROCEDIMIENTO Y RESOLUCIONES EUIPO.....	153
XIV. RENOMBRE.....	168
XV. RENOMBRE (MARCAS COMPATIBLES).....	175
XVI. RENOMBRE (MARCAS INCOMPATIBLES)	192
XVII. RIESGO DE CONFUSIÓN	198
XVIII. RIESGO DE CONFUSIÓN (MARCAS COMPATIBLES)	203
XIX. RIESGO DE CONFUSIÓN (MARCAS INCOMPATIBLES).....	235
XX. RIESGO DE CONFUSIÓN (MARCAS COMPATIBLES/IN- COMPATIBLES)	284
XXI. RIESGO DE CONFUSIÓN/RENOMBRE.....	287
XXII. USO (MARCAS NO USADAS).....	289
XXIII. USO (MARCAS USADAS).....	298
XXIV. VULGARIZACIÓN	322
[C] PRINCIPIOS Y CRITERIOS GENERALES DE JURISPRUDENCIA	325
I. AGENTE (MARCA DE). CONDICIONES DE APLICACIÓN.....	327

II. BIENES VIRTUALES, BIENES REALES.....	327
III. CARÁCTER DISTINTIVO. CRITERIOS DE APRECIACIÓN	328
IV. FRASES PROMOCIONALES O ESLOGANES PUBLICITARIOS ..	331
V. FIGURAS GEOMÉTRICAS.....	332
VI. CARÁCTER DESCRIPTIVO. CRITERIOS DE EVALUACION.....	332
VII. CARÁCTER DESCRIPTIVO. DENOMINACIONES GEOGRÁFICAS	338
VIII. CARÁCTER DESCRIPTIVO Y/O DISTINTIVO. CATEGORÍAS HOMOGÉNEAS DE PRODUCTOS.....	339
IX. CARÁCTER DESCRIPTIVO Y/O DISTINTIVO. PARTE DE PRODUCTOS DE UNA CATEGORÍA MAS GENERAL.....	340
X. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS. LOS DISTINTIVOS Y PRODUCTOS DEBEN COMPARARSE TAL Y COMO SE ENCUENTRAN REGISTRADOS	341
XI. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS. IRRELEVANCIA DESCRIPCIÓN. IMPORTANCIA PERCEPCIÓN DEL PÚBLICO.....	344
XII. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS. IRRELEVANCIA DEL RENOMBRE DE LA MARCA SOLICITADA	345
XIII. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS. LISTADOS IRRELEVANTES PARA DEMOSTRAR CARÁCTER NO DISTINTIVO O DÉBIL	346
XIV. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS. MARCA UNIÓN EUROPEA ANTERIOR.....	346
XV. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS. EXAMEN DE CONJUNTO VS. ELEMENTO DOMINANTE.....	347
XVI. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS. CONCURRENCIA SEMEJANZA EN UN SOLO ASPECTO	352
XVII. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS. FACTOR TÓPICO. COINCIDENCIA O DIFERENCIACIÓN EN ELEMENTO INICIAL.	321
XVIII. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS. TÉRMINO GENÉRICO COMÚN	354

XIX. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS. POSIBILIDAD DE DES- COMPONERLAS EN PARTES	355
XX. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS. COINCIDENCIA PAR- CIAL.....	355
XXI. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS. ORDEN INVERSO	356
XXII. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS. COMPARACIÓN VI- SUAL.....	358
XXIII. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS. COMPARACIÓN FO- NÉTICA.....	359
XIV. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS. COMPARACIÓN CON- CEPTUAL	360
XXV. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS. DENOMINACIÓN PRE- VALECE SOBRE GRÁFICO Y EXCEPCIONES	362
XXVI. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS. ACRÓNIMOS.....	363
XXVII. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS. NOMBRES PROPIOS. APELLIDOS	364
XXVIII. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS. POSICIÓN DISTIN- TIVA Y AUTÓNOMA.....	365
XXIX. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS. SIGNOS CORTOS.....	366
XXX. COMPARACIÓN ENTRE PRODUCTOS/SERVICIOS. PRIN- CIPIOS GENERALES.....	368
XXXI. COMPARACIÓN ENTRE PRODUCTOS VS. SERVICIOS (DE VENTA)	370
XXXII. DERECHOS ANTERIORES (ARTÍCULO 8.4 RMUE). REQUISITOS	372
XXXIII. MALA FE. DOCTRINA GENERAL	375
XXXIV. MARCA REGISTRADA. PRESUNCIÓN DE VALIDEZ Y CARÁCTER DISTINTIVO MÍNIMO.....	380
XXXV. ORDEN PÚBLICO Y BUENAS COSTUMBRES	380
XXXVI. PRESCRIPCIÓN POR TOLERANCIA.....	382
XXXVII. PROHIBICIONES ABSOLUTAS. PRINCIPIOS BÁSICOS....	384

XXXVIII. PÚBLICO PERTINENTE. CARÁCTER DISTINTIVO Y/O DESCRIPTIVO. NIVEL DE ATENCIÓN.....	384
XXXIX. PÚBLICO PERTINENTE. RIESGO DE CONFUSIÓN. PRINCIPIOS GENERALES. NIVEL DE ATENCIÓN.....	385
XL. PÚBLICO PERTINENTE. CONOCIMIENTO DE IDIOMAS.....	388
XLI. RENOMBRE. PROTECCIÓN. PRINCIPIOS BÁSICOS. CONDICIONES GENERALES PARA SU PROTECCIÓN. PRUEBA	389
XLII. RENOMBRE. EXISTENCIA DE VÍNCULO.....	393
XLIII. RENOMBRE. SUPUESTOS INFRACTORES. PARASITISMO..	397
XLIV. RENOMBRE. JUSTA CAUSA.....	398
XLV. RIESGO DE CONFUSIÓN. CONDICIONES GENERALES DE APLICABILIDAD. INTERDEPENDENCIA FACTORES.....	398
XLVI. RIESGO DE CONFUSIÓN. INCIDENCIA SEGÚN CARÁCTER DISTINTIVO ACRECENTADO O DÉBIL DE LA MARCA ANTERIOR.....	402
XLVII. RIESGO DE CONFUSIÓN. TEORÍA DE LA NEUTRALIZACIÓN. SEMEJANZAS VISUALES Y FONÉTICAS Y DIFERENCIACIÓN CONCEPTUAL. DOCTRINA GENERAL	405
XLVIII. RIESGO DE CONFUSIÓN. PESO SEMEJANZA VISUAL, FONÉTICA O CONCEPTUAL	405
XLIX. RIESGO DE CONFUSIÓN. IMPOSIBILIDAD COMPARACIÓN DIRECTA DE LAS MARCAS. RECUERDO IMPERPECTO.....	406
L. RIESGO DE CONFUSIÓN. CONVIVENCIA DE MARCAS	407
LI. SECONDARY MEANING. PRINCIPIOS GENERALES.....	409
LII. TRIDIMENSIONALES (MARCAS DE FORMA). MARCAS CONSTITUIDAS POR SIGNOS QUE CUMPLEN UNA FUNCIÓN TÉCNICA.....	413
LIII. USO MARCA. PRINCIPIOS GENERALES. CARACTERÍSTICAS DEL USO.....	415
LIV. USO MARCA. ALTERACIÓN CARÁCTER DISTINTIVO.....	423

LV. USO PARCIAL. PRODUCTOS. CATEGORÍAS GENERALES HOMOGÉNEAS EN RELACIÓN CON USO EFECTIVO DE LA MARCA	425
LVI. USO MARCA. CAUSAS JUSTIFICATIVAS DE LA FALTA DE USO	427
LVII. VULGARIZACIÓN	427
[D] BIBLIOGRAFÍA	433
LIBROS.....	435
ARTÍCULOS EN OBRAS COLECTIVAS.....	435
ARTÍCULOS EN REVISTAS	437
ARTÍCULOS Y NOTICIAS EN PÁGINAS WEB Y BLOGS	442

La presente obra incluye la jurisprudencia más relevante pronunciada durante 2024 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 2024 y principios de 2025.

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

