



Cuadernos prácticos de jurisprudencia europea y española (Marcas) 2025

JESÚS GÓMEZ MONTERO

Socio Honorario Elzaburu SLP

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).

Cuadernos prácticos de jurisprudencia europea y española (Marcas) 2025, *Jesús Gómez Montero* (2026).

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
Y ESPAÑOLA
(MARCAS)
2025**

Jesús Gómez Montero

Socio Honorario Elzaburu SLP

Ex-Letrado de la Oficina Española de Patentes y Marcas

Asesor Académico IP (Marcas)

REUS

EDITORIAL

Madrid, 2026

© 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. (2026)
ISBN: 978-84-290-3011-2
Depósito Legal: M-10929-2026
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 -que representan su sexta entrega- se recoge, como en años anteriores, la jurisprudencia más relevante pronunciada por los órganos jurisdiccionales de la Unión Europea en materia de marcas, correspondiente a 2025. Además, y como novedad de esta edición, se recopilan y resumen todas las sentencias del Tribunal Supremo español en asuntos de marcas.

Como ya hemos tenido ocasión de señalar en ediciones anteriores, la jurisprudencia europea 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.

A su vez, la jurisprudencia del Tribunal Supremo español cobra especial relevancia en lo que se refiere, especialmente, a sus primeras decisiones en recursos de casación presentados contra las sentencias de las Audiencias Provinciales que también juzgaron los primeros casos de recursos de apelación frente a las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).

La primera parte del libro [A], recoge todas las sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia (TJ) relativas a cuestiones prejudiciales planteadas por los tribunales nacionales sobre diversos temas, así como los recursos de casación planteados frente a decisiones del Tribunal General (TG) sobre asuntos tramitados ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO). Entre ellas, podemos destacar las que aclaran los supuestos de aplicación de la figura de la prescripción por tolerancia o la que establece criterios en relación con marcas formadas por el nombre de un diseñador que ya no se relaciona con la empresa titular de la marca. También resulta interesante la sentencia sobre la representación por abogado en procedimientos ante el TG.

La segunda parte [B] se consagra a recoger una amplia selección de sentencias del TG debidamente resumidas, clasificadas y agrupadas en función del tema tratado y el sentido de su resolución. Son importantes en este aspecto los

diversos apartados sobre la distintividad de las marcas, los referentes a los nuevos tipos de marcas (marcas sonoras, marcas táctiles o las marcas de posición), mala fe, marcas engañosas, prescripción por tolerancia, renombre, riesgo de confusión o uso de la marca; sin desmerecer otros aspectos como los relativos al procedimiento administrativo ante la EUIPO o ante el TG.

La tercera parte [C] representa, como se decía, la novedad de recoger las sentencias del Tribunal Supremo tanto en lo que se refiere a los recursos de casación presentados frente a las sentencias de las Audiencias Provinciales en materia civil como los referentes a las sentencias dictadas en relación con resoluciones de la OEPM.

La obra culmina [D] con una referencia bibliográfica de los libros y artículos doctrinales, publicados en 2025, en materia de marcas o de propiedad industrial e intelectual que, por su carácter general, pueden afectar al Derecho de marcas.

Madrid a 1 de mayo de 2026

ÍNDICE

PRESENTACIÓN	7
ORDENAMIENTO JURÍDICO Y ORGANIZACIÓN JUDICIAL . (SINOPSIS Y ABREVIATURAS)	9
[A] SENTENCIAS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (TJ)	15
I. CUESTIONES PREJUDICIALES	17
I.1. LA NULIDAD POR MALA FE DE MARCAS CONSTITUÍDAS POR LA FORMA NECESARIA DE UN PRODUCTO PARA LA OBTENCIÓN DE UN RESULTADO TÉCNICO CUYO OBJETO COINCIDE CON EL DE UNA PATENTE RECÍEN EXPIRADA.....	17
I.2. LA PRESCRIPCIÓN POR TOLERANCIA NO OPERA EN EL CASO DE QUE LA SOLICITUD DE MARCA POSTERIOR SE HUBIERA PRESENTADO DE MALA FE AUNQUE EL PLAZO DEL EJERCICIO DE LA ACCIÓN DE NULIDAD HUBIERA YA TRANSCURRIDO.....	26
I.3. LA PROTECCIÓN DE LA DENOMINACIÓN SOCIAL OTORGADA POR LA LEGISLACIÓN NACIONAL DE UN PAÍS MIEMBRO ES COMPATIBLE CON EL DERECHO EUROPEO	32
I.4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN DE UNA MARCA NACIONAL FRENTE AL ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS CON LA MARCA INFRACTORA, EN UN PAÍS DONDE LA MENCIONADA MARCA NO ESTÁ PROTEGIDA.....	37

I.5. INAPLICACIÓN DE LA FIGURA DE LA PRESCRIPCIÓN POR TOLERANCIA ENTRE UNA MARCA REGISTRADA Y UNA MARCA USADA Y SU INCOMPATIBILIDAD CON EL PRINCIPIO DEL EJERCICIO TARDÍO DE LA ACCIÓN DE INFRACCIÓN	44
I.6. CONFLICTO ENTRE UNA DENOMINACIÓN DE VINOS PROTEGIDA Y UNA MARCA NOTORIA ANTERIOR QUE CONTIENEN UNA PALABRA IDÉNTICA	47
I.7. POSIBLE CAUSA DE CADUCIDAD POR USO ENGAÑOSO DE UNA MARCA QUE COINCIDE CON EL NOMBRE DE UN DISEÑADOR QUE YA NO SE RELACIONA CON LA EMPRESA TITULAR DE LA MARCA.....	51
II. RECURSOS (EUIPO).....	56
II.1. MARCA TÁCTIL DE POSICIÓN. ORDEN DE REALIZACIÓN POR LA EUIPO DEL EXAMEN DE LAS PROHIBICIONES ABSOLUTAS DE REGISTRO DE UNA MARCA DE LA UNIÓN EUROPEA.....	56
II.2. REPRESENTACIÓN POR ABOGADO EN PROCEDIMIENTOS ANTE EL TRIBUNAL GENERAL.....	62
[B]. JURISPRUDENCIA EUROPEA (TRIBUNAL GENERAL)...	67
I. BREXIT	69
II. MARCAS DE COLOR.....	71
III. MARCAS DE FORMA (TRIDIMENSIONALES)	76
IV. MARCAS DE POSICIÓN	87
V. MARCAS SONORAS	94
VI. MARCAS TÁCTILES (DE POSICIÓN).....	96
VII. MARCAS DISTINTIVAS Y/O NO DESCRIPTIVAS	102
VIII. MARCAS NO DISTINTIVAS Y/O DESCRIPTIVAS.....	108
IX. DERECHOS ANTERIORES.....	151

X. DISEÑOS VS. MARCA.....	166
XI MALA FE (EXISTENCIA)	170
XII. MALA FE (INEXISTENCIA).....	179
XIII. MARCAS ENGAÑOSAS	193
XIV. MARCAS NO ENGAÑOSAS.....	196
XV. PRESCRIPCIÓN POR TOLERANCIA.....	199
XVI. PROCEDIMIENTOS EUIPO Y TRIBUNAL GENERAL.....	201
XVII. REGISTRO INTERNACIONAL	224
XVIII. RENOMBRE.....	225
XIX. RENOMBRE. (MARCAS INCOMPATIBLES).....	239
XX. RIESGO DE CONFUSIÓN.....	248
XXI. RIESGO DE CONFUSIÓN. (MARCAS COMPATIBLES)	255
XXII. RIESGO DE CONFUSIÓN. (MARCAS INCOMPATIBLES)....	276
XXIII. RIESGO DE CONFUSIÓN. (PRODUCTOS/SERVICIOS)	307
XXIV. RIESGO DE CONFUSIÓN/RENOMBRE.....	312
XXV. USO (CADUCIDAD).....	324
XXVI. USO. (MARCAS NO USADAS)	346
XXVII. USO. (MARCAS USADAS)	355
[C]. JURISPRUDENCIA ESPAÑOLA (TRIBUNAL SUPREMO)..	379
I. RECURSOS (ASUNTOS CIVILES).....	381
I.1. ¿PUEDE EL DEMANDADO PRESENTAR UNA SOLICITUD DE NULIDAD ANTE LA EUIPO CON POSTERIORIDAD AL EJERCICIO EN SU CONTRA DE UNA ACCIÓN DE INFRACCIÓN?.....	381
I.2. VALORACIÓN DEL JUICIO DE CONFUSIÓN A LA VISTA DEL CARÁCTER DISTINTIVO ACRECENTADO POR EL	

USO DE LAS MARCAS ANTERIORES Y LA EXISTENCIA DE UNA FAMILIA DE MARCAS	388
I.3. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA PROTECCIÓN DE UNA MARCA DE RENOMBRE (DE POSICIÓN) Y LA NECESIDAD DE QUE EL PÚBLICO VINCULE LAS MARCAS ENFRENTADAS.....	393
I.4. DOCTRINA GENERAL DEL AGOTAMIENTO DEL DERECHO CON PARTICULAR ATENCIÓN AL CONSENTIMIENTO PARA LA PRIMERA COMERCIALIZACIÓN Y LA CARGA DE LA PRUEBA.....	400
I.5. LÍMITES A LA PROTECCIÓN DE MARCAS CONSTITUIDAS POR DENOMINACIONES GENÉRICAS O DESCRIPTIVAS.....	407
I.6. LAS DIFERENCIAS VISUALES Y CONCEPTUALES IMPLICAN INEXISTENCIA DE RIESGO DE CONFUSIÓN Y AUSENCIA DE VINCULO ENTRE LA MARCA ODISEY Y LA MARCA DE RENOMBRE DIESEL PARA SIMILARES PRODUCTOS	411
I.7. LA PRIORIDAD DE UN NOMBRE DE DOMINIO RESPECTO DE UNA MARCA REGISTRADA POSTERIOR NO IMPIDE “PER SE” LA EXISTENCIA DE INFRACCIÓN Y LA TRANSMISIÓN DEL DOMINIO AL TITULAR DE LA MARCA	415
I.8. EL JUICIO DE LA LEALTAD EN RELACIÓN CON EL USO DESCRIPTIVO DE UNA MARCA AJENA DE RENOMBRE....	420
I.9. CONFLICTO ENTRE MARCA REGISTRADA Y POSTERIOR REGISTRO Y USO DE NOMBRE COMERCIAL, DENOMINACIÓN SOCIAL Y NOMBRE DE DOMINIO	424
II. RECURSOS (OEPM)	429
II.1. MARCAS DE FORMA	429
II.2. MARCAS DISTINTIVAS Y/O NO DESCRIPTIVAS	435
II.3.. MARCAS NO DISTINTIVAS Y/O DESCRIPTIVAS	441
II.4. MARCAS VS. DENOMINACIONES DE ORIGEN	447

II.5. RIESGO DE CONFUSIÓN (MARCAS COMPATIBLES).....	453
II.6. RIESGO DE CONFUSIÓN (MARCAS INCOMPATIBLES) ...	457
[D]. BIBLIOGRAFÍA	469
LIBROS.....	471
ARTÍCULOS EN OBRAS COLECTIVAS.....	471
ARTÍCULOS EN REVISTAS	474
ARTÍCULOS Y NOTICIAS EN PÁGINAS WEB Y BLOGS	477

En estos nuevos Cuadernos –que ya constituyen su sexta entrega ininterrumpida desde el año 2020- se incluye la jurisprudencia más relevante pronunciada por los órganos jurisdiccionales de la Unión Europea en materia de marcas, correspondiente a 2025. Además, y como novedad de esta edición, se recopilan y resumen todas las sentencias del Tribunal Supremo español en asuntos de marcas. La primera parte [A] incluye todas las sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia referidas tanto a cuestiones prejudiciales planteadas por los tribunales nacionales, como a la resolución de los recursos de casación planteadas con ocasión de asuntos tramitados en la EUIPO. La segunda parte [B] abarca una importante selección de sentencias del Tribunal General clasificadas y agrupadas por temas como, por ejemplo, carácter distintivo o descriptivo, tipos de marcas (marcas sonoras, marcas táctiles o las marcas de posición), mala fe, marcas engañosas, prescripción por tolerancia, renombre, riesgo de confusión o uso de la marca; sin desmerecer otros aspectos como los relativos a cuestiones procedimentales. La tercera parte [C] representa, como se decía, la novedad de recoger las sentencias del Tribunal Supremo tanto en lo que se refiere a los recursos de casación presentados frente a las sentencias de las Audiencias Provinciales en materia civil como los referentes a las sentencias dictadas en relación con resoluciones de la OEPM. La obra culmina [D] con una referencia bibliográfica de los libros y artículos doctrinales, publicados en 2025, en materia de marcas o de temas que, por su carácter conexo o general, pueden afectar al Derecho de marcas.

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, siendo, en la actualidad, socio honorario. Paralelamente, entre 1981 y 2017, desempeño 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 la Abogacía de Madrid (como abogado no ejerciente). Es autor y coautor de varios libros y artículos y ejerce su actividad académica mediante la colaboración con diversas revistas e instituciones relevantes en el sector de la propiedad industrial.

REUS
EDITORIAL

