



Cuadernos prácticos de jurisprudencia europea (Marcas) 2020

JESÚS GÓMEZ MONTERO

Ex-Letrado de la Oficina Española de Patentes y Marcas

Asesor Académico IP (Marcas)

Miembro del Consejo Asesor de la Fundación Alberto Elzaburu

Prólogo

Antonio Castán Pérez-Gómez

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).

COLECCIÓN DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Director
ANTONIO CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ
Abogado
Profesor de Derecho Procesal
Universidad Pontificia Comillas

CUADERNOS PRÁCTICOS DE JURISPRUDENCIA EUROPEA (MARCAS) 2020

Se recogen las sentencias resumidas y comentadas del Tribunal de Justicia (Unión Europea) sobre cuestiones prejudiciales planteadas por los Tribunales nacionales y los recursos de casación referentes a marcas de la Unión Europea

JESÚS GÓMEZ MONTERO
Ex-Letrado de la Oficina Española de Patentes y Marcas
Asesor Académico IP (Marcas)
Miembro del Consejo Asesor de la Fundación Alberto Elzaburu

Prólogo
Antonio Castán Pérez-Gómez

REUS
EDITORIAL

Madrid, 2021

© 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

1.ª edición REUS, S.A. (2021)
ISBN: 978-84-290-2478-4
Depósito Legal: M-5209-2021
Diseño de portada: María 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.

A Cristina, a Tania y a Paola

PRÓLOGO

La Colección de Propiedad Industrial de la Editorial Reus reanuda su actividad con el lanzamiento de estos Cuadernos prácticos de jurisprudencia europea en materia de marcas que están llamados a amenizarnos cada comienzo de año con una recapitulación y glosa de las sentencias más relevantes del año anterior.

El hilo conductor de estos Cuadernos son los pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea resolviendo cuestiones prejudiciales planteadas por los tribunales nacionales en el contexto de un litigio de marcas y los recursos de casación interpuestos contra las sentencias del Tribunal General dictadas en procedimientos contra decisiones de la EUIPO sobre concesión o denegación de solicitudes de marcas de la Unión Europea.

A nadie se le oculta que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, también y *especialmente* en esta materia, ha devenido una fuente del Derecho de primer orden que provoca periódicos salpullidos, cuando no tsunamis, en muchos de los conceptos que configuran el día a día de los pleitos en propiedad industrial. La noción de marca, el alcance de la notoriedad, el carácter descriptivo o sugestivo del signo, la funcionalidad técnica como prohibición de registro, el agotamiento del derecho y las importaciones paralelas, el concepto de mercancías en tránsito a efectos de medidas en frontera, la extensión de la acción contra los intermediarios, el fin de la inmunidad registral o la viabilidad o no de los daños punitivos son sólo algunas de las esferas del régimen jurídico y procesal de las marcas a cuyas orillas ha querido llegar el Tribunal con su jurisprudencia.

Por sorprendente que parezca la doctrina del Tribunal de Justicia no es agua estancada. Al contrario, está en permanente evolución, renovación e incluso deconstrucción, multiplicándose en número las sentencias que cada año dejan su huella en nuestras costas y convirtiendo la expresión “*otra vuelta de tuerca*” en moneda corriente dentro del foro. Esto exige de los profesionales, de las empresas y de los tribunales un estado de ánimo a prueba de sobresaltos y en alerta constante.

Sin embargo, no pocas veces la inmediatez de la noticia, a medida que las notas de prensa del Tribunal van dando a conocer las sentencias, entorpece la visión de conjunto y la posibilidad de profundizar en las instituciones. De ahí el interés de estos Cuadernos sobre jurisprudencia europea.

Cada mes de enero, el Cuaderno ofrecerá un recuento comentado de las sentencias del ejercicio anterior, bajo un formato común: un resumen básico de la Sentencia, una sinopsis de los hechos origen del caso y de los pronunciamientos que el Tribunal de Justicia realiza en su aplicación, un breve comentario para

resaltar los aspectos más importantes de la sentencia o las implicaciones prácticas que entraña la correspondiente doctrina jurisprudencial.

El autor de estos Cuadernos, Jesús Gómez Montero, cuenta con la mejor *legitimación procesal* para compartir sus comentarios con todos nosotros. Discípulo de Carlos Fernández-Nóvoa y miembro de su *Escuela de Santiago* con la que estamos todos en deuda, Jesús Gómez Montero ha dedicado su vida profesional *al servicio* del Derecho de marcas. Primero desde la óptica de la Administración, como Letrado de la Oficina Española de Patentes y Marcas, y luego desde la práctica profesional en una firma especializada en el asesoramiento jurídico para el registro, defensa y explotación de estos activos inmateriales.

A su vocación científica, de la que es prueba un rosario importante de publicaciones y conferencias, une Jesús Gómez Montero una visión muy pragmática del Derecho de marcas en la que predomina la mirada puesta en la necesidad de asegurar la concesión de un registro de marca, la denegación del registro contrario, la defensa ante los tribunales o las cuestiones estratégicas que refuerzan los portfolios de las empresas.

Por si esto no fuera suficiente, la reciente jubilación voluntaria de Jesús Gómez Montero garantiza no ya la disponibilidad y puntualidad en su cita anual con estos Cuadernos, sino también una aproximación a las sentencias libre de intereses, condicionamientos o compromisos. Una suerte poder incorporar al hoy ya jurista gallego Jesús Gómez Montero a esta Colección y a esta Editorial. Por muchos años.

Antonio Castán Pérez-Gómez

NOTA PERSONAL DEL AUTOR

Quiero tener un especial recuerdo y rendir un sentido homenaje al Profesor FERNÁNDEZ-NÓVOA y a toda la Escuela nacida bajo sus auspicios en la Universidad de Santiago de Compostela; y, especialmente a aquellos profesores pioneros, con los cuales compartí mis primeros pasos y aprendí los fundamentos de la propiedad industrial.

De esa época recuerdo singularmente las periódicas reuniones que se mantenían en el Departamento de Derecho Mercantil donde, entre todos, elaborábamos la sección de Jurisprudencia de las Actas de Derecho Industrial pues de ahí aprendí la vital importancia que tiene seguir permanentemente y estar actualizado de la doctrina jurisprudencial emanada de nuestros Tribunales.

Jesús Gómez Montero
susogmontero@hotmail.com

ÍNDICE

| | |
|---|----|
| Prólogo | 7 |
| Nota personal del autor | 9 |
| Ordenamiento Jurídico y Organización Judicial (Sinopsis y Abreviaturas) | 11 |
| Jurisprudencia | |
| A) Cuestiones prejudiciales | 13 |
| A.1 | |
| La falta de intención del solicitante de usar la marca en el momento de realizar la solicitud. Sentencia de 29 de enero de 2020 (C-371/18) (SKY vs. SKYKICK)... | 15 |
| A.2 | |
| Compatibilidad de la caducidad por no uso de una marca y la petición de daños y perjuicios. Sentencia de 26 de marzo de 2020 (C-622/18) (SAINT GERMAIN). | 23 |
| A.3 | |
| Almacenamiento y depósito de mercancías para su venta por terceros. Sentencia de 2 de abril de 2020 (C-567/18) (COTY vs AMAZON) | 28 |
| A.4 | |
| Público de referencia para analizar la registrabilidad de marcas de forma (tridimensionales). Sentencia de 23 de abril de 2020 (C-237/19) (GÖMBÖC) | 33 |
| A.5 | |
| Infracción de marca por importación de productos realizada por un particular. Sentencia de 30 de abril de 2020 (C-772/18) (INA) | 41 |
| A.6 | |
| Uso de marca en internet por despachos de abogados en anuncios a los que remite el motor de búsqueda de google. Sentencia de 2 de julio de 2020 (C-684/19) (MBK ABOGADOS)..... | 45 |
| A.7 | |
| Marca figurativa de posición (sic) constituida por una combinación de colores aplicada a distinguir servicios de transporte. Sentencia de 8 de octubre 2020 (C-456/19) (MARCA FIGURATIVA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE).. | 50 |

| | | |
|------|--|-----|
| B.8 | Marca descriptiva constituida por denominación equivalente a términos en caracteres cirílicos. Sentencia de 18 junio de 2020 (C-142/19) (PLOMBIR) | 110 |
| B.9 | Incidencia de las categorías y subcategorías de productos y servicios en relación con la prueba de uso de la marca oponente. Sentencia de 16 de julio de 2020 (C-714/18 P) (TIGHA vs. TAIGA) | 115 |
| B.10 | Falta de carácter distintivo de una expresión calificada como mensaje promocional. Sentencia de 3 de septiembre de 2020 (C-214/19 P) (ACHTUNG!) | 124 |
| B.11 | Alcance de la clasificación de Niza de productos y servicios. Sentencia de 16 de septiembre de 2020 (C-121/19 P) (EDISON) | 130 |
| B.12 | Incidencia del alto grado de celebridad del solicitante de la marca (Messi) coincidente con su nombre (Lionel Messi) a la hora de evaluar el riesgo de confusión. Sentencia de 17 de septiembre de 2020 (C-449/18 P; C-474/18 P) (MESSI vs. MASSI) | 136 |
| B.13 | Presupuestos para la aplicación de la prohibición referente a la marca del agente. Sentencia de 11 de noviembre de 2020 (C-809/18 P) (MINERAL MAGIC vs. MAGIC MINERALS) | 141 |
| | Índice analítico | 147 |
| | Bibliografía | 149 |

Las sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia siempre han sido consideradas un referente de extraordinaria relevancia que han servido para ir configurando una interpretación armónica del Derecho europeo de marcas. En el momento actual, esta jurisprudencia adquiere aun mayor importancia, desde el momento en que estas sentencias no solamente sirven para resolver los conflictos planteados por los Tribunales nacionales con ocasión del planteamiento de las correspondientes cuestiones prejudiciales, sino porque también resuelven los recursos que se presentan frente a las decisiones adoptadas por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO).

En la presente obra se recogen con una visión práctica, los casos que resuelve el Tribunal de Justicia en los dos aspectos antes referidos. Para identificar convenientemente la sentencia y el tema tratado, cada sentencia se rotula con un título general que sirve para perfilar la materia enjuiciada. Por otra parte, la exposición de cada sentencia contiene un resumen básico de la misma y una sinopsis de los hechos origen del caso y de los pronunciamientos que el Tribunal de Justicia realiza en su aplicación. En la totalidad de los casos se realiza un breve comentario para resaltar los aspectos más importantes de la sentencia o las implicaciones prácticas que la doctrina jurisprudencial afectada puede tener.

La obra se completa con un índice analítico según la materia tratada y una selección bibliográfica de diversos libros y artículos recientemente publicados en relación con el 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. 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 de Madrid. Está colegiado en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (como abogado no ejerciente). Es miembro del Consejo Asesor de la Fundación Alberto Elzaburu. Autor y coautor de varios libros y artículos, 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

