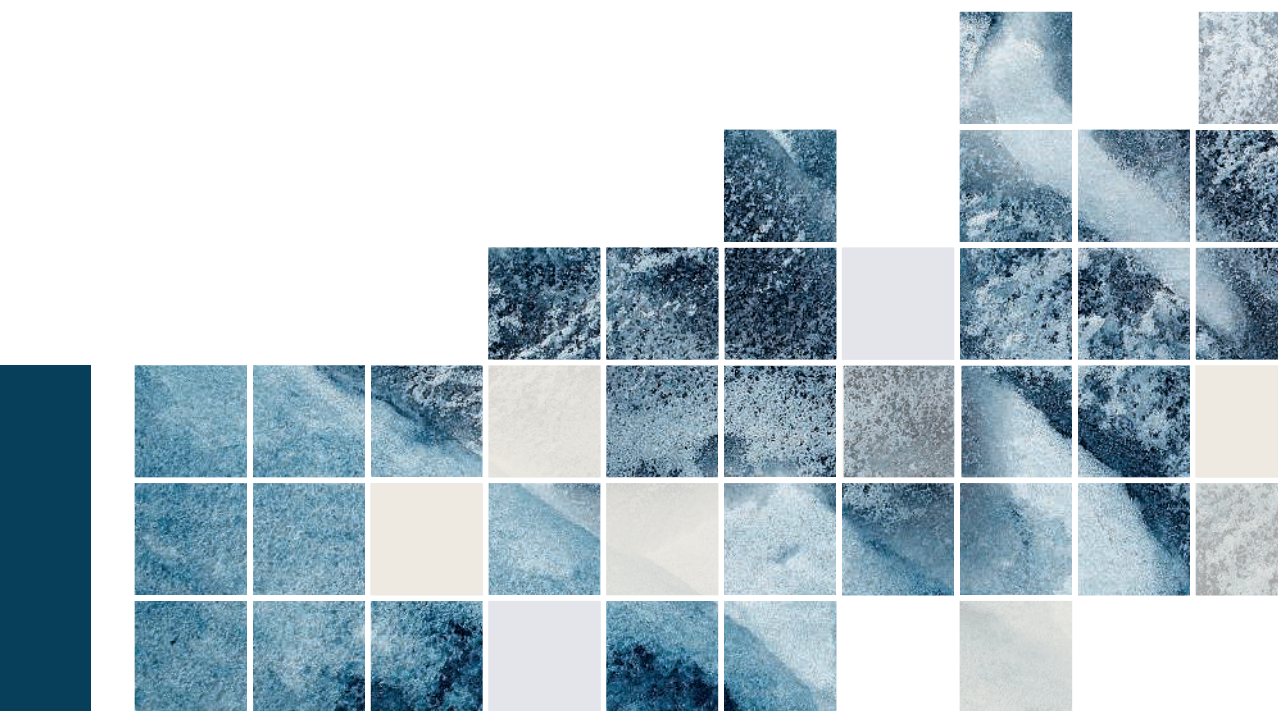


TEMAS

El Derecho de Marcas de la UE en la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia

2.^a Edición

Rafael García Pérez



III LA LEY

© Rafael García Pérez, 2024
© LA LEY Soluciones Legales, S.A.U.

LA LEY Soluciones Legales, S.A.U.
C/ Collado Mediano, 9
28231 Las Rozas (Madrid)
Tel: 91 602 01 82
e-mail: clienteslaley@aranzadilaley.es
<https://www.aranzadilaley.es>

Segunda edición: Noviembre 2024

Depósito Legal: M-24128-2024
ISBN versión impresa: 978-84-10292-10-9
ISBN versión electrónica: 978-84-10292-11-6

Diseño, Preimpresión e Impresión: LA LEY Soluciones Legales, S.A.U.
Printed in Spain

© **LA LEY Soluciones Legales, S.A.U.** Todos los derechos reservados. A los efectos del art. 32 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba la Ley de Propiedad Intelectual, LA LEY Soluciones Legales, S.A.U., se opone expresamente a cualquier utilización del contenido de esta publicación sin su expresa autorización, lo cual incluye especialmente cualquier reproducción, modificación, registro, copia, explotación, distribución, comunicación, transmisión, envío, reutilización, publicación, tratamiento o cualquier otra utilización total o parcial en cualquier modo, medio o formato de esta publicación.

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la Ley. Dirijase a **Cedro** (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

El editor y los autores no asumirán ningún tipo de responsabilidad que pueda derivarse frente a terceros como consecuencia de la utilización total o parcial de cualquier modo y en cualquier medio o formato de esta publicación (reproducción, modificación, registro, copia, explotación, distribución, comunicación pública, transformación, publicación, reutilización, etc.) que no haya sido expresa y previamente autorizada.

El editor y los autores no aceptarán responsabilidades por las posibles consecuencias ocasionadas a las personas naturales o jurídicas que actúen o dejen de actuar como resultado de alguna información contenida en esta publicación.

LA LEY SOLUCIONES LEGALES no será responsable de las opiniones vertidas por los autores de los contenidos, así como en foros, chats, u cualesquiera otras herramientas de participación. Igualmente, LA LEY SOLUCIONES LEGALES se exime de las posibles vulneraciones de derechos de propiedad intelectual y que sean imputables a dichos autores.

LA LEY SOLUCIONES LEGALES queda eximida de cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse a la falta de veracidad, exactitud, exhaustividad y/o actualidad de los contenidos transmitidos, difundidos, almacenados, puestos a disposición o recibidos, obtenidos o a los que se haya accedido a través de sus PRODUCTOS. Ni tampoco por los Contenidos prestados u ofertados por terceras personas o entidades.

LA LEY SOLUCIONES LEGALES se reserva el derecho de eliminación de aquellos contenidos que resulten inveraces, inexactos y contrarios a la ley, la moral, el orden público y las buenas costumbres.

Nota de la Editorial: El texto de las resoluciones judiciales contenido en las publicaciones y productos de **LA LEY Soluciones Legales, S.A.U.**, es suministrado por el Centro de Documentación Judicial del Consejo General del Poder Judicial (Cendoj), excepto aquellas que puntualmente nos han sido proporcionadas por parte de los gabinetes de comunicación de los órganos judiciales colegiados. El Cendoj es el único organismo legalmente facultado para la recopilación de dichas resoluciones. El tratamiento de los datos de carácter personal contenidos en dichas resoluciones es realizado directamente por el citado organismo, desde julio de 2003, con sus propios criterios en cumplimiento de la normativa vigente sobre el particular, siendo por tanto de su exclusiva responsabilidad cualquier error o incidencia en esta materia.

ÍNDICE SISTEMÁTICO

ÍNDICE RÁPIDO	9
ÍNDICE DE DOS NIVELES	11
PREFACIO A LA SEGUNDA EDICIÓN	71
PREFACIO A LA PRIMERA EDICIÓN	73
MODO DE CITA ABREVIADA DE LAS NORMAS DE LA UNIÓN EUROPEA	77
PUBLICACIONES DEL AUTOR SOBRE DERECHO DE MARCAS .	79
1. EL DERECHO DE MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA	81
1.1. FUNDAMENTO	83
1.2. FUENTES	83
1.2.1. El Reglamento	84
1.2.1.1. Introducción	84
1.2.1.2. Objetivo.	85
1.2.1.3. La marca de la Unión no sustituye a las marcas nacionales	86
1.2.1.4. Las empresas no están obligadas a recurrir al sistema de marcas de la Unión	86
1.2.1.5. El régimen de marcas de la Unión constituye un sistema autónomo ...	87

1.2.1.6.	Carácter unitario de la marca de la Unión	88
1.2.1.7.	Irrelevancia de la distinción entre marcas de productos y de servicios .	89
1.2.1.8.	Los órganos jurisdiccionales de casación de los Estados miembros son competentes para interpretar el Reglamento y pueden formular cuestiones prejudiciales	90
1.2.2.	La Directiva	91
1.2.2.1.	Introducción	91
1.2.2.2.	Objetivo.	92
1.2.2.3.	Armonización parcial.	93
1.2.2.4.	Armonía con el Convenio de la Unión de París y el Acuerdo ADPIC.	96
1.2.2.5.	Interpretación conforme del Derecho nacional.	97
1.2.2.6.	La Directiva se aplica tanto a las marcas de productos como a las marcas de servicios	97
1.3.	MARCAS Y DERECHOS FUNDAMENTALES	98
2.	LA MARCA	99
2.1.	MARCAS DE PRODUCTOS Y MARCAS DE SERVICIOS ..	101
2.2.	LAS FUNCIONES DE LA MARCA	101
2.2.1.	La función de indicación del origen es la función esencial de la marca	101
2.2.2.	La función de indicación del origen no es la única función tutelada.	108
2.2.3.	Funciones de la marca y violación del derecho de marca	110
2.2.4.	Funciones de la marca y Acuerdo ADPIC (remisión)	111
2.3.	LOS TIPOS DE MARCA	111
2.3.1.	Introducción	111

2.3.2.	No pueden existir diferencias entre los Estados miembros en relación con la naturaleza de los signos que pueden constituir una marca	111
2.3.3.	Relevancia de que la marca se haya registrado como un tipo de marca determinada	112
2.3.4.	Exigencia de claridad y precisión en la elección del tipo de marca que se solicita	113
2.3.5.	Signos que pueden constituir una marca	113
2.3.5.1.	La lista de signos que pueden constituir una marca es enunciativa	113
2.3.5.2.	Las palabras y las letras	114
2.3.5.3.	Cifras	115
2.3.5.4.	Eslóganes	116
2.3.5.5.	Nombres de personas.	116
2.3.5.6.	Colores	117
2.3.5.7.	Signos que no pueden ser percibidos visualmente (olores y sonidos)	119
2.3.5.8.	Forma de un producto	121
2.3.5.9.	Motivo aplicado a la superficie de un producto	122
2.3.5.10.	El aspecto específico de la superficie del envase de un producto líquido	123
2.3.5.11.	Dibujo que representa visualmente la disposición de un espacio de venta	123
2.3.5.12.	Marcas de posición	124
2.3.5.13.	Hashtags	129
3.	MOTIVOS DE DENEGACIÓN ABSOLUTOS O CAUSAS DE NULIDAD ABSOLUTA	131
3.1.	INTRODUCCIÓN	133
3.1.1.	Preliminar	133
3.1.2.	Determinación del Derecho aplicable <i>ratione temporis</i>	136

3.1.3.	Diferencia con los motivos de denegación relativos o causas de nulidad relativa	138
3.1.4.	La regulación de la Directiva es exhaustiva; la lista de motivos de denegación absolutos, taxativa	139
3.1.5.	Interpretación a la luz del interés general que subyace en ellas	140
3.1.6.	Son motivos independientes y exigen un examen separado	141
3.1.7.	Autosuficiencia de cada motivo.	143
3.1.8.	Deben tomarse en consideración todos los hechos y circunstancias relevantes	144
3.1.9.	El análisis ha de hacerse en relación con los productos o servicios que se mencionan en la solicitud de registro	144
3.1.10.	El examen de las causas de denegación absolutas debe referirse, salvo excepciones, a cada uno de los productos o servicios para los que se solicita el registro de la marca	145
3.1.10.1.	Jurisprudencia inicial	145
3.1.10.2.	Matices posteriores	146
3.1.10.3.	Ejemplo	151
3.1.11.	Cuando un motivo de denegación absoluto existe únicamente para una parte de los productos o servicios, la denegación del registro o la nulidad solo debe extenderse a esos productos o servicios	153
3.1.12.	Examen de oficio por la EUIPO y carga de la prueba.	153
3.1.13.	Marca de la UE: el momento para la apreciación de la existencia de un motivo de denegación absoluto es el de la presentación de solicitud de registro	155
3.1.14.	Marca de la UE: las prohibiciones absolutas se aplican aunque solo existan en una parte de la Unión	159

3.1.15.	Marca de la UE: puede denegarse el registro como marca de la Unión de una marca que está registrada en uno o varios Estados miembros . . .	160
3.2.	SIGNOS QUE NO PUEDEN CONSTITUIR UNA MARCA .	160
3.2.1.	Introducción	160
3.2.2.	La EUIPO y el Tribunal General pueden tomar en consideración las distintas manifestaciones del uso de un signo por el solicitante para apreciar si el signo puede constituir una marca	162
3.2.3.	Independencia con respecto del análisis del carácter distintivo in concreto	163
3.2.4.	Existencia de un signo	164
3.2.4.1.	En principio, las simples propiedades de las cosas no pueden constituir signos.	164
3.2.4.2.	Exigencia de determinación	165
3.2.5.	Susceptibilidad de representación gráfica (hasta la reforma)	166
3.2.5.1.	Representación gráfica de los sonidos.	170
3.2.5.2.	Representación gráfica de los colores per se.	173
3.2.5.3.	Representación gráfica de los olores	179
3.2.5.4.	La descripción verbal del signo solicitado contribuye a precisar el objeto y el alcance de la protección solicitada (remisión)	181
3.2.5.5.	Líneas discontinuas en la representación gráfica de la solicitud (remisión)	181
3.2.6.	El signo debe ser apropiado para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas (carácter distintivo en abstracto)	181
3.3.	FALTA DE CARÁCTER DISTINTIVO (EN CONCRETO) . . .	185
3.3.1.	Introducción	185
3.3.2.	Definición de carácter distintivo	187
3.3.3.	¿Cuándo tiene una marca carácter distintivo? . .	188

3.3.4.	Ratio e interés general subyacente	189
3.3.5.	No es relevante cuál es el momento para apreciar la existencia de carácter distintivo si la marca carece en cualquier caso de ese carácter . . .	190
3.3.6.	Apreciación del carácter distintivo.	191
3.3.6.1.	Forma de apreciar el si la marca goza de carácter distintivo.	191
3.3.6.2.	Aspectos irrelevantes, inapropiados o que no es preciso constatar.	224
3.3.6.3.	Apreciación del carácter distintivo de los distintos tipos de marcas	234
3.3.6.4.	Apreciación del carácter distintivo: algunos casos particulares	283
3.3.7.	Marca de la Unión: El signo ha de poseer carácter distintivo en el conjunto de la Unión	296
3.3.7.1.	Introducción	296
3.3.7.2.	Debe denegarse el registro de un signo como marca de la Unión cuando no tiene carácter distintivo en la lengua de un Estado miembro.	297
3.3.7.3.	El hecho de que el signo tenga carácter distintivo en un Estado miembro no garantiza que lo tenga en el conjunto de la Unión.	298
3.3.8.	Prueba del carácter distintivo en el procedimiento de registro de una marca de la Unión . .	299
3.3.9.	Relación entre la causa de denegación del registro por falta de carácter distintivo y por estar la marca exclusivamente compuesta de signos descriptivos.	302
3.3.9.1.	Aspectos generales.	302
3.3.9.2.	Criterios pertinentes para determinar el carácter descriptivo de la marca que no lo son para determinar su falta de carácter distintivo	305
3.4.	SIGNOS DESCRIPTIVOS	306
3.4.1.	Introducción	306

3.4.2.	Interés general subyacente.	307
3.4.3.	La prohibición se aplica a los supuestos en los que el signo puede designar una característica de los productos o de los servicios.	310
3.4.4.	¿Qué significa «exclusivamente» en el tenor de la disposición de la Directiva y del Reglamento?	313
3.4.5.	La lista de características enunciada por el Reglamento no es exhaustiva.	314
3.4.6.	Un signo compuesto por una combinación de elementos individualmente descriptivos no es necesariamente descriptivo	314
3.4.7.	Un signo que es descriptivo de una característica de una pieza incorporada a un producto puede ser también descriptivo de ese mismo producto.	323
3.4.8.	Apreciación.	324
3.4.8.1.	Introducción	324
3.4.8.2.	Aspectos a tener en cuenta.	325
3.4.9.	Aspectos que son suficientes para la aplicación de la prohibición	329
3.4.9.1.	Basta con que el signo descriptivo presente un vínculo con los productos considerados; pero la evocación de las características no es suficiente	329
3.4.9.2.	En el caso de la marca de la UE, basta con que el signo tenga carácter descriptivo en la lengua de un Estado miembro.	331
3.4.9.3.	Es suficiente con que el signo, en al menos unos de sus significados potenciales, designe una característica de los productos o servicios de que se trate.	332
3.4.10.	Aspectos irrelevantes o innecesarios para la aplicación de la prohibición	333
3.4.10.1.	La aplicación de la prohibición no depende de la existencia de un imperativo de disponibilidad	333

3.4.10.2.	Es irrelevante que el número de competidores que puedan estar interesados en utilizar los signos o indicaciones de los que se compone la marca sea o no elevado	334
3.4.10.3.	No cabe exigir, para aplicar la prohibición, que el signo sea «exclusivamente descriptivo»	335
3.4.10.4.	No se exige que los signos o indicaciones que compongan la marca sean ni el único modo ni el modo habitual de designar las características de los productos o servicios	337
3.4.10.5.	Es irrelevante que las características descritas sean esenciales o accesorias desde el punto de vista comercial.	338
3.4.10.6.	No se exige que la marca describa directamente los productos o servicios o características directamente intrínsecas a ellos.	339
3.4.10.7.	Es irrelevante que el término descriptivo forme parte de los distintos elementos denominativos de una denominación social	341
3.4.10.8.	Es irrelevante que una denominación geográfica que forme parte de la marca constituya una denominación de origen protegida	341
3.4.10.9.	La evocación de las características no es suficiente (remisión)	342
3.4.11.	Casos particulares	342
3.4.11.1.	Carácter descriptivo de los signos constituidos exclusivamente por cifras.	342
3.4.11.2.	Carácter descriptivo de los términos en lenguas extranjeras (remisión) . . .	343
3.4.11.3.	Carácter descriptivo de los nombres geográficos.	343

3.4.11.4.	Carácter descriptivo de los signos tridimensionales	353
3.4.11.5.	Carácter descriptivo de las abreviaturas	355
3.4.11.6.	Combinación de signo descriptivo y su abreviatura (remisión)	356
3.4.11.7.	Carácter descriptivo del término «adega» (bodega) para vinos (a su vez, marca constituida por un término descriptivo y una denominación geográfica).	357
3.4.12.	Legislación nacional que dispone que una marca denominativa redactada en una de las lenguas cooficiales se extiende de pleno derecho a las traducciones a cualquiera de las demás lenguas.	358
3.4.13.	Relación con las limitaciones del derecho de marca	359
3.5.	SIGNOS QUE SE HAYAN CONVERTIDO EN HABITUALES PARA DESIGNAR LOS PRODUCTOS O SERVICIOS PARA LOS QUE SE SOLICITA EL REGISTRO DE LA MARCA.	360
3.5.1.	Introducción	360
3.5.2.	Ratio	360
3.5.3.	El signo debe haberse convertido en habitual para designar precisamente los productos o servicios para los que se solicita el registro de la marca	361
3.5.4.	Público relevante: aquel al que se dirigen los productos	362
3.5.5.	Fecha pertinente para la realización del examen	363
3.5.6.	El alcance de la prohibición no debe limitarse a las marcas que describen las cualidades o características de los productos y servicios a que se refieren	364
3.5.7.	Es indiferente que los signos o las indicaciones se utilicen como eslóganes publicitarios, distintivos de calidad o incitaciones a la compra	364

3.5.8.	Relación con la falta de carácter distintivo.	365
3.5.9.	Diferencia con la caducidad por vulgarización .	366
3.6.	PROHIBICIONES EN LO QUE RESPECTA A LAS MARCAS TRIDIMENSIONALES.	367
3.6.1.	Introducción	367
3.6.2.	Ratio de la prohibición	368
3.6.3.	Concepto de «forma»	369
3.6.4.	A las marcas tridimensionales se les aplican también el resto de prohibiciones absolutas. . . .	374
3.6.5.	No son supuestos cumulativos; tienen carácter autónomo; pero uno de los tres motivos tiene que ser plenamente aplicable (no pueden combinarse entre sí)	375
3.6.6.	Carácter taxativo	377
3.6.7.	No pueden adquirir distintividad sobrevenida . .	377
3.6.8.	Supuestos en los que el motivo de denegación también se aplica y supuestos en los que no . . .	379
3.6.8.1.	El motivo se aplica a las marcas tridimensionales constituidas por el envase de los productos que se comercializan envasados por razones relacionadas con la propia naturaleza del producto	379
3.6.8.2.	El motivo se aplica también a los signos constituidos por una representación gráfica de la forma del producto	380
3.6.8.3.	El motivo no se aplica a la aplicación de un color en un lugar específico de un producto	380
3.6.8.4.	El motivo no se aplica a un signo que consiste en diseños bidimensionales decorativos, que está colocado sobre productos como una tela o un papel	381
3.6.9.	La regulación introducida por el Reglamento 2017 no es aplicable retroactivamente	381
3.6.10.	Los tres supuestos de la prohibición.	382

3.6.10.1.	Los signos constituidos exclusivamente por la forma impuesta por la naturaleza misma del producto	382
3.6.10.2.	Los signos constituidos exclusivamente por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico.	388
3.6.10.3.	Los signos constituidos exclusivamente por la forma que dé un valor sustancial al producto	406
3.7.	MARCAS ENGAÑOSAS.	419
3.7.1.	Introducción	419
3.7.2.	Debe existir un engaño efectivo o un riesgo suficientemente grave de engaño al consumidor . . .	419
3.7.3.	Debe demostrarse que el signo cuyo registro como marca se solicita generaría por sí solo riesgo de engaño	421
3.7.4.	Engaño y cesión de marca	423
3.8.	LA MARCA REGISTRADA DE MALA FE.	426
3.8.1.	En el Reglamento no constituye un motivo de denegación, sino una causa de nulidad absoluta	426
3.8.2.	En la Directiva, la introducción como motivo de denegación es facultativa para los Estados miembros	426
3.8.3.	Mala fe: concepto autónomo del Derecho de la UE.	427
3.8.4.	Concepto coincidente en la Directiva y el Reglamento	428
3.8.5.	Concepto de mala fe: existe cuando se presenta la solicitud con la intención de menoscabar deslealmente los intereses de terceros o de obtener un derecho exclusivo con fines ajenos a las funciones de la marca.	429
3.8.6.	Apreciación de la existencia de mala fe.	431
3.8.6.1.	Momento pertinente para apreciar la existencia de la mala fe del solicitante	431

3.8.6.2.	La mala fe debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes que existían en el momento de presentar la solicitud de registro	431
3.8.6.3.	Factores a tener en cuenta	432
3.8.6.4.	Factores que no son imprescindibles para que exista mala fe	442
3.8.6.5.	Caso particular: Solicitud de marca realizada sin ninguna intención de utilizarla para los productos y servicios a que se refiere el registro	445
3.9.	MARCAS CONTRARIAS AL ORDEN PÚBLICO O A LAS BUENAS COSTUMBRES	448
3.9.1.	Marcas contrarias al orden público	448
3.9.2.	Marcas contrarias a las buenas costumbres	448
3.9.2.1.	Concepto de buenas costumbres y manera de determinarlas	448
3.9.2.2.	Manera de apreciar si el signo es contrario a las buenas costumbres	449
3.9.2.3.	Conclusión: Lo fundamental es determinar si el público percibe que el signo es contrario a los valores y normas morales fundamentales de la sociedad cuando se usa como marca	455
3.10.	OTRAS	455
3.11.	LA DISTINTIVIDAD SOBREVENIDA	461
3.11.1.	Introducción	461
3.11.2.	Modo de interpretar el art. 4 ap. 4 de la Directiva	464
3.11.3.	Público relevante: los sectores interesados (basta con que la marca haya adquirido carácter distintivo para una parte significativa de los mismos)	464
3.11.4.	Importancia particular del momento de la compra a efectos de determinar si la marca ha adquirido carácter distintivo por el uso	465

3.11.5.	No es relevante el «imperativo de disponibilidad»	466
3.11.6.	La identificación del producto o del servicio debe efectuarse gracias al uso de la marca como tal	467
3.11.7.	La adquisición del carácter distintivo de una marca también puede ser resultado de su uso como parte de otra marca registrada	470
3.11.8.	Forma de apreciar si se ha adquirido carácter distintivo por el uso	470
3.11.9.	Ámbito geográfico	475
3.11.9.1.	Marca de la UE	475
3.11.9.2.	Marcas nacionales	479
3.11.9.3.	Estado miembro con varias «zonas lingüísticas»	480
3.11.10.	Distintividad sobrevenida en el caso de las marcas tridimensionales	481
3.11.11.	Momento de adquisición del carácter distintivo en la Directiva: opción otorgada a los Estados Miembros	484
3.11.12.	Momento de adquisición del carácter distintivo en el Reglamento: antes de la fecha de la solicitud de registro	485
3.11.13.	Carga de la prueba de la adquisición del carácter distintivo.	487
3.11.14.	El papel de las encuestas	489
3.11.15.	Diferencia entre los apartados 1 y 2 del artículo 59 del Reglamento 2017	491
4.	MOTIVOS DE DENEGACIÓN RELATIVOS O CAUSAS DE NULIDAD RELATIVA.	493
4.1.	INTRODUCCIÓN	495
4.2.	LA DOBLE IDENTIDAD.	500
4.2.1.	Introducción	500
4.2.2.	Exige la identidad de los signos y de los productos y servicios	501

4.2.3.	Casos en los que existe identidad entre signos . .	505
4.2.4.	Los productos o servicios a los que se refieren el artículo 10.2 letra a), de la Directiva y 9.2 letra a) del Reglamento son los comercializados o suministrados por el tercero	508
4.2.5.	La protección en casos de doble identidad es absoluta.	517
4.2.6.	...pero se exige el menoscabo de las funciones de la marca	518
4.2.7.	Doble identidad en el caso de un servicio de referenciación en Internet (AdWords) (remisión) . .	520
4.3.	EL RIESGO DE CONFUSIÓN.	520
4.3.1.	Introducción	520
4.3.2.	Concepto.	523
4.3.2.1.	Es el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente.	523
4.3.2.2.	...cuando de hecho esos productos o servicios proceden de otra empresa, o de empresas no vinculadas	524
4.3.2.3.	El riesgo de confusión comprende el riesgo de asociación...	526
4.3.2.4.	...pero no el «riesgo de asociación en sentido estricto»	527
4.3.2.5.	Puede existir riesgo de confusión incluso cuando el público atribuye los correspondientes productos y servicios a lugares de producción diferentes	529
4.3.3.	Debe existir	530
4.3.3.1.	El riesgo de confusión debe existir para que se aplique la letra b) de los arts. 5.1 o 10.2 de la Directiva (2015)	530

4.3.3.2.	...pero en el caso de la marca de la Unión, no es necesario que exista riesgo de confusión en todos los Estados miembros ni en todas las zonas lingüísticas.	531
4.3.3.3.	...ni es necesario, cuando la marca anterior es una marca nacional que se opone al registro de una marca de la Unión, que el riesgo de confusión exista en el conjunto del territorio del Estado miembro en cuestión y en todas sus áreas lingüísticas.	534
4.3.4.	Requisitos y carácter acumulativo de los mismos	534
4.3.5.	El examen de la existencia de riesgo de confusión debe hacerse con respecto a la totalidad de los productos que designe la solicitud de registro	536
4.3.6.	El concepto de «marcas anteriores»: La marca notoriamente conocida en el sentido del artículo 6 bis CUP	537
4.3.7.	Primera fase: determinación del público relevante (la figura del consumidor).	540
4.3.7.1.	La percepción del consumidor: elemento clave.	540
4.3.7.2.	Consumidor de referencia: el consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz de la categoría de productos o servicios de que se trate.	542
4.3.7.3.	El consumidor percibe la marca como un todo	542
4.3.7.4.	La imperfect recollection	543
4.3.7.5.	Atención variable en función de la categoría de productos o servicios . .	543

4.3.7.6.	Si hay distintas categorías de público, es necesario analizar la existencia de riesgo de confusión con respecto cada una de ellas (medicamentos con receta vendidos en farmacias)	546
4.3.7.7.	Público a tener en cuenta en el caso de la marca de la UE	549
4.3.7.8.	Reglas que no existen.	551
4.3.8.	Segunda fase: apreciación de la similitud entre los signos y los productos o servicios.	551
4.3.8.1.	La similitud entre signos.	551
4.3.8.2.	La similitud entre productos y servicios	595
4.3.9.	Tercera fase: apreciación del carácter distintivo y del renombre de la marca anterior	609
4.3.9.1.	El carácter distintivo de la marca anterior y, en particular, su renombre, debe tenerse en cuenta para apreciar si existe riesgo de confusión.	609
4.3.9.2.	Carácter distintivo intrínseco, carácter distintivo debido a la notoriedad de la marca y renombre.	610
4.3.9.3.	El riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo.	614
4.3.9.4.	Modo de determinar el carácter distintivo de una marca	616
4.3.9.5.	No es necesario examinar el posible carácter distintivo elevado de la marca anterior si los productos/servicios o los signos no son idénticos o similares.	621
4.3.9.6.	El carácter distintivo a tener en cuenta es el de la marca anterior.	622
4.3.9.7.	No debe darse una importancia desmedida al carácter distintivo	623

4.3.9.8.	Un carácter distintivo escaso no excluye necesariamente el riesgo de confusión.	623
4.3.9.9.	Riesgo de confusión y carácter distintivo: Incidencia del elemento temporal	626
4.3.9.10.	La adquisición del carácter distintivo de una marca también puede ser resultado de su uso como parte de otra marca registrada.	629
4.3.9.11.	¿Se pueden tomar en cuenta elementos posteriores a la fecha de presentación de una solicitud de marca de la Unión para apreciar el carácter distintivo?	630
4.3.9.12.	En el marco de la apreciación del riesgo de confusión, ¿incide la existencia de muchas marcas anteriores semejantes en la determinación del carácter distintivo?	631
4.3.9.13.	Al examinar una oposición debe reconocerse a la marca anterior al menos «cierto grado de carácter distintivo».	632
4.3.9.14.	Si el público relevante es el español, ¿qué me importa que el elemento denominativo de la marca sea descriptivo en italiano?	633
4.3.9.15.	Reglas que no existen.	634
4.3.10.	Cuarta fase: apreciación global del riesgo de confusión.	635
4.3.10.1.	Diferencia entre la apreciación en el caso de oposición en sede de registro y en el de utilización del signo por un tercero	635
4.3.10.2.	En sede de infracción, el Tribunal de Justicia no aprecia la existencia de riesgo de confusión de manera abstracta, sino contextualizada	637

4.3.10.3.	El examen difiere del propio de la nulidad de los diseños	640
4.3.10.4.	¿Es un factor pertinente la forma en la que ha venido usándose la marca anterior? (Marcas registradas en blanco y negro que se usan en color)	641
4.3.10.5.	La percepción de las marcas por el consumidor medio tiene una importancia fundamental	646
4.3.10.6.	Ha de hacerse una apreciación global, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes	646
4.3.10.7.	Influencia de los elementos descriptivos, no distintivos o escasamente distintivos en la apreciación del riesgo de confusión	650
4.3.10.8.	Relevancia de las condiciones en las que se adquiere el producto y de los canales y métodos de comercialización	653
4.3.10.9.	Interdependencia entre los distintos elementos	661
4.3.10.10.	Apreciación del riesgo de confusión en el caso de las familias de marcas.	670
4.3.10.11.	Incidencia de la coexistencia de las marcas en el mercado en la apreciación del riesgo de confusión	675
4.3.10.12.	Aspectos irrelevantes para la apreciación del riesgo de confusión	681
4.3.10.13.	Casos particulares	688
4.3.10.14.	Los factores pertinentes para apreciar la existencia de riesgo de confusión en una parte de la UE, ¿resultan también pertinentes en los restantes territorios de la misma? (remisión). . . .	703
4.4.	LA MARCA RENOMBRADA (REMISIÓN)	703
4.5.	LA MARCA DE AGENTE	703
4.5.1.	Finalidad del precepto	703

4.5.2.	En la interpretación del precepto, ha de tenerse en cuenta el CUP.	703
4.5.3.	Concepto de agente o representante	704
4.5.4.	Elementos del tipo	705
4.5.5.	El precepto se aplica tanto cuando la marca solicitada es idéntica a la marca anterior como cuando es similar a ella	706
4.5.6.	La protección no queda excluida por el hecho de que los productos sean meramente similares	708
4.5.7.	No se exige la existencia de riesgo de confusión entre las marcas en conflicto	709
4.6.	LA MARCA NO REGISTRADA U OTRO SIGNO UTILIZADO EN EL TRÁFICO ECONÓMICO DE ALCANCE NO ÚNICAMENTE LOCAL (REGLAMENTO DE LA MARCA DE LA UNIÓN)	710
4.6.1.	El requisito de que el signo sea utilizado en el tráfico económico	712
4.6.2.	El requisito de que el alcance del signo invocado no sea de alcance únicamente local	714
4.6.3.	El requisito de que el derecho a utilizar el signo deba haberse adquirido con arreglo al Derecho del Estado miembro en el que el signo era utilizado antes de la fecha de presentación de la solicitud de marca de la Unión	719
4.6.4.	El requisito de que el signo confiera a su titular el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior	725
4.6.5.	Sobre la prueba del derecho anterior y del Derecho nacional en el procedimiento de oposición ante la EUIPO	727
4.6.6.	La protección de los derechos anteriores en la Ley española de Marcas: el caso Fiesta Hotels	729
4.6.7.	¿Las denominaciones de origen como derechos anteriores de origen no puramente local? (remisión)	736
4.6.8.	¿El Derecho contra la competencia desleal como generador de derechos anteriores?	736

4.7.	DERECHO ANTERIOR AL NOMBRE (REGLAMENTO DE LA MARCA DE LA UNIÓN).....	738
5.	LA PROTECCIÓN REFORZADA DE LA MARCA QUE GOZA DE RENOMBRE	741
5.1.	INTRODUCCIÓN	743
5.2.	ASPECTOS TERMINOLÓGICOS	746
5.3.	PROTECCIÓN FACULTATIVA PARA LOS ESTADOS MIEMBROS (ANTES DE LA REFORMA).....	748
5.4.	CONCEPTO DE MARCA RENOMBRADA.....	750
5.5.	CRITERIOS PARA DETERMINAR SI LA MARCA GOZA DE RENOMBRE.....	751
5.5.1.	El público a tener en cuenta	751
5.5.2.	El conocimiento de la marca por el público pertinente	753
5.5.2.1.	Grado de conocimiento requerido ..	753
5.5.2.2.	Sobre qué versa el conocimiento ...	755
5.5.2.3.	La marca notoria entre el gran público se presume conocida por los profesionales.....	756
5.5.3.	El ámbito geográfico (territorio en el que tiene que existir el renombre).....	757
5.5.3.1.	Marcas nacionales	757
5.5.3.2.	Marca de la UE	758
5.5.3.3.	Marca que goza de renombre en una parte sustancial del territorio de la Unión, pero no en el Estado miembro en el que se ha solicitado el registro de la marca nacional posterior	760
5.5.4.	Factores a tener en cuenta	762
5.5.5.	Carga de la prueba y medios de prueba del renombre de la marca ante la EUIPO	764
5.6.	REQUISITOS PARA LA PROTECCIÓN.....	766
5.6.1.	Introducción	766

5.6.2.	Requisitos para la protección, y carácter acumulativo de los mismos	767
5.6.3.	Aspectos que no se exigen.	768
5.6.3.1.	No es requisito para la protección la existencia de doble identidad ni de riesgo de confusión	768
5.6.3.2.	No es requisito que los productos o servicios sean idénticos o similares, ni que no sean idénticos o similares.	771
5.6.3.3.	No es requisito necesario que el uso del signo que menoscaba el derecho de marca se produzca en el conjunto del territorio de la Unión	774
5.6.4.	Existencia de renombre de la marca anterior (remisión)	776
5.6.5.	El vínculo	776
5.6.5.1.	La evocación equivale al vínculo.	776
5.6.5.2.	Es un requisito necesario —pero no suficiente— para la protección.	776
5.6.5.3.	Cuanto más inmediata y fuerte sea la evocación, mayor será el riesgo de infracción.	778
5.6.5.4.	No se requiere que la asociación que los consumidores puedan establecer entre los signos en conflicto sea inmediata.	778
5.6.5.5.	El vínculo es consecuencia de la identidad o similitud de los signos	779
5.6.5.6.	Puede existir vínculo aunque los productos y servicios sean diferentes	787
5.6.5.7.	Sí hay vínculo en los casos en los que exista riesgo de confusión	788
5.6.5.8.	Apreciación de la existencia del vínculo	789
5.6.5.9.	El imperativo de disponibilidad es irrelevante	794

5.6.5.10.	¿Existe vínculo cuando el público percibe el signo como elemento decorativo?	794
5.6.6.	El requisito de que con el uso del signo realizado sin justa causa se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o dicho uso sea perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre	796
5.6.6.1.	Precisiones terminológicas.	796
5.6.6.2.	Se trata de un requisito necesario para otorgar tutela a la marca que goza de renombre	797
5.6.6.3.	Una sola de las infracciones es suficiente.	799
5.6.6.4.	La existencia de infracción debe apreciarse globalmente	800
5.6.6.5.	Factores que hacen más probable la existencia de una infracción.	802
5.6.6.6.	Factor irrelevante: el «atractivo comercial» de un lugar designado por una marca	802
5.6.6.7.	Sobre el público relevante en cada una de las infracciones.	803
5.6.6.8.	El imperativo de disponibilidad es irrelevante	804
5.6.6.9.	Qué hay que probar y quién debe hacerlo.	804
5.6.6.10.	Obtención de una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre.	806
5.6.6.11.	Perjuicio del carácter distintivo	815
5.6.6.12.	Perjuicio del renombre.	821
5.6.6.13.	Sin justa causa	822
5.7.	MARCA RENOMBRADA Y ADWORDS	832
5.8.	USO DE UNA MARCA DE AUTOMÓVILES PARA MODELOS A ESCALA REDUCIDA.	837
5.9.	USO DE UNA MARCA RENOMBRADA COMO DISTINTIVO DE CALIDAD	838

6. SIGNIFICADO DEL ART. 10.6 DE LA DIRECTIVA 2015 (ART. 5.5 DIRECTIVA 2008)	841
7. LIMITACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA MARCA	847
7.1. INTRODUCCIÓN	849
7.2. FINALIDAD	851
7.3. CARÁCTER TASADO.	851
7.4. LA APLICACIÓN DE LAS LIMITACIONES PROCEDE ÚNICAMENTE SI SE HA CONSTATADO PREVIAMENTE UN USO DE LA MARCA	855
7.5. SUPUESTOS QUE NO SUPONEN LIMITACIONES AL DERECHO DE MARCA	856
7.5.1. El imperativo de disponibilidad	856
7.5.2. El hecho de que el tercero sea titular de una marca posterior	857
7.5.3. La «cláusula de reparación» propia del diseño industrial (remisión)	858
7.6. EL REQUISITO DE QUE EL USO SE REALICE CONFORME A LAS PRÁCTICAS LEALES EN MATERIA INDUSTRIAL O COMERCIAL	858
7.6.1. Introducción	858
7.6.2. Interpretación del requisito: la sentencia Gillette	859
7.6.3. Apreciación.	861
7.6.4. El uso a título de marca no es un criterio adecuado para la interpretación del requisito	863
7.6.5. El uso puede ser conforme a las prácticas leales aunque exista un riesgo de confusión	864
7.6.6. En particular, el requisito del uso leal en relación con el uso del nombre comercial propio	866
7.6.7. En el caso de AdWords	867
7.7. LAS LIMITACIONES EN PARTICULAR.	869
7.7.1. Nombre y dirección.	869
7.7.2. Las indicaciones descriptivas.	871
7.7.2.1. Introducción	871

7.7.2.2.	Ratio	872
7.7.2.3.	No se limita a los casos en los que los competidores hacen uso de uno o varios términos descriptivos que forman parte de la marca ajena	872
7.7.2.4.	El límite se aplica con independencia de que el uso de las indicaciones descriptivas se haga o no título de marca.	873
7.7.2.5.	Es necesario que la indicación utilizada por el tercero se refiera a alguna de las características del producto o servicio prestado por ese tercero . .	874
7.7.2.6.	Riesgo de confusión entre una marca y una indicación del origen geográfico de un producto	875
7.7.2.7.	Incorporación de la marca de automóviles a un modelo a escala reducida	877
7.7.2.8.	Servicios de referenciación (AdWords).	878
7.7.3.	Uso de la marca a efectos de designar productos o servicios como correspondientes al titular de esa marca o de hacer referencia a los mismos (uso referencial).	880
7.7.3.1.	Introducción	880
7.7.3.2.	Objetivo y ámbito de aplicación . . .	881
7.7.3.3.	La información no debe poder comunicarse al público sin usar la marca ajena	884
7.7.3.4.	Grupos de casos.	886
7.8.	LA EXISTENCIA DE UN DERECHO ANTERIOR DE ÁMBITO LOCAL RECONOCIDO POR LAS LEYES DEL ESTADO MIEMBRO DE QUE SE TRATE.	894
7.8.1.	Concepto de derecho anterior	895
7.8.2.	Requisitos de aplicación del ap. 3 del art. 14 de la Directiva 2015.	895

7.8.3.	¿Puede reconocerse a un tercero un «derecho anterior» cuando el titular de la marca posterior tiene un derecho todavía más antiguo sobre el signo registrado como marca?	899
8.	EL AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE MARCA	901
8.1.	INTRODUCCIÓN	903
8.2.	EL TRATADO, LA DIRECTIVA Y EL REGLAMENTO.	908
8.3.	AGOTAMIENTO «COMUNITARIO», NO INTERNACIONAL.	912
8.4.	EL AGOTAMIENTO PROVOCA LA EXTINCIÓN DE LOS DERECHOS EXCLUSIVOS DEL TITULAR.	918
8.4.1.	Introducción	918
8.4.2.	Casos en los que se produce la extinción del derecho exclusivo	919
8.5.	EL AGOTAMIENTO ENTRA EN JUEGO ÚNICAMENTE EN RELACIÓN CON LOS EJEMPLARES AMPARADOS POR EL CONSENTIMIENTO	922
8.6.	EL ART. 15.1 DE LA DIRECTIVA NO CONCEDE, POR SÍ MISMO, UNA ACCIÓN DE CESACIÓN AL TITULAR DE LA MARCA	925
8.7.	LO RELEVANTE ES QUE EL TITULAR DE LA MARCA PUEDA CONTROLAR LA PRIMERA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS EN EL EEE, Y NO SI LOS PRODUCTOS FUERON COMERCIALIZADOS POR PRIMERA VEZ EN EL MISMO	926
8.8.	EL CONSENTIMIENTO	927
8.8.1.	Es elemento fundamental para que el agotamiento se produzca	927
8.8.2.	Interpretación uniforme del concepto de consentimiento	927
8.8.3.	Puede ser expreso o tácito...	928
8.8.4.	...pero no presunto	930
8.8.5.	Carga de la prueba de la existencia de consentimiento	932

8.8.6.	Para evitar el agotamiento, no es necesario que el titular manifieste que la comercialización en el EEE está prohibida	932
8.8.7.	El agotamiento no está supeditado a que el titular de la marca consienta la comercialización posterior de los productos en el EEE.	934
8.8.8.	¿Existe consentimiento cuando el licenciatarario infringe el contrato de licencia?	935
8.8.9.	Muestras (testers): no existe consentimiento (ni comercialización)	937
8.8.10.	Cesión de marca: no existe consentimiento	939
8.9.	LA COMERCIALIZACIÓN	940
8.10.	PRUEBA DE QUE CONCURREN LOS REQUISITOS PARA EL AGOTAMIENTO.	942
8.11.	AGOTAMIENTO Y PUBLICIDAD	949
8.11.1.	Regla general.	949
8.11.2.	Excepciones.	951
8.12.	EL AGOTAMIENTO EN LOS CASOS DE MARCAS CON UN ORIGEN COMÚN	955
8.13.	MOTIVOS LEGÍTIMOS QUE IMPIDEN EL AGOTAMIENTO.	966
8.13.1.	Introducción	966
8.13.2.	La modificación o alteración del estado de los productos que lleven la marca es un mero ejemplo de lo que pueden ser motivos legítimos. . . .	967
8.13.3.	La impresión de que existe un vínculo comercial entre el comerciante y el titular de la marca como motivo legítimo	968
8.13.4.	El menoscabo causado a la reputación de la marca como motivo legítimo	973
8.13.4.1.	Introducción	973
8.13.4.2.	Venta de productos de segunda mano/reventa	974
8.13.4.3.	Venta por el licenciatarario a un saldistista de productos de prestigio.	975
8.13.4.4.	Productos a los que se ha retirado el embalaje	976

8.13.4.5.	Publicidad de productos de prestigio/lujo (remisión)	978
8.13.5.	Supuestos particulares	978
8.13.5.1.	Reetiquetado	978
8.13.5.2.	Supresión de números de identificación	982
8.13.5.3.	Supresión de la palabra «pure» y del nombre del importador en las etiquetas	984
8.13.5.4.	Rellenado.	985
8.13.6.	No constituye un motivo legítimo la existencia de diferencias de precio derivadas de medidas adoptadas por el Estado de exportación.	991
8.13.7.	No constituye un motivo legítimo la finalidad de proteger al público frente a productos defectuosos.	992
8.14.	EN PARTICULAR, LA IMPORTACIÓN PARALELA DE MEDICAMENTOS.	993
8.14.1.	El reenvasado	993
8.14.1.1.	Los inicios: La sentencia Hoffmann-La Roche.	993
8.14.1.2.	Precisiones a Hoffmann-La Roche: la sentencia Bristol-Myers Squibb	997
8.14.1.3.	Los requisitos exigidos por el Tribunal para que el reenvasado de medicamentos sea lícito.	1003
8.14.1.4.	Algunos supuestos concretos de reenvasado.	1033
8.14.2.	Problemas relacionados con el etiquetado.	1054
8.15.	EN EL CASO DE ADWORDS.	1058
8.16.	CONCRECIÓN DEL FALLO DE UNA SENTENCIA ESTIMATORIA EN CASOS DE AGOTAMIENTO.	1060
9.	LA MARCA COMO OBJETO DEL DERECHO DE PROPIEDAD	1063
9.1.	LA COPROPIEDAD	1065

9.1.1.	La copropiedad de las marcas nacionales se rige por el Derecho nacional	1065
9.1.2.	Mayoría necesaria para la concesión o resolución de una licencia en el caso de marcas en régimen de copropiedad (remisión)	1065
9.2.	LA LICENCIA DE MARCA	1065
9.2.1.	Introducción	1065
9.2.2.	Concepto y diferencia con el contrato «de servicio»	1067
9.2.3.	Ejercicio por el titular de acciones contra el licenciatario incumplidor.	1069
9.2.3.1.	Introducción	1069
9.2.3.2.	Carácter cerrado de la lista.	1070
9.2.3.3.	Venta a saldistas, incumpliendo el contrato de licencia, en el marco de un sistema de distribución selectiva	1070
9.2.3.4.	El licenciatario que incumple una cláusula de la lista utiliza la marca sin el consentimiento de su titular a los efectos del agotamiento (remisión).	1074
9.2.4.	El licenciatario de una marca de la UE puede ejercitar acciones de violación del derecho de marca aunque la licencia no esté inscrita en el Registro	1074
9.2.5.	Mayoría necesaria para la concesión o resolución de una licencia en el caso de marcas en régimen de copropiedad.	1076
9.2.6.	El hecho de que no exista infracción por doble identidad o riesgo de confusión no significa que el licenciante no pueda ejercitar otro tipo de acciones frente al licenciatario	1078
10.	LA PRESCRIPCIÓN POR TOLERANCIA.	1081
10.1.	INTRODUCCIÓN	1083
10.2.	<i>RATIO</i>	1085

10.3.	ARMONIZACIÓN TOTAL Y CONCEPTO AUTÓNOMO DE DERECHO DE LA UNIÓN	1085
10.4.	¿A QUÉ TIPO DE ACCIONES AFECTA LA PRESCRIPCIÓN POR TOLERANCIA?	1086
10.5.	REQUISITOS PARA QUE COMIENZE A CORRER EL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN POR TOLERANCIA	1087
10.6.	INTERPRETACIÓN DEL TÉRMINO «TOLERANCIA»	1089
10.7.	INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN	1091
10.7.1.	Se exige un acto que exprese claramente la voluntad del titular de oponerse al uso de la marca posterior y de poner remedio a la supuesta violación de sus derechos.	1091
10.7.2.	Fecha en la que debe entenderse interpuesta la acción judicial (a los efectos de interrupción de la prescripción)	1093
11.	EL USO EFECTIVO DE LA MARCA.	1095
11.1.	INTRODUCCIÓN	1097
11.2.	RATIO	1100
11.3.	EL SOLICITANTE DE UNA MARCA NO ESTÁ OBLIGADO A INDICAR, Y NI SIQUIERA A CONOCER CON PRECISIÓN, EL USO QUE HARÁ DE LA MARCA SOLICITADA	1101
11.4.	EL USO DE LA MARCA: UN CONCEPTO DE DERECHO DE LA UE	1101
11.5.	LAS MARCAS INTERNACIONALES NO ESTÁN EXCLUIDAS DE LA EXIGENCIA DE USO EFECTIVO	1103
11.6.	USO EFECTIVO Y CUP	1105
11.7.	EL PLAZO DE 5 AÑOS	1105
11.7.1.	Introducción	1105
11.7.2.	El plazo de 5 años como período de gracia	1106
11.7.2.1.	Hasta que expire el plazo no puede declararse que los derechos del titular han caducado.	1106
11.7.2.2.	El plazo se aplica con independencia del sector económico.	1107

11.7.2.3.	Momento en el que se empieza a contar el período de 5 años	1108
11.7.2.4.	Momento que hay que tener en cuenta para dilucidar si ha finalizado el período de 5 años cuando se ejercita una demanda de reconvención por caducidad	1113
11.7.3.	El plazo de 5 años como defensa.	1116
11.7.3.1.	Introducción	1116
11.7.3.2.	En el procedimiento de oposición (marcas de la Unión)	1119
11.8.	REQUISITOS PARA QUE EXISTA USO EFECTIVO.	1119
11.8.1.	Introducción	1119
11.8.2.	Modo de apreciar la concurrencia de los requisitos.	1120
11.8.3.	Los requisitos en particular	1121
11.8.3.1.	Uso realizado por el titular de la marca o con su consentimiento	1121
11.8.3.2.	Uso adecuado para garantizar el mantenimiento de los derechos de su titular.	1122
11.8.3.3.	Uso realizado conforme a la función esencial de la marca	1123
11.8.3.4.	Uso en el mercado de los productos o servicios para los que se registró la marca.	1135
11.8.3.5.	Uso con el fin de crear o conservar un mercado para los productos y servicios.	1139
11.8.3.6.	Uso para productos y servicios que ya se comercialicen o cuya comercialización sea inminente.	1142
11.8.3.7.	Uso no simbólico (uso que responda a una verdadera justificación comercial)	1143
11.8.3.8.	¿Ánimo de lucro?	1145
11.9.	APRECIACIÓN DE LA EXISTENCIA DE USO EFECTIVO . .	1148

11.9.1.	Factores relevantes	1148
11.9.1.1.	Factores a tomar en consideración e interdependencia entre los mismos .	1148
11.9.1.2.	El elevado precio de los productos puede ser relevante	1149
11.9.1.3.	Factores que pueden tenerse en cuenta pero no son decisivos.	1149
11.9.1.4.	¿Pueden tenerse en cuenta, para apreciar si existe uso efectivo, circunstancias posteriores a la presentación de la demanda de caducidad? .	1150
11.9.2.	Factores irrelevantes	1152
11.9.2.1.	Las causas justificativas de la falta de uso.	1152
11.9.2.2.	El uso en Estados que no pertenezcan a la Unión.	1152
11.9.2.3.	La calificación de una marca de posición como marca figurativa o tridimensional o como categoría específica de marcas	1154
11.9.2.4.	El precepto que permite el uso de la marca en una forma que difiera de aquella en la que se halla registrada.	1155
11.9.3.	En particular, el aspecto cuantitativo	1155
11.9.4.	En particular, la extensión territorial del uso . . .	1159
11.10.	ÁMBITO TERRITORIAL DEL USO	1160
11.10.1.	En la Unión: el caso Leno Merken	1160
11.10.2.	En el caso de las marcas nacionales.	1165
11.11.	LA PRUEBA DEL USO DE LA MARCA.	1166
11.11.1.	Debe llevarse a cabo en relación con los productos o servicios para los que esté registrada . .	1166
11.11.2.	Las pruebas del uso efectivo de una marca deben referirse al uso de la misma marca en el mercado	1166
11.11.3.	La carga corresponde al titular de la marca	1166
11.11.4.	Valoración conjunta de la prueba	1172

11.11.5.	Aportación extemporánea de la prueba del uso de la marca (remisión)	1174
11.11.6.	¿Puede la prueba del uso de una marca registrada servir como prueba del uso de otra?	1174
11.12.	USO DE LA MARCA EN UNA FORMA QUE DIFIERA EN ELEMENTOS QUE NO ALTEREN EL CARÁCTER DISTINTIVO	1174
11.12.1.	Introducción	1174
11.12.2.	Ratio	1175
11.12.3.	Apresiasión	1176
11.12.3.1.	Debe examinarse la forma de uso de la marca con la mira puesta en su carácter distintivo, para determinar si este carácter distintivo ha sido alterado	1176
11.12.3.2.	En particular, en el caso de una marca tridimensional a la que se añade una marca denominativa	1177
11.12.4.	¿Puede servir como prueba del uso de una marca la prueba del uso de otra marca registrada que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo?	1178
11.12.5.	Uso de la marca en combinación con otra	1182
11.12.6.	Uso de una marca mixta sin el elemento denominativo	1186
11.13.	LAS CAUSAS QUE JUSTIFICAN LA FALTA DE USO	1188
11.13.1.	Introducción	1188
11.13.2.	Interpretación autónoma y uniforme	1189
11.13.3.	No cabe otorgar un alcance demasiado amplio al concepto de «causas que justifican la falta de uso de una marca»	1190
11.13.4.	Concepto de causas justificativas de la falta de uso	1190
11.13.5.	La existencia de regulaciones que dificultan el uso no constituye una causa justificativa	1192

11.13.6. La realización de un ensayo clínico con vistas a lograr la autorización para comercializar un medicamento: ¿una causa justificativa de la falta de uso?	1193
11.14. CASOS PARTICULARES.	1195
11.14.1. Uso de la marca en una forma que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo (remisión)	1195
11.14.2. Uso de una marca como parte integrante de una marca compuesta, o conjuntamente con otra marca	1195
11.14.3. Uso efectivo de la marca para productos que se han dejado de comercializar	1200
11.14.4. Uso efectivo para piezas de recambio	1202
11.14.5. Uso efectivo y marcas defensivas.	1203
11.14.6. Uso efectivo en el caso de reventa de productos de segunda mano por el titular de la marca	1204
11.14.7. Uso efectivo cuando el titular presta determinados servicios en relación con los productos comercializados con la marca, sin utilizarla, no obstante, en la prestación de esos servicios	1205
11.14.8. Uso efectivo en el caso de un ensayo clínico de un medicamento con vistas a obtener autorización para comercializarlo	1206
11.14.9. Uso de la marca Zara para la prestación de servicios de transporte	1208
11.14.10. Uso efectivo en el caso de marcas registrada para un conjunto de productos o servicios cuya designación carece de claridad y precisión en el sentido de la sentencia IP Translator (remisión) .	1209
11.14.11. Uso efectivo de las marcas colectivas (remisión)	1209
11.14.12. Uso de la marca en el caso de familias de marcas (remisión)	1210
11.14.13. Colocación de la marca en obsequios a los clientes (remisión)	1210
11.15. OTROS ASPECTOS SOBRE EL USO EFECTIVO	1210

11.15.1.	¿Puede el titular de la marca caducada por la expiración del plazo de 5 años reclamar una indemnización debido al uso realizado por el tercero con anterioridad a la fecha en que surtió efecto la caducidad?	1210
11.15.2.	¿Es suficiente con usar la marca solo para algunos de los productos de una categoría de productos?	1213
11.15.3.	No cabe un recurso de revisión contra la sentencia que confirma la caducidad por falta de uso cuando se basa en hechos posteriores a dicha sentencia.	1224
11.15.4.	¿Puede el Derecho nacional exigir al solicitante de una marca que declare que esta se utiliza para los productos y servicios a que se refiere la solicitud de registro o que tiene la intención, de buena fe, de utilizarla para dichos fines? (remisión)	1225
12.	LA CADUCIDAD DE LA MARCA.	1227
12.1.	INTRODUCCIÓN	1229
12.2.	DERECHO APLICABLE <i>RATIONE TEMPORIS</i>	1230
12.3.	LA CADUCIDAD SOLO SE EXTIENDE A LOS PRODUCTOS O SERVICIOS EN RELACIÓN CON LOS QUE CONCURRA LA CAUSA DE CADUCIDAD	1230
12.4.	EFFECTOS DE LA CADUCIDAD	1231
12.5.	CADUCIDAD POR VULGARIZACIÓN	1231
12.5.1.	Introducción	1231
12.5.2.	Ratio	1232
12.5.3.	Sectores pertinentes para apreciar la caducidad.	1234
12.5.4.	Actividad o inactividad del titular de la marca. .	1239
12.5.5.	Es irrelevante que puedan existir o no designaciones alternativas para el producto o servicio en cuestión	1240
12.5.6.	La caducidad por vulgarización puede invocarse en un procedimiento por violación del derecho de marca.	1241

12.5.7.	Si existe caducidad, el tribunal no puede ordenar la cesación, incluso cuando en el momento en que el signo comenzó a utilizarse existiera riesgo de confusión	1242
12.6.	CADUCIDAD POR INDUCCIÓN AL PÚBLICO A ERROR.	1242
12.7.	CADUCIDAD POR FALTA DE USO (REMISIÓN)	1245
12.8.	DECLARACIÓN A POSTERIORI DE LA CADUCIDAD DE UNA MARCA NACIONAL ANTERIOR CUYA ANTIGÜEDAD SE REIVINDIQUE (REMISIÓN)	1247
13.	ACCIÓN REIVINDICATORIA DE LA MARCA DE LA UE . . .	1249
14.	LA VIOLACIÓN DEL DERECHO DE MARCA (I): REQUISITOS.	1253
14.1.	INTRODUCCIÓN	1255
14.2.	METODOLOGÍA.	1259
14.3.	LA CUESTIÓN DE SI SE CUMPLEN LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 10, APARTADO 2, DE LA DIRECTIVA 2015 DEBE DETERMINARSE ÚNICAMENTE SOBRE LA BASE DE ELEMENTOS OBJETIVOS.	1264
14.4.	USO DEL SIGNO	1265
14.4.1.	Interpretación uniforme del concepto de uso. . .	1265
14.4.2.	La enumeración de los tipos de uso que el titular de la marca puede prohibir.	1266
14.4.2.1.	Introducción	1266
14.4.2.2.	No es una enumeración exhaustiva .	1267
14.4.2.3.	La lista de actos prohibidos menciona exclusivamente comportamientos activos	1268
14.4.3.	«Uso» implica un comportamiento activo y un dominio, directo o indirecto, del acto que constituye el uso.	1269
14.4.4.	Debe hacerse uso de un signo	1278
14.4.5.	Puede existir uso a pesar de que...	1279
14.4.5.1.	...no haya contacto directo con los potenciales consumidores	1279

14.4.5.2.	...el tercero utilice el signo para productos sobre los que no ostenta título alguno	1280
14.4.5.3.	...la marca aparezca en el interior del envase	1282
14.4.6.	No existe necesariamente uso de un signo por el mero hecho de que...	1282
14.4.6.1.	...una persona cree las condiciones técnicas necesarias para que pueda utilizarse un signo	1282
14.4.6.2.	...tal uso pueda reportar una ventaja económica a una persona	1284
14.4.6.3.	...una persona permita a sus clientes usar signos idénticos o similares a marcas	1284
14.4.7.	Supuestos particulares	1285
14.4.7.1.	Publicidad y venta	1285
14.4.7.2.	Depósito (almacenamiento)	1286
14.4.7.3.	Importación/exportación	1291
14.4.7.4.	Internet	1298
14.4.7.5.	Otros	1312
14.5.	EN EL MARCO DE LA PROPIA COMUNICACIÓN COMERCIAL	1315
14.5.1.	Introducción	1315
14.5.2.	Es un requisito necesario para la infracción de la marca	1315
14.5.3.	Concepto	1319
14.5.4.	La relevancia de la percepción de los consumidores	1320
14.5.5.	Casos	1324
14.5.5.1.	Servicios de referenciación (AdWords)	1324
14.5.5.2.	Operadores de mercados electrónicos	1324

14.5.5.3.	Almacenamiento para un tercero de productos infractores, sin tener conocimiento de que infringen el derecho del titular de la marca («Logística de Amazon»).....	1327
14.5.5.4.	Importación y almacenamiento de mercancías en depósito fiscal.	1328
14.6.	SIN EL CONSENTIMIENTO DEL TITULAR.	1329
14.7.	EN EL TRÁFICO ECONÓMICO.....	1332
14.7.1.	Concepto.	1332
14.7.2.	Se corresponde con el uso «en el curso de operaciones comerciales» del Acuerdo ADPIC	1333
14.7.3.	No se limita a las relaciones directas entre un comerciante y un consumidor.....	1333
14.7.4.	Los derechos exclusivos conferidos por las marcas solo pueden invocarse, en principio, frente a operadores económicos.....	1334
14.7.5.	...y, en consecuencia, en el contexto de una actividad mercantil... ..	1335
14.7.6.	...pero no es necesario que el demandado sea empresario.	1335
14.7.7.	La concurrencia del requisito debe examinarse antes de la eventual apreciación de la existencia de un riesgo de confusión.....	1336
14.7.8.	Aspectos irrelevantes.....	1337
14.7.8.1.	La propiedad de los productos que llevan la marca.....	1337
14.7.8.2.	La importancia de la retribución recibida.	1338
14.7.9.	Casos particulares.....	1339
14.7.9.1.	Ventas por personas físicas en mercados electrónicos.....	1339
14.7.9.2.	Publicidad.....	1340
14.7.9.3.	Comisión de venta.....	1340
14.7.9.4.	Supresión de la marca para colocar la propia e importar los productos al EEE.	1341

14.7.9.5.	Proyecto de la Comisión Europea con finalidad económica pero en el que la Comisión no desarrolla una actividad económica	1341
14.7.9.6.	Tránsito (remisión)	1344
14.7.9.7.	Servicios de referenciación (Ad-Words)	1344
14.7.9.8.	Importación de rodamientos que pesan 710 kg y que se utilizan en la industria pesada	1346
14.8.	PARA PRODUCTOS O SERVICIOS (EN RELACIÓN CON PRODUCTOS O SERVICIOS)	1348
14.8.1.	Introducción	1348
14.8.2.	¿Es necesario que el uso sea para (en relación con) los propios productos o servicios?	1354
14.8.3.	Los tipos de actos que se pueden prohibir según la enumeración de la Directiva y el Reglamento constituyen usos para productos o servicios.	1356
14.8.4.	...pero el hecho de que un acto no aparezca en dicha enumeración no significa que no constituya un uso para productos o servicios	1357
14.8.5.	Supuestos particulares	1357
14.8.5.1.	Uso en documentos mercantiles	1357
14.8.5.2.	Publicidad comparativa	1358
14.8.5.3.	Encargo de un anuncio publicitario	1360
14.8.5.4.	Uso realizado para anunciar que una empresa tercera efectúa la reparación y el mantenimiento de productos que llevan la marca o que está especializada en dichos productos especialista o especializado (que presenta como)	1361
14.8.5.5.	Uso como denominación social, nombre comercial o rótulo de establecimiento	1364
14.8.5.6.	Uso en juguetes de una marca de automóviles	1365
14.8.5.7.	Llenado de latas	1366

14.8.5.8.	Depósito (almacenamiento)	1368
14.8.5.9.	Servicios de referenciación (AdWords)	1368
14.8.6.	Recapitulación: existe un uso para productos o servicios, en todo caso, cuando el tercero utiliza el signo de manera que se establezca un vínculo entre el mismo y sus productos o servicios	1372
14.9.	¿A TÍTULO DE MARCA?	1372
14.10.	MENOSCABO DE LAS FUNCIONES DE LA MARCA	1378
14.10.1.	Introducción	1378
14.10.2.	Menoscabo de las funciones de la marca y Acuerdo ADPIC (remisión).	1381
14.10.3.	Distinción entre los casos de doble identidad y los de similitud	1381
14.10.3.1.	Introducción	1381
14.10.3.2.	El menoscabo también es necesario en los casos de doble identidad	1385
14.10.3.3.	En los casos de similitud (riesgo de confusión) el menoscabo es inherente al tipo.	1390
14.10.3.4.	Conclusión.	1392
14.10.4.	Las funciones de la marca distintas a las de indicación del origen también se protegen cuando la marca no goza de renombre	1393
14.10.5.	Las funciones, en concreto	1394
14.10.5.1.	La función de indicación del origen.	1394
14.10.5.2.	La función de inversión	1406
14.10.5.3.	La función publicitaria.	1408
14.10.6.	El particular caso de los usos con fines meramente descriptivos: no menoscaban las funciones de la marca	1409
14.10.6.1.	Introducción	1409
14.10.6.2.	Casos en los que no existe uso descriptivo	1411
14.10.7.	Menoscabo de las funciones en el marco de un servicio de referenciación (AdWords)	1415

14.10.7.1.	El menoscabo de la función de indicación del origen	1416
14.10.7.2.	El menoscabo de la función publicitaria	1423
14.10.7.3.	El menoscabo de la función de inversión	1425
14.10.8.	Menoscabo de las funciones de la marca en el caso de la colocación de un signo idéntico o similar a la marca en piezas de recambio.	1427
14.10.9.	Menoscabo de las funciones de la marca por la supresión de los signos idénticos a la marca y la colocación de nuevos signos en los productos con el fin de efectuar su primera comercialización en el EEE (remisión)	1429
14.11.	EXISTE VIOLACIÓN DEL DERECHO DE EXCLUSIVA A PESAR DE QUE EL TERCERO SEA TITULAR DE UNA MARCA POSTERIOR.	1429
15.	LA VIOLACIÓN DEL DERECHO DE MARCA (II): CASOS PARTICULARES	1433
15.1.	INTRODUCCIÓN	1435
15.2.	COMPRA DE PRODUCTOS SITUADOS EN UN ESTADO NO MIEMBRO A TRAVÉS DE UN MERCADO ELECTRÓNICO (EBAY).	1435
15.3.	COMPRA DE UN PRODUCTO EN UNA WEB DE UN ESTADO NO MIEMBRO.	1438
15.4.	ACCESO DESDE EL TERRITORIO CUBIERTO POR LA MARCA A UN SITIO DE INTERNET EN EL QUE SE VENDEN PRODUCTOS CLARAMENTE DESTINADOS EN EXCLUSIVA A CONSUMIDORES SITUADOS EN TERCEROS ESTADOS (REMISIÓN)	1440
15.5.	SUPRESIÓN DE LOS SIGNOS IDÉNTICOS A LA MARCA Y LA COLOCACIÓN DE NUEVOS SIGNOS EN LOS PRODUCTOS CON EL FIN DE EFECTUAR SU PRIMERA COMERCIALIZACIÓN EN EL EEE	1440
15.6.	USO DE ADWORDS POR EBAY	1443
15.7.	COLOCACIÓN DE UN SIGNO IDÉNTICO O SIMILAR A LA MARCA EN PIEZAS DE RECAMBIO (REMISIÓN)	1447

15.8.	IMPORTACIÓN (REMISIÓN).....	1447
15.9.	EL PROBLEMA DEL TRÁNSITO.....	1448
15.9.1.	Introducción	1448
15.9.2.	The Polo/Lauren Company: Tránsito y Reglamento (CE) n.º 3295/94.....	1452
15.9.3.	Rioglass: Tránsito y libre circulación de mercancías	1454
15.9.4.	Rolex: Tránsito y Reglamento (CE) n.º 3295/94, en la versión modificada por el Reglamento (CE) n.º 241/1999.....	1457
15.9.5.	Class International: Tránsito y Directiva y Reglamento de marcas	1461
15.9.6.	Diesel: tránsito, a través de un Estado miembro en el que la marca está protegida, con destino a otro Estado miembro en el que no existe tal protección	1466
15.9.7.	Zino Davidoff: Reglamento n.º 1383/2003 y registros internacionales de marcas.....	1470
15.9.8.	Philips y Nokia: Tránsito y Reglamento (CE) n.º 1383/2003.....	1473
16.	LA VIOLACIÓN DEL DERECHO DE MARCA (III): LAS ACCIONES DE VIOLACIÓN DE LA MARCA.....	1483
16.1.	LA DIRECTIVA 2004/48 SE APLICA A LAS MARCAS.....	1485
16.2.	LA DIRECTIVA 2004/48 NO IMPIDE A LOS ESTADOS MIEMBROS ESTABLECER MEDIDAS MÁS PROTECTORAS, PERO SÍ LES IMPIDE ESTABLECER MEDIDAS MENOS PROTECTORAS	1485
16.3.	LA DIRECTIVA 48/2004 SE APLICA A LOS PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A UNA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS CONFERIDOS POR UNA MARCA DE LA UNIÓN.....	1486
16.4.	EFICACIA <i>INTER PARTES</i> (NO <i>ERGA OMNES</i>) DE LA SENTENCIA EN UN PROCEDIMIENTO POR INFRACCIÓN DE MARCA	1489
16.5.	LA CESACIÓN.....	1489
16.5.1.	Marcas de la Unión	1489

16.5.1.1.	El ius prohibendi conferido por la marca de la Unión solo puede referirse a hechos de terceros posteriores al registro de la marca	1489
16.5.1.2.	Ámbito geográfico de la cesación . .	1490
16.5.1.3.	Las «razones especiales» que aconsejan que el tribunal ordene la cesación.	1496
16.5.1.4.	Un tribunal de marcas de la Unión debe adoptar las medidas idóneas para garantizar que los actos de violación de la marca no prosigan	1501
16.5.1.5.	¿Debe el tribunal de marcas de la UE ordenar la cesación en caso de violación de la marca a pesar de que el demandante no lo solicite?.	1504
16.5.1.6.	Medidas coercitivas en el caso de violación de marca de la Unión. . . .	1506
16.5.1.7.	Los factores pertinentes para apreciar si el titular de una marca de la Unión está habilitado para prohibir el uso de un signo en una parte de la Unión, ¿resultan también pertinentes para apreciar si se puede prohibir el uso de ese signo en otra parte de la Unión?.	1510
16.5.2.	Marcas nacionales.	1512
16.5.3.	Órdenes de cesación dirigidas contra intermediarios	1514
16.6.	LA DESTRUCCIÓN DE LOS PRODUCTOS INFRACTORES	1522
16.7.	LA «INDEMNIZACIÓN RAZONABLE» DEL ART. 11 DEL REGLAMENTO 2017.	1524
16.8.	LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS	1528
16.9.	LEGITIMACIÓN COLECTIVA	1529
16.9.1.	Legitimación de una asociación para ejercitar, en nombre propio, acciones de violación dirigidas a defender los derechos de marca de sus miembros	1529

16.10. SUPUESTOS PROCESALES PARTICULARES EN CASO DE VIOLACIONES DE MARCAS DE LA UE	1532
16.10.1. La reconvención en el caso de violación de la marca de la UE	1532
16.10.1.1. La demanda reconvencional puede fundamentarse en cualquiera de las causas de nulidad del Reglamento . .	1532
16.10.1.2. Legitimación limitada.	1532
16.10.1.3. Alcance	1533
16.10.1.4. Competencia para pronunciarse sobre la reconvención cuando se haya desistido de la acción por violación de marca	1535
16.10.1.5. Reparto de competencias entre la EUIPO y los tribunales de marcas de la Unión en caso de reconvención (y posible suspensión del procedimiento)	1540
16.10.1.6. Es necesario estimar previamente la demanda de reconvención por nulidad antes de desestimar, por una causa de nulidad absoluta, la demanda por violación de marca.	1540
16.10.2. La litispendencia	1545
16.10.3. Derecho de información (art. 8 de la Directiva 2004/48) (remisión)	1551
16.10.4. Los procedimientos nacionales relativos a las acciones por violación de una marca de la Unión deben respetar las disposiciones de la Directiva 2004/48	1551
16.10.5. Sentencias estimatorias de acciones de violación de marcas de la Unión: necesidad de concreción del fallo.	1552
16.10.6. La prescripción de acciones.	1555
16.11. COSTAS PROCESALES Y DEMÁS GASTOS	1556

17. LA ACCIÓN DE NULIDAD DE LA MARCA.....	1559
17.1. DETERMINACIÓN DEL DERECHO APLICABLE <i>RATIONE TEMPORIS</i>	1561
17.2. COMPETENCIA (EN EL CASO DE MARCAS DE LA UE)...	1562
17.3. LA MARCA DE LA UE DECLARADA NULA CARECE DE EFECTOS DESDE EL PRINCIPIO	1563
17.4. LAS RESOLUCIONES SOBRE LA VALIDEZ DE UNA MARCA DE LA UNIÓN TIENEN EFECTOS <i>ERGA OMNES</i> EN EL CONJUNTO DE LA UNIÓN.....	1564
17.5. LA LISTA DE CAUSAS DE NULIDAD ABSOLUTA DE LA DIRECTIVA Y DEL REGLAMENTO ES TAXATIVA	1566
17.6. NO PUEDE DECLARARSE LA NULIDAD POR FALTA DE CLARIDAD Y PRECISIÓN DE LOS TÉRMINOS UTILIZADOS PARA DESIGNAR LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA LOS QUE SE REGISTRÓ LA MARCA	1567
17.7. LA NULIDAD SOLO PUEDE DECLARARSE CON RESPECTO A LOS PRODUCTOS O SERVICIOS CON RESPECTO A LOS CUALES EXISTE LA CAUSA DE NULIDAD	1568
17.8. EL MENOSCABO DE LAS FUNCIONES DE LA MARCA TAMBIÉN SE EXIGE EN EL MARCO DE LA ACCIÓN DE NULIDAD (COEXISTENCIA DE MARCAS DURANTE UN LARGO PERÍODO)	1570
17.9. LEGITIMACIÓN: DIFERENCIAS ENTRE LA EUIPO Y LOS TRIBUNALES DE MARCA DE LA UNIÓN	1573
17.10. SOLICITUD DE NULIDAD ANTE LA EUIPO	1573
17.10.1. Legitimación	1573
17.10.2. Examen de la EUIPO y alegaciones de las partes	1578
17.10.3. Falta de uso en el procedimiento de nulidad ante la EUIPO: cuestión previa	1579
17.10.4. Desistimiento.....	1579
17.10.5. La alegación de que existe abuso de derecho no es pertinente en un procedimiento de nulidad absoluta.....	1581
17.10.6. Fecha relevante para la apreciación de la existencia de una prohibición absoluta en el marco de un procedimiento de nulidad (remisión)	1583
17.10.7. Plazo para la presentación de las pruebas ante la EUIPO (remisión).....	1583

17.11. LA DEMANDA RECONVENCIONAL DE NULIDAD ANTE UNA ACCIÓN DE VIOLACIÓN DE UNA MARCA DE LA UNIÓN (REMISIÓN)	1583
17.12. OTROS ASPECTOS	1583
17.12.1. Declaración a posteriori de la nulidad o caducidad de una marca nacional anterior cuya antigüedad se reivindique	1583
17.12.2. La validez de una marca internacional o nacional no puede ser cuestionada en un procedimiento de registro de una marca de la Unión ..	1586
17.12.3. Diferencias entre los apartados 1 y 2 del artículo 59 del Reglamento 2017 (remisión)	1588
17.12.4. La marca registrada de mala fe (remisión)	1588
18. MARCAS COLECTIVAS Y DE CERTIFICACIÓN	1589
18.1. MARCAS COLECTIVAS	1591
18.1.1. Función esencial de las marcas colectivas	1591
18.1.2. Los miembros de la asociación titular de la marca colectiva pueden ser competidores	1594
18.1.3. Compatibilidad del uso de una marca colectiva y una individual por la misma empresa	1594
18.1.4. Las disposiciones del Reglamento relativas a las marcas colectivas de la Unión no pueden aplicarse mutatis mutandis a las marcas individuales de la Unión	1594
18.1.5. El carácter distintivo de las marcas colectivas ..	1595
18.1.6. La excepción a la prohibición absoluta de registro de los signos que puedan servir para señalar la procedencia geográfica de los productos o servicios	1597
18.1.7. El riesgo de confusión en el caso de marcas colectivas	1598
18.1.7.1. Las disposiciones del Reglamento sobre riesgo de confusión son aplicables a las marcas colectivas	1598
18.1.7.2. Concepto de confusión en el caso de las marcas colectivas	1598

18.1.7.3.	Apreciación del riesgo de confusión en el caso de las marcas colectivas .	1599
18.1.7.4.	En particular, el carácter distintivo de la marca anterior.	1600
18.1.8.	El uso efectivo de las marcas colectivas.	1601
18.2.	MARCAS DE CERTIFICACIÓN.	1607
19.	MARCAS Y DIRECTIVA DE COMERCIO ELECTRÓNICO: RESPONSABILIDAD	1609
19.1.	INTRODUCCIÓN	1611
19.2.	SERVICIOS DE REFERENCIACIÓN (ADWORDS).	1612
19.3.	OPERADORES DE MERCADOS ELECTRÓNICOS (EBAY) .	1614
20.	MARCAS Y PUBLICIDAD COMPARATIVA	1617
20.1.	INTRODUCCIÓN: LA REGULACIÓN DE LA DIRECTIVA 2015	1619
20.2.	RELACIÓN EXISTENTE ENTRE LA DIRECTIVA DE MARCAS Y LA DE PUBLICIDAD COMPARATIVA.	1620
20.2.1.	En general	1620
20.2.2.	En particular, en el caso de las listas comparativas de perfumes.	1623
21.	MARCAS E INDICACIONES GEOGRÁFICAS Y DENOMINACIONES DE ORIGEN	1627
21.1.	INTRODUCCIÓN	1629
21.2.	EL CASO <i>GORGONZOLA</i>	1631
21.3.	EL CASO <i>BAVARIA I</i>	1634
21.4.	EL CASO <i>BAVARIA II</i>	1636
21.5.	EL CASO <i>COGNAC</i>	1639
21.6.	EL CASO <i>PORT CHARLOTTE</i>	1646
22.	MARCAS Y NOMBRES DE DOMINIO	1651

23. ASPECTOS DE DERECHO INTERNACIONAL	1655
23.1. SOBRE EL ACUERDO ADPIC	1657
23.1.1. El Acuerdo ADPIC forma parte integrante del Derecho de la Unión (la Carta sobre los dere- chos fundamentales de la UE resulta de aplica- ción)	1657
23.1.2. Objetivos del Acuerdo ADPIC	1659
23.1.3. Competencia del Tribunal de Justicia para inter- pretar el Acuerdo ADPIC	1659
23.1.4. Las disposiciones del Acuerdo ADPIC carecen de efecto directo...	1662
23.1.5. ...pero la normativa europea en materia de mar- cas debe interpretarse a la luz del texto y de la finalidad del Acuerdo ADPIC.	1663
23.1.6. Acuerdo ADPIC y funciones de la marca	1666
23.1.7. Acuerdo ADPIC y uso en el tráfico económico	1667
23.1.8. Medidas provisionales y ADPIC.	1667
23.1.9. Conflicto entre una marca y un signo infractor comenzado antes de la fecha de aplicación del Acuerdo ADPIC	1674
23.1.10. Conflictos entre marcas y nombres comerciales en el marco del Acuerdo ADPIC	1675
23.1.11. Acuerdo ADPIC y proporcionalidad de las pe- nas por delitos contra la propiedad industrial e intelectual	1680
23.2. SOBRE EL CONVENIO DE LA UNIÓN DE PARÍS	1681
23.3. ASPECTOS DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO	1682
23.3.1. Competencia judicial internacional	1682
23.3.1.1. La competencia de los tribunales del Estado donde se hubiese cometido la violación	1682
23.3.1.2. Los litigios que tienen por objeto de- terminar si una persona ha sido ins- crita de forma justificada como titu- lar de una marca	1708

23.3.1.3.	El concepto de «establecimiento» a efectos de la determinación de la competencia judicial internacional .	1711
23.3.1.4.	Litispendencia (remisión)	1715
23.3.1.5.	En el caso de AdWords	1715
23.3.2.	Reconocimiento de sentencias extranjeras.	1719
24.	ASPECTOS REGISTRALES Y PROCEDIMENTALES	1723
24.1.	ASPECTOS REGISTRALES COMUNES A LAS MARCAS NACIONALES Y DE LA UE	1725
24.1.1.	Sobre el signo	1725
24.1.1.1.	Sobre la existencia de un signo (remisión).	1725
24.1.1.2.	Sobre la descripción verbal del signo solicitado.	1725
24.1.2.	Sobre los productos y servicios	1726
24.1.2.1.	Exigencia de claridad y precisión en la identificación de los productos y los servicios	1726
24.1.2.2.	Las comas y los punto y coma en la Clasificación de Niza.	1741
24.1.2.3.	La expresión «en particular» en la descripción de los productos designados.	1742
24.1.2.4.	Concepto de servicios	1744
24.1.3.	Sobre el tipo de marca que se solicita	1759
24.1.3.1.	Exigencia de claridad y precisión en la elección del tipo de marca que se solicita.	1759
24.1.4.	Sobre el examen de la solicitud por la Oficina.	1761
24.1.4.1.	El examen de las solicitudes de registro no debe ser mínimo, sino completo y estricto	1761
24.1.5.	Otros aspectos.	1763

24.1.5.1.	El solicitante de una marca no está obligado a indicar, cuando presenta su solicitud de registro o cuando esta es examinada, el uso que hará de la marca solicitada.	1763
24.1.5.2.	¿Puede el Derecho nacional exigir al solicitante de una marca que declare que esta se utiliza para los productos y servicios a que se refiere la solicitud de registro o que tiene la intención, de buena fe, de utilizarla para dichos fines?	1764
24.2.	MARCAS NACIONALES: ASPECTOS REGISTRALES Y PROCEDIMENTALES.	1765
24.2.1.	Sobre la armonización.	1765
24.2.1.1.	Armonización de los aspectos procedimentales	1765
24.2.1.2.	La adquisición de un derecho sobre la marca registrada está sujeta a las mismas condiciones en todos los Estados miembros	1766
24.2.2.	Sobre la solicitud.	1768
24.2.2.1.	Requisitos del objeto de la solicitud de registro	1768
24.2.3.	Sobre la actuación de la autoridad competente para el registro (la Oficina)	1768
24.2.3.1.	La autoridad competente debe tomar en consideración todos los hechos y circunstancias relevantes al examinar una solicitud de registro de una marca.	1768
24.2.3.2.	¿En qué momento debe tomar en consideración todos esos hechos y circunstancias relevantes?	1770
24.2.3.3.	¿Está vinculada la Oficina de un Estado miembro por sus resoluciones anteriores o las resoluciones de las oficinas de otros Estados miembros?.	1772
24.2.4.	Sobre el registro.	1774

24.2.4.1.	El registro determina qué se protege y con qué amplitud	1774
24.2.4.2.	No cabe registrar una marca para determinados productos o servicios sujeta a la condición de que no presenten una característica determinada	1775
24.3.	MARCAS DE LA UE: ASPECTOS REGISTRALES Y PROCEDIMENTALES	1776
24.3.1.	Aspectos generales	1776
24.3.1.1.	Relevancia de determinados aspectos en el proceso de registro.	1776
24.3.1.2.	Sobre la actuación de la EUIPO	1794
24.3.1.3.	Sobre la solicitud de marca de la Unión	1800
24.3.1.4.	Presentación tardía de hechos y pruebas ante la EUIPO.	1808
24.3.1.5.	Sobre las notificaciones	1845
24.3.1.6.	Sobre la renovación de la marca	1850
24.3.1.7.	Otros aspectos	1853
24.3.2.	Oposición	1857
24.3.2.1.	Aspectos generales.	1857
24.3.2.2.	Sobre la marca anterior	1860
24.3.2.3.	Prueba	1861
24.3.2.4.	Otros aspectos	1863
24.3.3.	Nulidad (remisión).	1868
24.3.4.	Recurso ante la Sala de Recurso	1868
24.3.4.1.	Facultades y obligaciones de la Sala de recurso	1868
24.3.4.2.	Procedimiento	1874
24.3.4.3.	Otros aspectos	1881
24.3.5.	Recurso ante el Tribunal General.	1884
24.3.5.1.	Facultades del Tribunal General.	1884
24.3.5.2.	Obligaciones del Tribunal General	1894
24.3.5.3.	Obligaciones de la parte recurrente	1902

24.3.5.4.	Plazo para interponer el recurso ante el Tribunal General	1903
24.3.5.5.	Alegaciones y hechos nuevos.	1906
24.3.5.6.	Hechos notorios.	1914
24.3.5.7.	Otros aspectos	1919
24.3.6.	Recurso de casación	1922
24.3.6.1.	El nuevo régimen del recurso: la importancia de una cuestión para la unidad, la coherencia o el desarrollo del Derecho de la Unión	1922
24.3.6.2.	Lo que se recurre es la sentencia del Tribunal General, no la resolución de la EUIPO.	1969
24.3.6.3.	Exigencia de precisión	1970
24.3.6.4.	Las cuestiones de Derecho examinadas en primera instancia pueden volver a discutirse en el marco de un recurso de casación	1971
24.3.6.5.	Es un recurso limitado a las cuestiones de Derecho	1973
24.3.6.6.	Apreciaciones fácticas no revisables por el Tribunal de Justicia	1975
24.3.6.7.	Invocación de motivos o alegaciones nuevas ante el Tribunal de Justicia	2011
24.3.6.8.	Legitimación de la EUIPO para recurrir las sentencias del Tribunal General	2013
24.3.6.9.	Quien no deduce pretensiones propias ni apoya las de una u otra parte ante el Tribunal General, no puede interponer recurso de casación ante el Tribunal de Justicia.	2014
24.3.6.10.	Autos de sobreseimiento	2016
24.3.6.11.	No es recurrible ante el Tribunal de Justicia una carta del Secretario del Tribunal General	2016
24.3.6.12.	Intervención de la INTA en apoyo de la EUIPO	2017

24.3.6.13. Desistimiento.....	2017
24.3.6.14. Costas	2018
25. ASPECTOS DE DERECHO PENAL Y ADMINISTRATIVO SANCIONADOR	2023
26. OTROS ASPECTOS	2031
26.1. ¿QUÉ ÓRGANO PUEDE INTERPONER UNA CUESTIÓN PREJUDICIAL EN MATERIA DE MARCAS?.....	2033
26.2. MARCAS Y BREXIT	2035
26.3. NORMAS DE DERECHO TRANSITORIO DE LA DIRECTI- VA Y DEL DERECHO NACIONAL.....	2035
ÍNDICE DE VOCES	2039

PREFACIO A LA SEGUNDA EDICIÓN

La primera edición del libro tuvo una excelente acogida, y la obra se ha convertido en instrumento de consulta habitual en la práctica de los tribunales, lo que no ha impedido que, además, sea frecuentemente citada por la doctrina. Se han cumplido —creo— los objetivos que se fijaban en el prefacio a la primera edición, lo que me ha embarcado en la tarea de publicar la segunda.

El libro incorpora ahora la jurisprudencia recaída hasta el 15 de junio de 2024, es decir, que se han añadido en torno a cuarenta sentencias correspondientes a asuntos prejudiciales, más de un centenar de resoluciones que resuelven recursos de casación, y multitud de autos de admisión/inadmisión de los recursos interpuestos ante el Tribunal de Justicia (en el caso de estos autos, la obra incorpora los recaídos hasta el 15 de mayo de 2024).

La información que contiene la obra comienza a ser desbordante, por lo que se han hecho algunas modificaciones y adiciones para facilitar la consulta:

- se han reorganizado los epígrafes de buena parte del libro, en especial aquellos relativos a los motivos de denegación, a la violación del derecho de marca y a los aspectos registrales y procedimentales;
- se han redactado algunos epígrafes nuevos de carácter metodológico o introductorio, y otros que ya existían se han reescrito;
- se han aumentado las notas a los extractos de las sentencias (de unas 160 de la primera edición a más de 250 de la segunda);
- se han aumentado las remisiones entre epígrafes (de unas 130 a unas 230);
- se han reforzado los índices.

El último punto merece una explicación aparte. El libro incluye ahora tres índices al comienzo de la obra: un índice rápido, un índice algo más desarrollado (dos niveles) y el índice completo. Además, al final del libro se puede

consultar, como en la primera edición, un índice de voces, pero se ha rehecho por entero. En esta edición el índice de voces está pensado para buscar desde lo particular a lo general. Si se desea, por ejemplo, saber cuál es el público relevante para la apreciación del riesgo de confusión, puede procederse de dos maneras. Lo más habitual será acudir a los índices iniciales, buscar el tema dedicado al riesgo de confusión y allí encontrar el epígrafe correspondiente al público relevante. Pero se puede también acudir al índice de voces, buscar «público relevante», y dentro de esta voz localizar «riesgo de confusión» (es decir, no se buscará el término general «riesgo de confusión» y dentro de él «público relevante», sino al revés). De igual manera, si deseamos saber cuál es el ámbito geográfico relevante en el caso de la marca renombrada, podemos ir al capítulo de marca renombrada del índice y buscar el epígrafe sobre el ámbito geográfico, o acudir al índice de voces, buscar «ámbito geográfico», y, dentro de esta voz, «marca renombrada».

Confío en que el libro siga desempeñando la función que se ha propuesto desde la primera edición. Los esfuerzos en él invertidos, que no son pocos, responden a una idea de la Universidad pública como centro de investigación, formación y saber al servicio de la sociedad en la que creo firmemente.

PREFACIO A LA PRIMERA EDICIÓN

Hace unos años me encontré comentando con colegas de la disciplina en varios foros la enorme complejidad que estaba adquiriendo la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en materia de marcas. El método de la cuestión prejudicial, con respuestas específicas a problemas concretos, estaba creando un magma jurisprudencial que resultaba difícil de conocer e incluso de comprender.

Fue esta reflexión la que me llevó a emprender una tarea que, en alguna ocasión, no lo puedo negar, me ha pesado un tanto sobre las espaldas: sistematizar la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre el Derecho de marcas, ordenarla y, en la medida necesaria, anotarla, para facilitar su conocimiento, comprensión y consulta.

El objetivo de este libro no es otro. Trata de poner al alcance del práctico y del teórico la jurisprudencia en un ámbito determinado —el Derecho de marcas— con la ambición de lograr organizar el conocimiento jurídico en ese campo e identificar los criterios de actuación del Tribunal de Justicia y su evolución. Es una labor que ya acometí en otra obra (*Ley de Competencia Desleal*, Thomson Aranzadi, 2008) con respecto al Derecho contra la Competencia Desleal, y que intento repetir aquí, en esta ocasión con la jurisprudencia europea y en un sector cercano.

Creo firmemente que la escritura de un libro que pone al alcance del profesional la jurisprudencia sistematizada y actualizada en un determinado ámbito jurídico es una de las labores más útiles y de mayor impacto real que puede realizar un profesor universitario. Ahora bien, siempre he procurado eludir las obras que se limitan a condensar extractos jurisprudenciales «por aluvión», ya que a veces, en lugar de clarificar, enredan. Es por eso que, en este libro, al igual que hice en el otro libro sobre competencia desleal mencionado, he intentado ofrecer algo que —confío— va mucho más allá de una mera compilación de sentencias.

Un buen libro de jurisprudencia, en mi opinión, es aquel que hace un esfuerzo sistematizador intenso y que guía al lector a través del texto. Por eso, en esta obra he procurado dos cosas. Por un lado, elaborar un índice muy detallado, que facilite que el profesional localice el preciso problema jurídico al que se enfrenta. Por otro, y para no abandonar al lector a su suerte, he intentado acompañarlo a lo largo del libro: el texto incorpora síntesis de los hechos de los casos —cuando resulta oportuno para la comprensión de las sentencias— y enlaza los diversos extractos jurisprudenciales, de manera que, incluso, y por regla general, podría leerse la obra prescindiendo de la jurisprudencia entrecomillada. Además, cuando es necesario, los extractos se anotan con textos aclaratorios y se hacen referencias a los aspectos de la última reforma del Derecho europeo de marcas que puedan haber afectado a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (se hacen constantes alusiones, en efecto, a la 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, y al Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea).

Algunas indicaciones de carácter práctico facilitarán la consulta de la obra.

El libro extracta de manera exhaustiva la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en materia de marcas hasta el 31 de diciembre de 2018, ya provenga de cuestiones prejudiciales, ya de recursos de casación. Incluye, además, no solo las sentencias y autos en español, sino también aquellas resoluciones que no tienen versión en nuestra lengua (en estos casos no se recogen extractos en idiomas extranjeros, sino que se resume el contenido relevante de la resolución). Resulta sorprendente, a este respecto, el elevado número de resoluciones —en ocasiones de importancia— que no tienen versión en español.

Los extractos jurisprudenciales proceden de la web oficial del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (<https://curia.europa.eu>). La web, que es gratuita, autoriza la reproducción de los textos ofrecidos en el sitio siempre que se mencione su fuente. La web también advierte de que «Únicamente son fuentes oficiales los documentos publicados en la Recopilación de la jurisprudencia o en el Diario Oficial de la Unión Europea», y que «Los demás documentos o datos disponibles en el sitio de Internet de la Institución están destinados a la información del público y pueden ser modificados».

La obra no recoge la jurisprudencia del Tribunal General, y por eso no se titula «La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea». El Tribunal de Justicia de la UE, recuérdese, consta de dos órganos: el Tribunal de Justicia y el Tribunal General. Cuando se cita una sentencia o auto sin especificar el tribunal de origen, se trata siempre de una resolución del Tribunal de Justicia (en los casos en los que se cita una sentencia del Tribunal General, así se advierte claramente). Cuando en el texto me refiero al Tribunal, sin más, se trata siempre del Tribunal de Justicia.

No se recogen las consideraciones realizadas por el Tribunal que tienen carácter general, y que no son, por lo tanto, específicas del Derecho de marcas. Si una sentencia, por ejemplo, se refiere a la obligación del Tribunal General de motivar sus resoluciones, pero no presenta ninguna peculiaridad con respecto al Derecho de marcas, ese aspecto de la sentencia se obvia. Tampoco se incorporan las sentencias relativas a la Directiva 2004/48/CE de 29 de abril de 2004 relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, salvo que traten específicamente del Derecho de marcas, ni las resoluciones del Tribunal de Justicia en materia de costas.

Cuando se extraiga una sentencia, se citan aquellas otras que incluyen pasajes en el mismo sentido. No obstante, cuando otra sentencia consta citada en el propio extracto reproducido, por lo general ya no se menciona, pues el lector dispone de la referencia en el propio extracto del Tribunal de Justicia. Por otra parte, cuando se entrecomillan los extractos de las resoluciones del Tribunal de Justicia, las menciones entre corchetes que puedan aparecer pertenecen al propio texto de la sentencia. Los incisos del autor aparecen en nota a pie de página.

Por último, y para evitar reiteraciones innecesarias, la Directiva y el Reglamento se citan en el texto de la siguiente forma:

Directiva 1988: Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas.

Directiva 2008: 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).

Directiva 2015: 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.

Reglamento 1993: Reglamento (CE) 40/1994, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria.

Reglamento 2009: Reglamento (CE) 207/2009, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (versión codificada).

Reglamento 2017: 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).

Este libro ha sido fruto de largas horas de trabajo, y me alegraría que aligerase la carga de otros. Ante todo, aspiro a que resulte útil; ese es su principal propósito. Si además contribuye a que nuestros jueces y abogados tengan en cuenta en mayor medida el Derecho de la Unión al desarrollar su labor, y con ello aumenta en cierta medida la seguridad jurídica, la satisfacción ya sería completa.

MODO DE CITA ABREVIADA DE LAS NORMAS DE LA UNIÓN EUROPEA

Directiva 1988: Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas.

Directiva 2008: 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).

Directiva 2015: 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.

Reglamento 1993: Reglamento (CE) 40/1994, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria.

Reglamento 2009: Reglamento (CE) 207/2009, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (versión codificada).

Reglamento 2017: 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).

4.3.10.4. *¿Es un factor pertinente la forma en la que ha venido usándose la marca anterior? (Marcas registradas en blanco y negro que se usan en color)*

En el caso resuelto por auto de 24 de abril de 2007, **Castellblanch SA/OAMI**, C-131/06 P, ECLI:EU:C:2007:246, no traducido, ap. 56, la recurrente, que pretendía registrar la marca figurativa CRISTAL CASTELLBLANCH, sostenía que la marca anterior CRISTAL había sido usada de manera sistemática en combinación con otros elementos no evocativos y más distintivos (el signo denominativo «Champagne Louis Roederer» y las letras «LR») en un diseño específico. Por este motivo, Castellblanch alegaba que no se podía considerar que el signo anterior CRISTAL tuviese un elevado carácter distintivo. El Tribunal rechazó las alegaciones de Castellblanch, señalando lacónicamente que el Tribunal de Primera Instancia no estaba obligado a tomar en consideración la forma en la que el signo anterior era utilizado, puesto que este elemento no constituye uno de los factores pertinentes para apreciar el riesgo de confusión.

El caso **Castellblanch** se alinea con la postura clásica, según la cual para apreciar la existencia de riesgo de confusión ha de estarse al signo tal y como está registrado. Sin embargo, en el caso **Specsavers** el Tribunal llega a la sorprendente conclusión de que un color no registrado pero utilizado por el titular de la marca puede ser relevante para la apreciación del riesgo de confusión. Los hechos del caso son los siguientes:

El grupo Specsavers, que es la cadena de ópticas más grande en el Reino Unido, es titular de varias marcas de la UE:

- Marcas denominativas nos 1321298 y 3418928, consistentes en la palabra «Specsavers».
- Marcas figurativas nos 449256 y 1321348 («marcas con logotipo sombreado»):



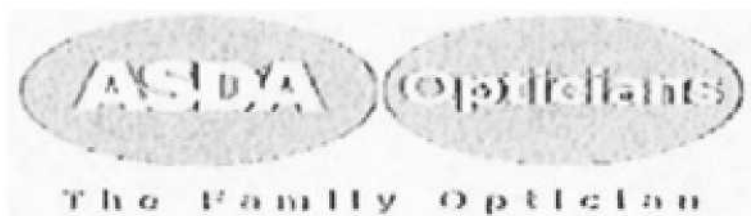
— Marca comunitaria figurativa n.º 5608385, consistente en el siguiente signo:



— Marca figurativa n.º 1358589 («marca con logotipo sin texto»):



En octubre de 2009, Asda, propietaria de una cadena de supermercados, lanzó una campaña publicitaria para productos de óptica dirigida contra el grupo Specsavers, que es su principal competidor. En el marco de esta campaña, Asda utilizó los eslóganes «Be a real spec saver at Asda» y «Spec savings at ASDA» y los siguientes logotipos:



Specsavers demandó a Asda por violación de sus marcas ante la *High Court of Justice (England & Wales)*. En el marco del litigio se presentaron varias cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia. En lo que ahora interesa, el órgano remitente deseaba saber si el mayor renombre del gráfico de color verde, que el grupo Specsavers ha utilizado siempre para representar su marca con logotipo sin texto, puede tenerse en cuenta en relación con el artículo 9, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento 2009 (art. 9.2 letras «b» y «c» del Reglamento 2017), a pesar de que dicha marca fue registrada en blanco y negro.

El Tribunal, tras realizar unas consideraciones generales sobre el riesgo de confusión, llega a la conclusión de que el color sí que es pertinente:

«32. Mediante su cuarta cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta si el artículo 9, apartado 1, letras b) y c) del Reglamento n.º 207/2009 debe interpretarse en el sentido de que cuando una marca comunitaria no está registrada en color, pero el titular la ha utilizado mayormente en un color o una combinación de colores particulares, de modo que una parte significativa del público asocia mentalmente dicha marca a ese color o combinación de colores, son pertinentes el color o los colores utilizados por un tercero para la representación de un signo que presuntamente viola dicha marca en la apreciación global del riesgo de confusión o en la apreciación global del aprovechamiento indebido en el sentido de dichas disposiciones.

(...)

37. Pues bien, al menos cuando se trata de una marca que no ha sido registrada bajo un color determinado o característico, sino en blanco y negro, el color o la combinación de colores en los que la marca es después efectivamente utilizada afecta a la percepción de esta marca por parte del consumidor medio de los productos de que se trate y, por lo tanto, puede aumentar el riesgo de confusión o de asociación entre la marca anterior y el signo que supuestamente la viola.

38. En estas condiciones, no sería lógico considerar que el hecho de que un tercero utilice para la representación de un signo que presuntamente viola una marca comunitaria anterior un color o una combinación de colores que una parte significativa del público ha pasado a asociar mentalmente a dicha marca, por el uso que su titular ha hecho de ella en ese color o en esa combinación de colores, no puede tenerse en cuenta en el marco de la apreciación global por el mero hecho de que dicha marca anterior hubiese sido registrada en blanco y negro.

39. En segundo lugar, por lo que respecta al examen del aprovechamiento indebido derivado del carácter distintivo o del renombre de la marca en el sentido del artículo 9, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009, ha de procederse a realizar una apreciación global que tenga en cuenta todos los factores pertinentes del caso de autos, entre los cuales figuran, concretamente, la intensidad del renom-

bre y la fuerza del carácter distintivo de la marca, el grado de similitud entre las marcas en conflicto y la naturaleza y el grado de proximidad de los productos o servicios de que se trate. En relación con la intensidad del renombre y la fuerza del carácter distintivo de la marca, el Tribunal de Justicia también ha declarado que cuanto mayores sean el carácter distintivo y el renombre de dicha marca, más fácilmente podrá admitirse la existencia de una infracción (véase la sentencia de 18 de junio de 2009, *L'Oréal y otros*, C-487/07, Rec. p. I-5185, apartado 44).

40. A este respecto, de la resolución de remisión se desprende que la similitud entre las marcas del grupo Specsavers y los signos utilizados por Asda se buscó deliberadamente para crear una asociación entre las dos marcas en la mente del público. Pues bien, la circunstancia de que Asda utilizara un color similar al utilizado por el grupo Specsavers al objeto de beneficiarse del carácter distintivo y del renombre de las marcas de éste es un factor que debe tenerse en cuenta para determinar si en esas circunstancias puede declararse la existencia de un aprovechamiento indebido derivado del carácter distintivo o del renombre de la marca (véase, por analogía, la sentencia *L'Oréal y otros*, antes citada, apartado 48).

41. Habida cuenta de lo que antecede, es preciso responder a la cuarta cuestión prejudicial que el artículo 9, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento n.º 207/2009 debe interpretarse en el sentido de que cuando una marca comunitaria no está registrada en color, pero su titular la ha utilizado mayormente en un color o una combinación de colores particulares, de modo que una parte significativa del público asocia mentalmente dicha marca a ese color o combinación de colores, son pertinentes el color o colores que un tercero utiliza para la representación de un signo que presuntamente viola dicha marca en la apreciación global del riesgo de confusión o en la apreciación global del aprovechamiento indebido en el sentido de dicha disposición». Sentencia de 18 de julio de 2013, **Specsavers**, C-252/12, curia.europa.eu, ECLI:EU:C:2013:497.

A continuación, el Tribunal responde a la siguiente cuestión prejudicial, en la que se preguntaba «si el artículo 9, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento n.º 207/2009 debe interpretarse en el sentido de que el hecho de que una parte significativa del público también asocie mentalmente al tercero que usa un signo que supuestamente viola la marca registrada con el color o la combinación de colores particulares utilizados por este para la representación de ese signo es un factor pertinente en la apreciación global del riesgo de confusión y del aprovechamiento indebido en el sentido de dicha disposición»:

«44. A este respecto, es preciso señalar que, como se ha recordado en los apartados 34 y 39 de la presente sentencia, tanto el riesgo de confusión en el sentido del artículo 9, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 como el aprovechamiento indebido en el sentido del artículo 9, apartado 1, letra c), del mismo Reglamento deben apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes.

11.6. USO EFECTIVO Y CUP

El Convenio de la Unión de París no contiene ningún elemento que permita precisar el concepto de «uso efectivo»:

«32. Para definir dicho concepto de «uso efectivo», en primer lugar, debe recordarse, como hace el duodécimo considerando de la Directiva, que «todos los Estados miembros de la Comunidad son signatarios del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial [y] que es necesario que las disposiciones de la presente Directiva estén en completa armonía con las del Convenio de París».

33. Pues bien, a tenor de su artículo 5, parte C, apartado 1, dicho Convenio se limita a establecer, en relación con la caducidad por falta de uso, lo siguiente:

«Si en un país fuese obligatoria la utilización de la marca registrada, el registro no podrá ser anulado sino después de un plazo equitativo y si el interesado no justifica la causa de su inacción».

34. Las prescripciones del Convenio de París no contienen, por lo tanto, ningún elemento pertinente que permita precisar el concepto de «uso efectivo», cuyo alcance, por ende, sólo puede resultar del análisis de las propias disposiciones de la Directiva». Sentencia de 11 de marzo de 2003, **Ansul BV/Ajax Brandbeveiliging BV** (Actividad consistente en el mantenimiento de extintores «Minimax» ya comercializados, con venta de piezas de recambio y accesorios), C-40/01, curia.europa.eu, ECLI:EU:C:2003:145.

11.7. EL PLAZO DE 5 AÑOS

11.7.1. Introducción

Abordaremos el plazo de 5 años desde dos perspectivas. En primer lugar, como «período de gracia» del que dispone el titular para iniciar el uso efectivo de la marca. Desde esta perspectiva, el titular de la marca invoca el plazo de 5 años para evitar tener que probar el uso. Durante ese plazo, en efecto, no es posible declarar la caducidad de los derechos del titular de la marca, por lo que este puede ejercitarlos sin tener que demostrar el uso. Desde la segunda perspectiva, el plazo se alega contra el titular de la marca, ya que se invoca como defensa en un procedimiento de oposición o nulidad o ante el ejercicio de una acción de violación: se solicita que el titular de la marca (anterior, en su caso) pruebe que la misma ha sido objeto de un uso efectivo durante el plazo de 5 años. En este caso, el plazo «se cuenta hacia atrás» (de forma retroactiva, indican las Directrices⁽²⁰⁰⁾), y lo relevante es determinar cuál es el momento a tener en cuenta para contarlos. Por supuesto, entre

(200) Edición 2024, parte C, Sección 7, ap. 4.2 (<https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/2224604/directrices-sobre-marcas/4-2-solicitudes-de-mue-impugnadas-y->

ambos plazos existe una relación, ya que la falta de uso no se puede alegar como defensa mientras el período de gracia no haya transcurrido.

11.7.2. El plazo de 5 años como período de gracia

11.7.2.1. Hasta que expire el plazo no puede declararse que los derechos del titular han caducado

No puede declararse que los derechos del titular de la marca hayan caducado ni para una parte ni para el conjunto de los productos o servicios para los que esté registrada esa marca hasta que expire el plazo de cinco años a partir del registro de la marca de la Unión:

«26. Del enunciado y de la finalidad de los artículos 15, apartado 1, y 51, apartados 1, letra a), y 2, del Reglamento n.º 207/2009 se infiere que no puede declararse que los derechos del titular de la marca hayan caducado ni para una parte ni para el conjunto de los productos o servicios para los que esté registrada esa marca hasta que expire el plazo de cinco años a partir del registro de la marca de la Unión. De este modo, esas disposiciones otorgan al titular un plazo de gracia para iniciar un uso efectivo de su marca, durante el cual puede alegar el derecho exclusivo que ésta le confiere, en virtud del artículo 9, apartado 1, de este Reglamento, para todos esos productos y servicios, sin tener que demostrar tal uso.

27. Por lo tanto, a fin de determinar, con arreglo al artículo 9, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento, si los productos o servicios del supuesto infractor presentan una identidad o una similitud con los productos o servicios protegidos por la marca de la Unión controvertida, el alcance del derecho exclusivo conferido por dicha disposición ha de apreciarse, durante el período de cinco años consecutivo al registro de la marca de la Unión, en relación con los productos y servicios objeto del registro de la marca y no en relación con el uso que el titular haya podido hacer de ésta durante ese período.

28. Por último, si bien es cierto que una vez expirado el plazo de cinco años consecutivo al registro de la marca de la Unión el alcance de ese derecho exclusivo puede verse afectado por el hecho de que se ponga de manifiesto, tras una demanda de reconvención o una defensa en cuanto al fondo presentadas por un tercero en una acción por violación de marca, que el titular aún no ha iniciado en ese momento un uso efectivo de su marca para una parte o para el conjunto de los productos y servicios para los cuales se registró ésta, procede señalar que de la resolución de remisión no se desprende que ésa sea la situación en el caso de autos ni que el tribunal remitente solicite orientación al respecto.

registros-internacionales-que-designan-a-la-union-impugnados-presentados-antes-del-23-de-marzo-de-2016-4-2-solicitudes-de-mue-impugnadas-y-registros-internacionales-que-designan-a-la-union-impugnados-presentados-antes-del-23-de-marzo-de-2016).

29. Habida cuenta de las anteriores consideraciones, procede responder a las cuestiones prejudiciales planteadas que el artículo 9, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, en relación con los artículos 15, apartado 1, y 51, apartado 1, letra a), de este Reglamento, debe interpretarse en el sentido de que, durante el período de cinco años consecutivo al registro de una marca de la Unión, el titular de ésta puede prohibir a terceros, en el supuesto de que exista un riesgo de confusión, el uso en el tráfico económico de cualquier signo idéntico o similar a su marca para todos los productos y servicios idénticos o similares a aquellos para los que la marca haya sido registrada sin tener que demostrar el uso efectivo de dicha marca para esos productos o servicios». Sentencia de 21 de diciembre de 2016, **Länsförsäkringar AB/ Matek A/S**, C-654/15, curia.europa.eu, ECLI:EU:C:2016:998.

Esta jurisprudencia, referida al Reglamento, es también aplicable a la Directiva:

«37. A este respecto, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que los artículos 15, apartado 1, y 51, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009 confieren al titular un plazo de gracia para iniciar un uso efectivo de su marca durante el cual puede alegar el derecho exclusivo que esta le confiere, en virtud del artículo 9, apartado 1, de este Reglamento, para todos los productos y servicios para los que se registró dicha marca, sin tener que demostrar tal uso (sentencia de 21 de diciembre de 2016, **Länsförsäkringar**, C-654/15, EU:C:2016:998, apartado 26).

38. A fin de determinar, con arreglo al artículo 9, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento, si los productos o servicios del supuesto infractor presentan una identidad o una similitud con los productos o servicios protegidos por la marca de la Unión controvertida, el alcance del derecho exclusivo conferido por dicha disposición ha de apreciarse, durante el período de cinco años consecutivo al registro de la marca de la Unión, en relación con los productos y servicios objeto del registro de la marca y no en relación con el uso que el titular haya podido hacer de esta durante ese período (sentencia de 21 de diciembre de 2016, **Länsförsäkringar**, C-654/15, EU:C:2016:998, apartado 27).

39. En la medida en que los artículos 9, apartado 1, 15, apartado 1, y 51, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009 corresponden, en esencia, a los artículos 5, apartado 1, 10, apartado 1, párrafo primero, y 12, apartado 1, párrafo primero, de la Directiva 2008/95, esa jurisprudencia se puede transponer plenamente por analogía a efectos de la interpretación de estas últimas disposiciones.» Sentencia de 26 de marzo de 2020, **AR/Cooper International Spirits LLC, St Dalfour SAS, Établissements Gabriel Boudier SA**, C-622/18, curia.europa.eu, ECLI:EU:C:2020:241.

11.7.2.2. *El plazo se aplica con independencia del sector económico*

El plazo de 5 años se aplica con independencia del sector económico al que pertenecen los productos o los servicios para los que la marca en cuestión está registrada:

«49. En la medida en que Viridis alega la supuesta insuficiencia, para el sector farmacéutico, del plazo de cinco años mencionado en el artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009, es necesario señalar, como indicó el Abogado General en el punto 45 de sus conclusiones, que dicho plazo se aplica independientemente del sector económico al que pertenecen los productos o los servicios para los que la marca en cuestión está registrada. Por lo tanto, esa alegación es inoperante.» Sentencia de 3 de julio de 2019, **Viridis Pharmaceutical Ltd/EUIPO y Hecht-Pharma GmbH** (uso efectivo: ensayo clínico de un medicamento), C-668/17 P, curia.europa.eu, ECLI:EU:C:2019:557.

11.7.2.3. Momento en el que se empieza a contar el período de 5 años

En el caso del Reglamento el plazo de 5 años se empieza a contar «a partir del registro» (art. 18.1). Menos clara es la Directiva, que habla, de forma un tanto imprecisa, de un plazo de 5 años «contados a partir de la fecha en que haya concluido el procedimiento de registro» (art. 10.1 Directiva 2008; art. 16.1 Directiva 2015). En la Directiva 2015, la imprecisión se mitiga gracias a la introducción de nuevos apartados que precisan el comienzo del transcurso del plazo en determinados casos, además de que se dispone que la fecha de inicio del plazo de cinco años se inscribirá en el registro:

«Artículo 16. Uso de la marca.

1. Si, en un plazo de cinco años contados a partir de la fecha en que haya concluido el procedimiento de registro, la marca no hubiere sido objeto de un uso efectivo por parte del titular en el Estado miembro de que se trate, para los productos o servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiere sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca quedará sometida a los límites y las sanciones previstos en el artículo 17, el artículo 19, apartado 1, el artículo 44, apartados 1 y 2, y el artículo 46, apartados 3 y 4, salvo que existan causas justificativas para su falta de uso.

2. Si un Estado miembro prevé un procedimiento de oposición posterior al registro, el plazo de cinco años a que se refiere el apartado 1 se calculará a partir de la fecha en que la marca ya no pueda ser impugnada o, si se ha formulado oposición, a partir de la fecha en que la resolución por la que se ponga fin al procedimiento de oposición sea definitiva o se haya retirado la oposición.

3. Cuando se trate de marcas registradas al amparo de acuerdos internacionales y que surtan efecto en el Estado miembro, el plazo de cinco años a que se refiere el apartado 1 se calculará a partir de la fecha en que la marca ya no pueda ser denegada o impugnada. Si se ha formulado oposición o si se ha notificado una objeción por motivos absolutos o relativos, el citado plazo se calculará a partir de la fecha en que la resolución por la que se ponga fin al procedimiento de oposición, o la decisión sobre los motivos absolutos o relativos de denegación, sea definitiva o se haya retirado la oposición.

24.3.1.4.4.2. El caso Centrotherm Systemtechnik

En la sentencia ***Centrotherm Systemtechnik*** el Tribunal se pronuncia sobre la aportación extemporánea de documentos para probar el uso de la marca, pero ahora no en el marco de un procedimiento de oposición (como en el caso ***New Yorker SHK Jeans***), sino en el contexto de un procedimiento de caducidad ante la EUIPO:

«76. Es preciso recordar que el artículo 76, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009 dispone que la OAMI puede no tener en cuenta los hechos que las partes no hayan alegado o las pruebas que no hayan presentado dentro de plazo.

77. Como ha declarado el Tribunal de Justicia, del tenor de esta disposición se deduce que, como regla general y salvo disposición en contrario, sigue siendo posible que las partes presenten hechos y pruebas tras la expiración de los plazos a los que está sujeta dicha presentación con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento n.º 207/2009 y que no se prohíbe en modo alguno que la OAMI tenga en cuenta hechos y pruebas alegados o presentados extemporáneamente (sentencia OAMI/Kaul, antes citada, apartado 42).

78. Al precisar que esta última «podrá» decidir no tener en cuenta dichas pruebas, la citada disposición otorga en efecto a la OAMI una amplia facultad de apreciación al objeto de decidir, motivando su decisión sobre este extremo, si procede o no tenerlas en cuenta (sentencia OAMI/Kaul, antes citada, apartado 43).

79. Por lo que respecta, más concretamente, a la presentación de pruebas del uso efectivo de la marca en el contexto de procedimientos de caducidad incoados sobre la base del artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009, es preciso destacar, en primer lugar, que este Reglamento no contiene disposición alguna en la que se precise el plazo dentro del cual deben aportarse tales pruebas.

80. En cambio, la regla 40, apartado 5, del Reglamento n.º 2868/95 establece, a este respecto, que la OAMI invitará al titular de la marca comunitaria a aportar la prueba del uso efectivo de la marca en el plazo que especifique.

81. En el caso de autos, la División de Anulación de la OAMI aplicó esta última disposición e impuso a Centrotherm Systemtechnik un plazo a efectos de la presentación de tal prueba. Por otra parte, no se discute que Centrotherm Systemtechnik presentó en dicho plazo diversas pruebas del uso de la marca controvertida.

82. En segundo lugar, es preciso recordar que la citada regla 40, apartado 5, también puntualiza, en su segunda frase, que en el caso de que la prueba del uso efectivo de la marca no se hubiera aportado dentro del plazo establecido por la OAMI, se revocará la marca comunitaria.

83. Como resulta de los apartados 62 y 63 de la sentencia recurrida, el Tribunal General interpretó esta segunda frase en el sentido de que el plazo así establecido por la OAMI constituye, en cualquier caso, un plazo de caducidad tras cuya expi-

ración está prohibida toda presentación de pruebas del uso. Por lo tanto, el Tribunal General consideró que, en el supuesto de que se hayan presentado dentro del plazo establecido pruebas referentes al uso de la marca, queda excluida cualquier presentación de pruebas adicionales tras la expiración de dicho plazo, de modo que la OAMI está obligada a revocar la marca si las pruebas presentadas inicialmente resultan insuficientes para demostrar el carácter efectivo de dicho uso.

84. La interpretación que sostuvo el Tribunal General le llevó a considerar que la regla 40, apartado 5, segunda frase, del Reglamento n.º 2868/95 constituye, en el sentido de la jurisprudencia recordada en el apartado 77 de la presente sentencia, una disposición contraria al artículo 76, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009, con la consecuencia de que la Sala de Recurso no podía tener en cuenta las pruebas adicionales del uso de la marca que le presentó Centrotherm Systemtechnik en apoyo de su recurso.

85. Ahora bien, al actuar de este modo, el Tribunal General interpretó erróneamente la regla 40, apartado 5, del Reglamento n.º 2868/95.

86. A este respecto, si bien es cierto que del tenor literal de dicha disposición se deriva que cuando no se presente prueba alguna del uso de la marca de que se trate en el plazo establecido por la OAMI ésta debe, en principio, pronunciar de oficio la sanción de caducidad, tal conclusión no se impone, en cambio, si se presentaron en el citado plazo pruebas de dicho uso.

87. En tal caso, y a menos que resulte que dichas pruebas carezcan de toda pertinencia a efectos de demostrar el uso efectivo de la marca, el procedimiento seguirá su curso. Así pues, la OAMI, como establece el artículo 57, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009, deberá invitar a las partes, cuantas veces sea necesario, a que le presenten sus observaciones sobre las notificaciones que les haya dirigido o sobre las comunicaciones que emanen de las otras partes. En tal contexto, si ulteriormente se declara la caducidad de la marca, ésta procede no de una aplicación de la regla 40, apartado 5, del Reglamento n.º 2868/95, disposición de naturaleza esencialmente procesal, sino exclusivamente de la aplicación de las disposiciones materiales recogidas en los artículos 51, apartado 1, y 57 del Reglamento n.º 207/2009.

88. De lo anterior se deriva que, como se ha recordado en el apartado 77 de la presente sentencia, la presentación de pruebas del uso de la marca que vienen a añadirse a las propias pruebas presentadas en el plazo fijado por la OAMI, en virtud de la regla 40, apartado 5, del Reglamento n.º 2868/95, sigue siendo posible tras la expiración de dicho plazo, y que no se prohíbe en modo alguno que la OAMI tenga en cuenta pruebas adicionales presentadas extemporáneamente.

89. Pues bien, como se ha recordado en el apartado 81 de la presente sentencia, ha quedado acreditado que, en el caso de autos, Centrotherm Systemtechnik había presentado, en el plazo fijado por la OAMI, diversas pruebas destinadas a demostrar el uso de la marca en cuestión. Asimismo, ha quedado acreditado que las pruebas inicialmente presentadas no carecían de toda pertinencia a estos efectos, puesto que

concretamente llevaron a la Sala de Recurso a desestimar parcialmente la solicitud de caducidad, debido a que se había demostrado dicho uso en relación con varios productos.

90. En estas circunstancias, procede afirmar que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al declarar, en los apartados 62 y 63 de la sentencia recurrida, que la regla 40, apartado 5, del Reglamento n.º 2868/95 podía obstaculizar el ejercicio, por la Sala de Recurso, de la facultad de apreciación que se le otorga, en principio, en el artículo 76, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009, a efectos de la eventual toma en consideración de las pruebas adicionales que se habían presentado ante ella». Sentencia de 26 de septiembre de 2013, **Centrotherm Systemtechnik GmbH/OAMI y centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG** (CENTROTHERM), C-610/11 P, curia.europa.eu, ECLI:EU:C:2013:593. En el mismo sentido, auto de 16 de junio de 2016, **L'Oréal SA/EUIPO**, C-611/15 P, ECLI:EU:C:2016:463, aps. 25 a 27.

24.3.1.4.4.3. El caso Mobile.de

En la sentencia **Mobile.de**, el Tribunal de Justicia examinó la cuestión de si la Sala de Recurso de la EUIPO, en el marco de un procedimiento de nulidad, puede tener en cuenta válidamente elementos de prueba del uso efectivo de la marca nacional anterior presentados por primera vez ante ella. En este caso, la División de Anulación de la EUIPO había desestimado las solicitudes de nulidad de dos marcas titularidad de mobile.de GmbH interpuestas por Rezon OOD, ya que Rezon no había aportado prueba del uso de la marca nacional anterior de la que era titular. La Sala de Recurso estimó el recurso interpuesto por Rezon, tras tener en cuenta, en virtud del artículo 76, apartado 2, del Reglamento n.º 2007/2009, una serie de elementos de prueba adicionales presentados por primera vez en el marco de dichos recursos. Mobile.de recurrió ante el Tribunal General, que desestimó el recurso, y ante el Tribunal de Justicia, con idéntico resultado desestimatorio.

El Tribunal recuerda, en primer lugar, su jurisprudencia según la cual del artículo 76.2 del Reglamento 2009 se deduce que, como regla general y *salvo disposición en contrario*, sigue siendo posible que las partes presenten hechos y pruebas tras la expiración de los plazos a los que está sujeta dicha presentación con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento, y que no se prohíbe en modo alguno que la EUIPO tenga en cuenta hechos y pruebas alegados o presentados extemporáneamente (aps. 47 a 49)⁽³⁷⁴⁾. Seguidamente, el Tribunal examina si existe alguna *disposición en contrario* en el caso de la presentación de la prueba del uso efectivo de la marca anterior en el marco de un procedimiento de nulidad. No lo es ni la regla 40, apartado 6, del Regla-

(374) Sobre esta jurisprudencia, véase el epígrafe 24.3.1.4.2 Interpretación del ap. 2 del art. 95 Reglamento 2017.

mento de Ejecución (aps. 51-56, con cita de la jurisprudencia sentada en **Centrotherm Systemtechnik**⁽³⁷⁵⁾), ni la regla 50, apartado 1, párrafo tercero, del Reglamento de Ejecución, interpretada *a sensu contrario*. Con respecto a esta última, el Tribunal considera que contiene una norma dotada de proyección horizontal en el sistema del Reglamento, y que, por lo tanto, se aplica también al procedimiento de nulidad:

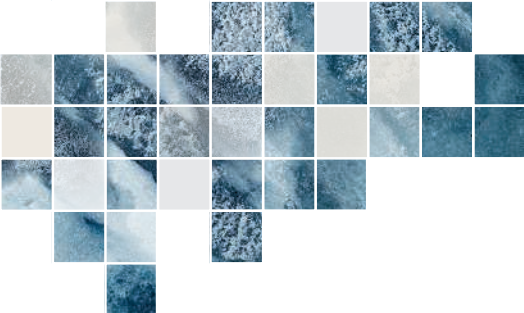
«58. La recurrente en casación tampoco puede alegar que la regla 50, apartado 1, párrafo tercero, del Reglamento de Ejecución constituye una disposición en contrario respecto del artículo 76, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009.

59. Sobre este particular, debe recordarse que, a tenor de la mencionada regla 50, apartado 1, párrafo tercero, cuando el recurso esté dirigido contra la resolución de una División de Oposición, la Sala de Recurso se limitará a examinar los hechos alegados y las pruebas presentadas dentro de los plazos establecidos o especificados por la División de Oposición, a menos que la Sala de Recurso considere que han de tenerse en cuenta hechos y pruebas adicionales de conformidad con el artículo 76, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009.

60. Así pues, el Reglamento de Ejecución prevé expresamente que, al examinar un recurso contra una resolución de una División de Oposición, la Sala de Recurso dispone de la facultad de apreciación derivada de la regla 50, apartado 1, párrafo tercero, de ese Reglamento de Ejecución y del artículo 76, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009 para decidir si procede o no tener en cuenta hechos y pruebas nuevos o adicionales que no se hayan presentado en los plazos establecidos o especificados por la División de Oposición (sentencia de 3 de octubre de 2013, Rintisch/OAMI, C-122/12 P, EU:C:2013:628, apartado 33).

61. No obstante, no se puede deducir de ello a contrario que, cuando examina un recurso contra una resolución de una División de Anulación, la Sala de Recurso no dispone de tal facultad de apreciación. En efecto, como ya ha declarado el Tribunal de Justicia, la regla 50, apartado 1, párrafo tercero, del Reglamento de Ejecución no es sino la expresión, en relación con el examen de un recurso dirigido contra una resolución de una División de Oposición, del principio que se desprende del artículo 76, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009, que es el fundamento jurídico de la mencionada regla 50 y que contiene una norma dotada de proyección horizontal en el sistema de dicho Reglamento, que, por lo tanto, se aplica con independencia de la naturaleza del procedimiento de que se trate (véase, en este sentido, la sentencia de 21 de julio de 2016, EUIPO/Grau Ferrer, C-597/14 P, EU:C:2016:579, apartados 25 y 27)». Sentencia de 28 de febrero de 2018, **mobile.de GmbH/EUIPO**, C-418/16 P, curia.europa.eu, ECLI:EU:C:2018:128.

(375) Sentencia de 26 de septiembre de 2013, **Centrotherm Systemtechnik GmbH/OAMI y centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG** (CENTROTHERM), C-610/11 P, ECLI:EU:C:2013:593, reseñada en el epígrafe precedente 24.3.1.4.4.2 El caso Centrotherm Systemtechnik.



Hoy en día resulta impensable aplicar el Derecho de marcas sin recurrir a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y no solo por tratarse de un Derecho armonizado al detalle, sino porque la actividad del Tribunal en este ámbito es tremendamente prolífica.

La presente monografía aborda de forma exhaustiva la abundantísima jurisprudencia del Tribunal de Justicia (incluyendo las numerosas resoluciones que no cuentan con una versión en español) para ofrecer una exposición sistematizada y coherente del Derecho de marcas. Con esta finalidad, el libro extracta, ordena y anota la jurisprudencia emanada tanto de las cuestiones prejudiciales como de los recursos frente a las sentencias del Tribunal General.

En esta nueva edición la jurisprudencia se presenta actualizada hasta junio de 2024. Del mismo modo, se ha realizado un importante esfuerzo de reelaboración, añadiendo nuevos epígrafes de carácter metodológico o introductorio, aumentando considerablemente las anotaciones del autor y mejorando los índices de contenidos y de voces. Todo ello hace de este libro una guía imprescindible para cualquier profesional que se dedique al Derecho de marcas, ya sea en el ámbito de la judicatura, de la abogacía o de la academia.

ISBN: 978-84-10292-10-9



ER-02802005

GA-20050100