

ÍNDICE SISTEMÁTICO

PREFACIO	43
NOTA PRELIMINAR	47
MODO DE CITA ABREVIADA DE LAS NORMAS DE LA UNIÓN EUROPEA	51
1. EL DERECHO DE MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA	53
1.1. FUNDAMENTO	53
1.2. FUENTES	53
1.2.1. El Reglamento	54
1.2.1.1. Introducción	54
1.2.1.2. Objetivo	55
1.2.1.3. La marca de la Unión no sustituye a las marcas nacionales	55
1.2.1.4. Las empresas no están obligadas a recurrir al sistema de marcas de la Unión	55
1.2.1.5. El régimen de marcas de la Unión constituye un sistema autónomo	56
1.2.1.6. Carácter unitario de la marca de la Unión	57
1.2.1.7. Irrelevancia de la distinción entre marcas de productos y de servicios	58
1.2.1.8. Los órganos jurisdiccionales de casación de los Estados miembros son competentes para interpretar el Reglamento y pueden formular cuestiones prejudiciales	58
1.2.2. La Directiva	59
1.2.2.1. Introducción	59
1.2.2.2. Objetivo	60
1.2.2.3. Armonización parcial	60
1.2.2.4. Armonía con el Convenio de la Unión de París y el Acuerdo ADPIC	62
1.2.2.5. Interpretación conforme del Derecho nacional	63
1.2.2.6. La Directiva se aplica tanto a las marcas de productos como a las marcas de servicios	63
2. LA MARCA	65
2.1. MARCAS DE PRODUCTOS Y MARCAS DE SERVICIOS	65
2.2. LAS FUNCIONES DE LA MARCA	65

2.2.1.	La función de indicación del origen es la función esencial de la marca	65
2.2.2.	La función de indicación de la marca no es la única función tutelada	68
2.2.3.	Funciones de la marca y violación del derecho de marca	69
2.2.4.	Funciones de la marca y Acuerdo ADPIC (remisión)	70
2.3.	LOS TIPOS DE MARCA	70
2.3.1.	Introducción	70
2.3.2.	No pueden existir diferencias entre los Estados miembros en relación con la naturaleza de los signos que pueden constituir una marca	70
2.3.3.	Signos que pueden constituir una marca	71
2.3.3.1.	La lista de signos que pueden constituir una marca es enunciativa	71
2.3.3.2.	Las palabras y las letras	71
2.3.3.3.	Cifras	72
2.3.3.4.	Eslóganes	72
2.3.3.5.	Nombres de personas	73
2.3.3.6.	Colores	73
2.3.3.7.	Signos que no pueden ser percibidos visualmente (olores y sonidos)	75
2.3.3.8.	Forma de un producto	76
2.3.3.9.	Motivo aplicado a la superficie de un producto	77
2.3.3.10.	El aspecto específico de la superficie del envase de un producto líquido	77
2.3.3.11.	Dibujo que representa visualmente la disposición de un espacio de venta	77
3.	LAS PROHIBICIONES ABSOLUTAS	79
3.1.	INTRODUCCIÓN	79
3.1.1.	Diferencia con las relativas	79
3.1.2.	La regulación de la Directiva es exhaustiva; la lista de prohibiciones absolutas, taxativa	80
3.1.3.	Interpretación a la luz del interés general que subyace en ellas.	80
3.1.4.	Son motivos independientes y exigen un examen separado.	81
3.1.5.	Autosuficiencia de cada motivo	83
3.1.6.	Deben tomarse en consideración todos los hechos y circunstancias relevantes	83
3.1.7.	El análisis ha de hacerse en relación con los productos o servicios que se mencionan en la solicitud de registro	83
3.1.8.	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	84
3.1.9.	Cuando una causa de denegación existe únicamente para una parte de los productos o servicios, la denegación del registro solo debe extenderse a esos productos o servicios.	88
3.1.10.	Examen de oficio por la EUIPO	89
3.1.11.	Marca de la UE: el momento para la apreciación de la existencia de una prohibición absoluta es el de la presentación de solicitud de registro	89

3.1.12.	Puede denegarse el registro como marca de la Unión de una marca que está registrada en uno o varios Estados miembros	92
3.2.	SIGNOS QUE NO PUEDEN CONSTITUIR UNA MARCA	92
3.2.1.	Introducción	92
3.2.2.	Existencia de un signo	94
3.2.2.1.	En principio, las simples propiedades de las cosas no pueden constituir signos	94
3.2.2.2.	Exigencia de determinación	95
3.2.3.	Susceptibilidad de representación gráfica (hasta la reforma)	96
3.2.3.1.	Representación gráfica de los sonidos	98
3.2.3.2.	Representación gráfica de los colores <i>per se</i>	100
3.2.3.3.	Representación gráfica de los olores	103
3.2.4.	El signo debe ser apropiado para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas (carácter distintivo en abstracto)	103
3.3.	FALTA DE CARÁCTER DISTINTIVO (EN CONCRETO).	106
3.3.1.	Introducción	106
3.3.2.	Definición de carácter distintivo	107
3.3.3.	¿Cuándo tiene una marca carácter distintivo?	108
3.3.4.	Ratio e interés general subyacente	109
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	110
3.3.6.	Apreciación del carácter distintivo	110
3.3.6.1.	Forma de apreciar el si la marca goza de carácter distintivo	110
3.3.6.1.1.	Debe realizarse de manera individual en cada caso	110
3.3.6.1.2.	Debe efectuarse un examen concreto, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso	111
3.3.6.1.3.	Han de tenerse en cuenta los productos o servicios y el público relevante	112
3.3.6.1.3.1.	Los productos o servicios	112
3.3.6.1.3.2.	El público relevante: la figura del consumidor medio	114
3.3.6.1.4.	Análisis del carácter distintivo de los distintos elementos del signo	118
3.3.6.1.4.1.	Es preciso tomar en consideración la impresión de conjunto que produce el signo, si bien es posible realizar previamente un examen sucesivo de sus distintos elementos	118
3.3.6.1.4.2.	El interesado no puede imponer la determinación del orden en que ha de efectuarse el examen o del grado a que debe llegarse en la descomposición de los elementos	125
3.3.6.1.5.	Para apreciar el carácter distintivo debe tenerse en cuenta la categoría de marca elegida en la solicitud de marca (marcas de la Unión) (remisión)	126
3.3.6.1.6.	Uso frecuente de determinado tipo de marcas en un sector	126
3.3.6.2.	Aspectos irrelevantes, inapropiados o que no es preciso constatar	126

3.3.6.2.1.	La aptitud general de un signo para constituir una marca no significa que necesariamente tenga carácter distintivo	126
3.3.6.2.2.	No se exige la constatación de un cierto grado de creatividad o de imaginación lingüística o artística para el registro de un signo como marca	127
3.3.6.2.3.	No es necesario constatar todas las posibles maneras en las que puede usarse el signo	127
3.3.6.2.4.	Es irrelevante que un signo sea descriptivo con respecto a productos o servicios diferentes de aquellos para los que se solicita la marca	128
3.3.6.2.5.	No es un factor pertinente el criterio en virtud del cual no es posible registrar los signos que pueden utilizarse corrientemente en el comercio para presentar los productos o los servicios de que se trate	129
3.3.6.2.6.	No es un factor pertinente el hecho de que el público o algunos competidores utilicen corrientemente el signo solicitado	129
3.3.6.2.7.	No es un factor pertinente el hecho de que una marca compuesta de elementos descriptivos haya pasado a formar parte del lenguaje corriente cobrando en él un significado propio	130
3.3.6.2.8.	No es aceptable el criterio según el cual un signo solo carece de carácter distintivo cuando se demuestra que se utiliza habitualmente en las comunicaciones comerciales	130
3.3.6.2.9.	No es relevante la adición del signo ®.	131
3.3.6.2.10.	No es relevante que existan marcas de la Unión idénticas o similares al signo cuyo registro se solicita	132
3.3.6.2.11.	No son relevantes las decisiones de las oficinas de marcas de los Estados miembros	132
3.3.6.2.12.	El Tribunal General no está obligado a seguir la opinión del autor del dictamen pericial presentado por la demandante.	133
3.3.6.3.	Apreciación del carácter distintivo de las distintas clases de marcas	133
3.3.6.3.1.	Introducción	133
3.3.6.3.2.	Para apreciar el carácter distintivo, el Reglamento no diferencia entre las marcas de producto y de servicio	134
3.3.6.3.3.	Los criterios relativos a la apreciación del carácter distintivo son los mismos para los distintos tipos de marcas, pero la percepción del público puede variar.	134
3.3.6.3.4.	Marcas «complejas»: Ha de hacerse una apreciación global	135
3.3.6.3.5.	Carácter distintivo de la marca eslogan	136
3.3.6.3.5.1.	Los términos que transmiten un mensaje objetivo, y, en particular, las fórmulas publicitarias, pueden tener carácter distintivo	136
3.3.6.3.5.2.	Los eslóganes no constituyen una categoría distinta de la de los signos denominativos	137

3.3.6.3.5.3.	No procede aplicar a los eslóganes criterios más severos que los aplicables a otros signos	137
3.3.6.3.5.4.	¿Es necesario que el eslogan presente un elemento de fantasía?	139
3.3.6.3.5.5.	Otros elementos que pueden favorecer la existencia de carácter distintivo	139
3.3.6.3.6.	El carácter distintivo en el caso de los colores «por sí solos»	140
3.3.6.3.6.1.	Introducción	140
3.3.6.3.6.2.	Un color por sí solo puede ser registrado como marca	140
3.3.6.3.6.3.	La percepción del público pertinente resulta fundamental	141
3.3.6.3.6.4.	Se aplican los mismos criterios a las marcas de color para servicios que a las marcas de color para productos	143
3.3.6.3.6.5.	Es necesario tener en cuenta el interés general en que no se restrinja indebidamente la disponibilidad de los colores	143
3.3.6.3.6.6.	Excepcionalidad de la existencia de un carácter distintivo originario en el caso de un color por sí solo. Requisitos	144
3.3.6.3.6.7.	Posibilidad de adquisición de distintividad sobrevenida	145
3.3.6.3.7.	El carácter distintivo en los signos tridimensionales	146
3.3.6.3.7.1.	Criterios de apreciación	146
3.3.6.3.7.2.	En el caso de marcas constituidas por la forma del propio producto, la marca debe diferir de una manera significativa de la norma o de los usos del ramo.	149
3.3.6.3.7.3.	Pero no es necesario que la forma del producto para el que se ha registrado el signo contenga alguna adición arbitraria.	153
3.3.6.3.7.4.	Ni que la diferencia con los usos del ramo sea sustancial	153
3.3.6.3.7.5.	Lo fundamental en estos casos es si el signo permite que el consumidor medio del producto lo distinga de los de otras empresas, sin efectuar un análisis y sin prestar una especial atención	154
3.3.6.3.7.6.	Las marcas tridimensionales constituidas por el envase de los productos	154
3.3.6.3.7.7.	La buena calidad de diseño de unos productos no implica necesariamente que la marca tenga carácter distintivo.	158
3.3.6.3.8.	Signos que se confunden con la apariencia del producto designado (p.ej. motivo aplicado a la superficie de un producto y marcas figurativas constituidas por la representación bidimensional del propio producto)	158
3.3.6.3.8.1.	Introducción	158
3.3.6.3.8.2.	Se aplica la exigencia de que la marca difiera de una manera significativa de la norma o de los usos del sector.	159

3.3.6.3.8.3.	¿Cuándo puede considerarse que el signo solicitado constituye un motivo de superficie?	161
3.3.6.3.9.	Signo constituido por una letra única sin alteración gráfica	163
3.3.6.3.10.	Combinación de una expresión y su abreviatura	164
3.3.6.3.11.	Apreciación del carácter distintivo de un apellido	166
3.3.7.	Marca de la Unión: El signo ha de poseer carácter distintivo en el conjunto de la Unión	167
3.3.7.1.	Introducción	167
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	168
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	169
3.3.8.	Carácter distintivo de los términos en lenguas extranjeras	170
3.3.9.	Prueba del carácter distintivo en el procedimiento de registro de una marca de la Unión	171
3.3.10.	Signo que carece de carácter distintivo solo respecto de una parte de los productos o servicios comprendidos en una categoría de una clase	173
3.3.11.	Relación entre la causa de denegación del registro por falta de carácter distintivo y por estar la marca exclusivamente compuesta de signos descriptivos	173
3.3.11.1.	Aspectos generales	173
3.3.11.2.	Criterios pertinentes para determinar el carácter descriptivo de la marca que no lo son para determinar su falta de carácter distintivo	176
3.4.	SIGNOS DESCRIPTIVOS	177
3.4.1.	Introducción	177
3.4.2.	Interés general subyacente	177
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	180
3.4.4.	¿Qué significa «exclusivamente» en el tenor de la disposición de la Directiva y del Reglamento?	181
3.4.5.	La lista de características enunciada por el Reglamento no es exhaustiva.	182
3.4.6.	Un signo compuesto por una combinación de elementos individualmente descriptivos no es necesariamente descriptivo	182
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	188
3.4.8.	Apreciación.	189
3.4.8.1	Introducción	189
3.4.8.2.	Aspectos a tener en cuenta	189
3.4.8.2.1.	Examen en relación con los productos o servicios para los cuales se solicita el registro y a la luz del interés general subyacente.	189
3.4.8.2.2.	El público pertinente	190
3.4.8.2.3.	Examen de conjunto	191
3.4.8.2.4.	La evocación de las características no es suficiente (remisión)	192

3.4.9.	Aspectos que son suficientes para la aplicación de la prohibición.	192
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	192
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.	193
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.	194
3.4.10.	Aspectos irrelevantes o innecesarios para la aplicación de la prohibición	194
3.4.10.1.	La aplicación de la prohibición no depende de la existencia de un imperativo de disponibilidad.	194
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.	195
3.4.10.3.	No cabe exigir, para aplicar la prohibición, que el signo sea «exclusivamente descriptivo»	196
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	197
3.4.10.5.	Es irrelevante que las características descritas sean esenciales o accesorias desde el punto de vista comercial	198
3.4.10.6.	No se exige que la marca describa directamente los productos o servicios o características directamente intrínsecas a ellos	198
3.4.10.7.	Es irrelevante que el término descriptivo forme parte de los distintos elementos denominativos de una denominación social.	200
3.4.10.8.	Es irrelevante que una denominación geográfica que forme parte de la marca constituya una denominación de origen protegida	200
3.4.11.	Carácter descriptivo de los signos constituidos exclusivamente por cifras	200
3.4.12.	Carácter descriptivo de los términos en lenguas extranjeras (remisión)	201
3.4.13.	Carácter descriptivo de los nombres geográficos	201
3.4.13.1.	Windsurfing Chiemsee.	201
3.4.13.2.	Neuschwanstein	203
3.4.13.3.	La Milla de Oro	206
3.4.14.	Carácter descriptivo de los signos tridimensionales	209
3.4.15.	Combinación de signo descriptivo y su abreviatura (remisión)	210
3.4.16.	Carácter descriptivo del término «adega» (bodega) para vinos (a su vez, marca constituida por un término descriptivo y una denominación geográfica).	210
3.4.17.	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	211

3.4.18.	Relación con las limitaciones del derecho de marca	212
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	213
3.5.1.	Introducción	213
3.5.2.	Ratio	213
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	213
3.5.4.	Público relevante: aquel al que se dirigen los productos	214
3.5.5.	Fecha pertinente para la realización del examen	215
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.	215
3.5.7.	Es indiferente que los signos o las indicaciones se utilicen como eslóganes publicitarios, distintivos de calidad o incitaciones a la compra	216
3.5.8.	Relación con la falta de carácter distintivo	216
3.5.9.	Diferencia con la caducidad por vulgarización	217
3.6.	PROHIBICIONES RELATIVAS A LAS MARCAS TRIDIMENSIONALES.	217
3.6.1.	Introducción	217
3.6.2.	Ratio de la prohibición	218
3.6.3.	Concepto de «forma»	219
3.6.4.	A las marcas tridimensionales se les aplican también el resto de prohibiciones absolutas.	221
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)	222
3.6.6.	Carácter taxativo	223
3.6.7.	No pueden adquirir distintividad sobrevenida.	223
3.6.8.	Marcas tridimensionales constituidas por el envase de los productos que se comercializan envasados por razones relacionadas con la propia naturaleza del producto	224
3.6.9.	La prohibición se aplica también a los signos constituidos por una representación gráfica de la forma del producto	225
3.6.10.	Los tres supuestos de la prohibición	225
3.6.10.1.	Los signos constituidos exclusivamente por la forma impuesta por la naturaleza misma del producto	225
3.6.10.2.	Los signos constituidos exclusivamente por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico	230
3.6.10.2.1.	Finalidad de la prohibición	230
3.6.10.2.2.	Significados de los términos «exclusivamente» y «necesaria»	231
3.6.10.2.2.1.	Introducción	231
3.6.10.2.2.2.	Todas las características esenciales de la forma deben responder a la función técnica	231
3.6.10.2.2.3.	Es necesario identificar las características esenciales del signo y posteriormente comprobar si todas ellas responden a la función técnica del producto	232

3.6.10.2.2.4.	Puede aplicarse la prohibición a un signo, aunque presente aspectos ornamentales o de fantasía, cuando estos aspectos no desempeñen un papel relevante	236
3.6.10.2.2.5.	La existencia de otras formas que permiten obtener el mismo resultado técnico no excluye de por sí la aplicación del motivo de denegación	236
3.6.10.2.3.	Forma de apreciar la funcionalidad del signo	238
3.6.10.2.4.	Irrelevancia de que el signo tenga carácter distintivo (originario o sobrevenido)	239
3.6.10.2.5.	Momento de análisis de la prohibición	240
3.6.10.2.6.	No tiene relevancia para la aplicación de la prohibición el modo de fabricación del producto	240
3.6.10.3.	Los signos constituidos exclusivamente por la forma que dé un valor sustancial al producto.	241
3.6.10.3.1.	Introducción	241
3.6.10.3.2.	La prohibición se aplica aun cuando el producto, además de su función estética, cumpla otras funciones esenciales.	241
3.6.10.3.3.	Factores a tener en cuenta	242
3.6.10.3.4.	La forma de un producto que dé un valor sustancial a este no puede constituir una marca aun cuando, antes de la solicitud de registro, haya adquirido una fuerza atractiva por el hecho de su notoriedad como signo distintivo.	243
3.6.10.3.5.	El caso <i>Christian Louboutin</i> (rojo aplicado a la suela de un zapato de tacón alto)	245
3.7.	MARCAS ENGAÑOSAS	245
3.7.1.	Introducción	245
3.7.2.	Debe existir un engaño efectivo o un riesgo suficientemente grave de engaño al consumidor	245
3.7.3.	Debe demostrarse que el signo cuyo registro como marca se solicita generaría por sí solo riesgo de engaño.	247
3.7.4.	Engaño y cesión de marca.	248
3.8.	LA MARCA REGISTRADA DE MALA FE	250
3.8.1.	En el Reglamento no constituye un motivo de denegación, sino una causa de nulidad absoluta.	250
3.8.2.	En la Directiva, la introducción como motivo de denegación es facultativa para los Estados miembros	250
3.8.3.	Mala fe: concepto autónomo del Derecho de la UE	251
3.8.4.	Concepto coincidente en la Directiva y el Reglamento	252
3.8.5.	Apreciación de la existencia de mala fe	252
3.8.5.1.	Momento pertinente para apreciar la existencia de la mala fe del solicitante	252
3.8.5.2.	La mala fe debe apreciarse globalmente	252
3.8.5.3.	Factores a tener en cuenta	253
3.8.5.3.1.	La intención del solicitante	253
3.8.5.3.2.	El conocimiento de que un tercero utilizaba el signo	253

3.8.5.3.3.	El hecho de que un tercero utilice desde hace tiempo un signo que goce de cierto grado de protección jurídica con el que puede generarse confusión	254
3.8.5.3.4.	La naturaleza de la marca solicitada (libertad de elección de los competidores)	256
3.8.5.3.5.	El grado de notoriedad del que goza un signo en el momento de presentar la solicitud	256
3.9.	OTRAS	257
3.10.	LA DISTINTIVIDAD SOBREVENIDA	261
3.10.1.	Introducción	261
3.10.2.	Modo de interpretar el art. 4 ap. 4 de la Directiva	263
3.10.3.	Público relevante: los sectores interesados (basta con que la marca haya adquirido carácter distintivo para una parte significativa de los mismos)	263
3.10.4.	Importancia particular del momento de la compra a efectos de determinar si la marca ha adquirido carácter distintivo por el uso.	264
3.10.5.	No es relevante el «imperativo de disponibilidad»	264
3.10.6.	La identificación del producto o del servicio debe efectuarse gracias al uso de la marca como tal	265
3.10.7.	La adquisición del carácter distintivo de una marca también puede ser resultado de su uso como parte de otra marca registrada	267
3.10.8.	Forma de apreciar si se ha adquirido carácter distintivo por el uso	267
3.10.9.	Ámbito geográfico.	271
3.10.9.1.	Marca de la UE	271
3.10.9.2.	Marcas nacionales	274
3.10.9.3.	Estado miembro con varias «zonas lingüísticas»	274
3.10.10.	Distintividad sobrevenida en el caso de las marcas tridimensionales	275
3.10.11.	Momento de adquisición del carácter distintivo en la Directiva: opción otorgada a los Estados Miembros.	277
3.10.12.	Momento de adquisición del carácter distintivo en el Reglamento: antes de la fecha de la solicitud de registro	278
3.10.13.	Carga de la prueba de la adquisición del carácter distintivo	279
3.10.14.	El papel de las encuestas.	281
3.10.15.	Diferencia entre los apartados 1 y 2 del artículo 59 del Reglamento 2017	282
4.	LAS PROHIBICIONES RELATIVAS	285
4.1.	INTRODUCCIÓN	285
4.2.	LA DOBLE IDENTIDAD	289
4.2.1.	Introducción	289
4.2.2.	Exige la identidad de los signos y de los productos y servicios	289
4.2.3.	Casos en los que existe identidad entre signos.	290
4.2.4.	Los productos o servicios a los que se refiere el artículo 10, apartado 2, letra a), de la Directiva son los comercializados o suministrados por el tercero	292
4.2.5.	La protección en casos de doble identidad es absoluta	295
4.2.6.	Pero se exige el menoscabo de las funciones de la marca	295
4.2.7.	Doble identidad en el caso de un servicio de referenciación en Internet (AdWords) (remisión).	296
4.3.	EL RIESGO DE CONFUSIÓN	297

4.3.1.	Introducción	297
4.3.2.	Concepto	299
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	299
4.3.2.2.	El riesgo de confusión comprende el riesgo de asociación...	300
4.3.2.3.	Pero no el «riesgo de asociación en sentido estricto»	300
4.3.2.4.	Puede existir riesgo de confusión incluso cuando el público atribuye los correspondientes productos y servicios a lugares de producción diferentes	302
4.3.3.	Debe existir.	303
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)	303
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	303
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.	305
4.3.4.	Requisitos y carácter acumulativo de los mismos	305
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	307
4.3.6.	Apreciación.	307
4.3.6.1.	Diferencia entre la apreciación en el caso de oposición en sede de registro y en el de utilización del signo por un tercero.	307
4.3.6.2.	La percepción de las marcas por el consumidor medio tiene una importancia fundamental.	308
4.3.6.3.	Ha de hacerse una apreciación global, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes	309
4.3.6.4.	Interdependencia entre los distintos elementos	310
4.3.6.4.1.	Introducción	310
4.3.6.4.2.	Para que entre en juego el principio de la interdependencia, los signos deben ser similares	310
4.3.6.4.3.	Para que entre en juego el principio de la independencia, los productos o servicios deben ser similares	312
4.3.6.4.4.	Es posible que un bajo grado de similitud entre los productos o servicios se compense con un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa	312
4.3.6.4.5.	Un mínimo grado de similitud entre los productos o servicios designados puede compensarse con una gran similitud entre las marcas y un carácter distintivo fuerte de la marca anterior	313

4.3.6.4.6.	Un escaso grado de similitud entre las marcas puede compensarse cuando los productos o servicios cubiertos tienen una gran similitud y el carácter distintivo de la marca anterior es fuerte	313
4.3.6.4.7.	La mera similitud fonética puede generar riesgo de confusión.	313
4.3.6.4.8.	La mera similitud conceptual podría generar riesgo de confusión	314
4.3.6.4.9.	Pero la similitud conceptual no es necesaria para que exista riesgo de confusión.	315
4.3.6.4.10.	La interdependencia no es una cuestión matemática	315
4.3.6.5.	La similitud entre signos	315
4.3.6.5.1.	Tiene que existir para que haya riesgo de confusión	315
4.3.6.5.2.	Forma de apreciarla.	316
4.3.6.5.2.1.	Debe determinarse el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual y evaluar la importancia que debe atribuirse a estos diferentes elementos.	316
4.3.6.5.2.2.	Debe realizarse una apreciación global de la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, basada en la impresión de conjunto producida por las marcas, y teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes	319
4.3.6.5.2.3.	El renombre de la marca anterior no incrementa la similitud entre las marcas	320
4.3.6.5.2.4.	Ha de hacerse con referencia a las cualidades intrínsecas de dichas marcas y no a circunstancias relativas a la actuación de la persona que solicita el registro de una marca de la Unión.	320
4.3.6.5.2.5.	Puede existir similitud visual aunque existan diferencias no insignificantes entre los signos	321
4.3.6.5.2.6.	La existencia de una familia de marcas carece de pertinencia en el marco de la apreciación de la existencia de similitud entre signos	322
4.3.6.5.2.7.	¿Desempeña el carácter distintivo un papel en la apreciación de la similitud entre signos?	323
4.3.6.5.2.8.	La apreciación de las similitudes entre los signos es un análisis de naturaleza fáctica	325
4.3.6.5.3.	En particular, la apreciación de la similitud entre signos en el caso de las marcas compuestas	325
4.3.6.5.3.1.	Impresión de conjunto.	325
4.3.6.5.3.2.	Sobre la determinación del elemento dominante	328
4.3.6.5.3.3.	Posición distintiva y autónoma de un elemento no dominante: la sentencia Thomson Life.	330
4.3.6.5.4.	La teoría de la neutralización.	335
4.3.6.6.	La similitud entre productos y servicios	337
4.3.6.6.1.	Requisito indispensable	337
4.3.6.6.2.	Productos y servicios a tener en cuenta	338
4.3.6.6.3.	Factores a tener en cuenta	338
4.3.6.6.3.1.	Enumeración ejemplificativa de factores	338

4.3.6.6.3.2.	En particular, el carácter competidor o complementario de los productos o servicios	339
4.3.6.6.4.	Factores irrelevantes	341
4.3.6.6.5.	Productos servidos en un servicio de restaurante . .	342
4.3.6.6.6.	Productos alimenticios dulces/salados	343
4.3.6.7.	El carácter distintivo	343
4.3.6.7.1.	El carácter distintivo de la marca anterior y, en particular, su renombre, debe tenerse en cuenta para apreciar si existe riesgo de confusión.	343
4.3.6.7.2.	El riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo.	343
4.3.6.7.3.	Carácter distintivo intrínseco y carácter distintivo debido a la notoriedad de la marca	344
4.3.6.7.4.	Modo de determinar el carácter distintivo de una marca	345
4.3.6.7.5.	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	347
4.3.6.7.6.	El carácter distintivo a tener en cuenta es el de la marca anterior	347
4.3.6.7.7.	No debe darse una importancia desmedida al carácter distintivo	348
4.3.6.7.8.	Un carácter distintivo escaso no excluye necesariamente el riesgo de confusión	348
4.3.6.7.9.	Riesgo de confusión y carácter distintivo: Incidencia del elemento temporal	350
4.3.6.7.10.	La adquisición del carácter distintivo de una marca también puede ser resultado de su uso como parte de otra marca registrada	352
4.3.6.7.11.	¿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?.	353
4.3.6.7.12.	No existe ninguna norma según la cual la parte denominativa de una marca deba considerarse distintiva y de fantasía cuando carece de un significado particular.	354
4.3.6.7.13.	No existe un principio general según el cual el carácter distintivo de las letras del alfabeto consideradas aisladamente deba ser considerado débil en todos los casos.	354
4.3.6.7.14.	No existe una regla según la cual la ausencia de un nexo conceptual entre el signo y los productos y servicios confiere automáticamente a la marca un carácter distintivo intrínseco elevado	354
4.3.6.7.15.	En el marco de la apreciación del riesgo de confusión, ¿incide la existencia de muchas marcas anteriores semejantes en la determinación del carácter distintivo?	355
4.3.6.8.	El público relevante (la figura del consumidor) . . .	356
4.3.6.8.1.	La percepción del consumidor: elemento clave . . .	356

4.3.6.8.2.	Consumidor de referencia: el consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz	356
4.3.6.8.3.	La marca se percibe como un todo	357
4.3.6.8.4.	La imperfect recollection	357
4.3.6.8.5.	Atención variable en función de la categoría de productos o servicios	357
4.3.6.8.6.	No existe una regla según la cual el consumidor presta mayor atención a la parte inicial de un signo denominativo	359
4.3.6.8.7.	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).	360
4.3.6.8.8.	Público a tener en cuenta en el caso de la marca de la UE.	362
4.3.6.9.	Relevancia de las condiciones en las que se adquiere el producto y de los canales y métodos de comercialización.	362
4.3.6.10.	No existe una regla conforme a la cual la parte inicial de los signos denominativos sea dominante	365
4.3.6.11.	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).	365
4.3.6.12.	El examen difiere del propio de la nulidad de los diseños	365
4.3.6.13.	En el caso de una marca compuesta por un nombre y un apellido	365
4.3.6.14.	No es un factor pertinente la forma en la que ha venido usándose la marca anterior	366
4.3.6.15.	Pero un color que no consta en el registro de la marca pero ha sido utilizado por su titular puede ser relevante	367
4.3.6.16.	El hecho de que el público perciba un signo como ornamento no impide la existencia del riesgo de confusión con una marca registrada	370
4.3.6.17.	Marcas con términos en otras lenguas	371
4.3.6.18.	Riesgo de confusión entre una marca compuesta por un grupo de letras y otra posterior que reproduce dicho grupo yuxtapuesto a una combinación de palabras cuyas iniciales se corresponden con dicho grupo.	373
4.3.6.19.	Aspectos irrelevantes: el imperativo de disponibilidad	374
4.3.7.	Marca de la Unión: Puede existir riesgo de confusión en una parte de la Unión y en otra no	375
4.3.8.	La coexistencia de las marcas en el mercado y el riesgo de confusión.	376
4.3.8.1.	La coexistencia pacífica de dos marcas en un mercado determinado puede contribuir a disminuir el riesgo de confusión	376

4.3.8.2.	La coexistencia pacífica de las marcas presupone que se haga un uso efectivo de la marca registrada	377
4.3.8.3.	Criterios que deben cumplirse para que pueda tomarse en consideración la coexistencia entre marcas anteriores.	377
4.3.8.4.	Marca de la UE: Relevancia de la coexistencia pacífica en una parte de la Unión	377
4.3.8.5.	Prueba de la coexistencia pacífica.	378
4.3.9.	El riesgo de confusión en el caso de las familias de marcas.	380
4.3.9.1.	La existencia de una familia de marcas puede influir en la apreciación del riesgo de confusión.	380
4.3.9.2.	La marca atacada debe poseer características que puedan sugerir que forma parte de la familia de marcas.	380
4.3.9.3.	Para que exista riesgo de confusión, las marcas anteriores que forman parte de la «familia» o «serie» deben estar presentes en el mercado	381
4.3.9.4.	La existencia de una familia de marcas debe tenerse en cuenta para apreciar la existencia de riesgo de confusión, pero no para apreciar la similitud entre los signos	382
4.3.9.5.	Ejemplo	382
4.3.10.	El concepto de «marcas anteriores»: La marca notoriamente conocida en el sentido del artículo 6 bis CUP.	383
4.3.11.	Riesgo de confusión (y doble identidad) en el caso de un servicio de referenciación en Internet (AdWords)	385
4.4.	DERECHOS ANTERIORES	387
4.4.1.	Marca de la Unión: Protección de una marca no registrada o de otro signo utilizado en el tráfico económico de alcance no únicamente local	387
4.4.1.1.	El requisito de que el signo sea utilizado en el tráfico económico	388
4.4.1.2.	El requisito de que el alcance del signo invocado no sea de alcance únicamente local	390
4.4.1.3.	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.	393
4.4.1.4.	El requisito de que el signo confiera a su titular el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior	398
4.4.1.5.	Sobre la prueba del derecho anterior y del Derecho nacional en el procedimiento de oposición ante la EUIPO	399
4.4.1.6.	La protección de los derechos anteriores en la Ley española de Marcas: el caso <i>Fiesta Hotels</i>	400
4.4.1.7.	¿Las denominaciones de origen como derechos anteriores de origen no puramente local? (remisión)	406
4.4.1.8.	¿El Derecho contra la competencia desleal como generador de derechos anteriores?	406
4.4.2.	Reglamento UE: Derecho anterior al nombre	407

5. LA PROTECCIÓN REFORZADA DE LA MARCA QUE GOZA DE RENOMBRE .	409
5.1. INTRODUCCIÓN	409
5.2. ASPECTOS TERMINOLÓGICOS.	411
5.3. PROTECCIÓN FACULTATIVA PARA LOS ESTADOS MIEMBROS (ANTES DE LA REFORMA)	413
5.4. CRITERIOS PARA DETERMINAR SI LA MARCA GOZA DE RENOMBRE	414
5.4.1. Público a tener en cuenta	414
5.4.2. Grado de conocimiento requerido	415
5.4.3. Factores a tener en cuenta.	417
5.4.4. La marca notoria entre el gran público se presume conocida por los profesionales.	418
5.4.5. Carga de la prueba y medios de prueba del renombre de la marca ante la EUIPO	418
5.5. ÁMBITO TERRITORIAL	420
5.5.1. Marcas nacionales.	420
5.5.2. Marca de la UE	420
5.5.3. 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.	422
5.6. CONCLUSIÓN: ¿CUÁNDO GOZA UNA MARCA DE RENOMBRE?	423
5.7. REQUISITOS PARA LA PROTECCIÓN	424
5.7.1. Requisitos para la protección, y carácter cumulativo de los mismos	424
5.7.2. Aspectos que no se exigen	424
5.7.2.1. No es requisito para la protección la existencia de doble identidad ni de riesgo de confusión	424
5.7.2.2. No es requisito que los productos o servicios sean idénticos o similares, ni que no sean idénticos o similares.	426
5.7.2.3. 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	427
5.7.3. Existencia de renombre de la marca anterior (remisión).	428
5.7.4. El requisito de la identidad o similitud de los signos en conflicto	428
5.7.4.1. Es un requisito indispensable.	428
5.7.4.2. Los grados de similitud exigidos en el caso de la marca que goza de renombre y en el caso de riesgo de confusión son diferentes.	429
5.7.4.3. La notoriedad y el carácter distintivo no constituyen factores pertinentes para la apreciación de la similitud	431
5.7.4.4. El imperativo de disponibilidad es irrelevante para la apreciación de la similitud.	432
5.7.5. El vínculo	432
5.7.5.1. El hecho de que la marca posterior evoque al consumidor medio la marca anterior de renombre equivale a la existencia de un vínculo.	432
5.7.5.2. Es un requisito necesario —pero no suficiente— para la protección	432
5.7.5.3. Cuanto más inmediata y fuerte sea la evocación, mayor será el riesgo de infracción	434

5.7.5.4.	No se requiere que la asociación que los consumidores puedan establecer entre los signos en conflicto sea inmediata	434
5.7.5.5.	No hay vínculo si no hay similitud entre signos.	434
5.7.5.6.	Y cuanto más similares sean las marcas, más probable será que exista un vínculo	435
5.7.5.7.	Pero la similitud entre signos —e incluso su identidad— no garantiza la existencia del vínculo	435
5.7.5.8.	Puede existir vínculo aunque los productos y servicios sean diferentes	436
5.7.5.9.	Sí hay vínculo en los casos en los que exista riesgo de confusión	437
5.7.5.10.	Apreciación de la existencia del vínculo	437
5.7.5.10.1.	Apreciación global	437
5.7.5.10.2.	Enumeración —enunciativa— de los factores pertinentes (Intel)	437
5.7.5.10.3.	Es necesario tener en cuenta el público, los productos y servicios y la intensidad del renombre de la marca anterior	438
5.7.5.10.4.	Es relevante el carácter distintivo de la marca anterior	439
5.7.5.10.5.	Resulta pertinente tener en cuenta la existencia de riesgo de confusión	439
5.7.5.10.6.	Entre los factores pertinentes existe una cierta interdependencia	439
5.7.5.10.7.	Conjunto combinado de factores que no implica necesariamente que exista un vínculo	440
5.7.5.11.	El imperativo de disponibilidad es irrelevante	440
5.7.5.12.	¿Existe vínculo cuando el público percibe el signo como elemento decorativo?	441
5.7.6.	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.	442
5.7.6.1.	Precisiones terminológicas.	442
5.7.6.2.	Se trata de un requisito necesario para otorgar tutela a la marca que goza de renombre	443
5.7.6.3.	Una sola de las infracciones es suficiente	444
5.7.6.4.	La existencia de infracción debe apreciarse globalmente	445
5.7.6.5.	Factores que hacen más probable la existencia de una infracción	446
5.7.6.6.	Sobre el público relevante en cada una de las infracciones	446
5.7.6.7.	El imperativo de disponibilidad es irrelevante	447
5.7.6.8.	Qué hay que probar y quién debe hacerlo.	447
5.7.6.9.	Obtención de una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre	448
5.7.6.9.1.	Introducción	448
5.7.6.9.2.	No se exige que se cause un perjuicio al titular de la marca	449
5.7.6.9.3.	Apreciación global: factores a tener en cuenta e interdependencia de los mismos.	449

5.7.6.9.4.	Público a tomar en consideración	450
5.7.6.9.5.	Puede existir una obtención de una ventaja desleal del renombre de la marca anterior a pesar de que los productos o servicios sean diferentes (remisión)	451
5.7.6.9.6.	No es suficiente la asociación con las cualidades positivas de cualquier marca del producto en cuestión o del propio producto.	451
5.7.6.9.7.	¿La explotación de la marca de renombre debe ser manifiesta?.	451
5.7.6.9.8.	Aprovechamiento del poder de atracción y del prestigio de la marca (Imitación de perfumes)	451
5.7.6.9.9.	Interpretación uniforme de la Directiva de marcas y en la Directiva de publicidad comparativa	453
5.7.6.10.	Perjuicio del carácter distintivo	454
5.7.6.10.1.	¿En qué consiste el perjuicio al carácter distintivo?	454
5.7.6.10.2.	Público a tomar en consideración	455
5.7.6.10.3.	Es necesaria la afectación (o serio riesgo de afectación) del comportamiento económico del consumidor medio	455
5.7.6.10.4.	El titular de la marca no tiene que esperar al final del proceso de dilución	457
5.7.6.10.5.	No se exige que el infractor obtenga una ventaja comercial	457
5.7.6.10.6.	No se exige que la marca anterior sea única	458
5.7.6.10.7.	Cuanto mayores sean el carácter distintivo y el renombre de la marca anterior, más fácilmente podrá admitirse la existencia de un perjuicio.	458
5.7.6.11.	Perjuicio del renombre	458
5.7.6.12.	Sin justa causa	459
5.7.6.12.1.	Finalidad y límites	459
5.7.6.12.2.	Carga de la prueba	460
5.7.6.12.3.	El concepto de justa causa no solo comprende «razones objetivamente imperiosas»	460
5.7.6.12.4.	Circunstancias en las que el uso anterior de un signo semejante al de una marca renombrada puede estar comprendido en el concepto de justa causa .	460
5.7.6.12.5.	El uso de un signo que puede estar justificado al realizarse «con justa causa», puede no obstante prohibirse si existe riesgo de confusión	462
5.7.6.12.6.	Nombres de personas y justa causa	464
5.7.6.12.7.	Coexistencia pacífica en una parte de la Unión pero no en otra	464
5.7.6.12.8.	AdWords (remisión).	466
5.8.	MARCA RENOMBRADA Y ADWORDS	466
5.9.	USO DE UNA MARCA DE AUTOMÓVILES PARA MODELOS A ESCALA REDUCIDA	469
6.	SIGNIFICADO DEL ART. 10.6 DE LA DIRECTIVA 2015 (ART. 5.5 DIRECTIVA 2008).	471
7.	LIMITACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA MARCA.	473
7.1.	INTRODUCCIÓN	473

7.2.	FINALIDAD	474
7.3.	CARÁCTER TASADO	474
7.4.	SUPUESTOS QUE NO SUPONEN LIMITACIONES AL DERECHO DE MARCA	476
7.4.1.	El imperativo de disponibilidad	476
7.4.2.	El hecho de que el tercero sea titular de una marca posterior	476
7.5.	EL REQUISITO DE QUE EL USO SE REALICE CONFORME A LAS PRÁCTICAS LEALES EN MATERIA INDUSTRIAL O COMERCIAL	477
7.5.1.	Introducción	477
7.5.2.	Interpretación del requisito: la sentencia Gillette	477
7.5.3.	Apreciación	479
7.5.4.	El uso a título de marca no es un criterio adecuado para la interpretación del requisito	480
7.5.5.	El uso puede ser conforme a las prácticas leales aunque exista un riesgo de confusión fonética entre una marca y una indicación de origen	481
7.5.6.	En particular, el requisito del uso leal en relación con el uso del nombre comercial propio	482
7.5.7.	En el caso de AdWords	483
7.6.	LAS LIMITACIONES EN PARTICULAR	484
7.6.1.	Nombre y dirección	484
7.6.2.	Las indicaciones descriptivas	486
7.6.2.1.	Introducción	486
7.6.2.2.	Ratio	486
7.6.2.3.	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	487
7.6.2.4.	El límite se aplica con independencia de que el uso de las indicaciones descriptivas se haga o no título de marca	487
7.6.2.5.	Es necesario que la indicación utilizada por el tercero se refiera a alguna de las características del producto o servicio prestado por ese tercero	488
7.6.2.6.	Riesgo de confusión entre una marca y una indicación del origen geográfico de un producto	489
7.6.2.7.	Incorporación de la marca de automóviles a un modelo a escala reducida	490
7.6.2.8.	Servicios de referenciación (AdWords)	491
7.6.3.	Las indicaciones referidas al destino de un producto o de un servicio	491
7.6.3.1.	Introducción	491
7.6.3.2.	Objetivo y ámbito de aplicación	492
7.6.3.3.	La información no debe poder comunicarse al público sin usar la marca ajena	493
7.6.3.4.	Grupos de casos	494
7.6.3.4.1.	Accesorios y piezas de recambio	494
7.6.3.4.2.	Uso de una marca para informar al público de que el anunciante está especializado en los productos que llevan dicha marca	494
7.6.3.4.3.	Uso de la marca para informar al público sobre la compatibilidad de un producto con el del titular de la marca («cuchillas de afeitar»)	496

7.6.3.4.4.	Utilización de una marca ajena por un tercero que comercializa, además de piezas de recambio o accesorios, el mismo producto con el que esté previsto utilizar tales piezas de recambio o accesorios	497
7.6.3.4.5.	Marca de automóviles usada para modelos de coche a escala reducida	497
7.6.3.4.6.	AdWords	498
8.	EL AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE MARCA	499
8.1.	INTRODUCCIÓN	499
8.2.	EL TRATADO Y LA DIRECTIVA	502
8.3.	AGOTAMIENTO «COMUNITARIO», NO INTERNACIONAL	504
8.4.	EL AGOTAMIENTO PROVOCA LA EXTINCIÓN DE LOS DERECHOS EXCLUSIVOS DEL TITULAR	508
8.4.1.	Introducción	508
8.4.2.	Casos en los que se produce la extinción del derecho exclusivo	508
8.5.	EL AGOTAMIENTO ENTRA EN JUEGO ÚNICAMENTE EN RELACIÓN CON LOS EJEMPLARES AMPARADOS POR EL CONSENTIMIENTO	510
8.6.	EL ART. 15.1 DE LA DIRECTIVA NO CONCEDE, POR SÍ MISMO, UNA ACCIÓN DE CESACIÓN AL TITULAR DE LA MARCA	512
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	513
8.8.	EL CONSENTIMIENTO	513
8.8.1.	Es elemento fundamental para que el agotamiento se produzca	513
8.8.2.	Interpretación uniforme del concepto de consentimiento	514
8.8.3.	Puede ser expreso o tácito	514
8.8.4.	Pero no presunto	515
8.8.5.	Carga de la prueba de la existencia de consentimiento	516
8.8.6.	Para evitar el agotamiento, no es necesario que el titular manifieste que la comercialización en el EEE está prohibida	516
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	517
8.8.8.	¿Existe consentimiento cuando el licenciataria infringe el contrato de licencia?	518
8.8.9.	Muestras (testers): no existe consentimiento (ni comercialización)	519
8.8.10.	Cesión de marca: no existe consentimiento	521
8.9.	LA COMERCIALIZACIÓN	522
8.10.	PRUEBA DE QUE CONCURREN LOS REQUISITOS PARA EL AGOTAMIENTO	523
8.11.	AGOTAMIENTO Y PUBLICIDAD	524
8.11.1.	Regla general	524
8.11.2.	Excepciones	526
8.12.	EL AGOTAMIENTO EN LOS CASOS DE MARCAS CON UN ORIGEN COMÚN	529
8.13.	MOTIVOS LEGÍTIMOS QUE IMPIDEN EL AGOTAMIENTO	536
8.13.1.	Introducción	536
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	536

8.13.3.	La impresión de que existe un vínculo comercial entre el comerciante y el titular de la marca como motivo legítimo.	537
8.13.4.	El menoscabo causado a la reputación de la marca como motivo legítimo.	540
8.13.4.1.	Introducción	540
8.13.4.2.	Venta de productos de segunda mano/reventa.	540
8.13.4.3.	Venta por el licenciario a un saldisto de productos de prestigio	541
8.13.4.4.	Productos a los que se ha retirado el embalaje	542
8.13.4.5.	Publicidad de productos de prestigio/lujo (remisión)	543
8.13.5.	Supuestos particulares.	543
8.13.5.1.	Reetiquetado	543
8.13.5.2.	Supresión de números de identificación	546
8.13.5.3.	Supresión de la palabra «pure» y del nombre del importador en las etiquetas	547
8.13.5.4.	Rellenado	548
8.13.5.4.1.	De bombonas de gas	548
8.13.5.4.2.	De latas	550
8.13.6.	No constituye un motivo legítimo la existencia de diferencias de precio derivadas de medidas adoptadas por el Estado de exportación.	550
8.13.7.	No constituye un motivo legítimo la finalidad de proteger al público frente a productos defectuosos	550
8.14.	EN PARTICULAR, LA IMPORTACIÓN PARALELA DE MEDICAMENTOS.	551
8.14.1.	Los inicios: La sentencia Hoffmann-La Roche/Centrafarm	551
8.14.2.	Precisiones a Hoffmann-La Roche: la sentencia Bristol-Myers Squibb.	553
8.14.3.	Los requisitos exigidos por el Tribunal para que el reenvasado de medicamentos sea lícito	557
8.14.3.1.	El requisito de que el reenvasado sea necesario para que los productos importados de forma paralela puedan ser comercializados	558
8.14.3.2.	El requisito de que el reenvasado no puede afectar al estado original del producto contenido en el embalaje	564
8.14.3.3.	El requisito de que se incluyan determinadas indicaciones en el nuevo embalaje	566
8.14.3.4.	El requisito de que la presentación del producto reenvasado no perjudique la reputación de la marca	568
8.14.3.5.	El requisito de la advertencia previa	570
8.14.3.6.	El requisito de que se proporcione una muestra del producto reenvasado antes de la comercialización	574
8.14.3.7.	La carga de la prueba de que se satisfacen los requisitos	574
8.14.4.	Supuestos concretos	575
8.14.4.1.	Superposición de una etiqueta al embalaje de origen de un producto farmacéutico	575
8.14.4.2.	Colocación de una etiqueta adicional de pequeño tamaño que no tapa la marca y que menciona al importador paralelo, sin apertura del envase	577

8.14.4.3.	Sustitución por el importador paralelo de la marca original por la marca utilizada por el titular en el Estado miembro de importación	578
8.14.4.4.	De-branding y co-branding (remisión)	581
8.15.	EN EL CASO DE ADWORDS	581
9.	LA LICENCIA DE MARCA	585
9.1.	INTRODUCCIÓN	585
9.2.	CONCEPTO Y DIFERENCIA CON EL CONTRATO «DE SERVICIO»	586
9.3.	EJERCICIO POR EL TITULAR DE ACCIONES CONTRA EL LICENCIATARIO INCUMPLIDOR	588
9.3.1.	Introducción	588
9.3.2.	Carácter cerrado de la lista	588
9.3.3.	Venta a saldistas, incumpliendo el contrato de licencia, en el marco de un sistema de distribución selectiva.	589
9.3.4.	El licenciataria que incumple una cláusula de la lista utiliza la marca sin el consentimiento de su titular a los efectos del agotamiento (remisión)	591
9.4.	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	591
10.	LA PRESCRIPCIÓN POR TOLERANCIA	595
10.1.	INTRODUCCIÓN	595
10.2.	RATIO	596
10.3.	ARMONIZACIÓN TOTAL Y CONCEPTO AUTÓNOMO DE DERECHO DE LA UNIÓN	597
10.4.	REQUISITOS PARA QUE COMIENCE A CORRER EL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN POR TOLERANCIA	597
10.5.	INTERPRETACIÓN DEL TÉRMINO «TOLERANCIA»	598
10.6.	INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN	600
11.	EL USO EFECTIVO DE LA MARCA	601
11.1.	INTRODUCCIÓN	601
11.2.	RATIO	603
11.3.	EL USO DE LA MARCA: UN CONCEPTO DE DERECHO DE LA UE	603
11.4.	USO EFECTIVO Y CUP	604
11.5.	REQUISITOS PARA QUE EXISTA USO EFECTIVO	605
11.5.1.	Introducción	605
11.5.2.	Uso realizado por el titular de la marca o con su consentimiento	605
11.5.3.	Uso adecuado para garantizar el mantenimiento de los derechos de su titular	606
11.5.4.	Uso realizado conforme a la función esencial de la marca	606
11.5.5.	Uso con el fin de crear o conservar un mercado para los productos y servicios	610
11.5.6.	Uso para productos y servicios que ya se comercialicen o cuya comercialización sea inminente	610
11.5.7.	Uso no simbólico (uso que responda a una verdadera justificación comercial)	611

11.5.8. Uso en el mercado de los productos o servicios para los que se registró la marca.	611
11.5.9. ¿Ánimo de lucro?	613
11.6. LAS MARCAS INTERNACIONALES NO ESTÁN EXCLUIDAS DE LA EXIGENCIA DE USO EFECTIVO	615
11.7. EL PERÍODO DE GRACIA: 5 AÑOS A PARTIR DEL REGISTRO DE LA MARCA	616
11.8. FECHA DE REFERENCIA PARA EL CÁLCULO DEL PLAZO DE 5 AÑOS EN EL PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN (MARCAS DE LA UNIÓN).	620
11.9. APRECIACIÓN DE LA EXISTENCIA DE USO EFECTIVO.	621
11.9.1. Factores a tomar en consideración e interdependencia entre los mismos	621
11.9.2. ¿Pueden tenerse en cuenta, para apreciar si existe uso efectivo, circunstancias posteriores a la presentación de la demanda de caducidad?	622
11.9.3. Factor irrelevante: las causas justificativas de la falta de uso	623
11.9.4. En particular, el aspecto cuantitativo.	623
11.9.5. En particular, el aspecto geográfico.	625
11.10. ÁMBITO TERRITORIAL DEL USO EFECTIVO.	626
11.10.1. En la Unión: el caso Leno Merken.	626
11.10.2. En el caso de las marcas nacionales	630
11.11. LA PRUEBA DEL USO DE LA MARCA	630
11.11.1. Debe llevarse a cabo en relación con los productos o servicios para los que esté registrada	630
11.11.2. La carga corresponde al titular de la marca	630
11.11.3. Aportación extemporánea de la prueba del uso de la marca (remisión)	632
11.12. USO DE LA MARCA EN UNA FORMA QUE DIFIERA EN ELEMENTOS QUE NO ALTEREN EL CARÁCTER DISTINTIVO.	632
11.12.1. Introducción	632
11.12.2. Ratio	632
11.12.3. Apreciación.	632
11.12.4. ¿Puede la prueba del uso de una marca registrada servir como prueba del uso de otra?	633
11.12.5. Uso de la marca en combinación con otra	636
11.12.6. Uso de una marca mixta sin el elemento denominativo	638
11.13. USO DE UNA MARCA COMO PARTE INTEGRANTE DE UNA MARCA COMPUESTA, O CONJUNTAMENTE CON OTRA MARCA	640
11.14. USO DE LA MARCA EN EL CASO DE FAMILIAS DE MARCAS (REMISIÓN)	643
11.15. USO EFECTIVO DE LA MARCA PARA PRODUCTOS QUE SE HAN DEJADO DE COMERCIALIZAR.	644
11.16. USO EFECTIVO Y MARCAS DEFENSIVAS	645
11.17. COLOCACIÓN DE LA MARCA EN OBSEQUIOS A LOS CLIENTES (REMISIÓN).	646
11.18. USO DE LA MARCA ZARA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE	646
11.19. LAS CAUSAS QUE JUSTIFICAN LA FALTA DE USO.	647
11.19.1. Introducción	647
11.19.2. Interpretación autónoma y uniforme	647
11.19.3. Concepto de causas justificativas de la falta de uso	648
11.19.4. La existencia de regulaciones que dificultan el uso no constituye una causa justificativa	649

12. LA CADUCIDAD DE LA MARCA	651
12.1. INTRODUCCIÓN	651
12.2. CADUCIDAD POR VULGARIZACIÓN	652
12.2.1. Introducción	652
12.2.2. Ratio	652
12.2.3. Sectores pertinentes para apreciar la caducidad	653
12.2.4. Actividad o inactividad del titular de la marca	657
12.2.5. Es irrelevante que puedan existir o no designaciones alternativas para el producto o servicio en cuestión	658
12.2.6. La caducidad por vulgarización puede invocarse en un procedimiento por violación del derecho de marca	659
12.2.7. 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	659
12.3. CADUCIDAD POR INDUCCIÓN AL PÚBLICO A ERROR	660
12.4. CADUCIDAD POR FALTA DE USO (REMISIÓN)	662
12.5. DECLARACIÓN A POSTERIORI DE LA CADUCIDAD DE UNA MARCA NACIONAL ANTERIOR CUYA ANTIGÜEDAD SE REIVINDIQUE (REMISIÓN) ..	663
13. ACCIÓN REIVINDICATORIA DE LA MARCA DE LA UE	665
14. LA VIOLACIÓN DEL DERECHO DE MARCA (I): REQUISITOS	667
14.1. INTRODUCCIÓN	667
14.2. USO DE LA MARCA	669
14.2.1. Interpretación uniforme del concepto de uso	669
14.2.2. La enumeración de los tipos de uso que el titular de la marca puede prohibir	670
14.2.2.1. Introducción	670
14.2.2.2. No es una enumeración exhaustiva	671
14.2.2.3. La lista de actos prohibidos menciona exclusivamente comportamientos activos	671
14.2.3. «Uso» implica un comportamiento activo y un dominio, directo o indirecto, del acto que constituye el uso	672
14.2.4. No es necesario contacto directo con los potenciales consumidores para que exista uso	675
14.2.5. Puede existir uso aunque el tercero utilice el signo para productos sobre los que no ostenta título alguno	675
14.2.6. Supuestos particulares	677
14.2.6.1. Encargo de un anuncio publicitario: se hace uso de la marca	677
14.2.6.2. Puede existir un uso de la marca con anterioridad a que las mercancías designadas con la marca sean puestas «a consumo» (importación y almacenamiento en depósito fiscal)	677
14.2.6.3. El depositario no hace uso de la marca	680
14.2.6.4. No hace uso de la marca quien crea las condiciones técnicas necesarias para que pueda utilizarse un signo (llenado de latas)	681

14.2.6.5.	El comisionista hace uso de la marca en sus documentos mercantiles (remisión)	682
14.2.6.6.	Uso en mercados electrónicos (eBay)	682
14.2.6.7.	Uso en el marco de un servicio de referenciación (AdWords)	683
14.3.	EN EL TRÁFICO ECONÓMICO	684
14.3.1.	Concepto	684
14.3.2.	No se limita a las relaciones directas entre un comerciante y un consumidor.	685
14.3.3.	Los derechos exclusivos conferidos por las marcas solo pueden invocarse, en principio, frente a operadores económicos	686
14.3.4.	Se corresponde con el uso «en el curso de operaciones comerciales» del Acuerdo ADPIC	686
14.3.5.	Casos particulares	687
14.3.5.1.	Ventas por personas físicas en mercados electrónicos.	687
14.3.5.2.	Publicidad	687
14.3.5.3.	Comisión de venta	688
14.3.5.4.	Supresión de la marca para colocar la propia e importar los productos al EEE.	688
14.3.5.5.	Proyecto de la Comisión Europea con finalidad económica pero en el que la Comisión no desarrolla una actividad económica	688
14.3.5.6.	Tránsito (remisión)	690
14.3.5.7.	Servicios de referenciación (AdWords)	690
14.4.	¿EN EL MARCO DE LA PROPIA COMUNICACIÓN COMERCIAL?.	692
14.4.1.	Introducción	692
14.4.2.	Operadores de mercados electrónicos.	692
14.4.3.	Servicios de referenciación (AdWords)	693
14.4.4.	Importación y almacenamiento de mercancías	693
14.4.5.	¿Constituye un requisito realmente necesario para que exista violación de marca?	694
14.5.	SIN EL CONSENTIMIENTO DEL TITULAR	695
14.6.	PARA PRODUCTOS O SERVICIOS (EN RELACIÓN CON PRODUCTOS O SERVICIOS)	697
14.6.1.	Introducción	697
14.6.2.	¿Es necesario que el uso sea para (en relación con) los propios productos o servicios?	697
14.6.3.	Los tipos de actos que se pueden prohibir según la enumeración de la Directiva y el Reglamento constituyen usos para productos o servicios	699
14.6.4.	Supuestos particulares.	699
14.6.4.1	Uso en documentos mercantiles	699
14.6.4.2.	Publicidad comparativa	700
14.6.4.3.	Encargo de un anuncio publicitario	701
14.6.4.4.	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	701
14.6.4.5.	Uso como denominación social, nombre comercial o rótulo de establecimiento.	703
14.6.4.6.	Uso en juguetes de una marca de automóviles	705

14.6.4.7.	Rellenado de latas	706
14.6.4.8.	Servicios de referenciación (AdWords)	707
14.6.5.	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	709
14.7.	¿A TÍTULO DE MARCA?	710
14.8.	MENOSCABO DE LAS FUNCIONES DE LA MARCA	713
14.8.1.	Introducción	713
14.8.2.	Menoscabo de las funciones de la marca y Acuerdo ADPIC (remisión)	715
14.8.3.	Distinción entre los casos de doble identidad y los de similitud	715
14.8.3.1.	Introducción	715
14.8.3.2.	El menoscabo también es necesario en los casos de doble identidad.	716
14.8.3.3.	Conclusión	719
14.8.4.	Las funciones de la marca distintas a las de indicación del origen también se protegen cuando la marca no goza de renombre.	720
14.8.5.	La función de indicación del origen	721
14.8.5.1.	Introducción	721
14.8.5.2.	Post-sale confusion	723
14.8.5.3.	Uso de una marca de automóviles en modelos a escala reducida	724
14.8.5.4.	Supresión de la marca por un tercero que coloca la suya propia	725
14.8.5.5.	El problema de los usos decorativos	725
14.8.5.6.	Retirada del embalaje a productos vendidos en eBay (remisión)	727
14.8.5.7.	AdWords (remisión).	727
14.8.6.	La función de inversión	727
14.8.7.	La función publicitaria	729
14.8.8.	Los usos con fines meramente descriptivos no menoscaban las funciones de la marca	729
14.8.8.1.	Introducción	729
14.8.8.2.	Casos en los que no existe uso descriptivo.	731
14.8.8.2.1.	No existe uso descriptivo cuando el uso del signo puede denotar la existencia de una relación material en el tráfico económico entre los productos y el titular de la marca	731
14.8.8.2.2.	Las listas comparativas de perfumes no persiguen fines meramente descriptivos.	733
14.8.8.2.3.	No es descriptivo el uso de una marca realizado para anunciar que una empresa repara y mantiene productos que lleven dicha marca (remisión).	733
14.8.9.	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)	733
14.8.10.	Menoscabo de las funciones en el marco de un servicio de referenciación (AdWords)	734
14.8.10.1.	El menoscabo de la función de indicación del origen	734

14.8.10.1.1.	¿Cuándo se menoscaba la función de indicación del origen?	734
14.8.10.1.2.	La figura del internauta medio	737
14.8.10.1.3	Aspectos irrelevantes	738
14.8.10.2.	El menoscabo de la función publicitaria	739
14.8.10.3.	El menoscabo de la función de inversión	740
14.9.	EXISTE VIOLACIÓN DEL DERECHO DE EXCLUSIVA A PESAR DE QUE EL TERCERO SEA TITULAR DE UNA MARCA POSTERIOR.	742
15.	LA VIOLACIÓN DEL DERECHO DE MARCA (II): CASOS PARTICULARES . .	745
15.1.	INTRODUCCIÓN	745
15.2.	COMPRA DE PRODUCTOS SITUADOS EN UN ESTADO NO MIEMBRO A TRAVÉS DE UN MERCADO ELECTRÓNICO (EBAY)	745
15.3.	COMPRA DE UN PRODUCTO EN UNA WEB DE UN ESTADO NO MIEMBRO	747
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).	749
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	749
15.6.	USO DE ADWORDS POR EBAY	751
15.7.	IMPORTACIÓN (REMISIÓN)	754
15.8.	EL PROBLEMA DEL TRÁNSITO	754
15.8.1.	Introducción	754
15.8.2.	The Polo/Lauren Company: Tránsito y Reglamento (CE) n. 3295/94	757
15.8.3.	Rioglass: Tránsito y libre circulación de mercancías	759
15.8.4.	Rolex: Tránsito y Reglamento (CE) n.º 3295/94, en la versión modificada por el Reglamento (CE) n.º 241/1999	761
15.8.5.	Class International: Tránsito y Directiva y Reglamento de marcas	763
15.8.6.	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	767
15.8.7.	Zino Davidoff: Reglamento n.º 1383/2003 y registros internacionales de marcas	770
15.8.8.	Philips y Nokia: Tránsito y Reglamento (CE) n.º 1383/2003	772
16.	LA VIOLACIÓN DEL DERECHO DE MARCA (III): LAS ACCIONES DE VIOLACIÓN DE LA MARCA	779
16.1.	LA DIRECTIVA 48/2004 SE APLICA A LOS PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A UNA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS CONFERIDOS POR UNA MARCA DE LA UNIÓN	779
16.2.	LA CESACIÓN	781
16.2.1.	Marcas de la Unión.	781
16.2.1.1.	El <i>ius prohibendi</i> conferido por la marca de la Unión solo puede referirse a hechos de terceros posteriores al registro de la marca	781
16.2.1.2.	Ámbito geográfico de la cesación	782

16.2.1.3.	Las «razones especiales» que desaconsejan que el tribunal ordene la cesación	785
16.2.1.4.	Un tribunal de marcas de la Unión debe adoptar las medidas idóneas para garantizar que los actos de violación de la marca no prosigan	789
16.2.1.5.	¿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?	791
16.2.1.6.	Medidas coercitivas en el caso de violación de marca de la Unión.	793
16.2.1.7.	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?	795
16.2.2.	Marcas nacionales.	797
16.2.3.	Órdenes de cesación dirigidas contra intermediarios.	798
16.3.	LA «INDEMNIZACIÓN RAZONABLE» DEL ART. 11 DEL REGLAMENTO 2017.	804
16.4.	LEGITIMACIÓN COLECTIVA	807
16.4.1.	Legitimación de una asociación para ejercitar, en nombre propio, acciones de violación dirigidas a defender los derechos de marca de sus miembros	807
16.5.	SUPUESTOS PROCESALES PARTICULARES EN CASO DE VIOLACIONES DE MARCAS DE LA UE	809
16.5.1.	La reconvenición en el caso de violación de la marca de la UE	809
16.5.2.	La litispendencia	812
16.5.3.	Derecho de información (art. 8 de la Directiva 2004/48) (remisión)	816
17.	LA ACCIÓN DE NULIDAD DE LA MARCA	817
17.1.	LEGITIMACIÓN	817
17.2.	LA MARCA DE LA UE DECLARADA NULA CARECE DE EFECTOS DESDE EL PRINCIPIO	820
17.3.	EXAMEN DE LA EUIPO Y ALEGACIONES DE LAS PARTES	820
17.4.	FALTA DE USO EN EL PROCEDIMIENTO DE NULIDAD ANTE LA EUIPO: CUESTIÓN PREVIA	821
17.5.	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)	821
17.6.	LA ALEGACIÓN DE QUE EXISTE ABUSO DE DERECHO NO ES PERTINENTE EN UN PROCEDIMIENTO DE NULIDAD ABSOLUTA	823
17.7.	MARCA DE LA UE: FECHA RELEVANTE PARA LA APRECIACIÓN DE LA EXISTENCIA DE UNA PROHIBICIÓN ABSOLUTA EN EL MARCO DE UN PROCEDIMIENTO DE NULIDAD (REMISIÓN).	825
17.8.	DECLARACIÓN A <i>POSTERIORI</i> DE LA NULIDAD O CADUCIDAD DE UNA MARCA NACIONAL ANTERIOR CUYA ANTIGÜEDAD SE REIVINDIQUE	825
17.9.	LA VALIDEZ DE UNA MARCA INTERNACIONAL O NACIONAL NO PUEDE SER CUESTIONADA EN UN PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE UNA MARCA DE LA UNIÓN	827
17.10.	PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PRUEBAS ANTE LA EUIPO (REMISIÓN).	828

17.11. LA MARCA REGISTRADA DE MALA FE (REMISIÓN)	828
17.12. DIFERENCIAS ENTRE LOS APARTADOS 1 Y 2 DEL ARTÍCULO 59 DEL REGLAMENTO 2017 (REMISIÓN)	828
18. MARCAS COLECTIVAS	829
18.1. FUNCIÓN ESENCIAL DE LAS MARCAS COLECTIVAS	829
18.2. LAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO RELATIVAS A LAS MARCAS COLECTIVAS DE LA UNIÓN NO PUEDEN APLICARSE <i>MUTATIS MUTANDIS</i> A LAS MARCAS INDIVIDUALES DE LA UNIÓN	830
18.3. LAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO SOBRE RIESGO DE CONFUSIÓN SON APLICABLES A LAS MARCAS COLECTIVAS.	831
18.4. LA EXCEPCIÓN A LA PROHIBICIÓN ABSOLUTA DE REGISTRO DE LOS SIGNOS QUE PUEDAN SERVIR PARA SEÑALAR LA PROCEDENCIA GEOGRÁFICA DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS.	831
19. MARCAS Y DIRECTIVA DE COMERCIO ELECTRÓNICO: RESPONSABILIDAD	833
19.1. INTRODUCCIÓN	833
19.2. SERVICIOS DE REFERENCIACIÓN (ADWORDS)	833
19.3. OPERADORES DE MERCADOS ELECTRÓNICOS (EBAY).	835
20. MARCAS Y PUBLICIDAD COMPARATIVA	837
20.1. INTRODUCCIÓN: LA REGULACIÓN DE LA DIRECTIVA 2015	837
20.2. RELACIÓN EXISTENTE ENTRE LA DIRECTIVA DE MARCAS Y LA DE PUBLICIDAD COMPARATIVA.	838
20.2.1. En general.	838
20.2.2. En particular, en el caso de las listas comparativas de perfumes	840
21. MARCAS E INDICACIONES GEOGRÁFICAS Y DENOMINACIONES DE ORIGEN	843
21.1. INTRODUCCIÓN	843
21.2. EL CASO GORGONZOLA	844
21.3. EL CASO BAVARIA I	846
21.4. EL CASO BAVARIA II	847
21.5. EL CASO COGNAC	850
21.6. EL CASO PORT CHARLOTTE.	854
22. MARCAS Y NOMBRES DE DOMINIO.	859
23. ASPECTOS DE DERECHO INTERNACIONAL.	861
23.1. SOBRE EL ACUERDO ADPIC.	861
23.1.1. Objetivos del Acuerdo ADPIC.	861
23.1.2. Competencia del Tribunal de Justicia para interpretar el Acuerdo ADPIC.	861
23.1.3. Las disposiciones del Acuerdo ADPIC carecen de efecto directo.	863
23.1.4. Pero la normativa europea en materia de marcas debe interpretarse a la luz del texto y de la finalidad del Acuerdo ADPIC	864

23.1.5.	Acuerdo ADPIC y funciones de la marca.	866
23.1.6.	Acuerdo ADPIC y uso en el tráfico económico	866
23.1.7.	Medidas provisionales y ADPIC	867
23.1.8.	Conflicto entre una marca y un signo infractor comenzado antes de la fecha de aplicación del Acuerdo ADPIC	871
23.1.9.	Conflictos entre marcas y nombres comerciales en el marco del Acuerdo ADPIC.	873
23.2.	SOBRE EL CONVENIO DE LA UNIÓN DE PARÍS.	876
23.3.	ASPECTOS DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO	877
23.3.1.	Competencia judicial internacional.	877
23.3.1.1.	La competencia de los tribunales del Estado donde se hubiese cometido la violación.	877
23.3.1.2.	Los litigios que tienen por objeto determinar si una persona ha sido inscrita de forma justificada como titular de una marca.	880
23.3.1.3.	El concepto de «establecimiento» a efectos de la determinación de la competencia judicial internacional	883
23.3.1.4.	Litispendencia (remisión).	886
23.3.1.5.	En el caso de AdWords	886
23.3.2.	Reconocimiento de sentencias extranjeras	889
24.	ASPECTOS REGISTRALES Y PROCEDIMENTALES.	891
24.1.	ASPECTOS REGISTRALES COMUNES A LAS MARCAS NACIONALES Y DE LA UE.	891
24.1.1.	El examen de las solicitudes de registro no debe ser mínimo, sino completo y estricto	891
24.1.2.	Exigencia de claridad y de precisión para la identificación de los productos y los servicios comprendidos en una solicitud de registro	893
24.1.2.1.	La sentencia IP Translator	893
24.1.2.2.	Efectos en el tiempo de la sentencia <i>IP Translator</i>	899
24.1.3.	Las comas y los punto y coma en la Clasificación de Niza	901
24.1.4.	La expresión «en particular» en la descripción de los productos designados	902
24.2.	MARCAS NACIONALES: ASPECTOS REGISTRALES	903
24.2.1.	Armonización de los aspectos procedimentales	903
24.2.2.	La adquisición de un derecho sobre la marca registrada está sujeta a las mismas condiciones en todos los Estados miembros	903
24.2.3.	Requisitos del objeto de la solicitud de registro.	904
24.2.4.	La autoridad competente debe tomar en consideración todos los hechos y circunstancias relevantes al examinar una solicitud de registro de una marca.	904
24.2.5.	¿En qué momento debe tomar en consideración todos esos hechos y circunstancias relevantes?.	906
24.2.6.	No cabe registrar una marca para determinados productos o servicios sujeta a la condición de que no presenten una característica determinada	907
24.2.7.	¿Está vinculada la Oficina de un Estado miembro por sus resoluciones anteriores o las resoluciones de las oficinas de otros Estados miembros?.	908
24.2.8.	El registro determina qué se protege y con qué amplitud.	910

24.2.9.	Concepto de servicios (y de servicios al por menor)	910
24.3.	MARCAS DE LA UE: ASPECTOS REGISTRALES Y PROCEDIMENTALES.	917
24.3.1.	Aspectos generales	917
24.3.1.1.	Examen de oficio de los motivos de denegación absolutos.	917
24.3.1.2.	Relevancia de las disposiciones nacionales sobre Derecho de marcas	917
24.3.1.3.	Relevancia de los criterios de las oficinas nacionales	917
24.3.1.4.	Relevancia de la práctica decisoria anterior de la EUIPO.	919
24.3.1.5.	Relevancia de las decisiones adoptada en un Estado miembro, o un Estado tercero, que admitan el carácter registrable de un signo como marca nacional	923
24.3.1.6.	Relevancia de las resoluciones adoptadas en un Estado miembro que consideren que una marca ha sido usada	924
24.3.1.7.	Relevancia de la jurisprudencia de los Estados miembros	924
24.3.1.8.	¿Tienen fuerza de cosa juzgada de las sentencias de los tribunales de marcas de la Unión frente a la EUIPO?	925
24.3.1.9.	Ni la EUIPO ni el TJUE están vinculados por la sentencia dictada en un procedimiento nacional judicial de caducidad de una marca	927
24.3.1.10.	Las resoluciones de la EUIPO deben motivarse y solo pueden fundarse en motivos sobre los cuales las partes hayan podido pronunciarse	928
24.3.1.11.	Sobre concepto de «fecha de presentación» de la solicitud de marca	929
24.3.1.12.	La indicación de la categoría de marca en la solicitud es obligatoria y la solicitud de marca no puede ser modificada para cambiar dicha categoría.	932
24.3.1.13.	Modificación de la solicitud (art. 49.2 Reglamento 2017).	933
24.3.1.14.	Limitación	933
24.3.1.15.	Restitutio in integrum (y, a su vez, sobre las normas de representación del Reglamento).	935
24.3.1.16.	Notificaciones de la Oficina	935
24.3.1.17.	Problemas con el fax	936
24.3.1.18.	Aspectos relativos a la renovación de una marca de la UE.	937
24.3.1.19.	Lenguas de la Oficina	939
24.3.1.20.	Presentación tardía de hechos y pruebas ante la EUIPO	941
24.3.1.20.1.	Introducción	941
24.3.1.20.2.	Interpretación del ap. 2 del art. 95 Reglamento 2017	942
24.3.1.20.3.	En particular, la presentación extemporánea de pruebas tendentes a acreditar la existencia, la validez y el alcance de la protección de la marca anterior en el procedimiento de oposición	949

24.3.1.20.3.1.	El caso Rintisch	949
24.3.1.20.3.2.	La Regulación del Reglamento Delegado (UE) 2018/625.	954
24.3.1.20.4.	En particular, la aportación extemporánea de la prueba del uso efectivo de la marca	955
24.3.1.20.4.1.	El caso New Yorker SHK Jeans.	955
24.3.1.20.4.2.	El caso Centrotherm Systemtechnik	960
24.3.1.20.4.3.	El caso Mobile.de	962
24.3.1.20.4.4.	La Regulación del Reglamento Delegado (UE) 2018/625.	964
24.3.1.20.5.	En particular, la aportación extemporánea en el procedimiento de nulidad	965
24.3.1.20.6.	En particular, la aportación extemporánea en el recurso ante la Sala de Recurso	968
24.3.2.	Oposición	968
24.3.2.1.	La finalidad del procedimiento de oposición ante la EUIPO no consiste en resolver de manera anticipada los conflictos que se pudieran producir a nivel nacional.	968
24.3.2.2.	El abono de la tasa no implica que la EUIPO reconoce la existencia del derecho conferido por la marca anterior a favor de la persona que la abona.	968
24.3.2.3.	El examen de la EUIPO se limita a los motivos alegados y a las pretensiones formuladas por las partes	969
24.3.2.4.	Actuación abusiva del solicitante: no debe tenerse en cuenta en el procedimiento de oposición	969
24.3.2.5.	Es irrelevante el hecho de que la marca anterior haya sido registrada de forma abusiva	970
24.3.2.6.	Prueba de la renovación de la marca anterior en un procedimiento de oposición	970
24.3.2.7.	Medios de prueba del renombre de la marca anterior ante la EUIPO (remisión).	971
24.3.2.8.	Sobre el acto mediante el cual la EUIPO informa al oponente de que su oposición ha sido considerada admisible.	971
24.3.2.9.	Cuádruple nivel de control	973
24.3.3.	Nulidad (remisión)	973
24.3.4.	Recurso ante la Sala de Recurso	974
24.3.4.1.	La Sala de Recurso ha de proceder a un nuevo examen completo del fondo de la oposición	974
24.3.4.2.	En caso de obtener de oficio elementos de hecho, la Sala de Recurso está obligada a comunicarlos a las partes para que puedan exponer sus observaciones	976
24.3.4.3.	Procedimiento oral	977
24.3.4.4.	Interpretación del art. 59 del Reglamento 1993 («Plazo y forma»; art. 68 Reglamento 2017)	977
24.3.4.5.	La Sala de Recurso no está vinculada por la postura mantenida por un representante de la EUIPO en la vista.	981
24.3.4.6.	Cesión del derecho nacional anterior sobre el que se basa la oposición.	981

24.3.4.7.	La Sala de Recurso, cuando estima el recurso, no está obligada a asumir la instancia.	982
24.3.4.8.	Cuando la Sala de Recurso devuelve un asunto, ¿puede la instancia aceptar pruebas complementarias relativas a una cuestión sobre la que la Sala de Recurso ya se ha pronunciado?	982
24.3.5.	Recurso ante el Tribunal General	984
24.3.5.1.	El Tribunal General es plenamente competente para censurar cualquier infracción del Reglamento	984
24.3.5.2.	Apreciación de los hechos y medios de prueba que resulten pertinentes.	985
24.3.5.3.	Corresponde a la parte recurrente alegar los motivos contra la decisión impugnada y aportar las pruebas en apoyo de dichos motivos.	985
24.3.5.4.	¿Pueden alegarse fundamentos y hechos nuevos ante el Tribunal General?.	985
24.3.5.5.	Hechos notorios	989
24.3.5.6.	Límites del ejercicio de la «facultad de reforma» reconocida al Tribunal General	990
24.3.5.7.	El Tribunal General no puede anular ni reformar la resolución por motivos que aparezcan con posterioridad a la fecha en que se dictó.	992
24.3.5.7.1.	Introducción	992
24.3.5.7.2.	En particular, efectos de la declaración de caducidad de la marca anterior con posterioridad a la resolución de la Sala de Recurso	993
24.3.5.8.	El Tribunal General no está vinculado por una apreciación errónea de los hechos efectuada por la Sala de Recurso	995
24.3.5.9.	Limitación del papel de la EUIPO en un recurso ante el Tribunal General (a su vez, ausencia de vinculación del Tribunal ante los acuerdos de la EUIPO con una de las partes)	995
24.3.5.10.	El Tribunal General no está obligado a preguntar al titular de la marca anterior si la ha renovado (falta de renovación de la marca durante el procedimiento)	998
24.3.5.11.	La fuerza de cosa juzgada no se extiende más que a la <i>ratio decidendi</i> de la sentencia del Tribunal General	998
24.3.5.12.	Los artículos 73 y 74.1 del Reglamento 1993 (arts. 94 y 95.1 Reglamento 2017) no se aplican al Tribunal General	1000
24.3.5.13.	El Tribunal General no está obligado a justificar la solución a la que llega en un caso a la luz de lo decidido en otro	1001
24.3.6.	Recurso de casación	1001
24.3.6.1.	Lo que se recurre es la sentencia del Tribunal General, no la resolución de la EUIPO.	1001
24.3.6.2.	Exigencia de precisión.	1001
24.3.6.3.	Las cuestiones de Derecho examinadas en primera instancia pueden volver a discutirse en el marco de un recurso de casación.	1002

24.3.6.4.	Es un recurso limitado a las cuestiones de Derecho	1003
24.3.6.5.	Apreciaciones fácticas no revisables por el Tribunal de Justicia	1005
24.3.6.5.1.	Introducción	1005
24.3.6.5.2.	Riesgo de confusión.	1007
24.3.6.5.3.	Carácter distintivo	1014
24.3.6.5.4.	Carácter descriptivo.	1016
24.3.6.5.5.	Prohibición absoluta relativa a las insignias, emblemas y escudos.	1017
24.3.6.5.6.	Signos tridimensionales	1017
24.3.6.5.7.	Renombre	1017
24.3.6.5.8.	Uso de la marca	1020
24.3.6.5.9.	Carácter notorio de los hechos en los que la EUIPO basa su decisión	1021
24.3.6.5.10.	Otras	1021
24.3.6.6.	El recurso en casos de riesgo de confusión entre marcas.	1021
24.3.6.7.	Invocación de motivos o alegaciones nuevas ante el Tribunal de Justicia	1022
24.3.6.8.	Legitimación de la EUIPO para recurrir las sentencias del Tribunal General.	1023
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	1024
24.3.6.10.	Autos de sobreseimiento	1025
24.3.6.11.	No es recurrible ante el Tribunal de Justicia una carta del Secretario del Tribunal General.	1025
24.3.6.12.	Costas	1026
25.	¿QUÉ ÓRGANO PUEDE INTERPONER UNA CUESTIÓN PREJUDICIAL EN MATERIA DE MARCAS?	1029
26.	MARCAS Y BREXIT	1031
27.	NORMAS DE DERECHO TRANSITORIO DE LA DIRECTIVA Y DEL DERECHO NACIONAL	1033
	ÍNDICE ANALÍTICO	1035