

Una sentencia reciente del TJUE sobre: Reputación Art. 8(5) RMUE

Virginia Melgar
Presidenta de la Quinta Sala de Recursos
ASIPI
Buenos Aires

R-1576/2023-5) del 3/6/2024 anulada por sentencia 10/09/2025, T-425/24, pastaZARA Sublime (fig.) / ZARA

ZARA



marcas de la unión anteriores

marca impugnada

Clase 25

clase 30

10/09/2025, T-425/24, PastaZARA Sublime (fig.) / ZARA

División de Oposición: oposición admitida, justa causa no demostrada

Sala de Recurso: R 1576/2023-5 confirma

TJUE: **anula** la resolución impugnada: 3 errores de apreciación
(signos + proximidad de productos = no hay vínculo, justa causa)

- Determinar si existe justa causa forma parte de un examen global de todos los factores pertinentes que tiene por objeto determinar si el signo en cuestión se utilizaba en el mercado antes de que se registrara la marca de renombre y si dicho uso era de buena fe (§111).
- La «justa causa» no está supeditada a que el uso del signo sea necesario para la comercialización de los productos en cuestión, ni a la constatación de un nivel específico de reconocimiento del signo en cuestión, a un nivel determinado de inversión y esfuerzo promocional, ni al disfrute de una cuota de mercado (§§ 110-111).
- La buena fe de la persona que alega «justa causa» es uno de los factores pertinentes en el contexto del examen global anterior (§113).

10/09/2025, T-425/24, PastaZARA Sublime (fig.) / ZARA

- 1) **Signos:** el término ZARA no es dominante en el signo impugnado, ya que este último es tan complejo que ningún elemento es dominante (§§ 51-59); esta conclusión incorrecta dio lugar a una comparación errónea: los signos no son muy similares en su conjunto: visualmente no son muy similares, sino poco similares; fonéticamente no son muy similares, sino medianamente similares; conceptualmente no son neutros ni medianamente similares, sino poco similares (§§ 64-69 y 77).
- 2) **Proximidad de los productos:** la Sala de Recurso reconoció la disparidad de los productos y la tendencia actual (es decir, en 2024) del mercado en el sector de la moda (expansión del negocio a otros sectores, incluido el sector alimentario); sin embargo, las pruebas no demostraron que existiera tal tendencia específica del sector en la fecha de solicitud de la marca de la UE impugnada (junio de 2008) = bajo grado de proximidad entre los productos (§§ 82-87).
- 3) **Justa causa:** ¡La Sala de Recurso pidió demasiado! Solo se requieren dos condiciones: **(i) el uso real** del signo impugnado en el mercado antes de que se registrara la marca de renombre y **(ii) el uso de buena fe** (§§ 101-116).





www.euiipo.europa.eu

 [@EU_IPO](https://twitter.com/EU_IPO)

 [EUIPO](https://www.linkedin.com/company/euiipo)

 [EUIPO.EU](https://www.facebook.com/EUIPO.EU)

 [@EUIPO](https://www.instagram.com/EUIPO)

 [EUIPO](https://www.youtube.com/EUIPO)

GRACIAS