

- |   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 1 | Solicitud de marca tras expiración de patente | 1 | Trademark application after patent expiry |
| 2 | Agotamiento del derecho de marca              | 2 | Exhaustion of trademark right             |
| 3 | Marcas: Prohibición de almacenamiento         | 3 | Trademarks: Storage ban                   |
| 4 | Informe sobre detenciones de mercancías       | 4 | Report on detentions of goods             |

## 1 SOLICITUD DE UNA MARCA TRAS LA EXPIRACIÓN DE UNA PATENTE: ¿CUÁNDO HAY MALA FE SEGÚN EL TJUE?

El 19 de junio de 2025 el TJUE resolvió una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal de Casación francés. En la expresada resolución, el TJUE analiza los distintos motivos absolutos de nulidad de marcas y se pronuncia sobre la mala fe en el registro de una marca tras la expiración de una patente.

Esta sentencia enseña que una patente, que confiere a su titular el monopolio sobre la invención, no puede prolongarse en el tiempo de manera artificial e indefinida, pues la intención de prolongar el monopolio que detenta el titular de la patente sobre la solución técnica no puede verse amparada por la legislación marcaría en la UE.

Para ello, el TJUE analiza dos causas de nulidad absoluta para el registro de una marca y la relación entre éstas. Por un lado, la prohibición de registro de signos constituidos exclusivamente por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico y, por otro, la mala fe en su solicitud.

### Antecedentes del conflicto

CeramTec era titular de una patente que tenía por objeto un material de composición cerámica con óxido de cromo<sup>1</sup>. Este material se caracteriza por ofrecer, en una proporción determinada, una concreta tonalidad de color rosa y se utilizaba para la fabricación de prótesis médicas.

(1) Concretamente, de la EP 0 542 815, titulada “sintered moulding and its use” (“cuerpo moldeado sinterizado y su utilización”).

## TRADEMARK APPLICATION AFTER PATENT EXPIRY: WHEN IS THERE BAD FAITH ACCORDING TO THE CJEU?

On 19 June 2025, the CJEU issued a preliminary ruling requested by the French Court of Cassation. In the ruling in question, the CJEU analysed the different absolute grounds for invalidity of trademarks and rules on bad faith in the registration of a trademark after the expiry of a patent.

This ruling establishes that a patent, which confers on its owner a monopoly over the invention, cannot be artificially and indefinitely extended, as the intention to extend the monopoly held by the patent owner over the technical solution cannot be protected by trademark legislation in the EU.

To this end, the CJEU analysed two grounds for absolute invalidity for the registration of a trademark and the relationship between them. On the one hand, the prohibition on registering signs consisting exclusively of the shape of the product necessary to obtain a technical result and, on the other, bad faith in the application.

### Background to the dispute

CeramTec held a patent relating to a ceramic material containing chromium oxide<sup>1</sup>. This material is characterized by offering, in a specific proportion, a particular shade of pink and was used in the manufacture of medical prostheses.

(1) Specifically, EP 0 542 815, entitled “sintered moulding and its use”.

En agosto de 2011, la patente de CeramTec expiró y, seguidamente, la empresa presentó tres solicitudes de Marca de la Unión Europea (MUE): una marca de color<sup>2</sup> que cubría el color rosa Pantone 677C, edición 2010, y una marca figurativa<sup>3</sup> y otra tridimensional<sup>4</sup>, cuyas representaciones incluían esa misma tonalidad de rosa.

Dichas marcas designaban productos comprendidos en la clase 10 del Arreglo de Niza (entre otros, piezas cerámicas para implantes).

En diciembre de 2013, CeramTec ejerció una acción por violación de marca y por competencia desleal (por competencia parasitaria) contra Coorstek, alegando que esta comercializaba un producto que copiaba el color rosa característico de CeramTec. Coorstek presentó una demanda reconventional de nulidad de las tres marcas.

En su sentencia de 25 de junio de 2021, el Tribunal de Apelación de París anuló las marcas impugnadas, por entender que CeramTec había actuado de mala fe al solicitar su registro. En síntesis, el Tribunal francés señaló que, en la fecha de presentación de las solicitudes de las marcas impugnadas, CeramTec era concededora del efecto técnico del óxido de cromo para garantizar la dureza del material con el que confeccionaba las prótesis, y que del uso de aquel material derivaba el color rosa característico de las prótesis. Por lo tanto, el Tribunal concluyó que la intención de CeramTec al registrar dicho color rosa no era proteger la indicación del origen empresarial de sus productos, sino la de extender artificialmente, mediante un título marcarío, el monopolio conferido por la patente expirada, ya que ese color era el resultado de incluir óxido de cromo en la cerámica de las prótesis.

CeramTec interpuso recurso de casación ante el Tribunal de Casación francés, en el que sostuvo que el hecho de que el signo solicitado estuviera aparentemente constituido exclusivamente por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico no era suficiente para demostrar la mala fe. Al respecto, señaló que debería demostrarse que el derecho sobre la marca en cuestión garantiza efectivamente la protección de esa solución técnica.

(2) MUE nº 010214195

(3) MUE nº 010214112

(4) MUE nº 010214179

In August 2011, CeramTec's patent expired, and the company subsequently filed three European Union Trademark (EUTM) applications: a color mark<sup>2</sup> covering Pantone 677C pink, 2010 edition, and a figurative trademark<sup>3</sup> and another three-dimensional trademark<sup>4</sup>, whose representations included that same shade of pink.

These trademarks concerned products covered by Class 10 of the Nice Agreement (among others, ceramic parts for implants).

In December 2013, CeramTec brought an action for trademark infringement and unfair competition (parasitic competition) against Coorstek, alleging that Coorstek was marketing a product that copied CeramTec's distinctive pink color. Coorstek filed a counterclaim seeking invalidation of the three trademarks.

In its ruling of 25 June 2021, the Paris Court of Appeal invalidated the contested trademarks, finding that CeramTec had acted in bad faith when applying for their registration. In summary, the French Court noted that, at the time of filing the contested trademark applications, CeramTec was aware of the technical effect of chromium oxide in ensuring the hardness of the material used to manufacture the prostheses, and that the use of that material resulted in the characteristic pink color of the prostheses. Therefore, the Court concluded that CeramTec's intention in registering the pink color was not to protect the indication of the commercial origin of its products, but rather to artificially extend, through a trademark title, the monopoly conferred by the expired patent, since that color was the result of including chromium oxide in the ceramic of the prostheses.

CeramTec lodged an appeal before the French Court of Cassation, arguing that the fact that the sign applied for appeared to consist exclusively of the shape of the product necessary to obtain a technical result was not sufficient to prove bad faith. In this regard, it pointed out that it should be demonstrated that the right to the trademark in question effectively guarantees the protection of that technical solution.

(2) EUTM nº 010214195.

(3) EUTM nº 010214112.

(4) EUTM nº 010214179.

## Sobre las cuestiones prejudiciales planteadas al TJUE

El Tribunal de Casación francés solicitó al TJUE el análisis jurídico de las normas para declarar la nulidad de una marca de la Unión Europea; en concreto, del artículo 52(1) del Reglamento n.º 207/2009.

Este artículo distinguía dos motivos absolutos de nulidad:

- a) cuando la marca [de la Unión] se hubiera registrado contraviniendo las disposiciones del artículo 7;
- b) cuando, al presentar la solicitud de la marca, el solicitante hubiera actuado de mala fe.

En el asunto en cuestión, se tuvo en cuenta respecto del apartado a), el artículo 7.1.e), inciso ii) de dicho Reglamento, el cual dispone que: «Se denegará el registro de: [...] e) los signos constituidos exclusivamente por: [...] ii) la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico».

### Primera cuestión prejudicial

En vista de las previsiones transcritas, el TJUE examinó si las dos causas de nulidad que establecía el artículo 52 del Reglamento – la nulidad por contravenir los motivos absolutos de registro (art. 52(1) (a) en relación con el art. 7(1)(e)(ii)) y la nulidad por mala fe del solicitante (art. 52(1)(b)) – son autónomas y excluyentes.

Al respecto, el Tribunal destacó que no había ninguna mención en el Reglamento que indicase que las dos causas de nulidad debieran examinarse en un orden de prioridad determinado. Razonó que cada causa perseguía su propio objetivo: mientras que la letra a), en relación con el art. 7, protegía el interés general y evitaba que una marca confiriese un monopolio sobre soluciones técnicas de

## On the preliminary questions referred to the CJEU

The French Court of Cassation requested the CJEU to provide a legal analysis of the rules for declaring a European Union trademark invalid, specifically Article 52(1) of Regulation N° 207/2009.

This article distinguished between two absolute grounds for invalidity:

- (a) where the [EU] trademark has been registered contrary to the provisions of Article 7;
- (b) where the applicant was acting in bad faith when he [or she] filed the application for the trademark.

In the case in question, consideration was given regarding section a), that Article 7(1)(e)(ii) provides: “The following shall not be registered: [...] (e) signs consisting exclusively of: [...] (ii) the shape of goods which is necessary to obtain a technical result”.

### First preliminary ruling

In view of the above provisions, the CJEU examined whether the two grounds for invalidity established in Article 52 of the Regulation – invalidity for contravening absolute grounds for registration (Article 52(1)(a) in conjunction with Article 7 (1)(e)(ii)) and invalidity due to bad faith on the part of the applicant (Article 52(1)(b)) – are autonomous and exclusive.

In this regard, the Court emphasized that there was no mention in the Regulation indicating that the two grounds for invalidity should be examined in a specific order of priority. It reasoned that each ground pursued its own objective: while subparagraph (a), in relation to Article 7, protected the general interest and prevented a

un producto, la letra b) buscaba garantizar que los solicitantes realizaran una competencia leal.

Por lo tanto, el TJUE concluyó que son causas de nulidad autónomas. Por tanto, para declarar que una marca estaba formada exclusivamente por una forma necesaria para obtener un resultado técnico no hace falta probar mala fe en su solicitud, y a la inversa.

El TJUE también estableció que dichas causas no se excluyen mutuamente, pues podía solicitarse la nulidad por una o varias causas, y el tribunal que conociese el asunto podía limitarse a examinar tan solo una de ellas y, si esa concurría, no era preciso examinar las restantes.

### ***Segunda cuestión prejudicial***

La segunda de las cuestiones se refería a la interpretación de la concurrencia de la mala fe en el solicitante de la marca. Se planteó si la mala fe podía fundamentarse únicamente en la creencia del solicitante acerca de la aptitud del signo para expresar la solución técnica o si debía demostrarse que el signo estaba constituido exclusivamente por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico.

El TJUE consideró que, si ese registro se había solicitado tras la expiración de una patente, la mala fe de la marca podía fundamentarse, entre otros elementos, en el entendimiento del propio solicitante sobre la capacidad del signo para expresar, total o parcialmente, la solución técnica anteriormente protegida por la patente expirada. Ello, estableció el Tribunal, con independencia de si el signo estaba realmente constituido exclusivamente por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico en el sentido del artículo 7.1.e) (ii) del citado Reglamento.

trademark from conferring a monopoly on technical solutions for a product, subparagraph (b) sought to ensure that applicants engaged in fair competition.

Therefore, the CJEU concluded that these are independent grounds for invalidity. Consequently, in order to declare that a trademark consists exclusively of a shape necessary to obtain a technical result, it is not necessary to prove bad faith in its application, and vice versa.

The CJEU also established that these grounds are not mutually exclusive, as annulment could be sought on one or more grounds, and the court hearing the case could limit itself to examining only one and, if that ground was valid, it was not necessary to examine the others.

### ***Second preliminary ruling***

The second issue concerned the interpretation of bad faith on the part of the trademark applicant. The question arose as to whether bad faith could be based solely on the applicant's belief that the sign was capable of conveying the technical solution or whether it had to be demonstrated that the sign consisted exclusively of the shape of the product necessary to obtain a technical result.

The CJEU considered that, if the registration had been applied for after the expiry of a patent, the bad faith of the trademark could be based, among other elements, on the applicant's own understanding of the sign's ability to convey, in whole or in part, the technical solution previously protected by the expired patent. This, the Court ruled, was regardless of whether the sign was actually exclusively constituted by the shape of the product necessary to obtain a technical result within the meaning of Article 7(1)(e)(ii) of the aforementioned Regulation.

Entre otras circunstancias pertinentes para evaluar la posible existencia de mala fe del solicitante se listaron elementos tales como la naturaleza de la marca impugnada, el origen y uso del signo en cuestión, el alcance de la patente expirada, la lógica comercial por la que se solicita la marca y la cronología de los hechos que motivaron la solicitud.

### ***Tercera cuestión prejudicial***

Finalmente, el TJUE apuntó que la mala fe del solicitante no podía apreciarse sobre la base de circunstancias sobrevenidas con posterioridad a la presentación de la solicitud de registro de la marca, sino que el momento pertinente para apreciar la mala fe del solicitante era el de la presentación de la solicitud de registro.

### **Conclusión**

En lo que respecta a los derechos de exclusiva que anteriormente estaban protegidos por una patente, esta sentencia del TJUE subraya que las intenciones subjetivas del solicitante de la marca son relevantes para determinar la existencia de mala fe.

A la fecha de publicación de este artículo, el asunto está pendiente de que el Tribunal de Casación francés emita sentencia atendiendo a las cuestiones prejudiciales resueltas por el TJUE.

Among other circumstances listed as relevant to assessing the possible existence of bad faith on the part of the applicant were elements such as the nature of the contested trademark, the origin and use of the sign in question, the scope of the expired patent, the commercial logic behind the trademark application, and the chronology of events leading to the application.

### ***Third preliminary ruling***

Finally, the CJEU noted that the applicant's bad faith could not be assessed on the basis of circumstances arising after the trademark application was filed, but rather that the relevant time for assessing the applicant's bad faith was at the time the application was filed.

### **Conclusion**

With regard to exclusive rights that were previously protected by a patent, this CJEU ruling emphasizes that the subjective intentions of the trademark applicant are relevant in determining the existence of bad faith.

At the time of publication of this article, the case is pending before the French Court of Cassation, which is to issue a ruling in response to the preliminary questions resolved by the CJEU.

## AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE MARCA Y CONSENTIMIENTO: CLAVES DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO EN EL CASO “RON BARCELÓ”

Mediante sentencia de 30 de junio de 2025, el Tribunal Supremo desestima los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación interpuestos por cuatro mercantiles, confirmando la sentencia dictada por la Sección 8ª de la Audiencia Provincial de Alicante, en la que se declara la infracción de las marcas “Ron Barceló” por parte de aquellas por la comercialización en el Espacio Económico Europeo (“EEE”) de ron de la marca “Ron Barceló” que no ha sido introducido en dicho territorio por Barceló Comercial Internacional, ni con su consentimiento.

### Antecedentes

Las sociedades Alimentación y Bebidas Diaz Cadenas, La Bodega RA, Distribuidores de Bebidas L.R., y Bebidas Córdoba, presentaron una acción negatoria de infracción de Marcas de la Unión Europea contra las sociedades Barceló Comercial Internacional, – titular de, entre otras, las marcas de la Unión Europea nº 925636 “Ron Barceló” (clase 33) y nº 5117213 “Ron Barceló Ron Dominicano Añejo” (clase 33) – e Importaciones y Exportaciones Varma, por estimar que las demandadas esgrimían ilícitamente sus derechos sobre las marcas “Ron Barceló” para prohibir la comercialización de productos con dicha marca que las actoras habían adquirido a proveedores del EEE, considerando que había agotamiento del derecho del titular.

La titular de las marcas reconvino por infracción de las mismas, entendiendo que la importación y comercialización por parte de una de las actoras de dos lotes de botellas “Ron Barceló” que no habían sido introducidos en el “EEE” por el titular de la marca ni con su consentimiento constituían una violación de sus marcas.

## TRADEMARK EXHAUSTION AND CONSENT: KEY TAKEAWAYS FROM THE SUPREME COURT’S RULING IN THE “RON BARCELÓ” CASE

By Judgement of June 30, 2025, the Supreme Court dismissed the extraordinary appeals for procedural infringement and cassation filed by four companies. This confirmed the ruling handed down by Section 8 of the Alicante Court of Appeal, which declared the infringement of “Ron Barceló” trademarks by those companies for marketing rum under the “Ron Barceló” trademark in the European Economic Area (“EEA”) that had neither been introduced into that territory by Barceló Comercial Internacional, nor with its consent.

### Background

The companies Alimentación y Bebidas Diaz Cadenas, La Bodega RA, Distribuidores de Bebidas L.R., and Bebidas Córdoba, filed a non-infringement action of European Union trademarks against the companies Barceló Comercial Internacional, – owner of, amongst others, European Union trademarks No. 925636 “Ron Barceló” (class 33) and No. 5117213 “Ron Barceló Ron Dominicano Añejo” (class 33) – and Importaciones y Exportaciones Varma, on the grounds that the defendants were unlawfully exercising their rights over the “Ron Barceló” trademarks to prohibit the marketing of products bearing that trademark, that the plaintiffs had purchased from suppliers in the EEA, considering that the owner’s rights had been exhausted.

The trademark owner filed a counterclaim for trademark infringement, arguing that the importation and sale by one of the defendants of two batches of “Ron Barceló” bottles that had not been introduced into the “EEA” by the trademark owner or with its consent constituted a violation of its trademarks.

El Juzgado de Marca de la Unión Europea nº 1, competente en el litigio, mediante sentencia de 28 de octubre de 2019, desestimó la demanda principal y estimó parcialmente la demanda reconvenzional, declarando la infracción de las marcas Ron Barceló.

Contra dicha sentencia, la parte actora interpuso recurso de apelación insistiendo en el agotamiento del derecho. La parte demandada se opuso a dicho recurso estimando que el mismo no concurría y que había infracción marcaria. La Audiencia Provincial de Alicante (sección 8ª), en su sentencia de 25 de noviembre de 2020, manteniendo la declaración sobre la infracción de las marcas “Ron Barceló” por la comercialización en el EEE de productos “Ron Barceló” sin el consentimiento del titular, estimó parcialmente el recurso de apelación matizando algunas declaraciones relativas a los daños y perjuicios.

La parte actora interpuso recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación, recursos que, como hemos expuesto, fueron desestimados por el Tribunal Supremo.

### **Pronunciamientos del Tribunal Supremo**

En el contexto de la acción negatoria y del agotamiento del derecho, el Tribunal Supremo efectúa las siguientes manifestaciones de interés.

En relación a la acción negatoria de infracción, el Tribunal Supremo precisa que para cumplir los requisitos del art. 121.2 de la Ley de Patentes (“LP”) no basta con enviar cualquier requerimiento (como pretendía hacer valer la parte demandante) sino que debe tratarse de uno que, específicamente, inste al titular del derecho de propiedad industrial (aquí, la marca) para que se pronuncie sobre una concreta cuestión: la oponibilidad del derecho industrial a la explotación industrial que está llevando a cabo el requirente. En el presente caso, el Tribunal Supremo concluye que ese requisito no se había cumplido puesto que el objeto del requerimiento enviado a las demandadas no era el previsto en el art. 121.2 LP sino comunicar que se habían denunciado ciertos hechos a la Comisión Nacional de Mercados y Competencia por prácticas supuestamente contrarias a las normas de la Competencia.

In its judgment of October 28, 2019 the European Union Trademark Court No. 1, which has jurisdiction over the dispute, dismissed the main claim and partially upheld the counterclaim, declaring the infringement of the Ron Barceló trademarks.

The plaintiff appealed against this ruling, insisting that the right had been exhausted. The defendant opposed the appeal, arguing that it was not applicable and that there had been a trademark infringement. The Court of Appeal of Alicante (Section 8), in its ruling of November 25, 2020, upheld the declaration of infringement of the “Ron Barceló” trademarks due to the marketing of “Ron Barceló” products in the EEA without the consent of the owner, and partially upheld the appeal, qualifying some statements regarding damages.

The plaintiff filed extraordinary appeal for procedural infringement and an appeal for cassation, which, as previously stated, were dismissed by the Supreme Court.

### **Supreme Court rulings**

In the context of the denial action and the exhaustion of rights, the Supreme Court makes the following statements of interest.

With regard to the non-infringement action, the Supreme Court specifies that in order to comply with the requirements of Article 121.2 of the Patent Law (“LP”), it is not sufficient to send any request (as the plaintiff sought to assert), but rather it must be one that specifically urges the owner of the industrial property right (in this case, the trademark) to rule on a specific issue: the enforceability of the industrial right against the industrial exploitation being carried out by the requester. In the present case, the Supreme Court concludes that this requirement had not been met, since the purpose of the request sent to the defendants was not that provided for in Article 121.2 LP, but rather to communicate that certain facts had been reported to the National Markets and Competition Commission for practices allegedly contrary to competition law.

Aclarada esa cuestión, el Tribunal Supremo examina si hubo o no infracción marcaria y al efecto interpreta el concepto de “consentimiento” en el contexto del agotamiento del derecho de marca, regulado en el artículo 15 del Reglamento de Marcas de la Unión Europea (“RMUE”), del siguiente modo:

- En primer lugar, el Tribunal Supremo recuerda que para que exista consentimiento es necesario tanto la autorización del titular de la marca, como que las condiciones de comercialización sean las establecidas por él. Así, declara que el consentimiento existe cuando se otorga expresamente o cuando se manifiesta implícita pero inequívocamente, rechazando que exista consentimiento en los casos en los que no existe oposición expresa del titular a que se vendan los productos en el EEE.
- En cuanto al consentimiento tácito, el Tribunal Supremo explica que para apreciarlo deben concurrir determinados elementos y circunstancias anteriores o posteriores de los que poder inferirlo.

En este sentido, declara que para apreciar el consentimiento implícito o tácito los elementos deben revelar con certeza la renuncia del titular de la marca a oponer su derecho de exclusiva. A tal fin, el Tribunal Supremo recuerda que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) tiene declarado en la sentencia de fecha 20 de noviembre de 2001, asunto Zino Davidoff y Levi Strauss, C-414/99 a C-416/99, que el consentimiento no debe deducirse de los siguientes elementos: (i) del simple silencio; (ii) de la circunstancia de que no se hayan establecido reservas contractuales en la transmisión de la propiedad de los productos; (iii) de que el titular de la marca no haya comunicado una oposición a la comercialización; (iv) de que no se haya indicado en los productos la prohibición de comercialización en el EEE.

Having clarified this issue, the Supreme Court examines whether or not there was trademark infringement and, to this end, interprets the concept of “consent” in the context of the exhaustion of trademark rights, regulated in Article 15 of the European Union Trademark Regulation (“EUTMR”), as follows:

- Firstly, the Supreme Court recalls that for consent to exist, both the authorization of the trademark owner and the marketing conditions established by the owner are necessary. Thus, it declares that consent exists when it is expressly granted or when it is implied but unequivocal, rejecting the existence of consent in cases where there is no express opposition by the owner to the sale of the products in the EEA.
- In order to assess tacit consent, the Supreme Court explains that certain elements and circumstances must be present, either before or after, from which such consent can be inferred.

In this regard, it states that in order to assess implicit or tacit consent, the elements must clearly reveal the trademark owner’s waiver of their exclusive right. To this end, the Supreme Court recalls that the Court of Justice of the European Union (CJEU) has stated in its judgment of November 20, 2001, in the Zino Davidoff and Levi Strauss case, C-414/99 to C-416/99, that consent should not be inferred from the following elements: (i) mere silence; (ii) the fact that no contractual reservations have been made in the transfer of ownership of the products; (iii) the fact that the trademark owner has not communicated any opposition to the marketing; (iv) the fact that the prohibition on marketing in the EEA has not been indicated on the products.



- Respecto de la distribución de la carga de la prueba, el Tribunal Supremo establece que debe distinguirse según si se conoce el lugar de la primera comercialización o no:
  - Si no se conoce el lugar de la primera comercialización y existe riesgo de compartimentación del mercado, será el titular de la marca y no el importador paralelo el que deba probar si el derecho está o no agotado.
  - Si desde el inicio se conoce que el producto se ha comercializado por primera vez fuera del EEE y el titular de la marca puede probarlo, existe una presunción de que el titular no ha consentido la posterior entrada de los productos en el mercado del EEE. Por lo tanto, deberá ser el importador paralelo el que pruebe el consentimiento del titular de la marca para que dichos productos se vendieran en el EEE.
- Finalmente, respecto de la alegación de la parte demandante de que se deduzca como elemento determinante de un consentimiento tácito el hecho de que en el etiquetado original del producto aparezca identificado un distribuidor del EEE, el Tribunal Supremo declara que el etiquetado puede ser un indicio a tener en cuenta, junto con otros, para alcanzar un determinado nivel de prueba en relación con el consentimiento pero no puede considerarse un elemento determinante *per se* de un consentimiento tácito.

En atención a lo anterior, el Tribunal Supremo desestima el recurso extraordinario de infracción procesal y el recurso de casación confirmando la Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante que declaró la infracción de las marcas “Ron Barceló” al estimar que en las circunstancias del caso no ha habido consentimiento tácito que pudiera dar lugar al agotamiento del derecho de marca.

- Regarding the distribution of the burden of proof, the Supreme Court establishes that a distinction must be made depending on whether or not the place of initial marketing is known:
  - If the place of first sale is unknown and there is a risk of market partitioning, it will be the trademark owner, not the parallel importer, who must prove whether or not the right has been exhausted.
  - If it is known from the outset that the product was first marketed outside the EEA and the trademark owner can prove this, there is a presumption that the owner did not consent to the subsequent entry of the products into the EEA market. Therefore, it must be the parallel importer who proves the trademark owner’s consent for those products to be sold in the EEA.
- Finally, with regard to the plaintiff’s claim that the fact that an EEA distributor is identified on the original product label should be considered a determining factor in establishing tacit consent, the Supreme Court states that the labeling may be an indication to be taken into account, along with others, to reach a certain level of proof in relation to consent, but it cannot be considered a determining factor *per se* of tacit consent.

In view of the foregoing, the Supreme Court dismisses the extraordinary appeal for procedural infringement and the appeal in cassation, confirming the ruling of the Provincial Court of Alicante, which declares the infringement of the “Ron Barceló” trademarks, considering that in the circumstances of the case there has been no tacit consent that could give rise to the exhaustion of trademark rights.

## ALCANCE TERRITORIAL DE LA PROHIBICIÓN DE ALMACENAMIENTO Y DELIMITACIÓN DE ESTE TÉRMINO POR EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UE

Mediante Sentencia de 1 de agosto de 2025, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dio respuesta a dos cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal Supremo alemán en el contexto de un procedimiento de infracción marcara.

Esta sentencia aborda el alcance del artículo 10, apartado 3, letra b), de la Directiva 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, artículo que faculta al titular de una marca registrada a prohibir a terceros el uso de signos idénticos o confusamente similares en el tráfico económico, incluyendo su oferta, comercialización o almacenamiento con fines comerciales.

### Antecedentes del caso

El particular PH es titular de dos marcas figurativas, registradas ante la Oficina Alemana de Patentes y Marcas, para productos de buceo. PH demandó a la sociedad española Tradeinn Retail Services (TRS) ante el Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Núremberg-Fürth (Alemania), por ofrecer y comercializar en su web [www.scubastore.com](http://www.scubastore.com) y a través de la plataforma [www.amazon.de](http://www.amazon.de), accesorios de buceo utilizando signos idénticos a sus marcas. La demanda fue estimada por el Juzgado de primera instancia, el cual condenó a TRS a abstenerse de ofrecer y promocionar accesorios de buceo empleando signos idénticos a los de PH.

PH interpuso recurso de apelación, solicitando que TRS fuese igualmente condenada a cesar en el almacenamiento y distribución de productos provistos con signos idénticos a los de su titularidad.

## TERRITORIAL SCOPE OF THE STORAGE BAN AND DEFINITION OF THIS TERM BY THE COURT OF JUSTICE OF THE EU

In its judgment of August 1, 2025, the Court of Justice of the European Union (CJEU) responded to two preliminary questions referred to it by the German Federal Court in the context of trademark infringement proceeding.

This judgment addresses the scope of Article 10(3)(b) of Directive 2015/2436 of the European Parliament and of the Council of December 16, 2015, on the harmonization of the laws of the Member States relating to trademarks, which entitles the proprietor of a registered trademark to prohibit third parties from using identical or confusingly similar signs in the course of trade, including offering, marketing, or storing them for commercial purposes.

### Background to the case

The individual PH is the owner of two figurative trademarks, registered with the German Patent and Trademark Office, for diving products. PH sued the Spanish company Tradeinn Retail Services, S.L. (TRS) before the Nuremberg-Fürth (Germany) Regional Court, for offering and marketing diving accessories on its website [www.scubastore.com](http://www.scubastore.com) and through the platform [www.amazon.de](http://www.amazon.de) using signs identical to its trademarks. The claim was upheld by the court of first instance, which ordered TRS to refrain from offering and promoting diving accessories using signs identical to those of PH.

PH lodged an appeal, requesting that TRS also be ordered to cease storing and distributing products bearing signs identical to those owned by PH. The Nuremberg Higher Regional Court, upheld

El Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Núremberg-Fürth estimó el recurso al considerar que aun cuando TRS estuviera establecida en España y almacenara en ese país los productos infractores dicho almacenamiento es ilícito por estar los productos destinados a ser ofrecidos y comercializados en Alemania.

Contra esta resolución, TRS interpuso recurso de casación, impugnando la ampliación del alcance de la condena. En este contexto, el Tribunal Supremo alemán remitió al TJUE las siguientes cuestiones prejudiciales:

1. ¿Puede el titular de una marca nacional prohibir, de conformidad con el artículo 10, apartado 3, letra b), de la Directiva 2015/2436, que una persona almacene en otro Estado miembro productos que violan la marca, con el fin de ofrecerlos o comercializarlos en el país donde está protegida?
2. ¿Es determinante para el concepto de almacenamiento a efectos del artículo 10, apartado 3, letra b), de la Directiva 2015/2436 que exista una posibilidad efectiva de acceder a los productos que violan la marca, o basta con la posibilidad de ejercer cualquier tipo de influencia sobre quien tiene el acceso efectivo a ellos?

## Decisión del TJUE

### *Primera cuestión prejudicial*

En la primera cuestión prejudicial el Tribunal Supremo alemán se plantea si, a la luz del principio de territorialidad de una marca nacional, el artículo 10.3 b) de la Directiva 2015/2436 permite al titular de una marca protegida en un Estado miembro prohibir a un tercero almacenar en otro Estado miembro productos provistos de un signo idéntico a dicha marca si tales productos están destinados a ser ofrecidos a la venta o comercializados en el Estado en el que la marca está protegida.

the appeal, considering that even though TRS was established in Spain and stored the infringing products in that country, such storage was unlawful because the products were intended to be offered and marketed in Germany.

TRS lodged an appeal against this ruling, challenging the extension of the scope of the sentence. In this context, the German Federal Court referred the following questions to the CJEU for a preliminary ruling:

1. Can the proprietor of a national trademark prohibit, in accordance with Article 10(3)(b) of Directive 2015/2436, a person from storing goods infringing that trade mark in another Member State with a view to offering them for sale or marketing them in the country where the trademark is protected?
2. Is it decisive for the concept of storage for the purposes of Article 10(3)(b) of Directive 2015/2436 that there is an actual possibility of accessing the goods infringing the trademark, or is it sufficient that there is a possibility of exercising any kind of influence over those who have actual access to them?

## Decision of the CJEU

### *First preliminary ruling*

In the first preliminary question, the German Federal Court of Justice asks whether, in light of the principle of territoriality of a national trademark, Article 10(3)(b) of Directive 2015/2436 allows the proprietor of a trademark protected in one Member State to prohibit a third party from storing in another Member State goods bearing a sign identical to that trademark, if those goods are intended to be offered for sale or marketed in the State where the trademark is protected.

El TJUE recuerda que, a la hora de interpretar una disposición del Derecho de la Unión, procede tener en cuenta su tenor, contexto y finalidad. A tal fin, señala que el tenor del artículo 10.3 b) de la Directiva es facultar al titular de una marca a prohibir el almacenamiento de productos con un signo infractor, siendo necesario que el tercero que los almacena persiga el fin de ofrecer o comercializar dichos productos. Por su parte, el contexto a considerar es la protección otorgada por el registro de una marca nacional, la cual se limita al territorio del Estado miembro de registro, mientras que la finalidad perseguida con la referida norma es permitir al titular salvaguardar las funciones esenciales de la marca, como garantizar el origen, calidad y valor comercial del producto o servicio.

Tomando en consideración tales premisas, el TJUE declara que, como ya ha manifestado en previas ocasiones, el titular de una marca puede prohibir a un tercero ofrecer productos con signos infractores mediante publicidad electrónica, incluso si el tercero, el servidor web o los productos están fuera del Estado miembro donde la marca está registrada, siempre que la oferta esté dirigida a consumidores de ese territorio, ya que de no ser así, los operadores que recurren al comercio electrónico y ofrecen a consumidores situados en ese territorio productos situados fuera del mismo escaparían a toda obligación. Por ello, considera que, en este mismo sentido, el titular de una marca también debe estar facultado para prohibir el almacenamiento de productos infractores fuera del Estado miembro si dicho almacenamiento forma parte del proceso previo a la oferta o a su ejecución, y, por tanto, puede considerarse realizado con fines comerciales en el mercado donde se encuentra registrada la marca.

El Tribunal concluye que, analizando el caso concreto, se desprende que la plataforma de comercio electrónico “www.amazon.de” está destinada a consumidores que se encuentran en el territorio cubierto por las marcas registradas, y que como las ofertas de venta que figuran en esa plataforma están comprendidas en el ámbito de aplicación del

The CJEU recalls that, when interpreting a provision of EU law, its wording, context, and purpose must be taken into account. To that end, it points out that the wording of Article 10.3(b) of the Directive is to empower the proprietor of a trademark to prohibit the storage of goods bearing an infringing sign, it being necessary that the third party storing them pursues the aim of offering or marketing those goods. The context to be considered is the protection afforded by the registration of a national trademark, which is limited to the territory of the Member State of registration, while the purpose of the provision is to enable the proprietor to safeguard the essential functions of the trademark, such as guaranteeing the origin, quality, and commercial value of the product or service.

Taking these premises into account, the CJEU declares that, as it has already stated on previous occasions, the owner of a trademark may prohibit a third party from offering products with infringing signs through electronic advertising, even if the third party, the web server, or the products are outside the Member State where the trademark is registered, provided that the offer is directed at consumers in that territory, since otherwise, operators who use electronic commerce and offer consumers located in that territory products located outside it would escape any obligation. Therefore, it considers that, in the same vein, the proprietor of a trademark must also be empowered to prohibit the storage of infringing products outside the Member State if such storage forms part of the process prior to the offer or its execution and can therefore be considered to be carried out for commercial purposes in the market where the trademark is registered.

The Court concludes that, on analysis of the specific case, it appears that the e-commerce platform “www.amazon.de” is intended for consumers located in the territory covered by the registered trademarks, and that since the offers for sale appearing

artículo 10.3 b), de la Directiva, debe considerarse que el titular de una marca protegida en Alemania está facultado para prohibir a un tercero el almacenamiento, en el territorio de otro Estado miembro, en este caso, España, de productos con un signo idéntico, con el fin de ofrecerlos a la venta o comercializarlos en el Estado miembro donde esa marca está protegida, Alemania.

### ***Segunda cuestión prejudicial***

La segunda cuestión prejudicial viene provocada por las divergencias lingüísticas del artículo 10.3 b) de la Directiva, por cuanto el Tribunal Supremo alemán estima que la versión en lengua alemana podría interpretarse en el sentido de que «almacenar» un producto no implica necesariamente tener acceso a él, sino que basta con disponer de un poder de control o de dirección sobre la persona que tiene el dominio directo y efectivo del citado producto, mientras que otras versiones lingüísticas de la citada disposición emplean expresiones que dan a entender que este término se refiere estrictamente a los supuestos de un acceso directo al producto.

El TJUE, partiendo nuevamente del análisis realizado de esta normativa, concluye que el término «almacenar» comprende no solo los casos en los que un tercero ejerce el dominio directo y efectivo de los productos de que se trate, sino también aquellos en los que tiene un dominio indirecto, pero, no obstante, efectivo de esos productos, en la medida en que dispone de un poder de control o de dirección sobre la persona que tiene el dominio directo y efectivo de estos. Esto se debe a que, si solo se prohibiera el almacenamiento a quienes tienen control directo sobre los productos se limitaría injustificadamente la protección de la marca, ya que excluiría a operadores que, sin consentimiento del titular, participan en la cadena de distribución, lo que iría en contra del objetivo de la Directiva y reduciría su eficacia.

on that platform fall within the scope of Article 10(3)(b) of the Directive, the proprietor of a trademark protected in Germany must be considered to be entitled to prohibit a third party from storing, in the territory of another Member State, in this case Spain, of goods bearing an identical sign, for the purpose of offering them for sale or marketing them in the Member State where that trademark is protected, Germany.

### ***Second preliminary ruling***

The second question referred for a preliminary ruling arises from linguistic differences in Article 10(3)(b) of the Directive, in that the German Federal Court considers that the German version could be interpreted as meaning that ‘storing’ a product does not necessarily imply having access to it, but that it is sufficient to have power of control or direction over the person who has direct and effective control of that product, whereas other language versions of that provision use expressions which suggest that this term refers strictly to cases of direct access to the product.

The CJEU, based once again on its analysis of this legislation, concludes that the term “store” covers not only cases where a third party exercises direct and effective control over the goods in question, but also those where it has indirect but nevertheless effective control over those goods, insofar as it has power of control or direction over the person who has direct and effective control over them. This is because if storage were prohibited only for those who have direct control over the goods, this would unjustifiably limit the protection of the trademark, as it would exclude operators who, without the consent of the proprietor, participate in the distribution chain, which would be contrary to the objective of the Directive and reduce its effectiveness.

## INFORME ANUAL SOBRE LAS INCAUTACIONES EN LA UNIÓN EUROPEA DE PRODUCTOS QUE VULNERAN DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

En octubre de 2025 se ha publicado el informe “Observancia de los derechos de propiedad industrial e intelectual en la UE: resultados en la frontera y en el mercado interior 2024”, elaborado de forma conjunta por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) y por la Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera de la Comisión Europea (DG TAXUD).

Este informe recoge y analiza los datos proporcionados por las autoridades policiales, aduaneras y de vigilancia del mercado acerca de las incautaciones de productos que vulneran derechos de propiedad industrial e intelectual (DPI) tanto en la frontera de los Estados miembros de la UE como dentro de sus territorios, llevadas a cabo durante el año 2024.

Los datos que sirven de base a este estudio son los relativos a las detenciones en la frontera de la UE, notificados por las autoridades aduaneras de 26 Estados miembros de la UE, a través del sistema de información contra la falsificación y la piratería a escala de la UE (COPIS) que ayuda a las fuerzas y cuerpos de seguridad y a las aduanas a identificar productos falsificados, así como los relativos a las detenciones en el mercado interior notificados por las autoridades policiales de 24 de los 27 Estados miembros de la UE a través del Portal de Observancia de la Propiedad Intelectual (IPEP), que sirve para gestionar solicitudes de intervención de las autoridades aduaneras (AFA) y tratar asuntos relacionados con la observancia de los DPI.

Estos estudios, que se publican cada año, detallan los esfuerzos realizados por las autoridades policiales, de vigilancia y aduaneras para hacer cumplir los DPI y perseguir su infracción, siendo su objetivo proporcionar información sobre estas infracciones e incautaciones, así como datos fiables para apoyar el proceso de toma de decisión de políticas futuras.

## ANNUAL REPORT ON SEIZURES IN THE EUROPEAN UNION OF PRODUCTS INFRINGING INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

In October 2025, the report “EU enforcement of intellectual property rights: results at the EU border and in the EU internal market 2024” was published, jointly prepared by the European Union Intellectual Property Office (EUIPO) and the European Commission’s Directorate-General for Taxation and Customs Union (DG TAXUD).

This report collects and analyses the data provided by customs and law enforcement authorities and surveillance authorities in relation to seizures carried out during 2024 of products that infringe intellectual property rights (IPR) both at the border of the Member States of the EU and within their territories.

The data that serves as the basis for this study are those relating to EU border detentions, entered by the customs authorities of 26 EU Member States, through the EU-wide-Anti-Counterfeiting and Piracy Information System (COPIS) which helps law enforcement and customs identify counterfeit products, as well as those relating to internal market seizures reported by the police forces of 24 of the 27 EU Member States through the Intellectual Property Enforcement Portal (IPEP), which is used to manage requests for intervention by customs authorities (AFA) and address issues relating to the enforcement of IPR.

These reports, which are published each year, detail the efforts made by law enforcement, surveillance and customs authorities to enforce IPR and prosecute their infringement, with their aim being to provide information on these infringements and seizures, as well as reliable data to support the decision-making process of future policies.

La conclusión de dicho estudio es que 2024, fue el segundo año de la década, después de 2023, en volumen de incautaciones de artículos falsificados.

## 1. Datos globales más destacables

- 1.1. En 2024 se intervinieron, aproximadamente, en las fronteras de la UE y en su mercado interior, 112 millones de artículos falsificados, superando las cifras de 2022 (86 millones) en un 30%, aunque inferior a la excepcional cifra del año 2023, que fue de 152 millones.
- 1.2. De las cantidades indicadas, 19,7 millones (+12,25%) de artículos decomisados y su valor estimado de 1.5 billones de euros, corresponden a intervenciones realizadas en las fronteras de la UE, mientras que la de 98 millones de productos falsificados de un valor estimado de 2.4 billones de euros se refieren a incautaciones realizadas dentro de los territorios de los Estados miembros.
- 1.3. El valor estimado de las mercancías falsificadas incautadas superó los 3,8 billones de euros, la cifra más alta hasta la fecha (en 2023 fue de unos 3,4 billones). Según el informe, este aumento es debido al incremento de los precios unitarios de los productos falsificados incautados, lo que refleja un cambio en la naturaleza y el impacto de los productos infractores.
- 1.4. Diez Estados miembros concentraron el 94% del volumen y el valor de las mercancías falsificadas retenidas. Destaca Italia con el 69,32% de las incautaciones, seguida de España, Francia, Holanda, Portugal, Rumanía Polonia, Grecia, Bulgaria y Alemania que, en conjunto, representan casi el 25%.
- 1.5. Las cinco primeras categorías de productos en cuanto al número de artículos falsificados intervenidos fueron CDs/DVDs grabados, incluyendo software (34,84%), seguidos de juguetes (17,89%), ropa (7,50%) y accesorios de ropa (6,25%), cigarrillos, con inclusión de cigarrillos electrónicos (4,44%) y perfumes (3,04%).
- 1.6. Los derechos más infringidos fueron los de marcas registradas (59%), seguidos de derechos de autor (38,12%) y diseños (4,14%).

The study concludes that 2024, was the second year of the decade, after 2023, in terms of the volume of seizures of counterfeit goods.

## 1. Most notable global data

- 1.1 In 2024, approximately 112 million counterfeit items were confiscated at EU borders and in the EU internal market, an increase of 30% compared to those confiscated in 2022 (86 million), although lower than the exceptional 152 million seized in 2023.
- 1.2 Of the indicated quantities, 19.7 million (+12.25%) of seized goods, with an estimated value of €1.5 billion, correspond to seizures carried out at EU borders, while the 98 million counterfeit goods, with an estimated value of € 2.4 billion, refer to seizures made within the territories of Member States.
- 1.3 The estimated value of seized counterfeit goods exceeded € 3.8 billion, the highest figure to date (around €3.4 billion in 2023). According to the report, this increase is due to rising unit prices of seized counterfeit goods, reflecting a change in the nature and impact of infringing products.
- 1.4 Ten Member States accounted for 94% of the volume and value of counterfeit items seized. Italy stands out, with 69,32% of seizures, followed by Spain, France, the Netherlands, Portugal, Romania, Poland, Greece, Bulgaria and Germany, which together represent almost 25%.
- 1.5 The top five product categories in terms of the number of counterfeit items seized were recorded CDs/DVDs including software (34,84%). followed by toys (17,89%), clothing (7,50%) and clothing accessories (6,25%), cigarettes, including e-cigarettes (4,44%) and perfumes (3,04%).
- 1.6 The most infringed rights were trademarks (59%), followed by copyrights (38,12%) and designs (4,14%).

- 1.7. China fue de nuevo el principal país de origen de los productos infractores intervenidos, seguido de Turquía y de los Emiratos Árabes Unidos.
- 1.8. El mayor número de intervenciones corresponde a las mercancías transportadas vía marítima (52,10%), seguidas de las transportadas por carretera (29,39%), por avión (7,19%), mensajería urgente (5,89 %) y correo (4,09%).
- 1.9. En 2024, el 81,83% de las incautaciones llevadas a cabo por las aduanas dieron lugar a la destrucción de las mercancías mediante procedimientos administrativos. Solo alrededor del 5% de las incautaciones dieron lugar a un procedimiento judicial.

## 2. Conclusiones

Resulta claro que los resultados de las incautaciones en las fronteras de la UE y dentro del mercado interior en 2024, dejando al margen los resultados excepcionales del año 2023, siguen siendo muy significativos en términos de resultados generales y globales en lo que se refiere a la incautación de productos infractores de DPI en el marco de la UE.

El informe finaliza sus conclusiones con la reflexión acerca del carácter esencial de la colaboración e intercambio de información entre todas las partes, así como del uso de las nuevas tecnologías y herramientas como las plataformas COPIS e IPEP para proteger la propiedad intelectual e industrial y la economía de los países de la UE.

[www.ga-ip.com](http://www.ga-ip.com)

 Grau & Angulo

*Queda prohibida la copia, cesión o reproducción total o parcial de esta publicación periódica, por cualquier medio o procedimiento, sin la autorización previa, expresa y por escrito de GRAU & ANGULO S.L.P.*

Puede consultar la política de privacidad de GRAU & ANGULO, S.L.P. en [www.ga-ip.com/politica-de-privacidad/](http://www.ga-ip.com/politica-de-privacidad/)

- 1.7 China was once again the main country of origin of infringing products, followed by Turkey and the United Arab Emirates.
- 1.8 The highest number of detention cases concerns goods transported by sea (52.10%), followed by those transported by road (29.39%), by air (7.19%), express courier (5.89%), and mail (4.09%).
- 1.9 In 2024, 81,83% of the detentions carried out by customs resulted in the destruction of goods through administrative procedures. Only around 5% of the detentions resulted in a court procedure.

## 2. Conclusions

It is clear that the seizure results at EU borders and within the internal market in 2024, leaving aside the exceptional results of 2023, remain highly significant in terms of general and global results regarding the seizure of IPR infringing products in the EU.

The report concludes by reflecting on the essential nature of collaboration and information exchange between all parties, as well as the use of new technologies and tools such as the COPIS and IPEP platforms to protect the intellectual property and the economy of EU countries.

*It is prohibited to copy or reproduce fully or any part thereof of this quarterly publication without the previous express authorization and written consent of GRAU & ANGULO S.L.P.*

You can find detailed information about the privacy policy of GRAU & ANGULO S.L.P. at [www.ga-ip.com/en/privacy-policy/](http://www.ga-ip.com/en/privacy-policy/)