



Universidad de Oviedo
Universidá d'Uviéu
University of Oviedo

Facultad de Derecho

PCEO DERECHO/ADE

TRABAJO FIN DE GRADO

EL USO DE LA MARCA REGISTRADA

Alumno: Isabel Alustiza Ramos

Convocatoria: Extraordinaria adelantada enero

RESUMEN

La marca es un signo que permite distinguir los productos y servicios ofrecidos por una determinada empresa de los de otras empresas o productores. El registro de dicho signo otorga a su titular un poder exclusivo sobre la marca.

El presente trabajo se centra en el estudio del uso de la marca, y en la obligación de uso que se regula en el artículo 39 de la Ley de Marcas. Así mismo, se realiza un análisis jurisprudencial que examina la postura de los Tribunales españoles y europeos respecto al uso de las marcas por sus titulares y la posibilidad de solicitud de caducidad por falta de uso.

ABSTRACT

The trademark is a type of intellectual property which consists in a sign that makes it possible to distinguish the products and services offered by a certain company from those marketed by other companies or producers. Registering this sign grants its holder exclusive control over the trademark.

This piece studies the use of the trademark and how the regulation obliges its owner to use it. This duty is established in the article 39 LM. Likewise, it includes a jurisprudential analysis that examines the opinion of the Spanish and European Courts regarding the use of trademarks by their owners and the possibility of requesting the expiration of a trademark due to lack of use.

ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS

LM	Ley de Marcas
TJUE	Tribunal de Justicia de la Unión Europea
OEPM	Oficina Española de Patentes y Marcas
CC.....	Código Civil
LEC	Ley de Enjuiciamiento Civil
RD	Real Decreto
AP	Audiencia Provincial
TS	Tribunal Supremo
UE	Unión Europea
EUIPO	Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea

INDICE

RESUMEN/ABSTRACT	2
ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS	3
1. INTRODUCCIÓN.....	5
2. LA MARCA COMO SIGNO DISTINTIVO	6
2.1 DEFINICIÓN	6
2.2 EL NACIMIENTO DE LA MARCA.....	7
2.3 FUNCIONES DE LA MARCA	8
2.3.1 Función indicadora del origen	8
2.3.2 El Ius Prohibendi.....	9
2.3.3 La función condensadora de la reputación.....	10
2.3.4 La función indicadora de la calidad	10
3. EL USO DE LA MARCA	12
3.1 EL USO OBLIGATORIO DE LA MARCA REGISTRADA.....	12
3.1.1 Concepto, finalidad y regulación	12
3.1.2 El uso efectivo de la marca	13
3.2 USOS DE LA MARCA QUE DIFIEREN DEL CONTENIDO DEL REGISTRO....	16
3.2.1 Concepto y regulación	16
3.2.2 Jurisprudencia relativa al uso de la marca en forma distinta a la registrada	18
3.3 CAUSAS JUSTIFICATIVAS DE FALTA DE USO	22
4. CADUCIDAD DE LA MARCA POR FALTA DE USO.....	24
4.1 LA FALTA DE USO COMO CAUSA DE CADUCIDAD	24
4.1.1 Concepto y efectos.	24
4.1.2 La caducidad parcial	25
4.1.2 La acción de caducidad: sujetos legitimados	27
4.2 LA PRUEBA DE USO.....	28
5. CONCLUSIONES.....	31
BIBLIOGRAFÍA.....	32

1. INTRODUCCIÓN

En el tráfico económico, las marcas juegan un papel fundamental a la hora de designar los productos y servicios ofertados por las distintas empresas. Así mismo, son utilizadas constantemente con fines publicitarios, e incluidas en anuncios, carteles, envases...

Sin embargo, la marca no es solo un elemento de gran interés desde el punto de vista económico y del marketing, sino que también es una compleja figura jurídica que no solo identifica a su titular, sino que le otorga un poder exclusivo sobre dicho signo. De esta forma, el titular de la marca obtiene la potestad de utilizar el signo registrado y de impedir a los terceros que lo utilicen.

La regulación de esta figura se recoge, principalmente, en la Ley 17/2001 de 7 de diciembre de Marcas. Esta normativa ha experimentado una profunda renovación a raíz de la Directiva (UE) 2015/2436. El objetivo de estas reformas es armonizar la regulación del Derecho Marcario en cada uno de los países de la Unión, buscando una mayor homogeneidad que acompañe la creciente internacionalización de las relaciones mercantiles.

Como contrapartida al derecho exclusivo que el registro de una marca atribuye a su titular para utilizarla en el mercado, el art. 39 LM impone a este mismo titular el deber de hacer un uso efectivo de la misma, de forma que, en el caso de que el titular no la utilice en un plazo de cinco años, corre el riesgo de que se solicite su caducidad. La normativa y la jurisprudencia aplicable imponen una serie de requisitos y exigencias para que el uso de la marca sea considerado efectivo y suficiente.

En el presente trabajo analizaremos en profundidad este concepto, qué vías hay para evitar la caducidad de la marca por falta de uso y cuál es la opinión de la Jurisprudencia tanto española como europea al respecto.

2. LA MARCA COMO SIGNO DISTINTIVO

2.1 DEFINICIÓN

De acuerdo con el art. 4 de la Ley de Marcas (LM), podemos definir las marcas como aquellos signos (dibujos, nombres, colores, formas, palabras, olores, o sonidos) apropiados para *distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas*. Estos signos podrán inscribirse en el Registro de Marcas, de forma que quede claramente delimitado cuál es su contenido y cuál es el alcance de la protección otorgada a su titular.

La marca es concedida por un periodo de diez años, a contar desde la fecha de presentación de la solicitud de registro, y prorrogables por periodos sucesivos de otros diez años, de forma indefinida (art. 31 LM).

La reciente reforma de la Ley 17/2001 de Marcas, a raíz de la Directiva (UE) 2015/2436, aunque no modifica el concepto de marca tal y como lo conocemos, sí que elimina el requisito formal de la “representación gráfica”.

Mientras que la antigua redacción del art. 4 establecía que “*se entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica*”, la nueva regulación solo exige que el signo sea susceptible de “representación”. Esta modificación permite el registro como marca de signos que no se pueden representar gráficamente, como por ejemplo un archivo de sonido o una marca olfativa. Es relevante tener en cuenta que, aun así, el registro de la marca debe determinar cuál es el objeto y contenido de la misma de forma clara e inequívoca¹.

El art. 3 de la Directiva (UE) 2015/2436, cuyo contenido es idéntico al del art. 4 LM, menciona un listado de signos que pueden ser inscritos como marcas.

¹GIL CELEDONIO, J. A. “Reforma de la Ley de Marcas” Informe OEPM. Disponible en: https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Ponencias/130_01_Reforma_Ley_Marcas.pdf

“Artículo 3:

Podrán constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres propios, o los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, a condición de que tales signos sean apropiados para:

- a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas;*
- b) ser representados en el registro de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a sus titulares.”*

El TJUE ha determinado² que se trata de una enumeración simplemente enunciativa, y por lo tanto quedan también incluidos otros muchos signos que, aunque no son nombrados expresamente por el artículo, sí que están aceptados por la jurisprudencia como signos susceptibles de constituir una marca, como por ejemplo los sonidos o demás signos que no se puedan percibir visualmente.

2.2 EL NACIMIENTO DE LA MARCA

El nacimiento de la marca puede regularse en función de dos principios distintos: el principio de prioridad en el uso y el principio de inscripción registral³.

El principio de prioridad en el uso establece que la marca es adquirida por aquél que la utiliza por primera vez en el mercado para designar sus productos. En este caso la inscripción en el Registro de Marcas tiene un carácter meramente declarativo. Es el sistema imperante en el Derecho estadounidense.

Por otro lado, el principio de inscripción registral establece que el uso exclusivo de la marca se adquiere mediante el registro de la misma en el Registro de Marcas (en el caso español, la Oficina Española de Patentes y Marcas). En este caso la inscripción de la marca tiene carácter constitutivo. El titular adquiere a través de la inscripción un

² Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 27 de noviembre de 2003, Caso Shield Mark BV/Joost Kist h.o.d.n Memex – Asunto C-283/01 – ECLI:EU:C:2003:641. “Esta enumeración no tiene carácter exhaustivo. Por lo tanto, aunque dicha disposición no menciona aquellos signos que en sí mismos no pueden ser percibidos visualmente, como ocurre con los sonidos, tampoco los excluye expresamente” (ap. 35)

³ FERNÁNDEZ-NOVOA, C. *Tratado sobre Derecho de Marcas*, Marcial Pons, Madrid, 2004. Pág 79.

derecho exclusivo sobre la marca, que le permite excluir a terceros de su uso, y del uso de signos idénticos o similares.

La Ley de Marcas de 2001 opta por un sistema mixto, que tiene en cuenta estos dos principios, aunque con clara prioridad para el sistema de inscripción registral, como ocurre en el resto de los países del continente europeo.

El art. 2.1 LM establece que “el derecho de propiedad sobre la marca se adquiere por el registro válidamente efectuado”, pero la Ley de Marcas reconoce también en su art. 6 la protección de las marcas no registradas “notoriamente conocidas”, que se equiparan a una marca registrada incluso cuando no están inscritas en el Registro. Una marca se considera “notoriamente conocida” cuando es “conocida por una parte significativa del público interesado en los productos o servicios”⁴. Es decir, que por su uso en el mercado ha adquirido relevancia y es identificable por el público.

Vemos cómo la protección es más fuerte en el caso de las marcas registradas, pues estas gozan de amparo sean o no conocidas, por el sólo hecho de figurar inscritas en la OEPM. Las marcas no registradas, únicamente gozarán de protección si el empleo de las mismas por su titular ha conducido a que sean notoriamente conocidas en el mercado, cuestión que deberá probarse en cada caso por quien pretenda hacer valer esta vía de defensa. Se trata de una protección, no obstante, notablemente más limitada a la que ofrece una marca registrada, vía principal, como decimos, de atribución de los derechos de marca en nuestro ordenamiento.

2.3 FUNCIONES DE LA MARCA

2.3.1 Función indicadora del origen

Siguiendo la opinión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la principal función de la marca es garantizar a los consumidores el origen del producto o servicio que con ella se designa, pudiendo así diferenciarlo de los ofertados por otras empresas o entidades. Esta doctrina queda recogida en repetida jurisprudencia del TJUE, en Sentencias como

⁴ GARCÍA PÉREZ, R. *El Derecho de Marcas de la UE en la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia*, Wolters Kluwer, Madrid, 2019. Pág 415.

la de 23 de marzo de 2010 sobre el Caso Google France/Louis Vuitton Malletier SA⁵, además de en el decimosexto considerando de la Directiva (UE) 2015/2436.

La función indicadora de la procedencia empresarial no es solo la función primaria de la marca, sino que además es la que más directamente conecta con los consumidores. Tiene un importante papel informativo, haciendo saber a los clientes que todos los productos ofertados por una determinada marca han sido fabricados o distribuidos por la misma empresa.

2.3.2 El *Ius Prohibendi*

Por otro lado, el *Ius Prohibendi* otorga al titular de la marca registrada un derecho exclusivo sobre la marca que le permite excluir a los terceros del uso de la misma y de cualquier otro signo similar o idéntico⁶.

Este derecho de exclusión no es ilimitado, sino que se circunscribe a los supuestos previstos en el art. 10 de la Directiva europea. El art. 10 dispone que el titular de la marca registrada “estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo en relación con los productos o servicios, cuando”:

- El signo utilizado sea idéntico a la marca y se utilice para productos o servicios idénticos.
- El signo sea idéntico o similar a la marca y se utilice para productos o servicios idénticos o similares, generándose riesgo de confusión por parte del público.
- El signo sea idéntico o similar a la marca, independientemente de para qué tipo de productos o servicios se utiliza, cuando la marca registrada sea una marca renombrada.

El art. 5.3 recoge algunos de los supuestos en los que el titular podrá alegar el *Ius prohibendi*, por ejemplo, cuando se importen o exporten productos con el signo, o cuando se coloque el signo en el embalaje de un producto.

⁵ Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 23 de marzo de 2010 – asuntos acumulados C-236/08 a C-238/08 - ECLI:EU:C:2008:389. “La función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o del servicio que con ella se designa, permitiéndole distinguir dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia” (ap. 82)

⁶ MIGUEL PEGUERA POCH “Uso a título de marca y alcance del *Ius prohibendi* en la directiva de marcas” *Actas de derecho industrial y derecho de autor*. Nº 33, enero de 2013. Pág 185-209.

2.3.3 La función condensadora de la reputación

La marca permite a sus titulares proteger sus productos y servicios frente a los competidores que pretendan abusar de la posición y del renombre de la marca.

Cuando los productos de una marca tienen un especial éxito entre los consumidores, la marca servirá también como mecanismo de “condensación” de esa buena reputación. El TJUE ha delimitado a través de su jurisprudencia hasta qué punto la reputación de la marca queda protegida por su registro. Por ejemplo, cuando la reputación de la marca se vea afectada por una presentación inadecuada del producto reenvasado, el titular de la marca podrá oponerse a su comercialización.

En la Sentencia del caso “Christian Dior/Evora BV”⁷ se llegó incluso a establecer que los comerciantes que quieran hacer uso de la marca con fines publicitarios deberán evitar que este uso perjudique la imagen y prestigio de la marca. De acuerdo con el Tribunal, *cuando un comerciante usa una marca para anunciar la comercialización ulterior de productos que llevan dicha marca, es necesario ponderar el legítimo interés del titular de la marca en obtener protección contra los comerciantes que usen su marca con fines publicitarios de un modo que podría perjudicar la reputación de la misma*. En este caso concreto, se exige el correspondiente respeto a “la sensación de lujo” que emana de los productos de la marca Christian Dior.

Efectivamente, la marca jugará también un papel fundamental en las tareas de comunicación y publicidad, siendo una de las principales vías de conexión entre la marca y su público.

2.3.4 La función indicadora de la calidad

Cuando un producto pertenece a una marca concreta, los clientes le atribuyen ciertas características que asumen propias de dicha marca, por ejemplo, un determinado nivel de calidad. Es una especie de garantía a la que se acogen los consumidores a la hora de elegir los productos de una u otra marca.

Esta función no solo tiene importancia de cara a los clientes, sino que entraña una importante relevancia jurídica, especialmente en los casos en los que la marca es utilizada por un licenciatario como consecuencia de una licencia o autorización. Puede

⁷ Sentencia del Tribunal de Justicia del 4 de noviembre de 1997 - Asunto C-337/95 - ECLI:EU:C:1997:517

darse el caso de que la utilización de la marca por parte de un tercero no cumpla las expectativas del titular o los estándares de calidad propios de la marca. La postura del TJUE al respecto consiste en que corresponderá al titular de la marca el control de calidad de los productos y servicios ofertados. Dicha opinión queda reflejada en Sentencias como la del 20 de diciembre de 2017 sobre el Caso Schweppes SA/Red Paralela, donde el tribunal afirma que *las empresas deben estar en condiciones de captar la clientela por la calidad de sus productos o de sus servicios, lo cual únicamente es posible merced a que existen signos distintivos que permiten la identificación de tales productos y servicios. Para que la marca pueda desempeñar este cometido, debe constituir la garantía de que todos los productos designados con la misma han sido fabricados bajo el control de una única empresa, a la que puede hacerse responsable de su calidad*⁸.

En el caso de que estos productos o servicios sean ofrecidos por un licenciario, el titular de la marca podrá exigirle a través de las correspondientes cláusulas contractuales una serie de medidas de control para garantizar esa calidad⁹

⁸ Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 20 de diciembre de 2017 – Asunto C-291/16 - ECLI:EU:C:2017:990 (ap. 36)

⁹ *Op. Cit.* FERNÁNDEZ-NOVOA, C. “Hay que adherirse sin reserva alguna a la posición adoptada por el Tribunal de las Comunidades Europeas al afirmar que corresponde al titular de la marca regular el control de la calidad de los productos o servicios distribuidos bajo la correspondiente marca” Así mismo, Fernández Novoa clarifica que, en los casos de uso de la marca por un licenciario, “el licenciante tiene la posibilidad de establecer en el clausulado del contrato las pertinentes medidas de control”. Pág.73-76.

3. EL USO DE LA MARCA

3.1 EL USO OBLIGATORIO DE LA MARCA REGISTRADA

3.1.1 Concepto, finalidad y regulación

El art. 39 LM establece que “si en el plazo de cinco años contados desde la fecha de su registro, la marca no hubiere sido objeto por parte de su titular de un uso efectivo en España para los productos o servicios para los cuales esté registrada” la marca caducará, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 54.1 LM. Lo mismo ocurre cuando su uso se suspende de forma ininterrumpida durante un plazo de 5 años.

El uso obligatorio de la marca tiene como objetivo eliminar las contradicciones existentes entre el Registro de Marcas y la realidad del mercado. La situación ideal sería que en el Registro figuren únicamente aquellas marcas que se usan efectivamente en el mercado¹⁰. En definitiva, la existencia de una marca anterior que no está siendo utilizada no debe constituir un obstáculo para el registro de marcas posteriores. Es por ello que se rechaza la posibilidad de registro de las llamadas “marcas de reserva” (pensadas para productos futuros, aún no comercializados), o “marcas de defensa” (de signos limítrofes a los registrados para identificar los productos del empresario, con el fin de crear una barrera de protección de los signos efectivamente utilizados).

La reforma de la Ley de Marcas de 2019 modificó ligeramente el contenido del art. 39 LM. Se incluye un apartado clarificando que el cómputo del plazo de cinco años se inicia a partir del día en el que el registro de la marca deviene firme. El propio art. 16 de la Directiva (UE) 2015/2436 especifica que cuando el derecho estatal prevea un procedimiento de oposición al registro de la marca, el plazo de 5 años empezará a computar en el momento que la marca ya no pueda ser impugnada, o si la marca ha sido impugnada, desde que la resolución del procedimiento sea definitiva.

Además, se elimina el término de “uso real”. Mientras que la redacción anterior del artículo exigía un uso “efectivo y real” de la marca, el actual art. 39.1 exige únicamente el uso “efectivo” de la misma, por entenderse que ambos términos son equivalentes.

¹⁰ *Op. Cit.* FERNÁNDEZ-NOVOA, C. “Otra finalidad esencial que debe perseguirse mediante la implantación del uso obligatorio de la marca es, justamente, la de aproximar en la mayor medida posible la realidad formal del Registro de Marcas a la realidad viva de la utilización de las marcas en el mercado”. Pág 566.

La marca deberá ser utilizada en el territorio en que goza de protección. No será necesario que se utilice en la totalidad del territorio, bastará con usarla en parte del mismo o incluso con un uso local siempre que se trate de un uso efectivo. Incluso el art. 39.3 b) considera como uso efectivo “poner la marca en los productos o en su presentación con fines exclusivamente de exportación”.

3.1.2 El uso efectivo de la marca

Para considerar que se ha realizado un uso efectivo de la marca no bastará con haberla utilizado en el tráfico económico. Para que el uso de la marca sea considerado efectivo deberán cumplirse los siguientes requisitos¹¹:

- ✓ *Debe ser realizado por el titular de la marca o por un tercero con su consentimiento.*

Dicho consentimiento deberá prestarse con anterioridad al uso. La OEPM o la parte demandante podrán, cuando lo consideren necesario, pedir que se acredite la relación contractual entre el titular de la marca y el tercero que esté haciendo uso de esta.

- ✓ *Debe tratarse de un uso adecuado para mantener los derechos de su titular.*

Surge la duda de si se cumple este requisito cuando una marca es utilizada solo conjuntamente con otra. Este asunto fue objeto de cuestión prejudicial en el Caso Colloseum Holding AG/Levi Strauss & Co¹².

La respuesta del TJUE al respecto fue que el “uso” de una marca comprende tanto su uso independiente como su uso como parte de otra marca o en combinación con esta. Por tanto, este uso será considerado “efectivo” siempre que cada una de esas marcas a nivel individual siga indicando a los consumidores y a los interesados en el sector cuál es el origen del producto, que es su función esencial. En palabras del tribunal, *con independencia de si el uso concierne a un signo como parte de una marca registrada o en combinación con ésta, el requisito esencial es que, como consecuencia de ese uso, el signo cuyo registro se solicita como marca pueda indicar a los sectores interesados que los productos a los que se refiere proceden de una empresa determinada.*

¹¹ *Op. Cit.* GARCÍA PÉREZ, R. pág 605-614.

¹² Caso Colloseum Holding AG/Levi Strauss & Co, Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 18 de abril de 2013 - Asunto C-12/12 - ECLI:EU:C:2013:253

- ✓ *Debe ser un uso suficiente para cumplir con la finalidad esencial de la marca. Uso no simbólico.*

A través de su uso la marca debe indicar a los sectores interesados que los productos a los que se refiere proceden de una empresa determinada. Por lo tanto, no será suficiente un uso simbólico o aparente, cuyo único objetivo real sea mantener los derechos que la marca reconoce, sino que se exige que la marca garantice a los usuarios la “identidad del origen de un producto o servicio”. En definitiva, no valdrá con actos aislados o testimoniales de uso de la marca.

El TJUE ha determinado que la colocación de una marca en un producto con la única función de constituir un sello de calidad no constituye un uso efectivo de la misma¹³. Para que se trate de un uso efectivo será necesario que además garantice a los usuarios que los productos provienen de una empresa concreta que supervisa el proceso de producción y a la cual se puede hacer responsable de la calidad final del producto.

- ✓ *Debe tener el fin de crear o conservar un mercado para los productos o servicios.*

No se considerará efectivo el uso de una marca que no tenga como objetivo mantener o crear cuotas de mercado para los productos o servicios registrados.

- ✓ *Debe ser un uso relacionado con productos o servicios ya comercializados o cuya comercialización es inminente.*

En caso contrario, la marca perdería su razón de ser comercial, y sería imposible que cumpliera su función de crear cuotas de mercado para los bienes y servicios ofertados.

Entenderemos que la comercialización es “inminente” cuando la empresa ya la ha preparado y ha empezado a captar clientela a través de campañas publicitarias.

¹³ Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 8 de junio de 2017, Caso GÖZZE – Asunto C-689/15 – ECLI:EU:C:2017:434. “No se produce un uso en consonancia con la función esencial de la marca individual cuando la colocación de ésta en los productos tiene como única función la de ser un sello de calidad para dichos productos y no la de garantizar que proceden de una empresa única bajo cuyo control se fabrican y a la que puede hacerse responsable de su calidad” (ap. 46).

- ✓ *Debe ser un uso suficiente desde el punto de vista cuantitativo.*

El cumplimiento de este requisito deberá estudiarse de forma casuística, teniendo en cuenta en cada caso concreto la frecuencia y regularidad de uso, si se aplica a todos o solo a parte de los productos comercializados, y otros factores determinantes.

De acuerdo con el TJUE, incluso un uso mínimo de la marca podrá ser considerado un uso efectivo cuando responda a un verdadero fin comercial¹⁴.

- ✓ *Debe usarse en el mercado de los productos o servicios para los que se registró la marca.*

Este asunto también fue objeto de una cuestión prejudicial planteada por un Tribunal austriaco, a raíz de la Sentencia Silberquelle/Maselli¹⁵.

Maselli es una empresa del sector textil, titular de la marca WELLNESS. Dicha marca se registró para las clases 16 (productos de imprenta), 25 (prendas de vestir) y 32 (bebidas no alcohólicas). Maselli regalaba a los compradores de sus prendas una botella de bebida, pero nunca utilizó la marca WELLNESS para vender bebidas por separado o en un mercado distinto. Surge la duda de si regalar botellas a los clientes de la marca constituye un uso efectivo de la misma.

Finalmente, el TJUE declara que *cuando el titular de una marca la coloca sobre objetos que entrega gratuitamente a los adquirentes de sus productos, no realiza un uso efectivo de esa marca respecto a la clase a la que pertenecen tales objetos, ya que no está creando una cuota de mercado para los productos designados por el signo registrado*

Por último, comentar que el Tribunal ha establecido en repetida jurisprudencia que será irrelevante que el uso de la marca tenga lugar en el ámbito de las actuaciones benéficas o sin ánimo de lucro.

A este respecto puede citarse el Caso Hispano-Suiza, STS (Sala 1ª) 70/2017 de 8 de febrero, en el cual se declaró que el uso de dicha marca no se puede considerar efectivo.

¹⁴ Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 11 de mayo de 2006, Caso The Sunrider Corp./OAMI – Asunto C-416/04 P – ECLI:EU:C:2006:310 *“Por lo tanto, cuando responde a una verdadera justificación comercial ... un uso, aun mínimo, de la marca puede bastar para determinar la existencia del carácter efectivo”* (ap. 72).

¹⁵ Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 15 enero 2012. – Asunto C-495/07 - ECLI:EU:C:2009:10

La marca, que estaba registrada para la fabricación, venta y reparación de automóviles, se utilizó en «*exhibiciones de automóviles en ferias, edición de artículos, la fundación del Club Hispano Suiza y actividades de la misma, la intervención en eventos relacionados con clubs de coleccionistas de vehículos y otros productos con la marca Hispano Suiza, organización de rallys, ni las transacciones efectuadas por terceros en subastas*»¹⁶. El juez de lo mercantil concluyó que estos no representaban usos reales y efectivos de la marca. De hecho, La Hispano Suiza, Fábrica de Automóviles S.A. reconoció abiertamente que en la actualidad no fabrica, vende o repara automóviles.

Así mismo, tampoco se consideró como uso efectivo un acuerdo suscrito por la entidad para la fabricación de coches antiguos en miniatura, ni tampoco la licencia de uso de la marca a favor de la empresa Parker para fines publicitarios.

La AP dictaminó en apelación que *la actora no ha acreditado que lo haya venido usando [el signo] de forma efectiva para aquellas actividades para las que el signo se encuentra registrado, y la conclusión no puede ser otra que la de considerar que no conserva derecho alguno sobre el signo, a pesar de que mantenga su registro*. En 2017 el TS ratificó la decisión de la AP.

3.2 USOS DE LA MARCA QUE DIFIEREN DEL CONTENIDO DEL REGISTRO

3.2.1 Concepto y regulación

De acuerdo con el art. 33.1 LM, las marcas no pueden modificarse durante su periodo de vigencia. Sin embargo, la evolución de las marcas para adaptarse a las exigencias del mercado, la realidad del sector en el que operan y los gustos de los consumidores es una realidad innegable y necesaria en el tráfico mercantil¹⁷.

Aplicando de forma estricta el art. 33.1 LM, cada vez que el titular de una marca quiera introducir cualquier modificación o innovación, debe acudir a la OEPM y solicitar un nuevo registro, de acuerdo con el principio general de inmutabilidad de la marca. A raíz de esto, se han buscado vías alternativas que permitan la modernización de las marcas sin necesidad de acudir continuamente al registro.

¹⁶ STS (Sala Primera) de 8 de febrero de 2017 Roj: STS 415/2017 - ECLI: ES:TS:2017:415 - Nº de Recurso: 1044/2014

¹⁷ FLAQUER RIUTORT, J. *El uso obligatorio de la marca registrada*, Civitas, Cizur Menor (Navarra), 2012. Pág 68.

Así, el art. 39.3 a) plantea que “será igualmente considerado como uso (...) el uso de la marca en una forma que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual esta haya sido registrada, con independencia de si la marca está o no registrada asimismo a nombre del titular en la forma en que se use”.

En definitiva, el art. 39.3 a) permite calificar como uso efectivo de la marca actuaciones que no corresponden en su totalidad con el contenido del Registro. Se exige que dichas modificaciones no sean significativas y que además no alteren el carácter distintivo de la marca.

En concreto el TJUE en la Sentencia de 25 de octubre de 2012, Caso Bernhard Rintisch/Klaus Eder¹⁸, declara sobre el Art. 16.5 a) de la Directiva 2015 (de contenido idéntico al Art. 39.3 a) LM) que *al no exigir una conformidad estricta entre la forma utilizada en el comercio y la forma bajo la que la marca ha sido registrada, tiene por objeto permitir al titular de ésta aportar al signo, a la hora de su explotación comercial, las variaciones que, sin modificar su carácter distintivo, permitan adaptarlo mejor a las exigencias de comercialización y promoción de los productos o servicios de que se trate.*

Este precepto debe aplicarse con cautela, pues tales usos pueden generar riesgo de confusión con otras marcas. Deberá comprobarse en cada caso concreto que la marca sigue manteniendo su identidad existente en el registro.

Un indicador bastante acertado sobre si el carácter distintivo de la marca se ha visto afectado es el mantenimiento de su *commercial impression* o impresión comercial¹⁹. Se comprueba si el cambio experimentado por la marca ha modificado o no la percepción de la marca por el público. También se deberá comprobar que los cambios en la marca no hacen que sea confundible con otra de un competidor.

La Jurisprudencia europea ha desarrollado al respecto el criterio de “equivalencia de los signos”. De acuerdo con esta teoría, la modificación sufrida por la marca altera su carácter distintivo respecto a la versión registrada cuando ambos signos no son percibidos por el consumidor medio como equivalentes. En general, esta equivalencia se cumple cuando las diferencias radican en elementos más bien insignificantes²⁰.

¹⁸ Sentencia Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 25 de octubre de 2012 – Asunto C-553/11 – ECLI:EU:C:2012:671

¹⁹ *Op. Cit.* FLAQUER RIUTORT, J. “Se entiende que el factor decisivo es el del mantenimiento de la *commercial impression* entre la marca originaria y la modificada, esto es, a los efectos del público consumidor de un determinado producto o artículo, sencillamente debe analizarse si el cambio operado en la marca ha alterado la impresión que la misma genera en su mente” Pág 70-71.

²⁰ SUÑOL, A. “Comentario a la Sentencia de Tribunal Supremo de 28 de mayo del 2020” Junio de 2020. Disponible en: <https://almacenederecho.org/modernizacion-de-una-marca>

En la Sentencia del Tribunal General de 21 de junio de 2012, Caso Fruit of the Loom²¹, se especifica que *cuando el signo utilizado en el comercio difiere de la forma en que se registró solo en aspectos insignificantes y, por lo tanto, los dos signos pueden considerarse equivalentes en términos generales ... la obligación de utilizar la marca que fue registrada puede cumplirse proporcionando una prueba del uso del signo que constituye la forma en que se utiliza en el comercio. Así, la constatación de una alteración del carácter distintivo de la marca registrada requiere una evaluación del carácter distintivo y dominante de los elementos añadidos, realizada sobre la base de las cualidades intrínsecas de cada uno de esos elementos, así como de la posición relativa de los diferentes elementos dentro de la ordenación de la marca.*

3.2.2 Jurisprudencia relativa al uso de la marca en forma distinta a la registrada

A continuación, procederemos a comentar separadamente dos casos en los que el uso de la marca difiere de la forma registrada. El objetivo es conocer de forma más concreta cuál es la opinión de los tribunales al respecto, cómo se estudia la significatividad de los cambios y cómo afectan éstos al carácter distintivo de la marca.

- Caso Bio Kaiku (STS 1230/2009 de 15 enero)

La mercantil Danone SA impone frente al Juzgado de Primera instancia número uno de Bilbao demanda de juicio ordinario frente a Iparlat SA, alegando, entre otras infracciones, que la demandada había modificado la forma de su marca “Bio Kaiku” con el objetivo de aproximarla a la marca “Bio” registrada por Danone SA, aprovechándose así de su notoriedad y prestigio.

En concreto, la alteración de la marca consistió en destacar en los envases de leche fermentada con bífidos activo la primera palabra, “Bio”, frente a la segunda, “Kaiku”, de forma que se reduce el impacto visual de Kaiku y se aumenta el de Bio.

La Audiencia Provincial de Vizcaya en apelación dictaminó que efectivamente Iparlat SA había modificado el uso de su marca “Bio Kaiku” en el mercado, *actuación que constituye un acto de competencia desleal de imitación de las prestaciones de Danone,*

²¹ Sentencia del Tribunal General (Sala Quinta) de 21 de junio de 2012 – Asunto T-514/10 – ECLI:UE:T:2012:316.

SA amparadas por la marca internacional nº 213.645 siendo el mismo idóneo para aprovecharse indebidamente de la reputación y esfuerzo de la mercantil citada, actuación contraria a la buena fe²².

Ante esta sentencia Iparlat SA interpone recurso de casación.

El TS considera que procede la aplicación del art. 4.2 de la Ley 32/1988, que sería equivalente a nuestro actual art. 39.3 a) LM, según el cual *el uso de la marca en una forma que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual esta haya sido registrada.*

En palabras del tribunal, este precepto es necesario *para proteger el interés que pueda tener aquel [el titular de la marca] en adaptar el signo a las cambiantes tendencias del mercado.*

El art. 5.c.2 del Convenio de la Unión de París impone como condición para que la modificación de la marca no afecte a su protección que la diferencia afecte únicamente a *elementos que no alteren el carácter distintivo del signo* tal y como está registrado.

Por lo tanto, para considerar que el titular ha superado el límite de la protección concedida a la marca deben cumplirse dos requisitos:

1. Que se use la marca en una forma *que difiera de aquella bajo la cual se halle registrada.*
2. Que la diferencia entre la forma de uso de la marca y el uso registrado de la misma *recaiga en elementos que alteren la última "de manera significativa".*

De acuerdo con el TS, la significatividad de la alteración se determinará en base a su relación con el carácter distintivo de la marca.

En este caso Iparlat SA alega que, aunque efectivamente el uso de su marca ha sido modificado en el mercado, este cambio no ha alterado sustancialmente la forma en la que se registró la marca, y que por tanto su actuación seguía estando amparada por la protección otorgada por el ordenamiento al titular de una marca registrada.

Finalmente, el TS estima que *los cambios introducidos en el signo, según dicha sentencia - consistentes en destacar en los envases la palabra "Bio" sobre "Kaiku" y en situarla en posición distinta respecto a ella - no merecen la calificación de significativos.*

²² STS (Sala de lo Civil, Sección Pleno) de 15 enero de 2009 – Roj: STS 163/2009 - ECLI: ES:TS:2009:163 – Nº de Recurso: 3708/2000

- Caso Boxer Barcelona (TGUE, Sentencia de 15 octubre 2019)

El 20 de marzo de 2013 Boxer Barcelona SL presenta ante la EUIPO solicitud de registro de su marca, consistente en el siguiente signo figurativo:



Se solicita el registro para las clases 5 (productos farmacéuticos, veterinarios, higiénicos y de uso médico) y 25 (prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería) del Arreglo de Niza.

X-Technology Swiss GmbH se opone a su registro, alegando la preexistencia de su propia marca, registrada para las clases 23 (hilos para uso textil) y 25, consistente en este signo figurativo:



Boxer Barcelona SL solicitó prueba del uso efectivo de la marca anterior, que quedó demostrado únicamente para la clase 25, en concreto para vestidos y calcetines. En este caso nos centraremos en el primer motivo del recurso, referente al uso de la marca de X-Technology en una forma distinta a la registrada.

Según Boxer Barcelona SL, X-Technology realizó un uso de su marca en formas muy diferentes a la forma registrada originariamente, que no quedan amparadas por el art. 18.1 a) del Reglamento (UE) 2017/1001.

En concreto, la marca fue utilizada conjuntamente con otros elementos, entre ellos los términos “Bionic”, “Socks” y “Technology”. Por otro lado, la marca al registrarse no tenía

ningún color particular. El demandante alega al respecto que *el hecho de que el titular de una marca pueda utilizarla en un solo color o en una asociación de colores y obtener, en su caso, la protección de la marca no significa que el registro de tal marca abarque todas las combinaciones de colores incluidas en la representación gráfica*²³.

Estas son algunas de las formas adoptadas por la marca anterior:



De acuerdo con el tribunal, para determinar si estas modificaciones alteran el carácter distintivo de la marca es necesario *examinar el carácter distintivo y dominante de los elementos añadidos basándose en las características intrínsecas de cada uno de ellos y en la posición relativa de los distintos elementos en la configuración de la marca.*

Cuando la marca utilizada en el mercado difiere de la marca registrada solo en elementos insignificantes, de forma que ambos signos pueden considerarse equivalentes, se puede considerar cumplida la obligación de uso de la marca.

En este caso, el TGUE estima que, *puesto que la marca anterior se registró sin reivindicaciones cromáticas particulares, la representación en color de la marca anterior, en concreto con color rojo en las puntas de flecha que enmarcan la letra «x» central, no puede, por sí sola, afectar al carácter distintivo de esta marca en la forma en que fue registrada, que, contrariamente a lo que sostiene la recurrente, cubre todas las combinaciones de colores posibles.*

También establece que la utilización de los términos “Bionic”, “Socks” y “Technology” junto a la marca no alteran el carácter distintivo de esta, porque ocupan un lugar secundario en su configuración. De esta forma, la letra “X” por su posición, tamaño y color atrae más la atención del público interesado que las palabras que la acompañan.

Además, el Tribunal entra a estudiar qué significado aporta cada uno de estos términos al uso de la marca. En el caso de la palabra “socks”, “calcetines” en inglés, se trata de un término descriptivo de los productos comercializados. Las palabras “Bionic” y “Technology” son ambas términos *laudatorios*. En el caso de “Bionic” se *designa el hecho de poseer una fuerza o capacidades excepcionales*, y en el caso de “Technology”,

²³ Sentencia del Tribunal General de 15 de octubre de 2019, Boxer Barcelona/EUIPO — X-Technology Swiss – Asunto T-582/18 - ECLI:EU:T:2019:747

se busca hacer referencia al uso de la tecnología para producir prendas “inteligentes” que se adaptan a la temperatura y la humedad.

En definitiva, el Tribunal concluye que los elementos que diferencian el uso realizado de la marca y su forma registrada no alteran su carácter distintivo, ya que *todos los elementos que componían la marca anterior, tal como había sido registrada, seguían siendo visibles en estas representaciones, con la misma disposición y proporciones.*

3.3 LAS CAUSAS JUSTIFICATIVAS DE FALTA DE USO

El art. 39.5 LM establece que “se reconocerán como causas justificativas de la falta de uso de la marca las circunstancias obstativas que sean independientes de la voluntad de su titular”. Por lo tanto, se deduce de este precepto que hay determinadas causas que justifican situaciones en las que no se ha usado de forma efectiva la marca, pudiendo así evitar su caducidad.

Estas causas afectan a la caducidad o no de la marca, pero en absoluto afectan a la decisión del Tribunal sobre si una marca ha sido o no utilizada durante ese periodo de 5 años.

Serán causas justificativas de la falta de uso aquellas que guarden relación directa con la marca, hagan imposible o no razonable el uso de la marca y sean independientes de la voluntad de su titular²⁴. El hecho de que la causa sea independiente de la voluntad del titular no será suficiente por sí solo para que el acto constituya una causa justificativa de falta de uso, se necesita que se cumplan todos los requisitos mencionados.

Dichas causas justificativas pueden mantenerse durante todo el periodo de 5 años de inactividad o durante parte del mismo. En ese caso será necesario probar que la marca fue utilizada de forma efectiva durante el periodo no afectado por la causa justificativa. El contenido y procedimiento relativos a la prueba de uso serán abordados más adelante en el trabajo.

Algunas posibles causas justificativas de la falta de uso son:

²⁴ “Manual informativo sobre Prueba de Uso, un nuevo medio de defensa” OEPM, marzo 2021. Disponible en: https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Publicaciones/Folleto_s/Manual_de_prueba_de_uso_marzo_2021.pdf

- Restricciones a la importación y otros requisitos oficiales impuestos a los productos y servicios.
- El impedimento por parte del Estado de la venta de los productos, por razones de salud o defensa nacional.
- Existencia de un monopolio estatal.
- Causas de fuerza mayor reguladas en el art. 1105 CC: “sucesos que no hubieran podido preverse, o que, previstos, fueran inevitables”. De acuerdo con la doctrina habrá fuerza mayor cuando el acto sea realizado por un tercero, mientras que habrá caso fortuito cuando lo provoque la naturaleza²⁵.

Por otro lado, no se considerarán causas justificativas de la falta de uso:

- Las complicaciones económicas de una empresa derivadas de una recesión económica o de sus propios problemas financieros.
- El paso del periodo de tiempo necesario para preparar el lanzamiento del producto.
- Que se haya presentado una demanda de nulidad de la marca.
- Que la marca oponente se encuentre en negociaciones con un tercero para cederle el uso de la marca.

²⁵ ARIÑO B. Y FAUS M. “Caso fortuito y la fuerza mayor” Disponible en: <https://vlex.es/vid/caso-fortuito-fuerza-mayor-844408628>

4. CADUCIDAD DE LA MARCA POR FALTA DE USO

4.1 LA FALTA DE USO COMO CAUSA DE CADUCIDAD

4.1.1 Concepto y efectos.

Podemos definir la caducidad como la reacción del ordenamiento jurídico en el caso de que la marca, por causas o situaciones sobrevenidas, deje de cumplir los requisitos que la ley exige²⁶. La desaparición de dichos requisitos conllevará la extinción de los derechos del titular sobre la marca registrada. La caducidad de la marca por falta de uso queda regulada en el art. 54.1 a) LM.

La caducidad de la marca no es automática, debe ser declarada por la OEPM o en su caso por tribunales. A raíz de las modificaciones introducidas por la Directiva (UE) 2015/2436 en la normativa aplicable, se ha atribuido a la OEPM competencia para declarar la nulidad o caducidad de la marca, quedando reservada para los Tribunales la vía reconvencional²⁷.

Mientras no se declare la caducidad de la marca, su titular podrá seguir utilizándola y beneficiándose de las facultades que la ley le reconoce, por ejemplo, oponiéndose al registro de otras marcas iguales o similares.

Una vez se declara la nulidad de la marca, el signo hasta entonces registrado se convierte en *res nullius*, de forma que cualquiera puede apropiárselo y decidir registrarlo²⁸.

El art. 57 LM dispone que no se podrá declarar la caducidad de la marca si en el periodo existente entre que termina el plazo de no utilización de 5 años y la presentación de la solicitud de caducidad se reanuda o inicia el uso efectivo de la marca.

Sin embargo, la reanudación del uso de la marca en un plazo de tres meses anterior a la presentación de la demanda de caducidad, que empieza a computar desde el fin del plazo de cinco años de no utilización, no se tendrá en cuenta cuando dicha reanudación

²⁶ GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, J. A. “La caducidad de la marca por falta de uso”, 2005. Pág 475-476.

²⁷ “Modificación de la Ley de Marcas: un nuevo marco jurídico más europeo” GARRIGUES (2019). Disponible en: https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/modificacion-de-la-ley-de-marcas-un-nuevo-marco-juridico-mas-europeo

²⁸ *Op. Cit.* FLAQUER RIUTORT, J. pág 123-124.

tenga lugar después de conocer el titular la posibilidad de presentación de la demanda de caducidad²⁹.

Los efectos de la caducidad quedan recogidos en el art. 60 LM. La caducidad tendrá efectos retroactivos, de forma que la marca registrada se entiende que no ha tenido efecto alguno desde la fecha de la solicitud de caducidad. Las partes podrán pedir que se fije una fecha anterior, que corresponda con la causa de caducidad alegada.

El efecto retroactivo de la caducidad no afectará a las resoluciones sobre infracciones de la marca que hayan adquirido fuerza de cosa juzgada y hayan sido ejecutadas. Tampoco a los contratos concluidos antes de la declaración de caducidad³⁰.

4.1.2 La caducidad parcial

Puede darse el caso de que una marca sea utilizada solo para una parte de los productos o servicios para los que se registró. Se trata del supuesto de caducidad parcial de la marca, previsto en el art. 59.6 LM, según el cual se entenderá que la marca está registrada únicamente para los servicios y productos para los que se ha utilizado conforme a los requisitos del art. 39 LM.

Ejemplificaremos este supuesto a través de la STS 611/2019 de 14 de noviembre de 2019, sobre el Caso Torta del Casar.

La Denominación de Origen protegida Torta del Casar decidió interponer demanda contra Quesería Tierra de Barros S.L. pretendiendo, entre otras cosas, la declaración de caducidad total de la marca "Tortissima" por falta de uso, y la caducidad parcial por falta de uso de la marca "Torta de Barros" en relación con la categoría "leche" (art. 54.2 LM).

Tanto en Juzgado de Primera Instancia como la Audiencia Provincial de Cáceres en apelación desestimaron la demanda de Torta del Casar, por entender que *existía prueba del uso real y efectivo de las marcas "Tortissima" y "Torta de Barros" en la*

²⁹GARCÍA VIDAL, A. "El uso obligatorio de una marca registrada para productos farmacéuticos", 2018. Gómez-Acebo & Pombo. Disponible en: <https://www.ga-p.com/publicaciones/el-uso-obligatorio-de-una-marca-registrada-para-productos-farmaceuticos/>

³⁰ "El procedimiento administrativo de nulidad y caducidad de las marcas" Informe OEPM. Pág 19. Disponible en: https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Ponencias/130_04_Reforma_Ley_Marcas.pdf

*comercialización de quesos*³¹. En cuanto a la petición de caducidad parcial de la marca “Torta de Barros” respecto al producto “Leche”, los Tribunales entendieron que el queso era un producto similar a la leche, y que por tanto este uso era suficiente para evitar la caducidad de la marca respecto a esa categoría.

Torta del Casar decidió presentar recurso de casación, alegando que “productos lácteos” es una categoría muy amplia de productos, de forma que el uso efectivo de la marca para solo uno o algunos de los productos que pertenecen a esa categoría no es suficiente para evitar su caducidad parcial.

El TS resolvió el asunto acudiendo a la jurisprudencia aplicable del TJUE, según la cual:
... si una marca ha sido registrada para una categoría de productos o servicios suficientemente amplia para que puedan distinguirse dentro de ella varias subcategorías susceptibles de ser consideradas de forma autónoma, la prueba del uso efectivo de la marca para una parte de esos productos o servicios solo implica la protección, en un procedimiento de oposición, de la subcategoría o subcategorías a las que pertenecen los productos o servicios para los que la marca ha sido efectivamente utilizada.

No obstante, el TJUE también matiza que no puede servir esta vía para privar al titular de la marca de toda protección respecto a productos que, sin ser totalmente idénticos a aquellos para los que se ha probado un uso efectivo y real, tampoco no son sustancialmente distintos, perteneciendo a un mismo grupo que *no puede dividirse sino de forma arbitraria*. Siendo realistas, es imposible que en la práctica el titular de una marca pueda probar el uso de esta para todas las variantes imaginables de los productos afectados por el registro. Por lo tanto, solo tendremos en cuenta a estos efectos aquellos productos o servicios que sean lo suficientemente distintos y diferenciados como para constituir *categorías o subcategorías coherentes*.

El TS entendió que, efectivamente “leche y productos lácteos” es una categoría amplia que puede ser dividida en distintas subcategorías, diferenciando entre la leche como materia prima y los distintos productos lácteos que se obtienen a partir de ella.

Por lo tanto, se declara la caducidad parcial de ambas marcas en relación con el producto “leche”, aunque se desestiman las demás pretensiones.

³¹ STS (Sala de lo Civil, Sección 1ª) de 14 de noviembre de 2019 – Roj: STS 3631/2019 – ECLI: ES:TS:2019:3631 – Nº Recurso: 514/2017

4.1.2 La acción de caducidad: sujetos legitimados

La solicitud de caducidad por falta de uso será presentada por el solicitante ante la OEPM. De acuerdo con el art. 59.4 LM, La OEPM dará traslado de la demanda al titular de la marca impugnada, que deberá aportar la correspondiente prueba de uso en un plazo de dos meses. La OEPM dará traslado de la prueba de uso al solicitante y este presentará su contestación en el plazo de un mes. Una vez recibida la contestación, la OEPM decide si cuenta con los datos necesarios para resolver³².

El art. 58.1 a) LM establece que estarán legitimados para presentar la solicitud de caducidad por falta de uso “cualquier persona física o jurídica, así como las agrupaciones u organismos que representen a fabricantes, productores, prestadores de servicios o comerciantes y las asociaciones de consumidores y usuarios, legalmente constituidas e inscritas conforme a la legislación estatal o autonómica que les resulte de aplicación, que se consideren perjudicados y tengan capacidad procesal”.

Esta regulación también ha sido objeto de modificación como consecuencia de la adaptación a la Directiva europea. Mientras que el anterior art. 59 LM disponía que estarían legitimados aquellos que “resulten afectados u ostenten un derecho subjetivo o un interés legítimo”, el actual art. 58.1 LM solo exige “que se consideren perjudicados y tengan capacidad procesal”, ampliando así el abanico de personas legitimadas para presentar la solicitud.

Respecto a este tema cabe citar la STS 650/2021 de 29 de septiembre, relativa al caso de La Española.

Aceites del Sur-Coosur SA solicitó la caducidad de 39 marcas registradas por La Española Alimentaria La Alcoyana SA, fabricante de aceitunas envasadas.

La Audiencia Provincial de Valencia estimó que Coosur tenía legitimación para ejercitar la acción de nulidad solo respecto a algunas de las marcas impugnadas. La AP declaró que *tiene interés legítimo para accionar quien opera en el mercado comercializando productos relacionados con aquellos para los que están registradas las marcas cuya caducidad por falta de uso se pide*³³.

Como muchos de los productos comercializados por Coosur no tienen elementos comunes con los ofertados por La Española, y por tanto no entran en conflicto, la AP

³² “El procedimiento administrativo de nulidad y caducidad de las marcas” Informe OEPM. Pág 17.

³³ STS (Sala de lo Civil, Sección 1ª) de 29 septiembre de 2021. –Roj: STS 3527/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3527 – Nº de Recurso: 3377/2018

entiende que Coosur carece de interés legítimo en relación con 17 de las 39 marcas impugnadas.

En el recurso de casación presentado, Coosur alega que la decisión de la AP es contraria al art. 59 LM, según el cual la acción declarativa de caducidad puede ser ejercitada por cualquier persona física o jurídica *que resulten afectadas u ostenten un derecho subjetivo o un interés legítimo*.

El TS revisa la decisión de la AP, y se plantea si Coosur tiene legitimación para instar la caducidad de la marca solo de cara a los productos que pueden generar riesgo de confusión con los suyos propios, o frente a todos los productos y servicios designados por la marca de La Española.

Finalmente, el Tribunal estima que la demandante y la demandada actúan en el mismo género de negocio, y que por tanto esas *marcas supuestamente no usadas pueden dificultar sus proyectos de futuro en nuevas o complementarias líneas de mercado*, por ejemplo, en el caso de que Coosur decidiese ampliar su actividad.

Se estima el motivo de casación reconociendo la legitimación activa de Aceites del Sur-Coosur SA para ejercitar la acción declarativa de caducidad.

4.2 LA PRUEBA DE USO

La prueba de uso es un nuevo medio de defensa del cual puede hacer uso el solicitante de una marca cuando su solicitud haya sido impugnada por existencia de una marca anterior idéntica o semejante. De esta forma, el solicitante de la nueva marca puede pedir al titular de la marca anterior que demuestre el uso efectivo del signo durante los cinco años anteriores a la fecha de presentación de la marca posterior³⁴.

La prueba de uso es incorporada a nuestro ordenamiento a raíz de la Directiva (UE) 2015/2436 en materia de marcas, cuya transposición tuvo lugar a través del Real Decreto Ley 23/2018 de 21 de diciembre. Afectará a las solicitudes de registro presentadas a partir del 1 de mayo de 2019.

Como la OEPM es un órgano imparcial, no podrá comprobar de oficio el uso de la marca anterior, ni informar al solicitante al respecto.

³⁴ MORENO SERRANO, E: "La oposición al registro de una marca" *La Ley Mercantil*, N° 61 septiembre 2019. Pág 23-24.

Si no se aporta prueba de uso o esta resulta insuficiente se desestimará la oposición del titular de la marca anterior.

El art. 57 LM dispone que *en la solicitud o demanda reconvenional de caducidad por falta de uso de la marca corresponderá al titular de la misma demostrar que ha sido usada con arreglo al artículo 39 o que existen causas justificativas de la falta de uso*. Esta exigencia constituye una inversión de la carga de la prueba, puesto que lo habitual es que corresponda al actor la carga de probar los hechos que alega (art. 217 LEC).

No será necesario probar el uso de las marcas que lleven registradas menos de cinco años, puesto que durante los cinco primeros años de registro se encuentran dentro del llamado “periodo de gracia” y por tanto su falta de uso resulta irrelevante³⁵.

Servirá como prueba de uso el uso realizado por terceros. No se exigirá acreditar la relación contractual entre el titular de la marca y el tercero a no ser que exista duda por parte de la OEPM o que el solicitante de la marca posterior lo pida expresamente³⁶.

Una vez la solicitud de prueba de uso llega a conocimiento de la OEPM, ésta la traslada al oponente para que en el plazo de un mes presente la prueba de uso (art. 20.2 RD 687/2002). Esta prueba deberá describir el alcance y la naturaleza del uso realizado, así como el lugar y el momento en el que se realizó. Las pruebas consistirán en la presentación de documentos y otros elementos acreditativos como facturas, catálogos, anuncios, envases y demás supuestos previstos en el art. 21.bis 4 RD 687/2002. Cuando las pruebas aportadas estén en un idioma distinto al español, el oponente deberá presentar también la correspondiente traducción de las partes relevantes para la prueba de uso.

Si la presentación de la prueba de uso tuviese algún problema de forma la OEPM podrá requerir al oponente para que subsane sus vicios en un plazo no superior a un mes y no inferior a diez días (art. 61.5 RD 687/2002). Si las irregularidades no son subsanadas dentro de este plazo el documento al que afecten no será tenido en cuenta.

Si solo se puede acreditar el uso de la marca para algunos de los productos o servicios para los que está registrada, se estimará que está registrada solo para éstos (art 21.5 LM).

³⁵ *Op. Cit.* “Manual Informativo sobre Prueba de Uso: un nuevo medio de defensa” OEPM, Pag 7.

³⁶ GOMAYO, E. “Prueba de uso, una nueva herramienta para defender el registro de marcas ante la OEPM” Abril de 2021. Disponible en: <https://blogip.garrigues.com/marcas/prueba-de-uso-una-nueva-herramienta-para-defender-el-registro-de-marcas-ante-la-oepm>

Una vez aportada la prueba de uso, la OEPM da traslado de la misma al solicitante de la nueva marca para que presente las alegaciones que crea convenientes en el plazo de un mes.

Tras el procedimiento de oposición, independientemente de si el solicitante ha contestado o no a la prueba de uso, la OEPM resuelve el expediente acordando la concesión, la denegación total o la denegación parcial del registro de la nueva marca.

La anterior regulación de la LM solo exigía que la OEPM motivase su decisión cuando decidía denegar el registro de la marca posterior, para evitar así la indefensión del solicitante. Actualmente, se exige que la OEPM fundamente su decisión tanto en los casos de denegación como cuando concede el registro de la marca. De esta forma, en los casos en los que el registro de la nueva marca es concedido, el titular de la marca anterior conoce los motivos por los que se desestimó su oposición, facilitándole la preparación de un posible recurso contencioso-administrativo³⁷.

En conclusión, cuando una marca anterior no haya sido usada durante un tiempo prolongado que pueda constituir causa de caducidad, no podrá en ningún caso imposibilitar el uso de una marca posterior³⁸.

³⁷ *Op. Cit.* MORENO SERRANO, E. Pág. 26.

³⁸ FUENTES DEVESA, R.: “La acción de violación de la marca frente al titular de la marca posterior”, *Revista Aranzadi doctrinal* N° 9, 2018. Pág 16.

5. CONCLUSIONES

Una vez estudiado a fondo el concepto de marca y el deber de uso del signo regulado por la normativa, podemos afirmar que, para que el sistema de marcas sea verdaderamente eficiente y eficaz de cara al tráfico económico, es necesario que en el Registro figuren únicamente aquellas marcas que están siendo objeto de un uso efectivo para los productos y servicios para los que fueron registradas. De esta forma, los particulares podrán optar por registrar nuevas marcas sin correr el riesgo de que una marca anterior que en realidad está en desuso se lo impida.

Evidentemente, para poder determinar si el uso de una marca es efectivo o no será necesario estudiar cada caso concreto, teniendo en cuenta las circunstancias que rodean el supuesto y la jurisprudencia aplicable en cada caso.

El control del cumplimiento de la obligación de uso se ha visto reforzado por las novedades introducidas por la Directiva (UE) 2015/2436. Esta Directiva no solo armoniza el derecho marcario de los países de la Unión, sino que consigue modernizar y actualizar la normativa aplicable y facilitar su cumplimiento, a través de herramientas como la prueba de uso.

Resultan especialmente interesantes aquellos casos en los que la marca es utilizada de formas que no son exactamente las previstas en el registro, pero que no alteran su carácter distintivo, y que por tanto bastan para cumplir con la obligación de uso. Esta regulación permite a las marcas modernizarse e introducir ligeras modificaciones sin necesidad de acudir de nuevo al registro, aunque es necesario tener prudencia para que dichas modificaciones no generen riesgo de confusión con otras marcas ajenas.

Esta es una regulación que se ajusta mucho mejor a la realidad del tráfico económico actual, en el cuál las marcas se ven obligadas a renovarse periódicamente para poder ajustarse a las expectativas y gustos de los clientes. Si el mercado es cada vez más dinámico, la normativa deberá buscar instrumentos para no quedarse atrás y seguir otorgando una protección real, suficiente y útil a los titulares de las marcas.

Como se ha evidenciado a lo largo del trabajo, la jurisprudencia sigue ampliando la doctrina existente sobre esta materia. Esta permanente creación de jurisprudencia permite que la regulación de la marca y su uso se mantenga actualizada y acorde a los usos y actividades de nuestra realidad diaria.

BIBLIOGRAFÍA

- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y ARTÍCULOS

FERNÁNDEZ-NOVOA, C. *Tratado sobre Derecho de Marcas*, Marcial Pons, Madrid, 2004.

FLAQUER RIUTORT, J. *El uso obligatorio de la marca registrada*, Civitas, Cizur Menor (Navarra), 2012.

FUENTES DEVESA, R.: “La acción de violación de la marca frente al titular de la marca posterior”, *Revista aranzadi doctrinal* N° 9, 2018.

GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, J. A. “La caducidad de la marca por falta de uso”, 2005.

GARCÍA PÉREZ, R. *El Derecho de Marcas de la UE en la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia*, Wolters Kluwer, Madrid, 2019.

MIGUEL PEGUERA POCH “Uso a título de marca y alcance del ius prohibendi en la directiva de marcas” *Actas de derecho industrial y derecho de autor*. N° 33, enero de 2013. Pág 185-209.

MORENO SERRANO, E: “La oposición al registro de una marca” *La Ley Mercantil*, N° 61, septiembre 2019.

- OTRAS FUENTES

ARIÑO B. Y FAUS M. “Caso fortuito y la fuerza mayor” Disponible en: <https://vlex.es/vid/caso-fortuito-fuerza-mayor-844408628> (Último acceso: 9/11/2021)

GARCÍA VIDAL, A. “El uso obligatorio de una marca registrada para productos farmacéuticos” (2018) Gómez-Acebo & Pombo. Disponible en: <https://www.gap.com/publicaciones/el-uso-obligatorio-de-una-marca-registrada-para-productos-farmaceuticos/> (Último acceso: 8/11/2021)

GIL CELEDONIO, J. A. “Reforma de la Ley de Marcas” Informe OEPM. Disponible en: https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Ponencias/130_01_Reforma_Ley_Marcas.pdf

GOMAYO, E. “Prueba de uso, una nueva herramienta para defender el registro de marcas ante la OEPM” Abril de 2021. Disponible en:

<https://blogip.garrigues.com/marcas/prueba-de-uso-una-nueva-herramienta-para-defender-el-registro-de-marcas-ante-la-oepm>

“El procedimiento administrativo de nulidad y caducidad de las marcas” Informe OEPM. Disponible en:

https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Ponencias/130_04_Reforma_Ley_Marcas.pdf

“Manual informativo sobre Prueba de Uso, un nuevo medio de defensa” OEPM, marzo 2021. Disponible en:

https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Publicaciones/Folletos/Manual_de_prueba_de_uso_marzo_2021.pdf

“Modificación de la Ley de Marcas: un nuevo marco jurídico más europeo” GARRIGUES (2019). Disponible en: https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/modificacion-de-la-ley-de-marcas-un-nuevo-marco-juridico-mas-europeo

SUÑOL, A. “Comentario a la Sentencia de Tribunal Supremo de 28 de mayo del 2020” Junio de 2020. Disponible en: <https://almacenederecho.org/modernizacion-de-una-marca> (Último acceso: 24/11/2021)

- SENTENCIAS

Sentencia del Tribunal de Justicia del 4 de noviembre de 1997 - Asunto C-337/95 - ECLI:EU:C:1997:517

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 27 de noviembre de 2003, Caso Shield Mark BV/Joost Kist h.o.d.n Memex – Asunto C-283/01 – ECLI:EU:C:2003:641.

Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 23 de marzo de 2010 – asuntos acumulados C-236/08 a C-238/08 - ECLI:EU:C:2008:389.

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 20 de diciembre de 2017 – Asunto C-291/16 - ECLI:EU:C:2017:990

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 18 de abril de 2013 - Asunto C-12/12 - ECLI:EU:C:2013:253; Caso Colloseum Holding AG/Levi Strauss & Co.

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 8 de junio de 2017, Caso GÖZZE – Asunto C-689/15 – ECLI:EU:C:2017:434

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 11 de mayo de 2006, Caso The Sunrider Corp./OAMI – Asunto C-416/04 P – ECLI:EU:C:2006:310

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 15 enero 2012. – Asunto C-495/07 - ECLI:EU:C:2009:10; Caso Sillberquelle GmbH contra Strickmode GmbH

STS (Sala Primera) de 8 de febrero de 2017 Roj: STS 415/2017 - ECLI: ES:TS:2017:415 - Nº de Recurso: 1044/2014

Sentencia Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 25 de octubre de 2012 – Asunto C-553/11 – ECLI:EU:C:2012:671

Sentencia del Tribunal General (Sala Quinta) de 21 de junio de 2012 – Asunto T-514/10 – ECLI:UE:T:2012:316.

STS (Sala de lo Civil, Sección Pleno) de 15 enero de 2009 – Roj: STS 163/2009 - ECLI: ES:TS:2009:163 – Nº de Recurso: 3708/2000

Sentencia del Tribunal General de 15 de octubre de 2019, Boxer Barcelona/EUIPO — X-Technology Swiss – Asunto T-582/18 - ECLI:EU:T:2019:747

STS (Sala de lo Civil, Sección 1ª) de 14 de noviembre de 2019 – Roj: STS 3631/2019 – ECLI: ES:TS:2019:3631 – Nº Recurso: 514/2017

STS (Sala de lo Civil, Sección 1ª) de 29 septiembre de 2021. –Roj: STS 3527/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3527 – Nº de Recurso: 3377/2018

- LEGISLACIÓN

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

Directiva (UE) 2015/2436

Código Civil

Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil

Real Decreto 687/2002

Reglamento (UE) 2017/1001