



**VNiVERSIDAD
D SALAMANCA**

CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL

TRABAJO FIN DE TÍTULO

MÁSTER DE ACCESO A LA ABOGACÍA

Departamento: Derecho de Propiedad Industrial e Intelectual

Área de conocimiento: Derecho Mercantil

Curso 2018/2020

CADUCIDAD DE LA MARCA POR FALTA DE USO

RAÚL SIERRA BARAJAS

Tutor/a: MERCEDES CURTO POLO

ENERO 2020

TRABAJO FIN DE TÍTULO

MÁSTER DE ACCESO A LA ABOGACÍA

Departamento: Derecho de Propiedad Intelectual e Industrial

Área de conocimiento: Derecho Mercantil

LA CADUCIDAD DE LA MARCA POR FALTA DE USO

EXPIRATION OF THE TRADEMARK DUE TO LACK OF USE

Nombre del/la estudiante: RAÚL SIERRA BARAJAS
e-mail del/la estudiante: raulsierrabarajas@usal.es

Tutor/a: MERCEDES CURTO POLO

Resumen.

En el sistema económico actual, la marca es un elemento imprescindible para las empresas, puesto que gracias a ella le permite competir en el mercado con oferentes que comercializan productos o servicios similares, y, gracias a la marca, una empresa se puede distinguir por su calidad, por su servicio técnico, por su diseño, por su historia, etc., en definitiva, permite a los consumidores distinguir a los distintos oferentes en el mercado de productos similares o idénticos. Tal y como exigen ambas normativas, es preciso un uso efectivo de la misma, y, en el caso de la marca mixta, esto no siempre es así, puesto que el empresario puede ofrecer un producto solo con el logotipo o solo con la tipografía, pero puede no hacerlo de manera conjunta. Esta situación, ¿provoca la caducidad de la marca?

En este trabajo analizaré tanto la normativa española, a través de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre de Marcas, y la normativa europea, a través de la Directiva UE 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, y las Directrices de la EUIPO, y el Reglamento de Ejecución UE 2018/626 de la Comisión, de 5 de marzo de 2018, por el que se establecen normas de desarrollo de determinadas disposiciones del Reglamento UE 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la marca de la Unión Europea, y que deroga el Reglamento de Ejecución UE 2017/1431.

Palabras clave. Marcas, Registro, Oposición, Uso efectivo, Falta de uso, Caducidad

Summary.

In the current financial system, the trademark is an essential element for companies, because with it you can compete in the market with competitors, commercializing similar products or services. By the brand, the company can be distinguished by its quality, technical service, design or history; in short, the trademark allows consumers to distinguish different companies in the market for identical or similar products or services. As required in the regulations that we are going to examine, effective use of the trademark is necessary, but, in the case of the combine trademark, it is not always the case, because the entrepreneur can offer a product only with the logotype or with the typography, but not necessarily jointly. This situation, does it cause the expiration of the trademark?

In this work, I will analyze the Spanish regulation, through Law 17/1001, of December 8, on trademarks, and the European regulation, through Directive (EU) 2015/2436 of the European Parliament and of the Council, of 16 December 2015, to approximate the laws of the member states relating to trademarks, the EUIPO's guidelines, and the Commission Implementing Regulation (EU) 2018/626 of 5 March 2018, laying down detailed rules for implementing certain provisions of Regulation (EU) 2017/1001, of the European Parliament and of the Council on the European Union trademark, and repealing Implementing Regulation (EU) 2017/1431.

Keywords. Trademark, Registry, Opposition, Effective use, Lack of use, Expiration.

ÍNDICE.

1. Introducción.	7
2. Concepto de marca	8
2.1. Concepto	8
2.2. Tipos de marca.	9
2.2.1. Preliminar.	9
2.2.2. Tipos de marca según distintos criterios de clasificación.	10
2.2.3. Marcas mixtas o combinadas.	14
3. El uso efectivo de la marca en la fase de registro.	14
3.1. Nacimiento registral de la marca y exigencia de la prueba de uso.	14
3.2. Alegación de la falta de uso de la marca anterior para enervar la oposición.	16
3.2.1. Oposición en el ámbito europeo.	16
3.2.2. Oposición en el ámbito nacional.	17
3.2.3. Exigencia de la prueba de uso efectivo de la marca anterior para enervar la oposición al registro de la marca posterior.	18
4. El uso efectivo de la marca: Carga del titular y consecuencias de la falta de uso.	23
4.1. Obligación de uso efectivo de la marca.	24
4.2. Características del uso efectivo de la marca y prueba del uso en el ámbito europeo.	24
4.3. Características del uso efectivo de la marca y prueba del uso en el ámbito nacional.	34
4.3.1. Preliminar.	34
4.3.2. Requisitos del uso.	36
4.4. Apreciación del uso de la marca en forma distinta a la registrada.	39
4.4.1. Apreciación por los Tribunales Europeos.	39
4.4.2. Apreciación por los Tribunales españoles.	45
4.5. Consecuencia de la falta de uso: Caducidad de la marca.	49
4.5.1. Caducidad de la marca. Consideraciones generales.	49
4.5.2. Caducidad parcial de la marca.	57
4.5.3. Causas justificativas de la falta de uso.	60
4.6. Especial referencia del “Caso Nike”.	61
5. Opinión y conclusiones.	70

Bibliografía	77
Webgrafía	78
Legislación	79

ABREVIATURAS

BOPI. Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.

DOP. Denominación de Origen Protegida.

EUIPO. European Union Intellectual Property Office.

LCD. Ley de competencia desleal.

LM. Ley de marcas.

OEPM. Oficina Española de Patentes y Marcas.

RMUE: Reglamento sobre la Marca de la Unión Europea de 14 de junio de 2017.

RDL. Real Decreto-Ley.

S.A. Sociedad Anónima.

SAP. Sentencia Audiencia Provincial.

S.L. Sociedad Limitada.

STGUE: Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea.

STS. Sentencia del Tribunal Supremo.

TC. Tribunal Constitucional.

TG. Tribunal General.

TGUE. Tribunal General de la Unión Europea.

TJCE. Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea.

TS. Tribunal Supremo

UE. Unión Europea.

1. INTRODUCCIÓN.

En el sistema económico actual, la marca es un elemento imprescindible para las empresas, puesto que gracias a ella les permite competir en el mercado con oferentes que comercializan productos o servicios similares. Gracias a la marca, una empresa se puede distinguir por su calidad, por su servicio técnico, por su diseño, por su historia, etc.,

En definitiva, permite a los consumidores distinguir a los distintos oferentes en el mercado de productos similares o idénticos.

Una empresa puede tener tres tipos de signos distintivos: la marca, el nombre comercial y el rótulo del establecimiento.

La marca sirve para identificar los bienes o servicios que son ofrecidos por el empresario, mientras que el nombre comercial distingue al empresario, y, por último, por rótulo del establecimiento se entiende como el local que está abierto al público¹.

La marca, por ende, nos permite apreciar las características de un producto o servicio ofrecidos por un empresario de otros similares o idénticos.

Las marcas evocan una serie de valores (tales como exclusividad, calidad, eficacia...), que asociamos con esa marca, y, por lo tanto, con los productos y servicios que adquirimos. Estos factores hacen que ciertos usuarios se sientan más atraídos por la empresa y sus servicios.

Esas ideas generadas por las marcas no suelen ser debidas únicamente a la marca en sí, sino también al apoyo de las grandes campañas publicitarias difundidas por las grandes empresas en todos los medios de comunicación, ya sea en televisión, grandes carteles publicitarios en un lugar principal de las grandes ciudades, y sobre todo, en la actualidad, a través de internet, las redes sociales se han convertido en una de las formulas más efectivas para transmitir esos valores de la marca a los posibles usuarios.

Sin embargo, a veces a los empresarios se les pueden plantear problemas acerca del uso de su marca.

El objeto de estudio de este trabajo es analizar qué ocurre cuando se registra una marca “mixta”, es decir, un logotipo y un elemento denominativo, y no se usan de manera simultánea a la hora de ofrecer los productos al mercado; y si esta circunstancia supone la caducidad de la marca.

¹ BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, A. “Marcas y otros signos distintivos en el tráfico económico”, *Manuales Universitarios. Apuntes de Derecho Mercantil*, 2018

Este análisis se realizará haciendo referencia tanto a la normativa española, a través de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre de Marcas, y a la normativa europea, a través de la Directiva UE 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, y las Directrices de la EUIPO, y el Reglamento de Ejecución UE 2018/626 de la Comisión, de 5 de marzo de 2018, por el que se establecen normas de desarrollo de determinadas disposiciones del Reglamento UE 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la marca de la Unión Europea, y que deroga el Reglamento de Ejecución UE 2017/1431.

A fin de analizar con profundidad el objeto de estudio, considero necesario realizar unas consideraciones generales sobre el concepto de marca, analizando su función y los diferentes tipos de marca existentes.

En segundo lugar, se analizará el uso efectivo de la marca anterior como causa de oposición al registro de una marca posterior.

En tercer lugar, se realizará un análisis del uso efectivo de la marca en el mercado, analizando los requisitos exigidos por los Tribunales para entender cuándo una marca es objeto de un uso efectivo de la marca, y cuando su falta de uso da lugar a la caducidad de la marca.

2. CONCEPTO Y TIPOS DE MARCAS.

2.1. Concepto.

La marca comercial es definida como un nombre, término, signo, símbolo, diseño o una combinación de éstos, utilizado en un producto, servicio o empresa con el fin de identificarlo y distinguirlo en el mercado y de productos, servicios, establecimientos industriales y comerciales².

La principal característica de la marca es el carácter distintivo, es decir, la capacidad de distinguirse de otras que existen en el mercado, con el fin de que el consumidor diferencie un producto y/o servicio de otro de la misma especie o idénticos que existan en el mercado. Por tanto, a diferencia de las invenciones y los modelos de utilidad, protege el signo distintivo, no la invención en sí misma.

Las marcas comerciales pueden ser representadas por diferentes elementos, como palabras, letras, números, fotos, formas, colores, así como toda combinación de los anteriores.

Además, la marca puede cumplir con otras funciones³, como, por ejemplo:

² Definición obtenida de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEMP).

³ ARTURO.R. *La marca comercial* 29/08/2012 <https://www.crecenegocios.com/la-marca-comercial/>. (Ult. Consulta) el 11-09-19.

- **Identidad:** La marca sirve como medio para transmitir los valores, estilo, personalidad o esencia de la empresa, producto o servicio.
- **Elemento publicitario:** La marca sirve como medio publicitario, además de facilitar el posicionamiento del producto o servicio en la percepción del consumidor objetivo.
- **Fidelización:** A través de un determinado producto o servicio se puede lograr que un cliente repita la adquisición del mismo producto, e, incluso, adquirir otros productos de la misma marca.

Unido a esta función, también está la capacidad de crear experiencias, percepciones y sentimientos positivos en el consumidor, logrando una conexión y lealtad en la marca, siendo capaz éste de pagar más dinero por el producto o servicio de la marca que lo que pagaría por productos o servicios de marcas rivales.

La protección que se concede a la marca, al igual que en resto de títulos de propiedad industrial, es a nivel territorial (es decir, nivel nacional), y temporal (10 años), contados desde su registro, pero a diferencia de los otros títulos de protección, estas son renovables indefinidamente por periodos iguales, previo pago de la tasa correspondiente.

2.2. Tipos de marca.

2.2.1. Preliminar.

Siguiendo lo establecido en el artículo 4 RMUE⁴, por marca se entiende cualquier elemento que sea idóneo para distinguir productos o servicios en el mercado.

Este artículo suprime la exigencia de que la marca sea “susceptible de representación gráfica”, exigiendo únicamente que los signos puedan ser representados en el Registro de tal manera que permita a las autoridades competentes y al público general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular. Quedan por ello también reconocidas las marcas sonoras o a las marcas olfativas, que se expondrán más adelante.

En la normativa estatal, la Ley 17/2001 de 7 de diciembre, de marcas, en el artículo 4.2, se establece que se pueden constituir como marca:

- Las palabras o combinaciones de palabras, incluidas las que sirven para identificar a las personas.
- Las imágenes, figuras, símbolos y dibujos.
- Las letras, las cifras y sus combinaciones.

⁴ Reglamento sobre Marca de la Unión Europea de 17 de junio de 2017.

- Las formas tridimensionales entre las que se incluyen los envoltorios, envases, la forma del producto o su presentación.
- Los sonoros.
- Cualquier combinación de signos que, con carácter enunciativo, se mencionan en los apartados anteriores.

Las marcas mixtas constituyen un tipo específico de marca, al combinar un elemento denominativo y otro figurativo. Por ello, es importante destacar los diferentes tipos de marca atendiendo a distintos criterios de clasificación.

2.2.2. Tipos de marca según distintos criterios de clasificación.

A) En primer lugar, atendiendo al signo que va a ser registrado como marca, es posible distinguir las siguientes:

Marcas denominativas.

Son las que están constituidas por una o varias palabras que pueden ser vistas, leídas u oídas. Están formadas por una o varias palabras, letras, dígitos u otros caracteres tipográficos estándar o en una combinación de estos elementos que sirven para designar el bien o servicio que pretenden identificar.

Dicha denominación puede estar formada por un nombre propio o conceptual, con un significado concreto o inventado⁵.

Como único límite existe la prohibición de registro de aquellas marcas que describan únicamente lo que se vende o se ofrece, ya que se exige un carácter distintivo o singular, que permita distinguir los productos o servicios de una empresa entre las demás.

Marcas gráficas.

Son aquellas que están basadas en un conjunto de expresiones gráficas que constituyen el aspecto visual de una marca. Se puede distinguir entre cuatro tipos de marcas gráficas⁶:

- Logotipo. Se define como el diseño tipográfico, es decir, el diseño del nombre de la marca en sí. El logotipo en este sentido tiene dimensiones, colores, formas y disposiciones específicas, ordenados según la voluntad del empresario.

⁵ BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, A. "Marcas y otros signos..." op, cit.

⁶ Definición de logotipo extraída de la web <https://www.significados.com/logotipo/>. (Ult. Consulta) el 13-09-19.



- **Isotipo.** Representa la imagen simbólica de la marca, es decir, identifica marcas, productos o servicios que constan tan solo de un icono, y, por lo tanto, prescinden de cualquier elemento textual⁷.



- **Imagotipo.** Combina en la iconografía tanto la palabra como imagen, formando una unidad visual. Se combinan ambas en una única composición, en la que ambos elementos constituyen un todo debidamente armonizado e interdependiente, sin estar fusionados⁸.

Se caracteriza porque tanto la imagen como la palabra pueden funcionar por separado.



- **Isologos.** Se define como aquel elemento de comunicación visual para representar marcas, empresas, instituciones, productos o servicios a través de entrelazar de manera indivisible el logo (texto) y un símbolo gráfico. Por lo tanto, como en el imagotipo, aparece tanto la imagen como la palabra, pero están fusionadas, representando una especie de “escudo de la marca”.

En este caso, ambos elementos son interdependientes y no puede concebirse uno sin el otro, formando una única identidad visual⁹.

⁷ Definición extraída de la web <https://www.significados.com/isotipo/>. (Ult. Consulta) el 13-09-19.

⁸ Definición extraída de la web <https://www.significados.com/imagotipo/>. (Ult. Consulta) el 13-09-19.

⁹ Definición extraída de la web <https://www.significados.com/isologo/>. (Ult. Consulta) el 13-09-19.



- Siglas, anagramas, monogramas, pictogramas o firmas. Están dentro de la categoría de isotipos, pero su naturaleza es más flexible, pues to que enfatizan la palabra, pero no necesariamente el nombre completo, y, además, puede ir acompañado de un diseño de fondo o no.



Marcas sonoras.

Las marcas sonoras y olfativas son el tipo de marca más reciente y las más complejas de evocar, ya que, normalmente, el consumidor está habituado a que los productos y servicios que se ofrecen en el mercado sean distinguidos a través de uno de los signos anteriormente mencionados.

No obstante, aunque para las empresas pueda resultar complejo que un sonido evoque un determinado origen empresarial, a través del marketing, la publicidad y su asentamiento en el mercado, el usuario identificará el sonido con un determinado producto o servicio.

Por lo tanto, el rasgo principal de este tipo de marca es que por si mismo, no es distintivo, ya que es necesario un periodo de tiempo en el uso del tráfico económico para adquirir esa distintividad, y así, poder ser registrada.

Marcas olfativas.

Con la publicación del Reglamento de Marca de la Unión Europea, suprimiendo el requisito de la representación gráfica, abre la puerta a poder registrar como marca las marcas sonoras, anteriormente explicadas, y las olfativas.

La complejidad en este caso se circunscribe a cómo podemos evocar una marca con el uso de un determinado olor.

El artículo 4 RMUE establece que se podrá constituir como marca de la unión cualquier signo, *en particular, las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letra s), las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, con la 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 Marcas de la Unión Europea (el "Registro") de manera que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular*".

Por lo tanto, se podrá registrar un signo por medio de cualquier forma que se considere adecuada usando la tecnología generalmente disponible, y no necesariamente por medios gráficos, pero siempre y cuando la representación sea clara, precisa, autosuficiente, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva¹⁰.

B) En segundo lugar, es posible distinguir entre marcas principales y derivadas, atendiendo al carácter principal o subsidiario del registro del signo como marca.

Una vez que se tiene una marca principal, es posible conseguir marcas derivadas, que reproducen el distintivo principal de la marca anterior, pero añaden otros elementos distintivos secundarios, de tal manera que se va creando una "familia de marcas" en torno al elemento distintivo principal de la marca originaria. Desde la Ley de Marcas de 2001 esta figura jurídica ha dejado estar expresamente regulada¹¹.

C) En tercer lugar, con relación a la titularidad de la marca, es posible distinguir entre marcas individuales y colectivas.

Se diferencian según quién sea el titular de la marca. Puede ser una única persona que tiene el derecho exclusivo o el derecho exclusivo que se otorgue en favor de un conjunto de personas. Dentro de las marcas colectivas, tienen especial importancia aquellas "marcas de garantía", porque, en este caso, la utilidad de la marca consiste en que, en el uso de la marca, implica que detrás de ese producto o servicio ofrecido por un empresario, hay una garantía sobre la composición o la forma de protección del producto¹².

D) En cuarto lugar, dependiendo de los productos o servicios que van a ser distinguidos por la marca, es posible diferenciar entre marcas de fábrica, comercio o servicio.

Las más antiguas son las de fábrica, surgidas en la revolución industrial del siglo XIX. En este caso, lo más destacable es que en un mismo producto puede aparecer una pluralidad de marcas que indican las sucesivas etapas que ha ido pasando el producto en su elaboración, como, por ejemplo, llevar la marca de quien ha

¹⁰ Considerando 9 del Reglamento UE 2015/2424 de 16 de diciembre de 2015.

¹¹ BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, A. "Marcas y otros signos..." op, cit.

¹² BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, A. "Marcas y otros signos..." op, cit.

producido el producto, de quien lo distribuye y del establecimiento que realiza la venta¹³.

E) En quinto lugar, en función del grado de conocimiento de la marca, se distingue entre marcas renombradas, marcas notorias (suprimidas tras la reforma de 2018) y marcas ordinarias.

Las marcas renombradas son aquellas cuya difusión se extiende al mercado en general. Tradicionalmente, se ha definido a la marca renombrada aquella que, por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca o nombre comercial¹⁴.

Con la última reforma de la Ley de Marcas, a través del RDL 23/2018, que transpone la Directiva UE 2015/2436, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, se suprime la diferenciación entre marca notoria y renombrada, dejando únicamente el concepto de marca o nombre comercial renombrado.

2.2.3. Marcas mixtas o combinadas.

Por último, las marcas mixtas o combinadas constituyen un tipo de marca atendiendo al signo que es registrado como marca, pero, a su vez, es posible que sean principales o derivadas, renombradas u ordinarias, marcas de fábrica, comercio o servicio, individuales o colectivas.

Las marcas mixtas permiten la protección del conjunto de logotipo junto a una denominación. Un ejemplo de marca mixta sería el siguiente:



3. EL USO EFECTIVO DE LA MARCA EN LA FASE DE REGISTRO.

¹³ BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, A. “Marcas y otros signos...” op, cit.

¹⁴ ILP ABOGADOS. <https://www.ilpabogados.com/las-marcas-notorias/> (Ult. Consulta) el 25-11-19.

3.1. Nacimiento registral de la marca y exigencia de la prueba de uso.

Las marcas constituyen una de las instituciones más relevantes de la Propiedad Industrial, junto con las patentes, los modelos de utilidad y el diseño industrial.

Estos derechos de exclusiva son los derechos de propiedad industrial, que comprende el derecho de patente, modelo de utilidad y marcas.

El diseño industrial trata de proteger las creaciones tri o bidimensionales que dotan de un valor estético al producto. Por su parte, la marca trata de proteger el signo a través del cual el empresario va a ofrecer sus productos o servicios en el mercado, con la intención de diferenciarlos de otros similares o idénticos.

Estos tres derechos de exclusiva suponen una restricción al libre mercado, otorgando a su titular un derecho de exclusiva, pero también reúnen una serie de cargas para su titular.

El derecho de exclusiva viene regulado en el artículo 34.1 y 34.2 LM. La finalidad primordial de este derecho es el uso en exclusiva de ese derecho por parte del titular, impidiendo a terceros que puedan utilizarlo sin su consentimiento¹⁵.

El derecho de marca es adquirido por el registro y, a través de la ley se le otorgan plenos efectos a su titular. Así pues, se le otorga el derecho a la indemnización, previsto en el artículo 38 LM.

Respecto a la solicitud de la marca, la prioridad de la marca se determinará por la fecha de presentación de la solicitud, ya sea ante la EUIPO o ante la OEPM.

También es posible realizar negocios jurídicos con la marca, como la licencia de marca, regulada en el artículo 48 LM; o la transmisión de la marca, regulada en el artículo 47 LM.

El ejercicio de tales derechos debe basarse siempre en el principio de buena fe. Por ello, será castigado el ejercicio de los derechos de manera aparente.

El artículo 34.1 LM, antes de la reforma operada con el Real Decreto Ley 23/2018 reconocía que el *“el registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico”*.

La ley por su parte reconocía el derecho positivo de uso de la marca por parte de su titular, tal y como se puede apreciar en el artículo 39 LM. Esta facultad de goce, uso y disfrute es similar al ofrecido respecto los derechos reales, consistente en el *ius utendi et fruendi*¹⁶.

Sin embargo, esta dimensión positiva y negativa que configuraban el artículo 34 LM ha sido derogada de manera expresa con la reforma de la Ley 17/2001 a través del RDL

¹⁵ LOBATO GARCÍA-MIJÁN, M.L. “El derecho positivo de uso de marcas y diseños”. *La Ley mercantil*, N°2, Sección Propiedad Intelectual e Industrial. Wolters Kluwer, 2014.

¹⁶ LOBATO GARCÍA-MIJÁN, M.L. “El derecho positivo de uso de marcas y diseños” ... op, cit.

23/2018, motivadas todas ellas por las nuevas disposiciones de la Directiva 2015/2436, algunas de las cuales han supuesto importantes cambios en el ordenamiento de la UE¹⁷, al establecer que “*el registro de una marca conferirá a su titular un derecho exclusivo sobre la misma*”.

A nivel europeo, la EUIPO, en virtud del artículo 41 RMUE, realizará el examen de los requisitos de la presentación de la solicitud, que se basaría en examinar si la solicitud cumple con los requisitos para que se le otorgue una fecha de presentación con arreglo al artículo 32; si cumple con las condiciones y requisitos exigidos en el artículo 31.3 del Reglamento; y si se han abonado las pasas en el plazo establecido.

Por su parte, el artículo 42 RMUE habla del examen relativo a los motivos de denegación absolutos, estableciendo que, si en virtud del artículo 7, el registro de la marca no fuera procedente para la totalidad o parte de los productos o servicios para los cuales se solicita la marca de la UE, la solicitud se desestimarán para los productos o servicios afectados, siguiendo en el apartado segundo que no se podrá desestimar la solicitud sin que previamente al solicitante se le haya dado posibilidad de retirar o modificar la solicitud o presentar sus observaciones.

Por ello, la Oficina notificará al solicitante los motivos por los cuales se deniega el registro, y establecerá un plazo para retirar o modificar la solicitud y/o presentar observaciones; en caso contrario, la Oficina denegará el registro en su totalidad o en parte.

A nivel nacional, la OEPM, en virtud del artículo 16 LM regula el examen formal de la solicitud de registro. Este examen se realiza de oficio por la Administración competente, sin participación de terceros interesados, a diferencia de lo que ocurre con el examen de fondo, o en el examen de prohibiciones absolutas y relativas del registro, que abordaremos más adelante.

La finalidad de este examen es comprobar si la solicitud presentada cumple con todos los requisitos formales establecidos en la Ley y en el Reglamento de ejecución y, en caso de no ser así, permitir al solicitante que en los plazos establecidos pueda subsanar los defectos que se hayan advertido.

El órgano competente para realizar dicho examen es cualquiera de los mencionados en el artículo 11 LM, que hemos analizado anteriormente.

La oficina realizará un examen de admisibilidad, de formalidades y de legitimación.

Si del examen, el órgano competente advirtiera de alguna irregularidad o defecto, se notificará al solicitante para concederle un plazo, para la subsanación o la formulación

¹⁷ ESTEVE SANZ, M. “Principales aspectos de la reforma del sistema marcario español como consecuencia de la transposición de la Directiva UE 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de los Estados miembros en materia de marcas”, *La Ley Mercantil*, nº55, Sección competencia y distribución/doctrina, Wolters Kluwer, 2019.

de las alegaciones que estime pertinentes, en base a lo establecido en el artículo 16.2 LM.

3.2. Alegación de la falta de uso de la marca anterior para enervar la oposición.

3.2.1. Oposición en el ámbito europeo.

En el artículo 46 del Reglamento UE 2017/1001 establece que por el motivo de que procede denegar el registro con arreglo al artículo 8, se podrá presentar oposición al registro de la marca, en un plazo de tres meses desde la publicación de la solicitud de la marca de la Unión:

- En los casos del artículo 8, apartados 1 y 5, los titulares de las marcas anteriores contempladas en el artículo 8, apartado 2, así como los licenciarios facultados por los titulares de esas marcas;
- En los casos del artículo 8, apartado 3, los titulares de las marcas contempladas en dicho apartado;
- En los casos del artículo 8, apartado 4, los titulares de las marcas o de los signos anteriores contemplados en dicho apartado, así como las personas autorizadas, en virtud del derecho nacional aplicable, a ejercer tales derechos.
- En los casos del artículo 8, apartado 6, las personas autorizadas en virtud de la legislación de la Unión o del Derecho nacional aplicable a ejercer tales derechos.

3.2.2. Oposición en el ámbito nacional.

En este sentido, una de las novedades más relevantes de la reforma de la Ley 17/2001, en virtud del RDL 23/2018, es la posibilidad por parte del solicitante de una marca objeto de oposición, de exigir que el oponente presente prueba acreditando el uso de la marca anterior, en el caso de que lleve registrada más de 5 años, a falta de lo cual la oposición se desestimará¹⁸.

Para poder realizar una oposición, es necesario reunir una serie de requisitos¹⁹:

Requisitos subjetivos.

¹⁸ ESTEVE SANZ, M. “Principales aspectos de la reforma del sistema marcario español como consecuencia de la transposición de la Directiva UE 2015/2436...” op, cit.

¹⁹ BARBERO CHECA, J.L. “Oposiciones y observaciones de terceros”. *Comentarios a la Ley de Marcas*. Thomson Reuters, 2004.

- Órgano competente. Debe ser la OEPM, en cuanto que le corresponde a la misma ordenar la publicación de la solicitud en el BOPI. Este trámite de oposición no es facultativo, puesto que la OEPM siempre deberá publicar la solicitud de la marca, constituyendo esta publicación un trámite esencial del procedimiento de registro de marcas.
- Personas legitimadas. Antes de la reforma de 2018, el artículo 19.1 LM prevé que podrá oponerse al registro de una marca, una vez publicada, cualquier persona que se considere perjudicada. Por lo tanto, por legitimada se entiende aquella persona titular de alguno de los derechos contemplados en los artículos 6, 7, 8, 9 y 10 LM, en cuanto alguno de esos derechos de que sean titulares pueda resultar afectado por el registro de la marca.

También, podrán oponerse aquellos quienes vean afectados sus intereses legítimos, como, por ejemplo, los solicitantes prioritarios de alguno de los derechos contemplados en el párrafo anterior.

Tras la reforma operada con el RDL 23/2018, se establece una regulación detallada de la legitimación para formular oposiciones a las solicitudes de registro de marcas basadas en derechos anteriores. Mientras que la Ley anterior establecía que estaba legitimada “cualquier persona que se considerara perjudicada”, con la nueva regulación, las personas legitimadas son las siguientes²⁰:

- En caso de una oposición basada en motivos absolutos de registro, cualquier persona física o jurídica que se considere perjudicada.
- En caso de oposición basada en marcas o nombres comerciales anteriores, los titulares de éstos, así como los licenciatarios facultados por el titular de las marcas anteriores.
- En caso de oposición basada en otros derechos anteriores (artículo 9.1 LM), estarán legitimados los titulares de derechos o personas facultadas para ejercerlos.
- En caso de oposición contra la solicitud de una marca presentada por el agente o representante del titular de dicha marca (artículo 10.1 LM), el titular de ésta.

Requisitos objetivos.

El artículo 19.1 LM fija claramente cuáles son los motivos o causas en los que se puede basar la oposición a una solicitud de marca. Conforme a este apartado, el oponente legitimado podrá invocar cualquiera de las prohibiciones previstas en el Título II LM, es decir, la oposición podrá basarse en cualquiera de las prohibiciones absolutas o relativas de los artículos 5 a 10 LM.

Los efectos que produce la formulación de la oposición son, en primer lugar, la apertura de un procedimiento contradictorio entre las partes, con suspensión de la tramitación y

²⁰ ESTEVE SANZ, M. “Principales aspectos de la reforma del sistema marcario español como consecuencia de la transposición de la Directiva UE 2015/2436...” op, cit.

audiencia del solicitante y, finalmente, con la obligación de pronunciamiento sobre la cuestión por la OEPM.

En segundo lugar, es que en el momento en el que la OEPM recibe una oposición, cuando ésta se basa en una prohibición relativa, la OEPM tiene la facultad de examinarla y, en su caso, denegar la solicitud de la marca por esa prohibición relativa.

En caso de una oposición lo más importante que debe realizar el Tribunal es realizar una serie de análisis comparativo entre las marcas enfrentadas, esto es entre la marca anterior y la marca solicitada.

3.2.3. Exigencia de la prueba de uso efectivo de la marca anterior para enervar la oposición al registro de la marca posterior.

A) Novedades en la reforma de 2018.

Otra de las novedades introducidas con la reforma de 2018 es la posibilidad de solicitar prueba de uso de la marca anterior en los procedimientos de oposición ante la Oficina.

Antes de la reforma, y a diferencia de los procedimientos realizados ante la EUIPO, el solicitante de la marca no se encontraba legitimado para solicitar que el oponente aportara prueba de que la marca anterior había sido usada de un modo efectivo en el mercado durante los cinco años anteriores a la fecha de solicitud o prioridad de la marca solicitada.

De este modo, el solicitante interesado en discutir la marca de la marca anterior se veía en la obligación de ejercitar una acción independiente de caducidad (ante la EUIPO, si era una marca de la UE; o ante el Juzgado Mercantil, cuando era una marca o nombre comercial español).

Sin embargo, tal y como se establece en la Disposición Final Séptima, se establece la entrada en vigor del artículo 21.3 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas, en la redacción dada por el Real Decreto-Ley, lo harán el día en que, conforme lo previsto en el apartado 7 de dicho artículo, entre en vigor el desarrollo parlamentario de los mismos, y el apartado 2 de las Disposición Adicional Primera de la LM, en la redacción dada por el presente Real Decreto-Ley, lo hará el día 14 de enero de 2023.

B) Criterios de valoración en la oposición.

El concepto de semejanza es clave en este caso, y hay que analizar tanto los signos comparados como los productos o servicios distinguidos. La semejanza de los signos puede ser fonética, gráfica o conceptual.

CURTO POLO, M.²¹ entiende que para valorar la semejanza entre signos hay que atender a una impresión de conjunto y, por otro lado, hay que poner de manifiesto la importancia del grado de conocimiento de la marca y de su consecuente capacidad distintiva como criterio para tener en cuenta en la valoración de la semejanza entre los signos.

Para ello, habrá que determinar el grado de semejanza a través de los criterios gráficos, fonéticos y conceptuales.

El segundo requisito exigido por la ley es analizar la similitud entre los productos y servicios ofrecidos por ambas marcas.

En el caso de las marcas ordinarias, a diferencia de lo que ocurre con las marcas notorias y renombradas, debe quedar reducida a los límites establecidos por el principio de la especialidad. El fundamento de esta protección es la de garantizar la función distintiva de la marca respecto al origen empresarial de los productos o servicios distinguidos por ella.

En este caso es imprescindible tener en cuenta el principio de *especialidad*. Este criterio tiene en cuenta, por un lado, la evaluación del consumidor medio, y, en segundo lugar, el riesgo de confusión.

- ***En relación con el criterio del consumidor***, este es vital porque la evitación de un riesgo de confusión entre dos marcas se considera dirigida principalmente a la defensa del consumidor. Teniendo esto en cuenta, ha de juzgarse en relación con un tipo determinado de consumidor. La jurisprudencia ha terminado por determinar que se tiene en cuenta a un consumidor medio y no especializado.

- ***En relación con el riesgo de confusión***, este es un criterio clásico que se maneja para afrontar el juicio de semejanza entre marcas, basado en la compatibilidad in abstracto de los signos enfrentados, prescindiendo de las circunstancias de que para el público consumidor las marcas enfrentadas sean confundibles, y el juicio realizado se basa en un examen puramente registral y abstracto de anterioridades registradas.

En este sentido, CURTO POLO, M.²² entiende que el riesgo de confusión constituye un concepto esencial en el derecho de marca, ya que en torno a él gira el ámbito de protección conferido al titular de la marca, tanto en el plano de las prohibiciones relativas de registro, como del contenido del derecho sobre la marca.

Ateniéndonos a la jurisprudencia de nuestros Tribunales, hay que destacar que durante los últimos años se ha ido imponiendo una tendencia a limitar el ámbito de protección de las marcas, y paralelamente, su operatividad en materia de prohibiciones relativas de registro, a la existencia de una posibilidad de confusión respecto del origen empresarial determinada por la semejanza

²¹ CURTO POLO, M. "Comentarios a la Ley de Marcas". Thomson Aranzadi.

²² CURTO POLO, M. "Comentarios a la Ley de Marcas... op, cit.

entre los signos y la similitud entre los productos o servicios con ellos distinguidos.

Comparación fonética.

La doctrina y jurisprudencia han intentado perfilar este criterio. Se compara el número de vocales, su posición en la palabra, consonantes. De todo ello se pueden extraer algunas directrices que conforman este criterio:

- Ordenación de vocales.
- Identidad de la sílaba tónica.
- Pronunciación en términos extranjeros.

En segundo lugar, hay que excluir los elementos genéricos de la comparación. Respecto a qué se entiende por término genérico, la STS de 18 de abril de 2007 en relación al registro de la marca “Tu mueble”, el Tribunal considera que el término mueble, tras ser genérico por cuanto que se trata del producto que pretende amparar la marca, tratándose de una palabra inapropiable, y por tanto, se trata de un signo habitual para designar el producto e, incluso, una indicación que sirve en el comercio para designar la especie.

En el caso de marcas gráficas o mixtas, el criterio de comparación debe abarcar una visión de conjunto de elementos denominativos y gráficos de las marcas.

Aunque la regla general prevalece los elementos denominativos frente a los gráficos, ésta decae cuando el elemento gráfico es muy característico, como por ejemplo como podemos ver en la SAP de Vizcaya de 1 de julio de 1999, en la que no se admite una marca que utilizaba las barras de manera similar a la marca ADIDAS, con una denominación muy distinta.

En la STS de 15 de abril de 1996, el Tribunal establece que *“el elemento denominativo de una marca mixta no puede separarse del gráfico cuando el distintivo gráfico incluye como parte integrante y visible del mismo la respectiva denominación, constituyendo la marca mixta (...) “un conjunto que se proyecta a la distinción de un producto en el mercado respecto de los similares”, por más que se deba dar prevalencia al elemento denominativo”*.

- **El criterio del consumidor medio para determinar la compatibilidad de marcas.** El consumidor medio de productos o servicios que distinguen las marcas comparables debe ser el punto de referencia para enjuiciar el riesgo de confusión.
- **Criterios de comparación fonética de marcas.** Para que exista una similitud en este sentido, es necesaria la transposición de elementos integrantes de las marcas comparadas, la identidad de la sílaba tónica, el factor tónico, ordenación de las vocales, pronunciación, significado de términos extranjeros...
- **Parecido conceptual de las marcas enfrentadas.** Todo titular de un derecho inscrito cuando su marca evoque un concepto denominativo o gráfico y no sea puramente arbitrario o de fantasía tendrá que estar más en guardia

respecto las posibles solicitudes de marcas que entren en conflicto con la suya, copiándole la idea o concepto evocado.

- **Añadir un elemento a una marca prioritaria ajena no evita la confusión.** A través de la jurisprudencia se viene admitiendo que el mero hecho de añadir un elemento a la marca ajena no evita la confusión, y, por lo tanto, la marca posterior no será admisible²³.

Comparación conceptual.

Dos signos idénticos o conceptualmente son similares cuando se percibe que representan la misma idea o una análoga. El contenido semántico de una marca es lo que significa, lo que evoca, o cuando se trata de una imagen o forma, lo que representa. En este contexto, las expresiones contenido semántico y concepto se usan indistintamente.

Si la marca está formada por varios elementos, es necesario definir el concepto de cada uno de ellos. No obstante, si la marca es una expresión significativa, lo que importa es el significado de la expresión en su conjunto y no el de cada una de las palabras por separado.

No es necesario definir todos los conceptos, solo importan aquellos que puede conocer el público destinatario definido por el territorio de referencia. Por regla general, los productos o servicios de los que se trate, la comparación conceptual puede concentrarse en este significado, pero, en todo caso, lo importante es la forma en que el público destinatario percibe el término. No debe imponerse o construirse artificialmente un vínculo entre los productos y servicios, por una parte, y lo que el signo significa, evoca o representa, por otra parte.

En primer lugar, hay que determinar si los signos presentan un concepto de acuerdo con los principios.

Si ambos signos tienen un concepto, puede dar lugar a cuatro resultados posibles:

- Si se refieren a un mismo concepto, son conceptualmente idénticos.
- Si los signos se refieren a un concepto similar, son conceptualmente similares.
- Si ambos signos tienen un significado y se refieren a conceptos diferentes, no son similares desde el punto de vista conceptual.
- Los signos diferentes, no son similares desde el punto de vista conceptual.

C) Prueba de uso efectivo de la marca anterior exigida por el solicitante de la marca posterior para enervar la oposición.

²³ STS del 8-07-1996 (NEO LADY con LADY), STS del 24-07-1997 (PIER TRES con PIHER)

Como analizaré en profundidad más adelante, el artículo 39 LM establece una obligación de uso de la marca, quedando sometida, en caso contrario, a los límites y las sanciones previstas en la Ley 17/2001, de Marcas.

Por su parte, el artículo 57 LM, a la hora de alegar la caducidad por falta de uso de la marca, se establece que *“en la solicitud o demanda reconvenicional de caducidad por falta de uso de la marca corresponderá al titular de esta demostrar que ha sido usada con arreglo al artículo 39 o que existen causas justificativas de la falta de uso.*

No podrá declararse la caducidad de la marca si, en el intervalo entre la expiración del periodo de cinco años a que se refiere el artículo 39 y la presentación de la solicitud o demanda reconvenicional de caducidad, se hubiera iniciado o reanudado un uso efectivo de la marca; no obstante, el comienzo o la reanudación del uso en un plazo de tres meses anterior a la presentación de la solicitud o demanda reconvenicional de caducidad, plazo que empezará a correr en fecha no anterior a la de expiración del período ininterrumpido de cinco años de no utilización, no se tomará en cuenta si los preparativos para el inicio o la reanudación del uso se hubieran producido después de haber conocido el titular que la solicitud o demanda reconvenicional de caducidad podría ser presentada”.

En el artículo 58 LM, relativo a la solicitud de nulidad o caducidad de la marca, establece se *“podrán presentar ante la Oficina Española de Patentes y Marcas una solicitud de nulidad o caducidad del registro de la marca:*

a) En los casos previstos en los artículo 51 y 54.1. a), b), y c), 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.

b) En los casos previstos en el artículo 52, las personas contempladas en las letras b) a

e) del artículo 19, apartado 1.

2. La solicitud deberá formularse mediante escrito motivado y debidamente documentado, y solo se tendrá por presentada una vez que se haya pagado la tasa correspondiente.

3. Podrá dirigirse una solicitud de caducidad o de nulidad contra la totalidad o una parte de los productos o servicios para los que esté registrada la marca impugnada.

4. Podrá presentarse una solicitud de nulidad sobre la base de uno o más derechos anteriores siempre que pertenezcan todos al mismo titular”.

El artículo 59, relativo al examen de la solicitud de nulidad y caducidad, una vez *“recibida la solicitud de nulidad o caducidad, la Oficina Española de Patentes y Marcas dará traslado de esta al titular de la marca impugnada para que, en el plazo que reglamentariamente se determine, presente sus alegaciones y pruebas. En el curso del examen de la solicitud de nulidad o caducidad, la Oficina podrá requerir a las partes, cuantas veces considere necesario, para que, en el plazo que reglamentariamente se establezca, contesten a las alegaciones o pruebas presentadas por la otra parte.*

A instancia del titular de la marca impugnada, el titular de la marca anterior que sea parte en el procedimiento de nulidad, aportará prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la solicitud de nulidad, la marca anterior ha sido objeto de un uso efectivo, tal como establece

el artículo 39, para los productos o los servicios para los cuales esté registrada, y en los que se basa la solicitud de nulidad, o de que han existido causas justificativas para la falta de uso, a condición de que el procedimiento de registro de la marca anterior haya finalizado al menos cinco años antes de la fecha de presentación de la solicitud de nulidad.

Si en la fecha de presentación de la solicitud o en la fecha de prioridad de la marca impugnada, hubiera expirado el plazo de cinco años durante el cual la marca anterior debía haber sido objeto de un uso efectivo conforme a lo previsto en el artículo 39, el titular de la marca anterior, además de la prueba exigida en virtud del apartado 2 del presente artículo, aportará la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la fecha de presentación de la solicitud o a la fecha de prioridad de la marca impugnada, la marca anterior ha sido objeto de un uso efectivo, o de que han existido causas justificativas para su falta de uso”.

En caso de que durante los 5 años hubiera existido un uso efectivo de la marca anterior, o hubiera una causa justificativa de falta de uso de la marca, la Oficina Española de Patentes y Marcas dará traslado de la petición al titular de la marca anterior para que, en el plazo que reglamentariamente se determine, presente la correspondiente prueba de uso conforme a lo previsto en los apartados 2 y 3.

La Oficina así mismo dará traslado al titular de la marca impugnada de la prueba presentada para que, en el plazo que reglamentariamente se establezca, presente sus alegaciones.

A falta de prueba, la solicitud de nulidad basada en una marca anterior se desestimarán; no obstante, en caso de que la marca anterior se hubiera utilizado conforme a lo dispuesto en el artículo 39 LM, solamente para una parte de los productos o servicios para los que fue registrada, se considerará registrada únicamente para dicha clase de productos o servicios para los que efectivamente la marca fue usada.

4. EL USO EFECTIVO DE LA MARCA: CARGA DEL TITULAR Y CONSECUENCIAS DE LA FALTA DE USO.

4.1. Obligación de uso efectivo de la marca.

Una vez la marca es registrada, tanto la normativa europea, como la nacional, exigen una obligación de uso de la marca.

El artículo 18 RMUE establece que *“si, en un plazo de cinco años a partir del registro, la marca de la Unión no hubiere sido objeto de un uso efectivo en la Unión por el titular para los productos o los servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiere sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca de la Unión quedará sometida a las sanciones señaladas en el presente Reglamento salvo que existan causas justificativas para su falta de uso”.*

Por su parte, el artículo 39 LM establece la obligación de uso de la marca, que establece que:

1. 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, o si tal uso hubiere sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca

quedará sometida a los límites y las sanciones previstos en el artículo 21, apartados 3 y 5, el artículo 41, apartado 2, el artículo 54, apartado 1, letra a) y el artículo 59, apartados 4 y 5, salvo que existan causas que justifiquen la falta de uso.

2. La fecha de cinco años a que se refiere el apartado anterior, se iniciará a partir del día que el registro de la marca sea firme. Esta fecha se anotará en el Registro de Marcas.

3. Serán igualmente considerados como uso a efectos de lo dispuesto en el apartado 1:

a) 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.

b) poner la marca en los productos o en su presentación con fines exclusivamente de exportación.

4. El uso de la marca con consentimiento del titular se considerará hecho por el titular.

5. 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, como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los productos o servicios para los que esté registrada.

4.2. Características del uso efectivo de la marca y prueba del uso en el ámbito europeo.

La Directiva UE 2015/2436 de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros en materia de marcas, en el Considerando 32, establece que una marca registrada debe protegerse solo si realmente se utiliza, de modo que una marca registrada anterior no debe conceder a su titular el derecho a oponerse a una marca posterior, o a obtener su nulidad, si aquel no ha hecho uso efectivo de su marca. Asimismo, los Estados miembros deben establecer que una marca no pueda invocarse válidamente en procedimientos de violación de marca cuando, a consecuencia de una excepción, dicha marca pueda ser objeto de una declaración de caducidad, o, si la invocación es frente a un derecho posterior, cuando, en el momento de adquisición de este, la marca podría haber sido objeto de una declaración de caducidad.

Por su parte, el artículo 16, establece que si en un plazo de cinco años contados a partir de la fecha en que haya concluido el procedimiento de registro, la marca no hubiere sido objeto de un uso efectivo por parte del titular en el Estado miembro de que se trate, para los productos o servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiere sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca quedará sometida a los límites y las sanciones previstos en el artículo 17, el artículo 19, apartado 1, el

artículo 44, apartados 1 y 2, y el artículo 46, apartados 3 y 4, salvo que existan causas justificativas para su falta de uso.

El artículo 19, en su apartado primero establece que podrá ser declarada la caducidad de una marca si, dentro de un período ininterrumpido de cinco años, no ha sido objeto, en el Estado miembro de que se trate, de un uso efectivo para los productos o servicios para los que esté registrada, y si no existen causas que justifiquen la falta de uso.

Por su parte, el apartado segundo del artículo 19 establece que nadie podrá invocar la caducidad de una marca si, en el intervalo entre la expiración del período señalado y la presentación de la solicitud de caducidad, se ha iniciado o reanudado un uso efectivo de la marca.

La Oficina, a través del artículo 42 RMUE, exige una prueba del uso efectivo de la marca anterior. El uso efectivo de una marca no puede probarse mediante probabilidades o presunciones, sino que debe basarse en elementos concretos y objetivos que acrediten una utilización efectiva y suficiente de la marca en el mercado de que se trate.

La Oficina no puede determinar de oficio el uso efectivo de las marcas anteriores, incluso en el caso de marcas notoriamente conocidas, aunque, no obstante, la Oficina no exige necesariamente un umbral elevado para la prueba del uso efectivo. No es posible indicar de una manera abstracta qué umbral cuantitativo ha de considerarse para determinar si el uso tiene o no un carácter efectivo, y, por ende, no puede existir el objetivo de la norma de “mínimo” para establecer a priori el nivel de uso necesario para que sea efectivo. La norma general es que, cuando responde a una verdadera justificación comercial, un uso, incluso mínimo, de la marca puede bastar para determinar la existencia del carácter efectivo, dependiendo de los productos y servicios, y el mercado de referencia.

Basta con que la prueba de uso demuestre que el titular de la marca ha intentado seriamente adquirir o mantener una posición comercial en el mercado de que se trate y que no haya usado la marca únicamente con la intención de conservar los derechos inherentes a la misma. En caso de productos de elevado precio, unas ventas escasas ya son suficiente para determinar un uso “no simbólico de la misma”; sin embargo, incluso una cantidad muy modesta puede bastar en determinadas ocasiones, pero es necesario alegar una prueba de uso exhaustiva.

En virtud del artículo 22.3 RMUE, las indicaciones y pruebas consistirán en indicaciones sobre la naturaleza, lugar, tiempo, alcance del uso de la marca del oponente respecto a productos y servicios para los que esté registrada.

Estos requisitos son acumulativos, lo cual significa que el oponente está obligado no solo a indicar, sino a probar cada uno de ellos. No obstante, la suficiencia de las indicaciones y de la prueba sobre el lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso han de apreciarse a la luz de la totalidad de las pruebas presentadas.

La Oficina lo valorará en el marco de una apreciación global. Deben tenerse en cuenta todas las circunstancias del asunto específico y todas las pruebas presentadas han de apreciarse conjuntamente con las otras. En definitiva, aunque determinados elementos

de prueba puedan ser insuficientes por sí solos para acreditar el uso de la marca anterior, pueden contribuir a acreditar el uso conjuntamente con otra documentación e información.

Las pruebas de uso también pueden ser de naturaleza indirecta o circunstancial, como la prueba relativa a la cuota poseída por la marca en el mercado de referencia, la importación de los productos en cuestión, el suministro de materias primas necesarias o de los envases del titular de la marca.

Es necesario tomar en consideración la clase específica de productos y servicios al apreciar el valor probatorio de las pruebas presentadas. Por ejemplo, puede ser habitual en el sector del mercado de que se trata que las muestras de los productos y servicios no vayan provistas de indicaciones sobre el lugar, tiempo, alcance y naturaleza de uso. En este caso, no es oportuno ignorar tales pruebas del uso si las indicaciones a este respecto pueden hallarse en las otras pruebas presentadas.

Las pruebas presentadas sin indicación de la fecha de uso podrán, en el contexto de una apreciación global, ser pertinentes, y tenerse en cuenta conjuntamente con otras pruebas que tienen una fecha indicada. En este caso si resulta habitual en un determinado sector del mercado de que se trata que las muestras de los productos y servicios no lleven indicaciones relativas al tiempo.

La EUIPO tendrá en cuenta:

A) La naturaleza de uso.

Tal y como establecen los artículos 15 y 42.2 RMUE, se exige la prueba de uso efectivo para los productos y servicios en relación con los cuales esté registrada la marca y en los que se base la oposición. Así pues, el oponente tendrá que demostrar que la marca ha sido utilizada como marca en el mercado.

Las directrices de la EUIPO, en lo relativo al uso de la marca²⁴, establece los siguientes requisitos para entender que existe un uso efectivo de ésta:

- No debe efectuarse con carácter simbólico.
- Debe tratarse de un uso acorde con la función esencial de la marca, que consiste en garantizar al consumidor o usuario final de la identidad del origen del producto o servicio, permitiéndole distinguir sin confusión posible el mismo de otros que tienen otra procedencia.
- El uso efectivo de la marca supone el uso de esta en el mercado de los productos o servicios protegidos por la marca y no solo en la empresa de que se trate.

²⁴ EUIPO. Directrices sobre marcas. Uso de la marca.

<https://guidelines.euipo.europa.eu/1004924/915146/directrices-sobre-marcas/seccion-6-prueba-del-uso>

- El uso de la marca debe referirse a productos y servicios que ya se comercialicen o cuya comercialización, preparada por la empresa para captar clientela, en particular, mediante campañas publicitarias, sea inminente.
- En la apreciación del carácter efectivo del uso de la marca, se debe tomar en consideración todos los hechos y circunstancias apropiados para determinar la realidad de su explotación comercial, en particular, los usos que se consideran justificados en el sector económico de que se trate para mantener o crear cuotas de mercado en beneficio de los productos o servicios amparados por la marca.
- La apreciación de circunstancias del caso de autos puede, por tanto, justificar que se tenga en cuenta la naturaleza del producto o servicio en cuestión, las características del mercado; y la magnitud o frecuencia del uso de la marca.
- Por lo tanto, no es necesario que el uso de la marca sea siempre importante desde el punto de vista cuantitativo, para calificarse de efectivo, ya que tal calificación depende de las características del producto o servicio afectado en el mercado correspondiente.

La Oficina, en el artículo 42 RMUE, exige una prueba del uso efectivo de la marca anterior. El uso efectivo de una marca no puede probarse mediante probabilidades o presunciones, sino que debe basarse en elementos concretos y objetivos que acrediten una utilización efectiva y suficiente de la marca en el mercado de que se trate.

La Oficina no puede determinar de oficio el uso efectivo de las marcas anteriores, incluso en el caso de marcas notoriamente conocidas, pero, no obstante, la Oficina no exige necesariamente un umbral elevado para la prueba del uso efectivo. No es posible indicar de una manera abstracta qué umbral cuantitativo ha de considerarse para determinar si el uso tiene o no un carácter efectivo, y, por ende, no puede existir el objetivo de la norma de “mínimo” para establecer a priori el nivel de uso necesario para que sea efectivo. La norma general es que, cuando responde a una verdadera justificación comercial, un uso, incluso mínimo, de la marca puede bastar para determinar la existencia del carácter efectivo, dependiendo de los productos y servicios, y el mercado de referencia.

Por lo tanto, basta con que la prueba de uso demuestre que el titular de la marca ha intentado seriamente adquirir o mantener una posición comercial en el mercado de que se trate y que no haya usado la marca únicamente con la intención de conservar los derechos inherentes a la misma. En caso de productos caros, unas ventas escasas ya son suficiente para determinar un uso “no simbólico de la misma”; sin embargo, incluso una cantidad muy modesta puede bastar en determinadas ocasiones, pero es necesario alegar una prueba de uso exhaustiva.

La STGUE de 16 de junio de 2015, considerara que una marca es objeto de un uso efectivo cuando, *"en consonancia con su función esencial, que consiste en garantizar la identidad del origen de los productos o servicios para los que haya sido registrada, se utiliza con el fin de crear o conservar un mercado para tales productos y servicios, excluyéndose los*

usos de carácter simbólico cuyo único objeto sea el mantenimiento de los derechos conferidos por esa marca²⁵". Esto exige que la marca sea utilizada públicamente y hacia el exterior.

La apreciación del carácter efectivo del uso de la marca "debe basarse en la totalidad de los hechos y circunstancias apropiados para determinar la realidad de la explotación comercial de ésta, en particular, los usos que se consideren justificados en el sector económico de que se trate para mantener o crear cuotas de mercado en beneficio de los productos o de los servicios protegidos por la marca, la naturaleza de esos productos o servicios, las características del mercado y la magnitud y frecuencia del uso de la marca²⁶".

La prueba de uso debe acreditar un vínculo claro entre el uso de la marca y los productos y servicios pertinentes, pero no es necesario fijar la marca sobre los propios productos, ya que una representación de la marca en el embalaje, catálogos, material publicitario o las facturas relacionadas con los productos y servicios en cuestión constituye una prueba directa de que la marca ha sido objeto de un uso efectivo.

El uso efectivo como marca exige que no sea a efectos puramente ilustrativos o meramente proporcionales de los productos o servicios, y, en consonancia con su función esencial, que consiste en garantizar la identidad del origen de los productos y servicios para los que haya sido registrada.

No son adecuadas para apoyar el uso efectivo de marca:

- **Marca de certificación.** El titular de una marca de certificación es el certificador, que ejerce el control legítimo sobre el uso de la marca de certificación, y no el usuario, productor o proveedor autorizado de los productos o servicios certificados. Las marcas de certificación pueden usarse conjuntamente con la marca del fabricante de los productos certificados o del proveedor de los servicios certificados. La función fundamental de una marca de certificación es distinta de la función fundamental de una marca individual: mientras que esta última sirve ante todo para identificar el origen de los productos y servicios, la primera se utiliza para certificar que los productos o servicios cumplen determinadas normas establecidas y poseen características particulares. Por ello, el uso como marca de certificación no constituye un uso como marca individual.
- **Indicaciones geográficas protegidas o denominaciones de origen protegidas.** La función esencial de las IGP y DOP es indicar que los productos proceden de una región o localidad determinadas, a diferencia de la función principal de las marcas, que es indicar el origen comercial. Cuando una IGP o DOP ha sido registrada como una marca individual (y no, por ejemplo, como una marca colectiva), el oponente tiene que presentar prueba de uso como marca individual. La prueba de uso como IGP o DOP (por ejemplo, declaraciones generales de Consejos Reguladores) no pueden servir para demostrar el uso como marca individual.

²⁵ Apartado 45.

²⁶ Apartado 46.

Sin embargo, pueden ser adecuadas para apoyar el uso efectivo de la marca registrada, puesto que el uso de un signo puede servir para más de una finalidad al mismo tiempo.

Por ende, los siguientes usos pueden constituir el uso del signo como marca, aunque es necesario evaluar de forma individual para qué finalidades se usa el signo:

- **La denominación social**, siempre que los propios productos o servicios pertinentes sean identificados y ofrecidos en el mercado con este signo.
- **Nombre comercial o de empresa**. La finalidad de una denominación social es identificar una sociedad, mientras que la finalidad de un nombre comercial o de un rótulo de establecimiento es identificar una sociedad o designar un establecimiento. Por tanto, donde el uso de una denominación social, de un nombre comercial o de un rótulo de establecimiento está limitado a identificar a una sociedad o a designar a un establecimiento mercantil, tal uso no puede considerarse que existe «para productos o servicios»

Se puede considerar el uso del nombre comercial como uso para productos cuando una parte coloca el signo constitutivo de su denominación social, su nombre comercial o rotulo de establecimiento en los productos o, incluso a falta de colocación del signo, dicha parte utiliza el citado signo de manera que establezca un vinculo entre la denominación social, el nombre comercial y los productos o servicios.

Por lo tanto, cuando cumpla con estos requisitos si es posible el hecho de que una denominación social de una empresa se use como marca para designar productos o servicios.

Sin embargo, no basta con el mero uso del nombre de la empresa en el membrete de las facturas sin una referencia clara a productos o servicios específicos.

El uso de un signo como nombre de dominio o parte de un nombre de demonio, en primer lugar, identifica al sitio web como tal. Pero, dependiendo de las circunstancias, dicho uso puede constituir también un uso como marca registrada.

- **Uso público en el tráfico económico**. El uso debe ser externo y manifiesto para los consumidores reales o potenciales de los productos o servicios. El uso en el ámbito privado o limitado al interior de una empresa o grupo de empresas no constituye un uso efectivo.

La marca debe ser utilizada públicamente y con relevancia exterior, en el contexto de una actividad comercial para abrir en el mercado un hueco a los productos y servicios que representa. El término relevancia exterior no implica necesariamente un uso destinado a los consumidores finales, ya que la prueba correspondiente puede proceder de un intermediario, cuya actividad consiste en identificar compradores profesionales, como empresas de distribución.

El uso de la marca debe referirse a productos y servicios que ya se comercializan o cuya comercialización es inminente. La mera preparación para el uso de la marca, como la impresión de etiquetas o elaboración de recipientes, es un uso interior, y, por lo tanto, no es un uso en el tráfico económico a estos efectos.

- **Uso en relación con los productos.** Las marcas se han utilizado tradicionalmente sobre los productos o sus embalajes. No obstante, demostrar el uso sobre los productos o sus envases no es el único modo de demostrar el uso relativo a los productos.

Por ejemplo, en el caso de que el oponente venda los productos exclusivamente por catálogo o a través de Internet, puede darse el caso de que la marca no siempre figure también sobre el embalaje o sobre los propios productos. En general, en tales casos, el uso en las páginas webs en las que se presentan los productos se considerará suficiente, siempre que sea de otro modo efectivo en términos de tiempo, lugar, alcance y naturaleza. Asunto T-30/09 Peerstorm.

Entre las pruebas aportadas para demostrar el uso efectivo de la marca en cuestión pueden incluirse catálogos [...] cabe señalar que, además de las prendas de ropa designadas por las distintas marcas, se ofrecen a la venta en dicho catálogo más de ochenta prendas distintas con la marca Peerstorm. Se trata de chaquetas para hombres y mujeres, jerséis, pantalones, camisetas, zapatos, calcetines, sombreros y guantes cuyas características correspondientes se describen brevemente. La marca anterior figura, con caracteres estilizados, junto a cada artículo. En ese catálogo se indican los precios de los artículos en GBP y la referencia de cada artículo (apartados 38 y 39).

Sin embargo, la situación es distinta cuando la marca se utiliza en un catálogo, anuncios, bolsas o facturas para designar al minorista de los productos y no de los propios servicios. Asunto T-183/08 Schuhpark. El TG consideró que el uso del signo «Schuhpark» para calzado en anuncios, bolsos y facturas no identificaba el origen de los zapatos (que llevaban su propia marca o no llevaban ninguna marca) sino la denominación social o el nombre comercial del comerciante minorista de zapatos. Esto fue considerado insuficiente para establecer un vínculo entre el signo «Schuhpark» y los zapatos. Dicho de otro modo, «Schuhpark» bien puede ser una marca para la venta al por menor de zapatos, pero no se utilizó como marca para productos²⁷.

- **Uso en relación con los servicios.** Las marcas no podrán utilizarse directamente sobre los servicios. En consecuencia, el uso de las marcas registradas de servicios se llevará a cabo en documentos mercantiles,

²⁷ Apartados 31 y 32 del Asunto T-183/08 Schuhpark.

publicidad o cualquier otro modo directo o indirecto relacionado con los servicios.

- **Uso en publicidad.** Las marcas cumplen su función de indicador de origen comercial de los productos y servicios y de símbolos de buena fe de su titular no solo cuando se usan efectivamente sobre los productos y servicios o en relación con ellos, sino también cuando se utilizan en publicidad. De hecho, la función publicitaria o de comunicación al mercado de las marcas es una de las más importantes.

En consecuencia, el uso de la marca en publicidad será considerado un uso efectivo cuando el volumen de la publicidad sea suficiente para constituir un uso efectivo de la marca, y que pueda establecerse una relación entre la marca y los productos o servicios para los cuales ha sido registrada.

En los casos en los que la publicidad se realiza de forma simultánea a la comercialización de los productos y servicios, y existen pruebas tanto de ambas actividades, la primera abogará a favor del carácter efectivo de uso.

La publicidad previa a la comercialización real de los productos y servicios, siempre que tenga por objeto crear un mercado para los mismos, se considerará generalmente un uso efectivo.

B) El lugar de uso.

Dentro del territorio nacional, las marcas han de utilizarse en el territorio en el que gozan protección. Como el Tribunal estimó en el Asunto C-149/11 del 19 de diciembre de 2012, Leno Merken que *“la extensión territorial del uso es solo uno de los factores, entre otros, que deben ser tenidos en cuenta para determinar si el uso es efectivo o no”*, haciendo hincapié que el uso de la marca en los territorios de fuera de la UE no puede tenerse en cuenta.

En vista de la globalización del comercio, una indicación del domicilio social del titular de la marca puede considerarse una indicación insuficiente de que el uso ha tenido lugar en ese país en particular. Si bien el artículo 15.1 b) RMUE establece que la fijación de la marca sobre los productos o sobre su presentación en la UE solo con fines de exportación tiene la consideración de uso de la marca, la mera indicación de la sede del oponente por sí sola no constituye una prueba de tales actos. Por otro lado, el hecho de que los clientes que tienen su sede fuera del territorio de referencia están incluidos en las listas de los documentos que demuestran el uso de la marca anterior, no es, en sí mismo, suficiente para concluir que dichos servicios puedan prestarse, de hecho, en el territorio de referencia en beneficio de las empresas ubicadas en dichos territorios.

- **En el caso de las marcas de la Unión Europea**, estas han de utilizarse en la “Unión”, según lo establecido en el artículo 15.1 y 42.2 RMUE.

Como el Tribunal indicó en la sentencia Leno Merken, es imposible determinar “a priori” de un modo abstracto qué ámbito territorial debe aplicarse para dilucidar si el uso de dicha marca tiene o no el carácter

efectivo²⁸. Debe tenerse en cuenta el conjunto de hechos y circunstancias pertinentes, tales como, entre otros, las características del mercado de referencia, la naturaleza de los productos o de los servicios amparados por la marca, el ámbito territorial del uso y su extensión cuantitativa, así como su frecuencia y regularidad²⁹.

La Oficina debe determinar caso a caso si pueden combinarse las diversas indicaciones y pruebas a efectos de evaluar el carácter efectivo del uso, cuya dimensión geográfica es solo uno de los aspectos que deben considerarse.

En cualquier caso, es necesario subrayar que se deben aplicar los criterios o normas europeas relativas al uso efectivo, es decir, el artículo 15 RMUE, y no normas o prácticas nacionales aplicadas a las marcas de la Unión Europea.

Desde la sentencia Leno Merken, el artículo 15.1 debe interpretarse en el sentido que las fronteras territoriales de los Estados miembros no deben ser tenidas en cuenta al evaluar si una marca de la Unión Europea ha tenido un “uso efectivo” en la Unión³⁰.

En este caso, en vista del carácter unitario de la marca de la Unión Europea, el enfoque adecuado no es el que toma en consideración las fronteras políticas, sino las de los mercados. Uno de los fines perseguidos por el sistema de marcas de la Unión Europea es el hecho de estar abierto a todo tipo de empresas. Por tanto, el tamaño de la empresa no es un factor relevante a la hora de establecer un uso específico.

- **En el caso de una marca nacional**, en el caso de que la marca anterior sea una marca nacional con efecto en uno de los Estados miembros de la UE, la marca debe haber sido objeto de un uso efectivo en el Estado miembro en el que esté protegida, según lo establecido en el artículo 42.3 RMUE. El uso en una parte del estado miembro se considerará suficiente, siempre que sea efectivo.

En el Asunto C-416/04 P, Vitafruit, el Tribunal entendió que El uso se consideró suficiente, aun cuando la marca española anterior no estaba presente en una parte sustancial del territorio español, dado que las pruebas hacían referencia a la venta de productos de consumo corrientes (zumos concentrados de frutas) a un solo cliente en España (apartados 60, 66 y 76).

Si la marca anterior es una marca internacional o una marca del Benelux, la marca debe haber sido objeto de un uso efectivo en el territorio de los países correspondientes del registro internacional o del Benelux.

- **En el caso del uso de la marca con fines de importación y de exportación**, tenor del artículo 15.1 RMUE, la fijación de la marca de la UE

²⁸ Apartado 55 Asunto C-149/11

²⁹ Apartado 58 Asunto C-149/11

³⁰ Apartado 44 Asunto C-149/11

sobre los productos o sobre su presentación en la UE solo con fines de exportación también tiene la consideración de uso a efectos del artículo 15.1 RMUE.

La marca debe utilizarse y figurar en los productos o embalaje, en el mercado de referencia, es decir, la zona geográfica en la que está registrada. Las pruebas que solo hacen referencia a la importación³¹ de las mercancías en la zona de referencia podrán ser suficiente, en función de las circunstancias del caso, como prueba en este ámbito.

El Tribunal ha considerado que un tránsito, consistente en transportar mercancías legalmente fabricadas en un Estado miembro, no implica en modo alguno la comercialización de las mercancías de que se trata, y por lo tanto, no hay posibilidad de que atente contra el objeto específico del derecho de marca³². Por lo tanto, el mero tránsito a través de un Estado miembro no constituye un uso de marca³³.

C) El periodo de uso.

Si son oposiciones presentadas el 23 de marzo de 2016 o posteriores, el periodo real en el que se debe demostrar el uso se calcula de manera retroactiva a partir de la fecha de presentación, o, si la solicitud de la marca de la UE impugnada tiene fecha de prioridad, desde la fecha de prioridad de la marca impugnada. Por ejemplo, si la solicitud de la marca se hubiera presentado el 15 de junio de 2016 o si esta fecha fuera la fecha de prioridad de la solicitud de la marca impugnada, la parte oponente tendrá que acreditar el uso efectivo de su marca en el periodo comprendido entre el 15 de junio de 2011 y 14 de junio de 2016.

Si la marca impugnada es un registro internacional que designa a la UE, el periodo efectivo durante el que se deberá demostrar el uso podrá calcularse simplemente contando hacia atrás desde la fecha de registro (INID 891), desde la fecha de prioridad (INID 300), o, según el caso, desde la fecha de la designación posterior de la Unión (INID 891).

Las pruebas que se refieren al uso realizado fuera del periodo no son relevantes, salvo que demuestren indirectamente de forma concluyente el uso efectivo de la marca también durante el periodo de referencia. El Tribunal afirmó en este contexto que las circunstancias posteriores a la fecha relevante pueden permitir confirmar o apreciar mejor el alcance de uso de la marca durante el periodo relevante y las intenciones reales del titular de este³⁴.

En el caso de que la marca no haya sido objeto de un uso efectivo durante más de 5 años antes de la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de la marca impugnada,

³¹ En este sentido, a destacar la Sentencia de 09/07/2010 T-430/08, Grain Millers.

³² Véase la Sentencia de 09/11/2006 C-281/05, Diesel.

³³ Véase la Sentencia de 09/12/2015 T-354/14, ZuMEX/JUMEX.

³⁴ Véase el Auto de 27/01/2004 C-259/02, Laboratoire de la mer.

el hecho de que pueda mantenerse la buena fe o el conocimiento de la marca en el mercado o entre los clientes no la “salva”.

El uso no debe haberse producido necesariamente durante todo el periodo de 5 años, sino más bien dentro de él. Las disposiciones relativas al requisito del uso no obligan a un uso continuado, según entiende el Tribunal en la Sentencia de 16 de diciembre de 2008 T-86/07, Deitech.

Si la oposición se presenta antes del 23 de marzo de 2016, el periodo de 5 años se calculaba de forma retroactiva desde la fecha de publicación de la solicitud de la marca impugnada. En este caso, la fecha equivalente era la del inicio de la fecha de oposición, que, en virtud del artículo 152.1 RMUE, son seis meses después de la fecha de publicación del registro internacional o designación posterior.

Si el registro internacional impugnado o la designación posterior de la Unión se publicó el 15 de junio de 2009, la parte oponente deberá demostrar el uso efectivo de la marca entre el 15 de diciembre de 2004 y el 14 de diciembre de 2009.

Las marcas denominativas se consideran utilizadas tal como han sido registradas con independencia de los caracteres tipográficos, el uso de mayúscula/minúsculas, o el color. No sería correcto analizar este tipo de uso desde la perspectiva de si el carácter distintivo se ha visto alterado. Sin embargo, caracteres tipográficos muy especiales, podrían dar lugar a una conclusión distinta.

Cambiar el tamaño de letras, o la combinación entre mayúsculas y minúsculas es habitual en el caso de marcas denominativas. Así pues, tal uso se considera un uso de la marca registrada.

Las marcas denominativas se registran en blanco y negro, pero es habitual usarlas en color, y tal uso no constituye una variación, sino un uso de la marca registrada.

4.3. Características del uso efectivo de la marca y prueba del uso en el ámbito nacional.

4.3.1. Preliminar.

En el artículo 34.5 LM se reconoce *“al titular de esa marca registrada también tendrá derecho a impedir que, en el tráfico económico, terceros introduzcan productos en España, sin que sean despachados a libre práctica, cuando se trate de productos, incluido su embalaje, que provengan de terceros países y que lleven sin autorización una marca idéntica a la marca registrada para esos productos, o que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales de dicha marca”*.

Esta modificación, en opinión de ESTEVE SANZ³⁵, supone un cambio importante respecto de lo que hasta ahora el TJUE había declarado en lo relativo a la posibilidad de invocar un derecho de marca frente a la introducción en la UE de mercancías falsificadas provenientes de Estados terceros, ya que, en la Sentencia Philips/Nokia de 1 de diciembre de 2011, el Tribunal resolvió entendiendo que:

- Las mercancías provenientes de un tercer Estado y que son una imitación de un producto amparado por un derecho de marca en la UE no vulnera dicho derecho por el mero hecho de que se hayan introducido en el territorio aduanero de la UE bajo un régimen suspensivo.
- No obstante, si se pudiera vulnerar estas mercancías estos derechos si se acredita que las mercancías están destinadas a una comercialización dentro de la UE.

Sin embargo, la actual Directiva 2015/2436 y, por consiguiente, el artículo 34.5 LM, permite el derecho a oponerse respecto a la mera introducción en la UE o España de mercancías provenientes de cualquier régimen aduanero, aunque las mismas no sean comercializadas en la UE, sin necesidad de probar su destino final en dicho territorio; y, en segundo lugar, solo cederá este derecho en el caso de que el declarante o titular de los productos acredite que el destino final es un país en el que el titular de la marca registrada no tiene derecho a prohibir la comercialización de los productos³⁶.

La importancia de la obligación del uso de la marca es proporcional al principio que se adopte respecto al nacimiento del derecho sobre la marca. En el registro se consagra de manera inequívoca el principio de la inscripción del signo en el Registro, estableciendo la obligación legal de usar la marca, constituyendo ello un mecanismo esencial para aproximar el contenido del registro al mercado³⁷.

Esta exigencia, tanto a nivel nacional como europeo, deriva del hecho que solo a través del uso efectivo y real de la marca sobre los productos y servicios registrados permite que ésta cumpla su función y la marca se consolide en el mercado. Tal y como dice CASADO CERVIÑO³⁸, si la marca se usa en el mercado, ésta se consolidará y, por ende, conservará su titular el derecho de exclusiva sobre la misma; sin embargo, si la marca no es usada durante un tiempo de manera real y efectiva, o ese uso se realiza de manera interrumpida en el tiempo, el signo no se consolidará en el mercado, dejando abierta la puerta a una posible ineficacia del derecho de exclusiva.

El artículo 59.2 del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados, modificando el artículo 21.3 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre de marcas, estableciendo que, *“a instancia del solicitante, el*

³⁵ ESTEVE SANZ, M. “Principales aspectos de la reforma del sistema marcario español como consecuencia de la transposición de la Directiva UE 2015/2436...” op, cit.

³⁶ ESTEVE SANZ, M. “Principales aspectos de la reforma del sistema marcario español como consecuencia de la transposición de la Directiva UE 2015/2436...” op, cit.

³⁷ CASADO CERVIÑO, A. “El uso obligatorio de la marca”. *Actualidad Civil, N°37, Sección Doctrina*, La Ley, 2003.

³⁸ CASADO CERVIÑO, A. “El uso obligatorio de la marca” ... op, cit.

titular de la marca anterior que hubiera formulado oposición aportará la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la fecha de presentación o fecha de prioridad de la marca posterior, la marca anterior ha sido objeto de un uso efectivo, conforme a lo previsto en el artículo 39, o de que han existido causas justificativas para su falta de uso, siempre que en dicha fecha de presentación o prioridad de la marca posterior la marca anterior lleve registrada al menos cinco años, conforme a lo previsto en el artículo 39. A falta de dicha prueba, se desestimará la oposición”.

El artículo 39 LM, tras la reforma operada en 2018, 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, o si tal uso hubiere sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca quedará sometida a los límites y las sanciones previstos en el artículo 21, apartados 3 y 5, el artículo 41, apartado 2, el artículo 54, apartado 1, letra a) y el artículo 59, apartados 4 y 5, salvo que existan causas que justifiquen la falta de uso”.*

4.3.2. Requisitos del uso.

En opinión de CASADO CERVIÑO³⁹, los requisitos que exigidos por parte de ley son:

A) Requisitos subjetivos.

La marca puede ser usada de manera directa por su titular o a través de un tercero bajo su consentimiento. El TS en la Sentencia de 15 de diciembre de 1986 exige que el uso sea relevante.

Lo habitual es que la marca sea usada por su titular, sin embargo, es posible que la marca sea colectiva o de garantía, y sea usada por varios titulares conjuntamente; o puede darse el caso que la use un tercero bajo autorización del titular.

En relación con las marcas colectivas o de garantía, la exigencia de uso de éstas “*se entenderá cumplida por el uso que cualquier persona facultada haga conforme el artículo 39 LM*”⁴⁰.

En relación con uso de la marca por un tercero autorizado, el contrato de licencia supone una limitación del derecho de exclusiva otorgado al titular con el registro de la marca, ya que una vez otorgada la licencia, habrá que tener en cuenta si el uso por el tercero autorizado es suficiente como para satisfacer la carga de uso de la marca. Para ello se entiende que, si satisface las cargas legales y satisface el requisito del control, el licenciante conservará la titularidad del signo. Si esto es así, supondrá para el titular de la marca un beneficio por el uso realizado por el licenciatario, puesto que todo lo realizado durante el contrato de licencia por parte del licenciatario repercutirá favorablemente al licenciante una vez finalice el contrato⁴¹.

³⁹ CASADO CERVIÑO, A. “El uso obligatorio de la marca” ... op, cit.

⁴⁰ LA LEY 1635/2001.

⁴¹ CASADO CERVIÑO, A. “El uso obligatorio de la marca” ... op, cit.

B) Requisitos temporales.

La marca quedará incurso en un riesgo de caducidad por falta de uso si la marca no se usa durante un periodo de 5 años, a computar a partir de la fecha de la publicación de su concesión o a partir del momento en que la marca deje de usarse de manera permanente. La caducidad puede, producirse, por ende, tanto en el caso en que la marca no se haya usado nunca, como también en el caso que, iniciado el uso, el mismo se suspende durante al menos 5 años, exigiéndose para ello un periodo de tiempo ininterrumpido, ya que el inicio de uso efectivo de la marca pondrá fin al cómputo del plazo.

C) Requisito de uso real.

El uso del signo debe ser efectivo y real. Con este requisito, el legislador expresa su negativa a un uso meramente aparente como motivo suficiente para cumplir con la obligación legal impuesta, puesto que se exige que el uso sea efectivo, relevante y no una mera apariencia⁴².

Uno de los problemas que se plantearán es determinar cuándo una marca está siendo usada de manera real y efectiva y cuando su uso se deberá considerar irrelevante.

Para ello, los Tribunales tendrán en cuenta que la finalidad de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, trata con mayor preocupación la coincidencia entre la realidad del mercado y la realidad registral, además de tener en cuenta las sentencias a nivel europeo al respecto de este tema.

D) Requisito territorial.

La marca deberá ser usada en el territorio español. Sin embargo, en el caso del uso de la marca con fines de exportación, tendrá la consideración de uso relevante, evitando, por ende, la caducidad de la marca.

La STS de 23 de junio de 2006, respecto al uso efectivo de la marca, entiende que *"...Para que exista un uso efectivo y real, relevante, de la marca, ésta ha de manifestarse públicamente en el sector del mercado para el que ha sido concedida, y cumplir así la función para la cual se reconoció al titular del derecho exclusivo, no siendo suficiente para cumplir la exigencia legal una utilización aparente de la marca dirigida simplemente a conservar su derecho formal mediante un uso esporádico del signo distintivo, debiendo tenerse en cuenta, para determinar si existe o no ese uso efectivo y real, la clase de productos o servicios amparados por la marca y las circunstancias concurrentes en el caso concreto, y explícitamente excluye "las actuaciones aisladas que no entrañan, por tanto, un uso continuado de la marca" (S. 22 de enero de 2.000); y, por último la S. de 3 de noviembre de 2.000 alude a la presencia en el mercado de los productos que ampara la marca.*

⁴² CASADO CERVIÑO, A. "El uso obligatorio de la marca" ... op, cit.

Dentro de la Jurisprudencia del TJCE debe resaltarse la Sentencia de 11 de marzo de 2.003 en la que se declara que el art. 12.1 de la Directiva "debe interpretarse en el sentido de que una marca es objeto de un "uso efectivo" cuando, en consonancia con su función esencial, que consiste en garantizar la identidad del origen de los productos o servicios para los que haya sido registrada, se utiliza con el fin de crear o conservar un mercado para tales productos y servicios, excluyéndose usos de carácter simbólico cuyo único objeto sea el mantenimiento de los derechos conferidos por la marca.

La apreciación del carácter efectivo del uso de la marca debe basarse en la totalidad de los hechos y circunstancias apropiados para determinar la realidad de la explotación comercial de ésta, en particular, los usos que se consideren justificados en el sector económico de que se trate para mantener o crear cuotas de mercado en beneficio de los productos o de los servicios protegidos por la marca, la naturaleza de esos productos o servicios, las características del mercado, la magnitud y la frecuencia del uso de la marca...⁴³".

En definitiva, para que exista un uso efectivo, real y relevante de la marca, ésta ha de manifestarse públicamente en el sector del mercado para el que ha sido concedido el registro de la marca; a este efecto, la STS de 24 de junio de 2002, establece la procedencia de la caducidad parcial de la marca cuando no ha sido usada para los servicios para los que fue registrada, admitiendo el actual artículo 60 de la Ley de Marcas la caducidad parcial⁴⁴.

Cuando se invoca la caducidad, el titular de la marca afectada por tal situación es quien soporta la carga de la prueba del uso real o efectivo, durante los últimos cinco años, conforme a lo dispuesto en el artículo 58 LM. Así, debe demostrar que ha sido usada con arreglo al artículo 39 de la citada ley; también es posible alegar causas justificativas de la falta de uso⁴⁵.

El uso obligatorio de la marca registrada, en la que se basa la caducidad, tiene como una de sus finalidades erradicar el registro de las marcas que no están siendo usadas y que suponen un serio obstáculo para el acceso registral de nuevas marcas que los empresarios necesitan para su actuación en el mercado.

En virtud del artículo 39 LM, el titular de la marca debe justificar el uso realizado de la marca registrada a su favor, pública y externamente, excluyendo los usos meramente internos, económicamente irrelevantes y sin repercusión en el mercado, tal y como podemos extraer de la STS de 23 de junio de 2006.

Dentro de la jurisprudencia del TJCE, la Sentencia de 11 de marzo de 2003, entiende que *"la apreciación del carácter efectivo del uso de la marca debe basarse en la totalidad de los hechos y circunstancias apropiados para determinar la realidad de explotación comercial de ésta, en particular, los usos que se consideren justificados en el sector económico del que se trate, para mantener o crear cuotas de mercado en beneficio de los productos o servicios protegidos por la marca, la naturaleza de éstos, las características del mercado, la magnitud y la frecuencia de uso de la marca.*

⁴³ Fundamento Jurídico Tercero.

⁴⁴ PINAZO TOBES, E. "Nulidad y caducidad de la marca por falta de uso. *Incidencia en su exteriorización publicitaria*". *Marca y publicidad comercial. Un enfoque interdisciplinar*, La Ley, 2009

⁴⁵ PINAZO TOBES, E. "Nulidad y caducidad de la marca por falta de uso..." op, cit.

La circunstancia de que el uso de la marca no tenga relación con los productos recientemente ofertados en el mercado, sino con productos ya comercializados, no priva a dicho uso de su carácter efectivo, si su titular utiliza efectivamente la misma marca para piezas de recambio que forman parte de la composición o la estructura de esos productos o para productos o servicios que tengan una relación directa con los productos ya comercializados y cuyo objeto consista en satisfacer las necesidades de la clientela de éstos”.

Uno de los problemas que se plantea entre la normativa europea y la española es que la primera utiliza un solo adjetivo para calificar el uso (normal; serio genuino; efectivo), mientras que el artículo 39 LM utiliza dos adjetivos (real y efectivo), dando lugar a dos interpretaciones doctrinales, ya que para un sector de la doctrina se trata de dos conceptos distintos, de modo que el término “efectivo” es una exigencia mayor al uso de la marca, mientras que para otra parte de la doctrina es una mera diferencia formal; y respecto al término “real” no se puede añadir una cualidad al uso que no estuviera ya comprendida en “efectivo”⁴⁶.

La STS de 23 de junio de 2006 sigue la primera orientación con una consecuencia trascendente, ya que considera que “dicha conducta encarna el uso real de la marca, pero no conlleva la necesaria efectividad, sino que, al ser aislada, carece de la persistencia precisa para disfrutar de este otro requisito, lo que concluyen en la ausencia de uno de los requisitos necesarios para enervar la acción de caducidad intentada, que debe, por ello, prosperar”.

La apreciación del carácter efectivo del uso de la marca debe basarse en la totalidad de los hechos y circunstancias apropiados para determinar la realidad de la explotación comercial de ésta, en particular, los usos que se consideren justificados en el sector económico del que se trate, para mantener o crear cuotas de mercado en beneficio de los productos o servicios protegidos por la marca, teniendo en cuenta la naturaleza de éstos, las características del mercado, su magnitud o frecuencia de uso de la marca⁴⁷.

4.4. Apreciación del uso de la marca en forma distinta a la registrada.

4.4.1. Apreciación por los Tribunales Europeos.

El artículo 18.1 a) RMUE establece que el uso de la marca de la Unión Europea en una forma distinta de la forma bajo la cual se halle registrada tendrá la consideración de uso de la marca siempre que los elementos que difieran no alteren el carácter distintivo de la marca, y con independencia de si la marca en la forma que utiliza también está registrada a nombre del titular.

El Tribunal General mencionó asimismo que no es necesaria una conformidad estricta entre la forma del signo tal y como se utiliza y la forma tal y como fue registrado. No obstante, la diferencia debe darse en elementos insignificantes y los signos tal y como se utilizan y tal y como fueron registrados deben ser globalmente equivalentes⁴⁸.

⁴⁶ PINAZO TOBES, E. “Nulidad y caducidad de la marca por falta de uso...” op, cit.

⁴⁷ PINAZO TOBES, E. “Nulidad y caducidad de la marca por falta de uso...” op, cit.

⁴⁸ Véase la Sentencia de 23/02/2005 T-194/03, Bainbridge, Apartado 50.

Para decidir si el signo se utiliza tal y el signo tal y como fue registrado son globalmente equivalentes, lo primero es establecer cuáles son los elementos insignificantes. El Tribunal General ha desarrollado los criterios necesarios para realizar esta diferenciación en varias sentencias.

- Primero hay que determinar cuáles son los elementos distintivos y dominantes del signo registrado, y luego verificar si también están presentes en el signo tal y como se utiliza.

El Tribunal General entendió que *“la apreciación del carácter distintivo y dominante de uno o varios componentes de una marca compuesta debe basarse en las características intrínsecas de cada uno de esos componentes y en la posición relativa de los diferentes componentes en la configuración de dicha marca⁴⁹”*.

Por lo que, respecto a las *adiciones*, el tribunal establece que pueden utilizarse simultáneamente varios signos sin alterar el carácter distintivo del signo registrado⁵⁰, y si el elemento añadido no es distintivo, es débil o no dominante, no altera el carácter distintivo de la marca registrada⁵¹.

Respecto a las *omisiones*, si ese elemento omitido ocupa una posición secundaria y no distintiva, su omisión no altera el carácter distintivo de la marca⁵².

En la práctica de la Oficina, se apreciará si el uso de la marca constituye una variación admisible o inadmisibles de su forma registrada.

Por lo que, en primer lugar, debe aclararse lo que ha de considerarse el carácter distintivo de la marca en la forma en que esta se halla registrada; y, en segundo lugar, debe examinarse si la marca tal y como se utiliza altera ese carácter distintivo. Todas estas cuestiones se responderán de forma individualizada.

Existe una interdependencia entre la fuerza del carácter distintivo de la marca y el efecto de las alteraciones. Los cambios afectan en menor medida a las marcas dotadas de un carácter distintivo fuerte que a las que poseen un carácter distintivo débil, por lo que la alteración de elementos de la marca que afecten al carácter distintivo afecte más a las marcas que poseen un carácter distintivo débil.

Cuando una marca esté compuesta por diversos elementos de los que solo uno o algunos son distintivos y han tomado apta para el registro a la marca en su conjunto, una modificación de dicho elemento o su omisión o sustitución por otro elemento implicará por regla general una alteración del carácter distintivo.

Para determinar si debería admitirse el uso de una variación de la marca o si se altera el carácter distintivo procede tener en cuenta las prácticas al uso en el ramo empresarial o comercial de que se trate, así como el público de referencia.

⁴⁹ Apartado 50 de la Sentencia de 24/11/2005 T-135/04, Online Bus.

⁵⁰ Véase la Sentencia de 08/12/2005 T-29/04, Cristal Castellblanch, Apartado 34.

⁵¹ Apartado 36 y ss. de la Sentencia de 10/06/2010 T-482/08, Atlas Transport.

⁵² Véase Apartado 37 de la Sentencia T-135/04, op, cit.

Siguiendo las Directrices de la EUIPO podemos esclarecer los límites de la admisibilidad o no de una modificación de la marca registrada.

Respecto a las adiciones⁵³, pueden utilizarse simultáneamente varios signos sin alterar el carácter distintivo del signo registrado, y, si el elemento añadido no es distintivo, es débil o no dominante, no altera el carácter distintivo de la marca registrada.

- **Uso simultáneo de varios signos o marcas.** Es bastante común en algunos sectores que los productos o servicios ofrecidos no lleven solo su marca individual, sino también la marca de la empresa o del grupo de productos. En tales supuestos, la marca registrada no es utilizada en una forma distinta, sino que las dos marcas independientes son utilizadas válidamente de forma simultánea.

No existe ningún precepto legal en el sistema de marca de la UE que obligue a la parte oponente a aportar pruebas solo de la marca anterior cuando se exige el uso efectivo en el sentido del artículo 42 RMUE.

Es posible el uso de dos o más marcas juntas de forma autónoma, con o sin la denominación social, sin alterar el carácter distintivo de la marca registrada anterior⁵⁴.

Es una práctica cada vez más habitual representar las marcas independientes con distintos tamaños y tipografías, así que estas claras diferencias, que enfatizan la marca de la casa, indican que las dos marcas diferentes se usan conjunta pero no autónomamente⁵⁵.

El Tribunal ha confirmado que el requisito de uso efectivo de una marca registrada puede cumplirse cuando la marca se utiliza como parte de otra marca compuesta, o cuando se utiliza conjuntamente con otra marca y la propia combinación de ambas marcas está además registrada como marca⁵⁶. De forma similar, el Tribunal ha aclarado que el uso puede ser efectivo cuando una marca figurativa se utiliza conjuntamente con una marca de la UE denominativa superpuesta en ella, y la propia combinación de las dos marcas está además registrada como marca de la UE, siempre que las diferencias entre la forma en que la marca se utiliza y aquella con la cual ha sido registrada no alteren el carácter distintivo de la marca tal como fue registrada⁵⁷.

⁵³ EUIPO. Directrices sobre marcas. Uso de la marca en formas distintas de la registrada. Adiciones. <https://guidelines.euipo.europa.eu/1004924/918197/directrices-sobre-marcas/2-7-3-1-adiciones>.

⁵⁴ Apartado 43 de la Sentencia T-463/12.

⁵⁵ En este sentido, véase la resolución de 07/08/2014 R-1880/2013, HEATHPRESSO/PRESSO, Apartado 42.

⁵⁶ Sentencia de 18/04/2015 C-12/12, SM JEANS/LEVI'S.

⁵⁷ Apartado 31 de la Sentencia de 18/07/2013 C-252/12, Spescsavers.

- **Adiciones con un significado genérico o descriptivo.** El uso de una marca denominativa registrada realizado junto con una indicación genérica del producto o con un término descriptivo se considerará como uso de la marca registrada. Las adiciones que son solo indicaciones o características de los productos y servicios, como la especie, calidad, cantidad, destino, valor, origen geográfica o época de producción, por regla general no constituyen el uso de una variante sino un uso de la propia marca.
- **Otras adiciones admisibles.** La adición de elementos insignificantes, como signos de puntuación, no altera el carácter distintivo de la marca; el uso de las formas en singular o en plural o viceversa de palabras significativas, no altera el carácter distintivo; la adición del “tipo de empresa” también es admisible.

No obstante, no serían inadmisibles aquellos casos en los que el elemento figurativo tiene solo un papel menor, siendo puramente decorativo, no resulta afectado por el carácter distintivo del signo tal y como fue registrado.

En relación con las omisiones de elementos de una marca en la forma en que se utiliza, debe tenerse cuidado para comprobar que el carácter distintivo de la marca no ha sido alterado. Si este elemento omitido ocupa una posición secundaria y no distintiva, su omisión no altera el carácter distintivo de la marca⁵⁸.

- **Omisiones de elementos no dominantes.** El TG consideró que tanto la forma registrada de la marca anterior como la forma utilizada incluían la palabra «BUS» y el elemento figurativo de «tres triángulos entrelazados». La presentación de los elementos no es especialmente original ni poco habitual. La variación de estos elementos no afecta al carácter distintivo de la marca. Por lo que a la omisión de «Betreuungsverbund für Unternehmer und Selbständige e.V.», este es «un elemento denominativo largo, escrito en letras pequeñas, que ocupa una posición secundaria debajo del signo. Su significado (asociación de asistencia a empresarios y autónomos, asociación declarada) se refiere a los servicios de que se trata. Por consiguiente, habida cuenta del contenido descriptivo de este elemento y de su posición accesoria en la presentación del signo, procede considerar que no tiene carácter distintivo [...] De las anteriores consideraciones se desprende que la forma utilizada de la marca anterior no reviste diferencias que puedan alterar el carácter distintivo de esta» (apartados 34 y ss.)⁵⁹.
- **Omisiones de elementos genéricos o descriptivos.** Cuando una marca registrada incluye una indicación genérica del producto o un término descriptivo y dicho término se omite en la forma en que el signo se utiliza, dicho uso se considerará como uso de la marca registrada.

⁵⁸ EUIPO. Directrices sobre marcas. Uso de la marca en formas distintas de la registrada. Omisiones. <https://guidelines.euipo.europa.eu/1004924/918199/directrices-sobre-marcas/2-7-3-2-omisiones>.

⁵⁹ Sentencia T-135/04, op, cit.

Las omisiones que son solo indicaciones o características de los productos y servicios, como la especie, calidad, cantidad, destino, valor, origen geográfico o la época de producción, por regla general constituye el uso de una variante admisible.

- **Otras omisiones admisibles.** La omisión de preposiciones insignificantes no altera el carácter distintivo de la marca. Hay casos en que el signo anterior está compuesto por uno o varios elementos denominativos distintivos, y por uno o varios elementos figurativos, cuya percepción por parte del público pertinente es banal. En este caso, estos últimos no se consideran distintivos y su omisión no cambia el carácter distintivo del signo. Por lo tanto, es importante establecer qué elementos influyen en el carácter distintivo de la marca y cómo serán percibidos por los consumidores.

La omisión de la transliteración de una palabra, por lo general, también se considera una alteración admisible.

No obstante, serán inadmisibles, una diferencia en palabras o incluso letras, puesto que constituye una alteración del carácter distintivo de la marca; en los casos en los que el elemento figurativo es el elemento dominante y no simplemente decorativo o banal, la omisión de este puede alterar el carácter distintivo.

Respecto a otras alteraciones, según las Directrices de la EUIPO, cabe distinguir⁶⁰.

- **Marcas denominativas.** Se consideran utilizadas tal como han sido registradas con independencia de los caracteres tipográficos, el uso de mayúscula/minúsculas, o el color. No sería correcto analizar este tipo de uso desde la perspectiva de si el carácter distintivo se ha visto alterado. Sin embargo, caracteres tipográficos muy especiales, podrían dar lugar a una conclusión distinta.

Cambiar el tamaño de letras, o la combinación entre mayúsculas y minúsculas es habitual en el caso de marcas denominativas. Así pues, tal uso se considera un uso de la marca registrada.

Las marcas denominativas se registran en blanco y negro, pero es habitual usarlas en color, y tal uso no constituye una variación, sino un uso de la marca registrada.

- **Marcas figurativas.** La utilización de una marca meramente figurativa, sin elementos denominativos, en una forma distinta a la que fue registrada si constituye, por normal general, una alteración inadmisibles.

En el caso de marcas compuestas, los cambios de determinados elementos figurativos normalmente no alteran el carácter distintivo de las marcas.

⁶⁰ EUIPO. Directrices sobre marcas. Uso de la marca en formas distintas de la registrada. Otras alteraciones. <https://guidelines.euipo.europa.eu/1004924/918201/directrices-sobre-marcas/2-7-3-3-otras-alteraciones>.

También ocurre cuando los elementos dominantes permanecen inalterados.

Respecto al cambio de color, la cuestión primordial es si la marca tal y como se usa altera el carácter distintivo de la marca registrada, es decir, si el uso de colores en una marca registrada en blanco y negro o en escala de grises, constituye una modificación de la forma registrada. La oficina y varias oficinas de marcas de la UE han acordado una práctica común en el marco de la Red Europea de Marcas, Dibujos y Modelos, según la cual un cambio únicamente de color no altera el carácter distintivo de la marca, salvo que:

- Los elementos denominativos y figurativos coincidan y sean los principales elementos distintivos.
 - Se respete el contraste de tonalidades.
 - El color o combinación de colores no tenga carácter distintivo en sí mismo.
 - El color no sea uno de los principales factores que contribuye al carácter distintivo del signo.
- **Marcas tridimensionales.** El uso de la marca en distintos tamaños suele constituir un uso de la marca registrada. La adición de un elemento denominativo o figurativo a dicha marca por lo general tampoco altera el carácter distintivo del signo.
- **Marcas de color.** Cuando la marca está formada por una combinación de colores, el registro debe indicar la proporción de cada color y especificar cómo aparecerán.

Las marcas de color han de utilizarse tal y como fueron registradas. Las variaciones insignificantes en el tono y la intensidad del color no alteran el carácter distintivo.

En el caso de que se haya registrado sin especificar las correspondientes proporciones, el uso en proporciones diversas no afectará al carácter distintivo, excepto cuando se reivindiquen unas proporciones especiales y estas resulten sustancialmente alteradas en la variación utilizada.

En caso de que se haya registrado un color o combinación de colores, el uso con una palabra distintiva o descriptiva no afectará al carácter distintivo.

Serán inadmisibles los casos en que la marca esté compuesta por diversos elementos de los que uno o algunos son distintivos, y han tornado apta para el registro a la marca en su conjunto, una modificación de dicho elemento o su omisión o sustitución, implicará por regla general una alteración del carácter distintivo.

En la Sentencia del “*Caso Equivalenza*”, el TGUE entendió, respecto a la marca “*Black Label by Equivalenza*” que se “*a de observar que el signo solicitado está constituido por cuatro palabras, «black», «label», «by» y «equivalenza», mientras que el signo anterior sólo consta de una, «labell». Así pues, los signos en conflicto tienen en común cinco de las veintitrés letras que componen el signo solicitado. La primera palabra del signo solicitado que leerá el*

público es la palabra «black», que está escrita en caracteres más gruesos que la palabra «label», sobre la que está situada.

Si bien el elemento «black label» atraerá de modo particular la atención del público pertinente, como señaló fundadamente la Sala de Recurso, el elemento «by equivalenza» no está escrito en caracteres de un tamaño tan reducido en comparación con los del elemento «black label» que haga que sea ignorado por el público.

Por tanto, no se puede considerar que contribuya de forma marginal a conformar la impresión de conjunto producida por los signos en conflicto y debe ser debidamente tenido en cuenta al comparar los signos en el plano visual⁶¹”.

Por otro lado, en la misma Sentencia, se dice que el término “by Equivalenza” es un indicador del origen empresarial del producto y que así lo entendería el público pertinente⁶², por lo que es un elemento que se debe tener en cuenta a la hora de realizar la comparación conceptual de la marca.

En conclusión, lo que se puede extraer de esta sentencia es que ambos elementos son igualmente significativos, puesto que la diferencia de tamaño entre el logotipo y el elemento denominativo no es lo suficientemente grande como para que uno de los dos sea considerado irrelevante y, en segundo lugar, el elemento denominativo es un indicador del origen empresarial, por lo que deberá ser tenido en cuenta a la hora de realizar una comparación en caso de un conflicto entre dos marcas.

Entendiéndolo así, la omisión de alguno de los elementos supondría una falta de uso efectivo de la marca, dando lugar a la caducidad.

4.4.2. Apreciación por los Tribunales españoles.

El artículo 39.3 a) LM, contempla la posibilidad de la utilización de la marca en una forma diferente a la que aparece registrada, a efectos de satisfacer la carga de uso de la marca en una forma que difiera en elementos que no alteren de forma significativa el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la que se halla registrada.

Tal y como afirma AREÁN LALÍN, M.⁶³, en el tráfico se aprecia, con relativa frecuencia, que las marcas experimentan cambios en su estructura o configuración, bien simplificando o haciendo más complejo el signo distintivo, siendo lo habitual lo primero, en especial en el caso de las marcas gráficas y mixtas.

Las causas del cambio de forma de la marca son, en primer lugar, la evolución social y la alteración de los métodos comerciales; en segundo lugar, los cambios operados en la empresa titular y en los productos o servicios diferenciados por la marca; en tercer lugar, la necesidad de ajustar la forma de la marca al las condiciones sociales y económicas del mercado exterior; en cuarto lugar, un problema de configuración inicial

⁶¹ Apartado 30 de la STGUE de 07/03/2018, Asunto T-6/17, Caso Equivalenza.

⁶² Apartado 44 de la STGUE de 07/03/2018, Asunto T-6/17, Caso Equivalenza.

⁶³ AREÁN LALÍN, M. “El cambio de forma de marca (con especial referencia al derecho norteamericano”, *Universidad de Santiago de Compostela*, 1982.

del signo y; en último lugar, el debilitamiento de la fuerza distintiva y atractiva de la marca.

El cambio de marca contribuye a poner de manifiesto la función publicitaria que la marca desempeña, no solo en el plano económico, en especial, en el caso de marcas sujetas a grandes campañas de marketing; sino también en la esfera jurídica, a través de las cesiones de marca, marcas renombradas que gozan con una protección reforzada, etc.

La publicidad de la marca supone, en primer lugar, un indicador de la procedencia empresarial y la función indicadora de calidad y; en segundo lugar, la protección del “*goodwill*” de la marca.

Si bien en el momento de escribir estas líneas, no existía un tratamiento adecuado sobre este tema, ni a nivel legal ni jurisprudencial, AREÁN LALÍN⁶⁴, dio una serie de pinceladas basadas en la jurisprudencia norteamericana, que resumiré sucintamente.

Siguiendo la jurisprudencia norteamericana, se puede ver que solo el titular de la marca puede modificar su forma, pero no de manera absoluta e ilimitada. Por otro lado, se impone la carga de uso obligatorio de la marca ya que, en caso contrario, produce su caducidad. Por lo tanto, serán los Tribunales los encargados de determinar si el cambio de forma ha alterado sustancialmente la naturaleza de la marca, determinando si tal modificación supone o no un cumplimiento de la carga de uso de la marca registrada. Si el cambio de forma no altera sustancialmente la naturaleza de la marca, la moderna versión de ésta se beneficiará de los mismos derechos prioritarios adquiridos por virtud del uso o registro de la versión antigua de la marca.

En todo caso, se pone de relieve que, en el cambio de forma de la marca, la cuestión decisiva es determinar si el cambio de la marca altera o no sustancialmente la naturaleza de la marca, cosa que se resolverá caso por caso, pero, no obstante, existen una serie de pautas como punto de partida.

En primer lugar, para no alterar la naturaleza de la marca, ha de mantenerse la continuidad de la “*commercial impression*” entre la versión antigua y moderna, pero esto no depende de la voluntad del titular, sino de la reacción de los consumidores interesados en los productos ofrecidos por la marca en cuestión.

El análisis de la marca se efectuará desde la triple óptica usada para el riesgo de confusión; aspecto fonético, gráfico y conceptual.

En el caso de las marcas denominativas, hay que tener en cuenta, en primer lugar, el significado o evocación conceptual; en segundo lugar, la identidad fonética entre la versión antigua y moderna; en tercer lugar, la escasa trascendencia de la representación gráfica y; en último lugar, la escasa capacidad distintiva de las denominaciones accesorias.

⁶⁴ AREÁN LALÍN, M. “El cambio de forma de marca...” op, cit.

En el caso de las marcas gráficas, en caso de ser una marca gráfica que representa un objeto real, como una persona o animal, sus cambios en la forma no suelen alterar sustancialmente la naturaleza de estas; sin embargo, en el caso de las marcas gráficas simbólicas, su modificación suele dar lugar a la destrucción de la “*commercial impression*”.

Para determinar el cambio de forma de las marcas mixtas, se han de tomar en consideración, además de las pautas generales de la “*commercial impression*”, las pautas específicas de las marcas denominativas o gráficas, según que la modificación haya afectado a la parte denominativa o gráfica de la correspondiente marca mixta.

Tras la reforma del año 2001 hubo una mayor precisión a la hora de valorar las consecuencias de las posibles alteraciones de la marca para la carga de uso de la misma, determinando, en primer lugar, cuál o cuáles son los elementos distintivos o predominantes de la marca y, en segundo lugar, hay que decidir si dichos elementos predominantes han sido alterados al adoptar la nueva forma de la marca registrada, para que, en definitiva, se determine si la alteración puede afectar al carácter distintivo de la misma en el tráfico.

Cuando en la utilización de la marca se suprime un vocablo o uno de los elementos que conforman la marca registrada, no usándose de forma idéntica a como aparece registrada, se plantea la duda de si con ello se cumple de forma suficiente con la obligación de uso, aunque se supriman o se cambien elementos que aparecen en el signo registrado⁶⁵.

La mayor parte de la doctrina estima que en estos casos debe entenderse que la marca registrada está siendo realmente usada a los efectos de evitar su caducidad o el éxito en la excepción de no uso, concluyendo el Tribunal Supremo en la sentencia de 7 de junio de 1999, que “aunque se supriman vocablos de la marca, cuando se mantenga el vocablo fundamental utilizado en el tráfico, así cuando el elemento fundamental de la marca, en la relación que el titular tiene con sus clientes, des el principio, no ha sido alterado, manteniéndose el signo distintivo y fundamental utilizado en el tráfico, para mantener la vinculación entre el empresario titular de la marca con su clientela, debiéndose rechazar la caducidad”.

La doctrina⁶⁶, realizando un análisis de la STS de 7 de junio de 1999, entiende que “*Es ahora el momento de determinar cuando una marca registrada está siendo usada en una forma distinta, pero nunca de manera incorrecta y por lo tanto, fuera de la ley y, en ese contexto habrá que recurrir a la doctrina norteamericana de la “impresión comercial”, reconocida asimismo en la doctrina alemana, a través de la figura de la “Unterscheidungskraft”, que estiman que no se considerará significativo un cambio de forma de la marca que altera la impresión comercial de aquella que consta registrada*”.

Respecto a la sentencia de 7 de junio de 1999, la doctrina entiende que “*exigir la utilización completa de tales signos para que se considere usada la marca es algo no razonable y fuera de lo que usualmente ocurre en el mercado*”⁶⁷.

⁶⁵ PINAZO TOBES, E. “Nulidad y caducidad de la marca por falta de uso...” op, cit.

⁶⁶ PINAZO TOBES, E. “Nulidad y caducidad de la marca por falta de uso...” op, cit.

⁶⁷ PINAZO TOBES, E. “Nulidad y caducidad de la marca por falta de uso...” op, cit.

La SAP de Madrid de 8 de mayo de 2008 señala que *“el uso de manera diferente a la registrada es posible, siempre que no se altere de manera significativa su carácter distintivo, supondría un uso efectivo de la marca si se hiciese con una modificación fruto de, por ejemplo, una modernización, siempre que conservarse frente al público el carácter distintivo propio de la registrada, lo que supondría mantener sus elementos diferenciadores esenciales, aunque se introdujeran en ellos, variaciones no sustanciales o cambios en sus elementos accesorios”*.

En opinión de CHAPARRO MATAMOROS⁶⁸, no existirá una alteración significativa del signo distintivo cuando entre las marcas se de una identidad sustancial, de tal manera que ambas marcas sean percibidas como una misma en el tráfico económico. En este sentido, la SAP de Barcelona de 28 de abril de 2008 entiende que *“lo decisivo es que la versión de la marca efectivamente usada provoque en los consumidores la misma impresión comercial que generaba la forma bajo la cual la marca aparece registrada”*.

En resumen, con reforma operada en el año 2001, el artículo 39 LM trata de aproximar la realidad registral con la realidad de las marcas en el tráfico económico. Sin embargo, en la actualidad, el tráfico económico es mucho más rápido y cambiante, y los operadores económicos deben adaptarse a un público cada vez más exigente, además de tener en cuenta otros factores, como las tendencias de mercado, los cambios económicos y sociales, etc.

Uno de los principales problemas asociados al uso obligatorio de la marca es el de su uso en el tráfico económico en una forma diferente a la que aparece recogida en la OEPM, para determinados productos o servicios.

Lo habitual es el uso de la marca bajo la forma que aparece registrada en la OEPM, sea del tipo que sea⁶⁹.

En este caso, hay que tener en cuenta el *“principio de inmutabilidad”* de la marca, establecido en el artículo 33 LM, según el cual establece que *“la marca no se modificará en el Registro durante el periodo de vigencia, ni tampoco cuando se renueve», admitiendo únicamente la modificación o supresión del nombre y dirección del titular, cuando aparezcan incluidos en la marca y cuando no afecten sustancialmente a la identidad de la marca tal y como fue registrada originariamente”*.

Como señala la mejor doctrina, esta rigidez supone un contrasentido desde el punto de vista marcario y competitivo, al impedir cualquier tipo de cambio o alteración de la marca, pues no puede desconocerse que la trascendencia económico-competitiva adquirida por la marca en el mercado actual como mecanismo esencial de identificación de prestaciones y captación de clientes, lo que obliga a su titular a modificarla o reestructurarla en base a los cambios sociales y económicos; para representar idóneamente su misión de elemento de comunicación entre el empresario y consumidores, lo que implica necesariamente que la marca se modernice con el paso del tiempo⁷⁰.

⁶⁸ CHAPARRO MATAMOROS, P. “La obligación de uso de la marca española. Un análisis jurisprudencial”. *Revista de Derecho Patrimonial* n° 27/2011, Aranzadi, 2011.

⁶⁹ GALAN CORONA, E. “Comentarios al artículo 39...”, op., cit.

⁷⁰ AREÁN LALÍN, M. El cambio de forma de la marca. *“Contribución al estudio de la marca derivada”*, Santiago de Compostela, 1985.

Debido a ello, hay ciertos tipos de marca que, cumpliendo en la realidad su función, puesto que son asociadas perfectamente por los consumidores con su origen empresarial, en el registro podrían estar sometidas a una causa de caducidad en virtud del artículo 39 LM, tal y como ocurre en nuestro caso.

Sin embargo, si volvemos a acudir a la jurisprudencia española, encontramos una aplicación estricta de la obligación de uso real y efectivo a todos los productos o servicios para los que efectivamente se usa la marca registrada⁷¹, pudiendo llegar a provocar un excesivo volumen de demandas de caducidad por falta de uso. Por ello, FERNÁNDEZ-NOVOA propone una solución a la que se podrían acoger los Tribunales españoles a través de la cual el uso parcial de la marca debe extenderse no solo a los productos y servicios efectivamente usados, sino también a aquellos productos y servicios subsumidos en una misma categoría, aunque no hayan sido objeto de una utilización efectiva y real.

En la STS de 8 de junio de 2006, que parece recoger esta solución, entiende que *“el uso efectivo y real de una marca para un producto o servicio determinado extiende sus efectos a las marcas registradas para clases ulteriores siempre que se demuestre que existe similitud entre los productos o servicios pertenecientes a esas clases y los productos o servicios para los que se llevó a cabo el uso real y efectivo de la marca, o a productos respecto de los cuales la utilización de la misma marca por un tercero podría dar lugar a riesgo de asociación por los consumidores respecto del origen de unos y otros”*⁷².

La clave reside en que la nueva forma de la marca conserve frente al público el carácter distintivo que le es propio. Es decir, que la marca modernizada o actualizada conserve la *“commercial impression”* de la marca antigua⁷³; lo cual no es sino conservar y continuar con sus elementos distintivos esenciales, sin perjuicio de variaciones no sustanciales en los mismos y de variaciones relativas en los elementos accesorios, logrando, en definitiva, que el cambio de forma de la marca no altere la impresión comercial de los productos o servicios de referencia y de otros idénticos o similares⁷⁴.

El uso de la marca bajo una forma distinta a la que fue registrada supondrá el cumplimiento de la exigencia de uso de ésta cuando entre la marca registrada y la usada exista una identidad sustancial, de tal modo que, en el tráfico económico, ambos signos sean percibidos como una única marca, debiendo ser sometido el signo efectivamente utilizado a una prueba de continuidad, de forma que satisfará la carga de uso de la marca si el signo utilizado no crea una nueva marca ni supone un cambio en la impresión comercial que generaba la marca registrada⁷⁵.

Una de las limitaciones que se establecen es el uso de la marca en una forma distinta a la que aparece registrada con la intención de usarla de forma abusiva en el tráfico, ya sea para evitar la caducidad de marcas defensivas o marcas de reserva sustancialmente idénticas al signo empleado en el tráfico como variación o alteración de otra marca

⁷¹ GALAN CORONA, E. *“Comentarios al artículo 39...”*, op., cit.

⁷² Fundamento Jurídico Sexto.

⁷³ GALAN CORONA, E. *“Comentarios al artículo 39...”*, op., cit.

⁷⁴ AREÁN LALÍN. El cambio de forma de la marca. *“Contribución...”*, op. cit.

⁷⁵ GALAN CORONA, E. *“Comentarios al artículo 39...”*, op. cit.

registrada, o sea para generar un riesgo de confusión que comprenda el de asociación entre el público o para aprovecharse de la reputación de un tercero⁷⁶.

Jurisprudencialmente, a pesar de que haya alguna sentencia a favor de una cierta “flexibilidad” a la hora de determinar el uso de la marca de una forma diferente a la registrada, lo cierto es que, los Tribunales a la hora de aplicar el artículo 39 y 55 LM, lo hagan con la misma rigidez que establecen las normas nacionales y comunitarias, existiendo una rigidez a la hora de valorar el uso, ya que el propio TS entiende al respecto que no es suficiente para cumplir dicha exigencia una utilización aparente de la marca, debiendo tener en cuenta a la hora de valorar si existe o no uso efectivo y real, la clase de productos o servicios amparados por la marca y las circunstancias concurrente en el caso concreto⁷⁷.

4.5. Consecuencia de la falta de uso: Caducidad de la marca.

4.5.1. Caducidad de la marca. Consideraciones generales.

El artículo 54 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, establece que se declarará la caducidad de la marca mediante solicitud presentada ante la OEPM, o mediante una demanda reconvencional en una acción por violación de marca, siempre y cuando concurren los siguientes motivos:

- Cuando no hubiera sido usada conforme el artículo 39 de la misma Ley, que analizamos en el apartado anterior.
- Cuando en el comercio se hubiera convertido, por actividad o inactividad de su titular, en la designación habitual de un producto o servicio para el que esté registrada.
- Cuando a consecuencia del uso que de ella hubiera hecho el titular de la marca, o que se hubiera hecho con su consentimiento, para los productos o servicios para los que esté registrada, la marca pueda inducir al público a error, especialmente acerca de la naturaleza, la calidad o procedencia geográfica de estos.

Por su parte, el artículo 57 LM recoge la caducidad por falta de uso, que establece que *“En la solicitud o demanda reconvencional de caducidad por falta de uso de la marca corresponderá al titular de esta demostrar que ha sido usada con arreglo al artículo 39 o que existen causas justificativas de la falta de uso.*

No podrá declararse la caducidad de la marca si, en el intervalo entre la expiración del período de cinco años a que se refiere el artículo 39 y la presentación de la solicitud o demanda reconvencional de caducidad, se hubiera iniciado o reanudado un uso efectivo de la marca; no obstante, el comienzo o la reanudación del uso en un plazo de tres meses anterior a

⁷⁶ GALAN CORONA, E. entiende que esto último sucedió en el caso Nike, a través del uso de cobertura de la marca mixta Nike con el gráfico de la Victoria de Samotracia, de la que era licenciataria la entidad “Cidesport S.A.”, en una forma distinta a la registrada, potenciando la denominación NIKE mediante su exposición aislada con un diseño renovado y postergando el gráfico de la estatua a los ojos del consumidor, generando confusión y aprovechándose de la reputación la marca mixta NIKÉ y su gráfico en forma de ala, propiedad de “American Nike”.

⁷⁷ STS de 23 de junio de 2006.

la presentación de la solicitud o demanda reconvenicional de caducidad, plazo que empezará a correr en fecha no anterior a la de expiración del período ininterrumpido de cinco años de no utilización, no se tomará en cuenta si los preparativos para el inicio o la reanudación del uso se hubieran producido después de haber conocido el titular que la solicitud o demanda reconvenicional de caducidad podría ser presentada”.

A pesar de estar expresamente mencionado en la ley, estas disposiciones no son aún de aplicación por parte de la OEPM, puesto que, tal y como aparece en el Real Decreto-Ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados, en la Disposición Final Séptima, se establece la entrada en vigor del artículo 21.3 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas, en la redacción dada por el Real Decreto-Ley, lo harán el día en que, conforme lo previsto en el apartado 7 de dicho artículo, entre en vigor el desarrollo parlamentario de los mismos, y el apartado 2 de las Disposición Adicional Primera de la LM, en la redacción dada por el presente Real Decreto-Ley, lo hará el día 14 de enero de 2023.

En opinión de ESTEVE SANZ⁷⁸, la atribución a la OEPM de competencia para conocer de las solicitudes de nulidad y caducidad de las marcas españolas supone una de las novedades más importantes de la reforma, evitando así acudir a la vía judicial para resolver este tipo de conflictos, si bien, se sigue permitiendo el planteamiento de acciones de nulidad y caducidad por vía reconvenicional ante la jurisdicción mercantil en el marco de un procedimiento de violación de marca.

El artículo 39 LM contiene una serie de requisitos y condiciones que, si no concurren en el caso concreto, dará lugar a la posibilidad de que la marca incurra en la caducidad por falta de uso prevista en el artículo 55 LM.

No podrá declararse la caducidad de la marca si, en el intervalo entre la expiración del período de cinco años a que se refiere el artículo 39 y la presentación de la solicitud o demanda reconvenicional de caducidad, se hubiera iniciado o reanudado un uso efectivo de la marca; no obstante, el comienzo o la reanudación del uso en un plazo de tres meses anterior a la presentación de la solicitud o demanda reconvenicional de caducidad, plazo que empezará a correr en fecha no anterior a la de expiración del período ininterrumpido de cinco años de no utilización, no se tomará en cuenta si los preparativos para el inicio o la reanudación del uso se hubieran producido después de haber conocido el titular que la solicitud o demanda reconvenicional de caducidad podría ser presentada.

La legitimación para solicitar la caducidad de una marca no usada es mucho más amplia que en el registro, ya que se permite tanto a la OEPM, como a cualquier persona física o jurídica o por cualquier agrupación constituida legalmente para la representación de los intereses de fabricantes, productores, prestadores de servicios, comerciantes o consumidores que resulten afectados u ostenten un derecho subjetivo o interés legítimo⁷⁹.

⁷⁸ ESTEVE SANZ, M. “Principales aspectos de la reforma del sistema marcario español como consecuencia de la transposición de la Directiva UE 2015/2436...” op, cit.

⁷⁹ CASADO CERVIÑO, A. “El uso obligatorio de la marca” ... op, cit.

GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ⁸⁰, entiende que la caducidad de la marca “no es más que el instrumento para hacer valer las exigencias que ha de respetar el titular de una marca a fin de asegurar que el signo sobre el que se extiende su monopolio respeta las exigencias estructurales que lo configuran, tal y como viene usado en el tráfico conforme a los más elementales requisitos que son sancionados para que su uso sea conforme las previsiones que justificaron el registro y el nacimiento del signo distintivo”.

En la SAP de Barcelona, Sección 15ª, número 721/2018, de 6 de noviembre, relativo a una acción de caducidad por falta de uso de la marca “PROBIKE”, el Tribunal entiende que el titular de una marca registrada tiene la obligación de usarla de forma real y efectiva⁸¹.

Así, el art. 39 LM dispone que *[s]i en el plazo de cinco años contados desde la fecha de publicación de su concesión, la marca no hubiere sido objeto de un uso efectivo y real en España para los productos para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiera sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca quedará sometida a las sanciones previstas en la presente Ley, a menos que existan causas justificativas de la falta de uso*”, trasponiendo la normativa contenida en el apartado 1 del art. 10 de la Directiva 89/104/CEE, aunque ésta última se refiere exclusivamente al “uso efectivo” (en el mismo sentido que en el artículo 10.1 de la Directiva 2008/95/CE, que deroga la anterior Directiva 98/104/CEE, y en el vigente art. 16.1 de la vigente Directiva (UE) 2015/2436, de 16 de diciembre de 2015, que deroga la Directiva 2008/95/CE).

La obligación de uso de la marca está justificada porque las marcas cumplen su función de distinguir productos o servicios en el mercado cuando se utilizan de manera efectiva. Es esencial que las marcas registradas se utilicen efectivamente con relación a los productos y servicios para los que están registradas, y, en caso de no ser utilizadas, puedan ser objeto de una declaración de caducidad.

Por otro lado, el artículo 55.1 LM regula entre las causas de caducidad de la marca “cuando no hubiera sido usada conforme el artículo 39 de esta ley”. Pero cuando se ejercita esta acción, el artículo 58 LM atribuye al titular de la marca registrada la carga de demostrar que ha sido usada con arreglo al artículo 39, esto es, de si la marca ha sido objeto de un uso efectivo. El artículo 60 LM, prevé la caducidad parcial de la marca si la causa de caducidad solamente existiese por una parte de los productos o los servicios para los cuales han sido registrados las marcas, su declaración solo se extenderá a los productos o servicios afectados.

El Tribunal, tras examinar las pruebas aportadas a este caso, no aprecia ningún uso de las marcas “Probike” para aparatos de locomoción aérea o marítima, ni para servicios de venta al detalle en comercios de patines y motocicletas.

Tampoco cabe concluir que ha sido usada para vehículos y aparatos de locomoción terrestre” porque, aunque la misma se haya utilizado con relación a bicicletas y, sin necesidad de entrar en el examen de si la marca ha sido objeto de un uso efectivo para “bicicletas”, rechaza que el uso de la marca para ese tipo de vehículo sea efectivo para

⁸⁰ GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, J.A. “Comentarios a la ley de marcas...”, op. Cit.

⁸¹ Párrafo 13; Fundamento Jurídico CUARTO.

todos los productos de la indicación general “vehículos y aparatos de locomoción terrestre”.

En este sentido, tiene gran importancia el “Caso Hispano-Suiza”. En este caso, “La Hispano-Suiza Fábrica de Automóviles S.A.” demanda a “Delmar 04 S.A.” por el uso de la marca Hispano Suiza, que fue registrada como nombre comercial nº 111.027 para la distinción de la fabricación, reparación y venta de automóviles de todas las clases y sistemas, en 1988. Hispano Suiza se constituyó en Barcelona el 14 de junio de 1904, dedicándose a la fabricación y venta de vehículos, alcanzando ésta una difusión mundial y alta reputación que, según alega la demandada, sigue en la actualidad.

Alega la demandada que Dña. Mariola y D. Juan Ramón (demandados) tratan de apropiarse de la marca Hispano Suiza para la distinción de automóviles, y a tal efecto solicitaron la inscripción en el año 2008 de una marca comunitaria y española, consistentes ambas en la denominación Hispano Suiza y, por otro lado, solicitaron a la entidad Delmar 04 S.A. la inscripción en el año 2010 en el Salón Internacional de Ginebra celebrado el mes de marzo de 2010.

La actividad efectuada por los demandados, consistente en la fabricación y comercialización de automóviles distinguidos con la marca Hispano Suiza supone una infracción de derechos de exclusiva que corresponden a la actora sobre ese signo, derivados de la inscripción en el registro del nombre comercial “Hispano Suiza” nº 111.027, entendiéndose que los demandados incurren en actos de competencia desleal, a través de un acto de confusión, a través de la presentación de un modelo en el año 2010 (el Hispano-Suiza HS V10X), en el Salón Internacional de Ginebra celebrado ese mismo año, utilizando la marca renombrada de la actora y las marcas gráficas asociadas a ésta y; en segundo lugar, actos de engaño y prácticas engañosas por confusión; actos de omisiones engañosas; actos de explotación de la reputación ajena; y actos de publicidad desleal.

Por su parte los demandados alegan que la marca Hispano Suiza es una marca en desuso, puesto que únicamente se mantiene en el recuerdo como marca prestigiosa y de gran reputación, no acreditando la actora un uso real y efectivo del nombre comercial para la fabricación, reparación y compraventa de automóviles y de la marca Hispano Suiza para automóviles. Se rechaza que los demandados hayan intentado apropiarse de la marca, señalando que, en el año 2009, se procedió a anotar ante la OEPM la caducidad y nulidad de todas las marcas de la actora, declarándose que las marcas Hispano Suiza no pertenecen desde hace lustros a ningún titular; y que el nombre comercial nº 111.027 “La Hispano Suiza Fábrica de Automóviles S.A.” no es notorio ni renombrado, habiendo caducado el mismo por falta de uso.

En la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Barcelona, nº 125/2012, de 15 de mayo, el Tribunal entiende que la controversia recae sobre la legitimidad del uso de la marca “Hispano Suiza” número 2.901.221, de la que es cotitular Mariola, cuya titularidad pretende la demandante, que atribuye a aquella al efectuar la inscripción de dicha marca una actuación realizada en fraude de los derechos de la actora, o en su caso con mala fe, justificando las acciones de reivindicación, o subsidiariamente, la nulidad de la misma, por los motivos invocados.

Mariola y Juan Ramón, tras fracasar en las negociaciones establecidas con la actora con el objeto de compartir el proyecto de fabricación del modelo Hispano Suiza X10V, solicitaron la inscripción de la marca 2.901.221 Hispano Suiza, y de la marca comunitaria nº 7.415.011 Hispano Suiza, para identificar productos de las clases 12, 14 y 25 en fecha de 22 de noviembre de 2008, frente a lo cual se interpuso oposición ante la Oficina de Armonización del Mercado interior por parte de la demandante, en base a la titularidad de sus marcas, declarándose nulas en dichas resoluciones⁸².

Con relación a la caducidad del nombre comercial nº 111.027 “La Hispano Suiza, Fábrica de Automóviles S.A.” el Tribunal entiende que su caducidad debe referirse al signo que identifica a la empresa en el ámbito mercantil y no respecto a los productos y servicios.

Adquiere especial relevancia el alcance del nombre comercial referido a los productos o servicios para los que fue registrada la marca en la OEPM, pues la demandante actúa como titular del nombre comercial 111.027, que fue concedida en 1988 para la clase 12, 35 y 37, constituyendo notoriedad el prestigio de los automóviles Hispano Suiza.

En relación con la caducidad de la marca en el sistema marcario español, el Tribunal precisa que, la LM impone al titular de la marca una carga, que es el uso efectivo y real de la misma, bajo pena de caducidad. Por lo tanto, la propiedad de una marca no es perpetua, dependiendo siempre del requisito de uso real y efectivo⁸³.

La obligación de uso de la marca, siguiendo lo recogido en el artículo 39.1 LM establece el requisito de uso de la marca durante un plazo de cinco años a contar desde la fecha de publicación de la concesión y, en caso contrario, quedará supeditada a las sanciones previstas en la Ley, al menos que existan causas justificativas de la falta de uso. También hay que considerar que, si en cualquier momento se retoma el uso efectivo de la marca, se pone fin al cómputo del plazo, volviendo a contar desde 0 en el momento en que el titular deje nuevamente de usar el signo.

Tal y como se exige jurisprudencialmente, es necesario que se haga un uso público y externo⁸⁴, esto es, que su uso suponga una repercusión en el mercado que justifique el mantenimiento del derecho de exclusiva⁸⁵.

El uso aislado de la marca no constituye un uso efectivo de la misma, así como el uso de la marca en actos benéficos o con relación a productos que no se comercializan, como exhibiciones en ferias, o transacciones efectuadas por terceros en subastas, tampoco constituye un uso efectivo de la marca⁸⁶.

La caducidad de la marca supone que ésta dejará de surtir efectos jurídicos desde el momento en que se produjeron los hechos u omisiones que dieron lugar a la caducidad, con independencia de la fecha en que se hubiera realizado su publicación en el BOPI. Por ende, una vez extinta la marca, esta pasa a ser de dominio público, pudiendo ser registrada por cualquier interesado. En este caso no ha resultado probado el uso efectivo

⁸² Fundamento Jurídico Cuarto.

⁸³ Fundamento Jurídico Quinto.

⁸⁴ STS de 18 de junio de 2010.

⁸⁵ SAP de Barcelona, Sección 15ª, rec. 1248/1996, de 24 de marzo de 1998.

⁸⁶ SAP de Barcelona, de 18 de junio de 1999.

y real por parte de la demandada de la marca 111.027, ni ha aludido a ninguna causa justificativa de no uso, por lo que la carga de la prueba de uso no ha sido cumplimentada por parte de la demandante, obligada a ello, dando lugar a la caducidad de la marca comercial aludida.

Por su parte, constituye un hecho pacífico entre los contendientes que la marca Hispano Suiza es una marca legendaria y renombrada, tal y como es manifestado de forma exhaustiva por parte de la demandada, a través de numerosos documentos (revistas, libros, folletos, subastas, exposiciones, etc.). Si bien es cierto que la marca fue usada entre 1904 y 1936, una vez se produce el estallido de la guerra civil, se interrumpe la fabricación de automóviles, no siendo reanudada, limitándose únicamente a la fabricación y comercialización de camiones y autocares, sin alcanzar el prestigio de los automóviles anteriormente fabricados.

Para que el uso de la marca controvertida pueda enervar el instituto de la caducidad, debe de concretarse en un uso real y efectivo, lo que no concurre en el presente caso, en modo alguno, pues no puede equipararse al mismo, las diversas actividades a que alude la demandante reiteradamente, como 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. Cualquiera que sea la consideración que alcance entre los consumidores la marca, el abandono del uso de esta por el titular, es determinante de la caducidad, no desvirtuando ello la colaboración entre Hispano Suiza y la entidad francesa Snecma, fabricante aeronáutico, puesto que los productos ofrecidos son distintos a los productos sobre los cuales están registrada la marca 111.027; así como tampoco es admitido como prueba del uso de la marca, el acuerdo contractual suscrito para la fabricación de coches antiguos en miniatura, ni el acuerdo con la empresa Parker, para la realización de un anuncio.

En el presente caso, el Tribunal no aprecia ninguno de los requisitos de uso efectivo y real de la marca, reiterando lo expuesto anteriormente, dicha marca inscrita en el año 1904 ha sido declarada caducada por falta de uso real y efectivo, con independencia del prestigio o reputación que pueda ser atribuido a la misma, como marca histórica y legendaria de principios del siglo XX, en el sector del automóvil, documentos nº 108 y 113 de la demanda, limitándose en la actualidad la demandante bien directamente o a través de otras sociedades o asociaciones, a la promoción de actividades tendentes a perpetuar el recuerdo o memoria del prestigio de dicha marca, entre otras como señala la propia demandante, las de concesión de licencias, edición de artículos, la fundación del CLUB HISPANO SUIZA, la intervención en eventos relacionados con clubs de coleccionistas de vehículos y otros productos con la Marca HISPANO SUIZA, organización de rallys, objeto que difiere sustancialmente de la marca registrada nº 2.901.221 HISPANO SUIZA, cuya cotitularidad corresponde a Mariola⁸⁷.

Por lo tanto, el Tribunal declara la caducidad por falta de uso del nombre comercial 111.027 “La Hispano Suiza, Fábrica de Automóviles S.A.”.

⁸⁷ Fundamento Jurídico Quinto.

La STS, Sala de lo Civil, Sección 1ª, nº 70/2017, de 8 de febrero, desestima el recurso de casación instado por “La Hispano Suiza, Fábrica de Automóviles S.A.”, estimando lo dicho tanto por la Audiencia Provincial como por el Juzgado de lo Mercantil de Barcelona.

Por un lado, la sentencia de apelación confirma la desestimación de nulidad porque los usos invocados, no son significativos de un uso o conocimiento notorio de dichos signos en el conjunto del territorio nacional⁸⁸.

La sentencia lo razona en el apartado 76, en el que expresamente advierte que sobre todo se ha usado el signo «Hispano Suiza» y no el nombre comercial «La Hispano Suiza, Fábrica de Automóviles, S.A.», y cuando se ha usado este nombre comercial lo ha sido en contratos. El tribunal de apelación llega a la conclusión de que este uso no ha permitido que el signo sea notorio en una parte sustancial del territorio nacional. Y hace una consideración que a juicio del Alto Tribunal es muy relevante:

“aunque pueda resultar notorio el conocimiento de la marca «Hispano Suiza» en una parte sustancial del territorio nacional ello no estimamos que sea consecuencia del uso del nombre comercial “La Hispano Suiza, Fábrica de Automóviles, S.A.” sino exclusivamente de la pervivencia del recuerdo de los automóviles legendarios a los que tal marca se aplicó”.

El Alto Tribunal concluye entendiendo que la valoración realizada por la sentencia de apelación no es irracional por el hecho de que no haga mención explícita a los documentos y a todos los usos concretos a los que se refieren esos documentos, ya que, en primer lugar, la sentencia de apelación ratifica la valoración realizada por el Juzgado de lo Mercantil, haciendo referencia a los usos concretos, entendiendo que no son relevantes para entender un uso real y efectivo del signo y; en segundo lugar, porque la propia sentencia recurrida parte de los hechos invocados por la demandante y que fueron valorados por la Sentencia de primera instancia, considerados como irrelevantes como justificación de la falta de uso de la marca⁸⁹.

En otro sentido, no cabe la nulidad de la marca 2.901.221 “Hispano Suiza”, ya que, a pesar de que la demandante alega que el solicitante de la marca pretende aprovecharse del prestigio del tercero defraudado, y de la posición ganada por dicho tercero en el mercado, el Alto Tribunal lo desestima entendiendo que⁹⁰:

“En primer lugar, conviene matizar que la apreciación realizada por la Audiencia de que las demandadas habían incurrido en actos de aprovechamiento de la reputación ajena no afecta al uso del signo consistente en la denominación «Hispano Suiza», respecto del que tienen registradas dos marcas, una comunitaria y otra nacional.

Los actos que el tribunal de apelación considera constitutivos de aprovechamiento de la reputación ajena se refieren al empleo, en la presentación de un vehículo fabricado por las demandadas, denominado Hispano Suiza V 10, en el Salón del Automóvil de Ginebra, de los «signos gráficos consistentes en el escudo alado de un radiador y en una cigüeña», pero no al nombre comercial «Hispano Suiza»

⁸⁸ Fundamento Jurídico Segundo, Apartado Séptimo.

⁸⁹ Fundamento Jurídico Segundo, Apartado Octavo.

⁹⁰ Fundamento Jurídico Tercero, Apartado Segundo.

Pero, contrariamente a lo sostenido por el recurrente, este no es nuestro caso. Los invocados derechos defraudados con el registro del signo de la demandada (la marca española 2.901.221 «Hispano Suiza») se basaban en lo siguiente:

- *El nombre comercial 111.027, «La Hispano Suiza Fábrica de Automóviles, S.A.», que había sido solicitado el año 1986 para actividades de las clases 12 («fabricación de automóviles de todas clases y sistemas»), 35 («venta al por mayor y al por menor en comercios de automóviles de todas las clases y sistemas») y 37 («reparación de automóviles de todas clases y sistemas»), y que ha sido caducado por falta de uso;*
- *y la marca internacional 138.574 «Hispano Suiza», para productos de la clase 12, que no goza de protección en España, ni consta que haya sido usada o sea notoriamente conocida en España, más allá del recuerdo de aquella legendaria marca de coches que dejaron de fabricarse el año 1936.*

En estas condiciones, el registro de la marca española 2.901.221 «Hispano Suiza», que en esos momentos no estaba afectada por la prohibición de ningún derecho anterior que lo impidiera, tampoco ha supuesto un aprovechamiento de la reputación ajena, en este caso de la demandante. Si bien la memoria asociada al signo «Hispano Suiza» evoca el prestigio que tenían unos automóviles que dejaron de fabricarse hace más 80 años, en atención al tiempo transcurrido sin que la demandante haya vuelto a dedicarse a la actividad comercial de fabricación, reparación y venta de vehículos con el reseñado signo, no sólo ha perdido los registros de marca y nombres comerciales que había llegado a tener, sino que además carece en la actualidad de posición alguna en el mercado de fabricación y venta de automóviles de la que pudiera aprovecharse la demandada con su registro. Por eso el registro de la marca española 2.901.221 «Hispano Suiza» no ha podido suponer ningún aprovechamiento de prestigio y reputación alguna que en la actualidad se pudiera asociar, por medio de aquel signo, a la actividad empresarial de la demandante”.

Por lo tanto, el TS termina desestimando el recurso de casación al entender que a pesar de que el nombre Hispano Suiza fuera notorio, el demandante debería haber acreditado el uso o conocimiento notorio en España del nombre comercial no registrado, puesto que, a pesar de que el calificativo notorio afecta exclusivamente al conocimiento y no al uso, para conseguir la protección por parte de la LM es necesario que concurra tanto la notoriedad como el uso de la marca, siendo palpable la falta de uso del nombre comercial.

Si el registro en España de ese mismo nombre ha sido caducado por falta de uso, el Alto Tribunal entiende que tampoco consta como usado cuando se invoca el nombre comercial notorio no registrado, al menos para las actividades de fabricación, venta y reparación de los vehículos de motor.

Tampoco consta que el uso realmente realizado del nombre comercial «La Hispano Suiza Fábrica de Automóviles, S.A.» sea relevante a estos efectos. El uso que se invoca por la demandante, reseñado en el apartado 75 de la sentencia recurrida, al margen de que no haya sido considerado real y efectivo respecto de las actividades para las que tenía registrado la demandante su nombre comercial caducado por falta de uso, lo es esencialmente del signo «Hispano Suiza» y no del nombre comercial «La Hispano Suiza Fábrica de Automóviles, S.A.», puesto que en la sentencia tan sólo se ha considerado probado el uso del nombre comercial en los escasos contratos de licencia para la fabricación de coches en miniatura de automóviles Hispano Suiza y de

publicidad con Parker. Este uso es insuficiente como para que pueda entenderse usado en España, a los efectos pretendidos del art. 9.1.d) LM⁹¹.

Por lo que respecta al conocimiento notorio, la sentencia recurrida hace muy bien en distinguir entre el conocimiento notorio que podría existir de la marca Hispano Suiza, aunque fuera del recuerdo histórico de la misma, y el conocimiento del nombre comercial «La Hispano Suiza Fábrica de Automóviles, S.A.», en cuanto tal, que no consta sea notorio. No puede perderse de vista que el conocimiento notorio de un nombre comercial es un reflejo de su uso, aunque sea en el extranjero, en este caso, fundamentalmente en aquellas actividades de fabricación, venta y reparación de vehículos en las que la marca Hispano Suiza llegó a ser conocida. No consta que la demandante las haya desarrollado ni cómo puede ser notoriamente conocida por las que de hecho desarrolla, a tenor del uso invocado y acreditado documentalmente⁹².

4.5.2. Caducidad parcial de la marca.

Es posible que una empresa únicamente use la marca respecto una categoría de productos o servicios determinados, dejando otras categorías registradas con esa marca sin utilización. En estos casos, tal y como entiende POLOU RAMÍREZ⁹³, los Tribunales llegan a optar por una limitación de la marca, siendo aceptada únicamente respecto los productos o servicios que efectivamente han usado la marca.

Esta solución, proveniente de la jurisprudencia europea, realiza una ponderación de los intereses del titular de la marca y de sus competidores, determinando el alcance o extensión del uso de la marca, siguiendo la regla general de la jurisprudencia europea a través de la cual los efectos sanatorios del uso deben alcanzar únicamente a aquellos productos o servicios que según los estándares habituales del sector al que pertenezcan y a la percepción por parte del consumidor se consideren idénticos o puedan subsumirse en el mismo concepto de productos en un sentido amplio.

La Ley de Marcas de 1988 partía de una aproximación muy amplia de los efectos del uso parcial de la marca, no solo extendiendo los efectos a los productos o servicios sobre los que efectivamente se ha usado, sino también a aquellos comprendidos dentro de la misma clase del Nomenclátor Internacional⁹⁴, tal y como se puede apreciar en la SAP de Madrid, de 18 de abril de 2001, que entiende que *“(...) el uso de una marca para un producto o servicio determinado sirve para acreditar tal uso con respecto a productos o servicios de la misma clase del nomenclátor internacional. Esta regla debe aplicarse automáticamente y al margen de cualquier otra consideración. Si el titular de la marca registrada demuestra que la misma ha sido objeto de un uso efectivo y real con respecto a uno o varios productos o servicios, debe entenderse cumplida 'ipso iure' la carga legal en relación con todos los productos o servicios de la misma clase para los que la marca había sido registrada. De donde se sigue que, en la hipótesis de que un signo esté registrado para productos de una sola clase, no procede plantear la cuestión de la caducidad parcial de la marca cuando el titular registral acredita el uso efectivo y real para uno de los productos o servicios”*.

⁹¹ Fundamento Jurídico Quinto, Apartado Segundo.

⁹² Fundamento Jurídico Quinto, Apartado Segundo.

⁹³ POLOU RAMÍREZ, F. *La obligación de uso de la marca*, Tirant lo Blach, 2005.

⁹⁴ POLOU RAMÍREZ, F. *La obligación...* op. cit.

El artículo 7 de la Directiva UE 2015/2436 establece que *“cuando el motivo de denegación del registro o la causa de nulidad de una marca solo exista para una parte de los productos o servicios para los que la marca haya sido solicitada o registrada, la denegación del registro o la nulidad solo se extenderá a los productos o servicios de que se trate”*.

En la actual redacción de la Ley de Marcas españolas, el artículo 51.4 establece que *“Si la causa de nulidad solamente existiese para una parte de los productos o servicios para los cuales esté registrada la marca, su declaración solo se extenderá a los productos o servicios afectados”*.

A este respecto, es de gran interés la reciente Sentencia del TS nº 611/2019, de 14 de noviembre de 2019, en lo relativo a la Denominación de Origen Protegida “Torta del Casar”, el Consejo Regulador de la DOP interpuso una demanda contra “Quesería Tierra de Barros S.L. en la que solicitaba que se declarara “que la comercialización de los quesos identificados bajo el signo “Torta de Barros” supone una infracción de la DOP “Torta del Casar”, así como una conducta desleal; que la utilización comercial de la denominación “Torta”, “Minitorta”, “Tortita” o “Tortissima” supone también una infracción de la DOP “Torta del Casar”, así como una conducta desleal; que la utilización de los nombres de dominio www.tortadebarros.es y www.tortadebarros.com llevada a cabo por la demandada para la promoción de sus productos supone una infracción de la DOP mencionada, así como una conducta desleal.

Por otra parte también se pretende declarar que la marca española nº 2.787.903 “Tortissima” no ha sido objeto de uso real y efectivo en el mercado, en relación con los productos y servicios protegidos por la marca, declarando la caducidad total de la marca en base al artículo 55.1 c) LM; tampoco ha sido objeto de uso real y efectivo en el mercado la marca nº 2.558.336 “Torta de Barros”, en relación con el producto “leche”, declarando la caducidad parcial respecto al producto “leche” en base al artículo 55.1 c) LM; que se declare la nulidad parcial de las marcas españolas mencionadas para productos lácteos y; subsidiariamente, la caducidad parcial de la marca española nº 2.558.366 “Torta de Barros” para productos lácteos, y en caso de no declarar la caducidad por falta de uso o su nulidad parcial, la caducidad parcial de la marca española 2.787.903 “Tortissima” para productos lácteos⁹⁵.

El Tribunal resuelve este caso entendiendo que las marcas cuya caducidad total o parcial se instó en la demanda fueron solicitadas y registradas para la clase 29 “leche y productos lácteos”, habiendo quedado probado que ambas marcas han sido objeto de un uso real y efectivo para quesos. A pesar de declarar que las sentencias de instancia son imprecisas en este extremo, del examen de los documentos a los que se hace referencia expresa, se desprende con suficiente certeza que el uso real y efectivo al que se refieren lo es respecto del queso, pues los documentos que se han aportado relativos a la comercialización de leche por parte de Quesería Tierra de Barros S.L. prueban que comercializa leche, pero no que lo haga bajo ninguna de las marcas cuya caducidad por falta de uso se ha solicitado⁹⁶.

⁹⁵ Fundamento Jurídico Primero.

⁹⁶ Fundamento Jurídico Tercero.

Siguiendo la jurisprudencia del TGUE, en el Asunto T- 269/18, de 8 de mayo de 2019, declara que “(...) 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 (...). Si bien el concepto de uso parcial tiene como función evitar que queden indisponibles marcas que no se han usado para una determinada categoría de productos, no debe generar la consecuencia de privar al titular de la marca anterior de toda protección para productos que, sin ser rigurosamente idénticos a aquellos para los que pudo probar un uso efectivo, no son sustancialmente distintos de ellos y pertenecen a un mismo grupo que no puede dividirse sino de forma arbitraria. A este respecto, procede observar que resulta imposible, en la práctica, que el titular de una marca pueda probar el uso de esta para todas las variantes imaginables de los productos a los que afecta el registro. Por consiguiente, no puede entenderse que el concepto de "parte de los productos o servicios" pueda referirse a todas las formas comerciales de productos o servicios análogos, sino únicamente a productos o servicios suficientemente diferenciados para poder constituir categorías o subcategorías coherentes”.

En base a esta sentencia, el Alto Tribunal entiende que la eficacia legitimadora del uso de la marca se desenvuelve entre dos posiciones:

- Por un lado, el uso real y efectivo de la marca no puede extender los efectos jurídicos de ese uso a todos los productos de la clase (29, en este caso), ni a otros de distinta clase, pero similares. Únicamente se otorgará protección a aquella subcategoría a la que pertenece el producto para los que la marca de la UE ha sido efectivamente utilizada.
- Por otro lado, no debe privarse al titular de la marca de toda protección para productos que, sin ser rigurosamente idénticos a aquellos para los que pudo probar un uso efectivo, no son sustancialmente distintos de ellos y pertenecen a un mismo grupo que no puede dividirse sino de forma arbitraria.

Por ello, coinciden con la recurrente en que “leche y productos lácteos” es una categoría amplia en la que, sin incurrir en distinciones arbitrarias, puede distinguirse la leche, materia prima para elaborar productos lácteos, de productos lácteos elaborados a partir de esa materia prima, puesto que unos y otros tienen sustantividad propia como para que el uso real y efectivo de la marca respecto a un producto lácteo como el queso no pueda considerarse un uso de la marca respecto al producto “leche” no es obstáculo para tal declaración, puesto que “no es incongruente declarar una nulidad parcial por desuso cuando en la demanda se pretendió que se alcanzara a todos los productos para los que las marcas habían sido concedidas⁹⁷”.

En lo relativo a la marca “Tortissima” no se ha declarado suficientemente que los productos lácteos sean una subcategoría tan amplia como para evitar el uso real y efectivo del queso, implicando que no se protege la subcategoría en su totalidad, puesto que es notoria la existencia de productos lácteos que no es fácil encuadrar en alguna subcategoría, como por ejemplo, queso, mantequilla o yogurt; por ello, la estimación del

⁹⁷ STS nº 288/2010, de 10 de mayo.

recurso es parcial, acordándose la caducidad parcial en lo que respecta al producto “leche”.

Por lo tanto, el Alto Tribunal concluye otorgando la caducidad parcial tanto de la marca nº 2.558.336 y 2.787.903 “Torta de Barros” y “Tortissima”, registradas para la clase 29, respecto del producto “leche”.

4.5.3. Causas justificativas de la falta de uso.

La falta de uso de la marca, sin embargo, no siempre dará lugar a la caducidad de la marca, ya que en el artículo 39.5 LM se establece que es posible reconocer *“como causas justificativas de la falta de uso de la marca las circunstancias obstativas que sean independientes de la voluntad de su titular, como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los productos o servicios para los que esté registrada”*.

Por lo tanto, se considerarán como causas justificativas de falta de uso de la marca, aquellas circunstancias que impidieron al titular la marca realizar dicho uso, a pesar de la voluntad de su titular. Así pues, se podrán considerar como causas justificativas los supuestos de fuerza mayor, la falta de autorización para la exportación o la retirada de dicha autorización.

Sin embargo, hay una cierta discrepancia acerca de una posible causa justificativa de falta de uso de la marca como, por ejemplo, el hecho de estar incurso en un procedimiento registral.

A pesar de que haya Sentencias que opinan lo contrario, la SAP de Vizcaya nº 833/2102, de 22 de noviembre, en la cual el Tribunal entiende que *“el artículo 39 de la Ley de Marcas dispone que si en el plazo de cinco años contados desde la publicación de su concesión, la marca no hubiera sido objeto de uso efectivo y real en España para los productos o servicios para los cuales esté registrada o si tal uso hubiera sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca quedará sometida a las sanciones previstas en la presente ley, a menos que existan causas justificativas de la falta de uso. En el no 4, 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, como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los productos o servicios para los que esté registrada”*.

(...) En efecto, de los considerandos séptimo, octavo y noveno de la Directiva, así como de los artículos 10 a 15 de ésta, se desprende que el legislador comunitario quiso someter el mantenimiento de los derechos asociados a la marca al mismo requisito de uso efectivo en todos los Estados miembros, de modo que el grado de protección que se dispensa a la marca no varíe en función de la ley de que se trate (apartados 27 a 29 de dicha sentencia). Pues bien, dado que el objetivo de las causas justificativas consiste en poder justificar situaciones en las que no se ha producido el uso efectivo de la marca, para evitar la caducidad de la marca, su función está estrechamente vinculada a la del uso efectivo, de modo que el concepto de «causas que justifiquen la falta de uso» responde a la misma exigencia de interpretación uniforme que el concepto de «uso efectivo» de la marca.”

Partiendo de estas premisas, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declara (apartado 56 de la sentencia) que: “El artículo 12, apartado 1, de la Directiva 89/104 debe interpretarse en

el sentido de que constituirán «causas que justifiquen la falta de uso» de una marca los impedimentos que guarden una relación directa con dicha marca, que hagan imposible o no razonable el uso de ésta y que sean independientes de la voluntad de su titular. Corresponde al órgano jurisdiccional remitente apreciar los elementos de hecho del asunto principal a la luz de estas indicaciones".

Son, pues, tres las notas que han de concurrir para considerar que un determinado hecho impeditivo puede invocarse como causa justificativa a los efectos de excluir la caducidad de la marca por falta de uso: que guarde una relación directa con la marca, que haga imposible el uso de esta o tan solo lo permita en condiciones que no puedan considerarse razonables y que sea independiente de la voluntad del titular de la marca. Así, la apreciación de causa de justificación de la falta de uso de la marca las circunstancias obstativas que "sean independientes de la voluntad de su titular". Sin embargo, (...) no cabe aceptar como justificadas aquellas causas que dependen del propio control de los interesados..."

Pues bien, en el caso la demandada que, según afirma la sentencia apelada cesó en el uso de la marca en el mes de septiembre 2003 (no se ha probado que el cese en el uso se hubiera producido en fecha anterior) fue declarada en situación de quiebra por el Juzgado de primera Instancia e Instrucción no 1 de los de Tolosa mediante Auto de fecha 29 de marzo de 2004 , habiendo procedido al nombramiento de liquidadores en Auto de fecha 25 de marzo de 2008, aclarada por Auto de 20 de junio de 2011. La declaración de quiebra conlleva la ocupación de los bienes y papeles del comercio del quebrado conforme a lo prevenido en los arts 1046, 1047 y 1048 del Código de Comercio de 1829 (art. 1334 LEC 1881), que administraran los síndicos (1346), quienes necesitarán autorización del Comisario para cualquier extracción de los efectos de la quiebra así como para las ventas urgentes de efectos de la quiebra o para los gastos urgentes que hayan de realizarse para su conservación (art. 1354 LEC). En los preceptos reseñados queda de manifiesto que la declaración impide el uso de la marca y que la imposibilidad de uso queda fuera del control del titular de la marca pues una vez declarado en estado legal de quiebra queda privado de las facultades de administración y disposición de los bienes que integran la quiebra no depende de la voluntad del titular de la marca".

4.6. Especial referencia al “Caso Nike”.

Realizando un análisis mas exhaustivo al “Caso Nike”, la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 9 de Barcelona, de 10 de diciembre de 1993, relativa al “Caso Nike” entiende que la marca que se usó hasta diciembre de 1989, consistente en el vocablo “NIKE” y apoyado sobre el *swosh*⁹⁸ no crea una marca hibrida, obtenida de la mezcla de las dos marcas americanas y la española; no aceptándose que el elemento denominativo de esa marca usada hasta diciembre de 1989 fuera el propio de la marca 88.222⁹⁹, ya que existían diferencias gráficas (letras más estilizadas, grafía distinta, etc), que impiden llegar a esa conclusión.

La impresión que parece dar es la de que el consumidor no advierta que está adquiriendo un producto distinguido por la marca 88.222, cuya manifestación gráfica

⁹⁸ Logotipo de la marca Nike. Según su creador, está basado en el ala de la diosa griega de la victoria Niké, con la intención de transmitir movimiento. Actualmente, se ha convertido en una de las marcas más valiosas del mundo.

⁹⁹ Es la marca española registrada por CIDESPORT en febrero de 1932, para la Clase 25 del nomenclátor internacional, teniendo naturaleza gráfica y denominativa, al contar con una imagen de la diosa tal y como estaba representada en la estatua expuesta en el Museo del Louvre de París, enmarcada entre dos columnas y con la expresión “Nike” en la base de la estatua.

responde más a una imposición de las circunstancias que no a un deseo espontáneo y neutro por parte de los empresarios españoles. Lo que se resalta en esta sentencia es que el signo que aparece en la cobertura de la etiqueta viene a coincidir, salvo por la eliminación del *swoosh*, con el usado en todos los años de vigencia de las licencias y distribuciones concedidas por los empresarios norteamericanos sobre sus marcas a los españoles¹⁰⁰. Por lo tanto, el Tribunal entiende que el uso realizado por la demandada es un intento de asociar los productos no a la marca “Victoria de Samotracia”, sino a la marca renombrada Nike que si es apreciada por los consumidores y por ello fue la auténticamente explotada.

Sin embargo, la sala de lo civil del TS, en la sentencia número 779/1999, de 22 de septiembre, revoca la citada SAP de Barcelona de 14 de febrero de 1995, entendiendo que no existe una caducidad de la marca 88.222 a la vez que apreció la nulidad de las marcas 1.156.105 y 1.156.106. En este caso, el Tribunal sostuvo que *“se puede afirmar paladinamente que configurar la antigua imagen de la Victoria de Samotracia con la palabra nike- exactamente como se registró- como segunda hoja de un cuadernillo, en el que (en) la primera figura la palabra nike en blanco sobre un fondo rojo, no se puede estimar como un “cambio sustancial”, y si correcto o normal como dicen las Sentencias del Tribunal Supremo que afirman que se ha mantenido la figura de la marca derivada desde el mismo instante que la referida marca del cuadernillo -objeto concreto de la presente litis- conserva el distintivo principal de la marca ya inscrita^{101”}.*

Haciendo especial referencia a esta sentencia, FERNÁNDEZ DE LA GÁNDARA¹⁰², estima que el Alto Tribunal realizó una labor coherente y acertada, al entender que la marca usada por los empresarios españoles es una versión modernizada número 88.222, satisfaciendo plenamente el requisito de uso de conformidad con lo estipulado en el artículo 4 LM de 1988, satisfaciendo la exigencia de uso de manera válida, tal y como exige el artículo 30 LM 1988, esto es, dando a su titular un derecho de exclusiva en el tráfico económico, ya que no cabe duda de que el uso que Cidesport realiza del signo Nike se halla amparado por el registro, no siendo desleal; dejando, bajo su opinión, una doctrina clara de gran relevancia en el derecho de marcas.

A su vez, la sala de lo contencioso-administrativo del TS resolvió posteriormente diversos litigios frente a las inscripciones o denegaciones de marcas¹⁰³.

¹⁰⁰ En julio de 1979, la empresa norteamericana NIKE Inc., registró el signo del *swoosh* para la clase 18 y 25, con números de registro 899.850 y 899.851. En 1983, a través de la adquisición al titular registral, los empresarios norteamericanos consiguieron el derecho sobre la marca denominativa “NIKE” respecto zapatos y zapatillas, con exclusión de cualquier otro producto comprendido en la clase 25. En 1985, se celebraron dos contratos entre el empresario español CIDESPORT y los empresarios norteamericanos, que finalizaron el 31 de diciembre de 1989. En enero de 1990, los empresarios españoles registraron una ampliación de la clase 25 y en julio del mismo año, otra ampliación para calzados y zapato deportivo. A su vez, en julio de 1990, la empresa norteamericana, ya mundialmente conocida, obtuvieron la inscripción de la marca mixta nacional número 1.156.105 para clase 18 y 1.156.106 para clase 25, con la denominación “NIKE” situado en la base de su característico *swoosh*.

¹⁰¹ Fundamento Jurídico 2º.

¹⁰² FERNÁNDEZ DE LA GÁNDARA, L.F., “Anotaciones a una reciente doctrina jurisprudencial sobre caducidad del registro de la marca (Razones y sinrazones en el asunto Nike/Cidesport)”, *Diario La Ley, Sección Doctrina*, 1415/2002, La Ley, 2002.

¹⁰³ FARRANDO MIGUEL, I. Uso efectivo y real de la marca NIKE... op, cit.

En la STS de 6 de mayo de 2002, confirmó el registro de la marca 1.549.700 solicitada por los empresarios españoles para proteger productos de la clase 25ª, consistente en la expresión “Nike” y en la letra pequeña “sports wear” con un gráfico.

En la STS de 6 de mayo de 2002, anuló la concesión de las marcas 1.156.105 y 1.156.106 para las clases 18 y 25, respectivamente, cuyo registro habían alcanzado los empresarios americanos.

En la STS de 14 de junio de 2002, contra la oposición de los empresarios españoles, el registro de la solicitud de marca núm. 1.316.615 peticionada por los empresarios americanos para la clase 25ª, consistente en la expresión "Nike Air" con el gráfico "*swoosh*" y letras de trazos negros y gruesos, al considerar que tampoco existía riesgo de confusión con la marca núm. 88.222.

En la STS de 11 de diciembre de 2002, contra la oposición de los titulares de la marca 88.222, se concedió a la empresa norteamericana la marca 1.520.210 consistente en el "*swoosh*" con las expresiones “NIKE” y “AIR” para proteger productos de la clase 18ª, puesto que existían diferencias fonéticas y gráficas suficientes que les permiten convivir en el Registro sin riesgo de confusión entre sus productos diferentes e inconfundibles.

En la STS de 3 de abril de 2003, ordenó el registro de la solicitud de marca "Baby Jordan Nike" nº 1.544.185, para la clase 25ª, solicitada por los empresarios norteamericanos.

Y, por último, en la STS de 26 de noviembre de 2003, también ordenó por idéntica razón el registro de las marcas núm. 1.615.025 y 1.615.026, "Nike Premier", con gráfico de un hexágono dividido en tres secciones, en cuyo cuerpo interior aparece la leyenda "premier", para la clase 18ª.

La Sentencia de la Sala de lo Civil del TS fue objeto de recurso de amparo y de un incidente de nulidad de actuaciones, que fue rechazado a través de Auto de 4 de noviembre de 1999, interponiéndose un nuevo recurso de amparo, que finalmente fueron acumulados en un único proceso, a través del Auto del TC 164/2000 de 24 de junio de 2000, denegándose la suspensión solicitada, acordándose, sin embargo, una medida cautelar consistente en la anotación preventiva de las demandas en el registro de marcas de la OEPM, y su publicidad en el BOPI¹⁰⁴.

El recurso de amparo acumulado fue resuelto a través de la STC 8/2004, Sala Primera, de 9 de febrero, aceptando parcialmente ambos recursos de amparo y, por ende, retrotrayendo las actuaciones al momento anterior al de dictarse sentencia, a fin de que el TS dictase nueva sentencia debidamente motivada y acorde con el derecho de tutela judicial efectiva¹⁰⁵.

¹⁰⁴ Auto del TC 193/2000, de 24 de julio de 2000.

¹⁰⁵ En los Fundamentos Jurídicos 5, 6, 7 y 9, aprecian los siguientes vicios. En el F.J. 5º, aprecia una incongruencia por omisión de pronunciamiento sobre la alegación de mala fe y abuso del derecho de los empresarios españoles al ejercer su acción; en el F.J. 6º, se aprecia una incongruencia omisiva sobre la alegación de la "*exceptio doli*" en relación con la denominada prescripción por tolerancia de las acciones de utilidad y violación del derecho de marca; en el F.J. 7º, se aprecia una incongruencia mixta en relación a alegación relativa a la prescripción extintiva de la acción por violación de la marca 88.222; y, en el F.J. 9º, existe una falta de motivación por no hacer ningún tipo de consideración al principal argumento

En marzo de 2005, la Sala de lo Civil del TS, resuelve este caso a través de la Sentencia de 28 de marzo de 2005, sosteniendo que:

- No existe causa justificativa de uso de la marca número 88.222¹⁰⁶.
- Tampoco cabe apreciar caducidad parcial de la marca ya que esta cuestión no se formuló en la fase de alegaciones¹⁰⁷.
- De la apreciación comparativa, se deduce que la conclusión a la que llegan las sentencias de instancia es coherente y razonable, y la Sala de lo Civil del TS viene reiterando que debe prevalecer en casación el criterio de la resolución recurrida cuando no contradice las reglas del buen sentido y se adecua a la racionalidad jurídica¹⁰⁸.

Entrando en el fondo de esta Sentencia, en lo relativo al uso de una etiqueta, con forma de librito de dos hojas, cuya cara externa está constituida por un cuadrado de color rojo en el que está escrita la palabra Nike, con letras inclinadas a la derecha y blancas, y, debajo de ella, con letras más pequeñas, las palabras *sports wear* -esto es, el conjunto gráfico denominativo integrante de uno de los signos que antes utilizaba- y cuya cara interna contiene una variante de la estatua de la diosa griega, el Alto Tribunal entra a valorar si, a través del uso de esa marca en la cara interna de la etiqueta, supone un uso efectivo de la marca 88.222 con alguna pequeña variación y si dicho uso supone un uso efectivo y, por ende, si da lugar o no a la caducidad de la marca española.

El Alto Tribunal tratará de resolver si, a través del uso de la marca de la forma anteriormente mencionada, supone un uso de la marca modernizada respecto de la registrada a favor de los empresarios españoles con el número 88.222, o si bien estamos ante un uso de dos marcas distintas. El Tribunal acaba decantándose por la segunda opción, esto es, el empleo de dos marcas diferentes.

En lo relativo al elemento denominativo, su representación (imitando la colocación de las letras), produce no solo una aproximación visual, sino que, al juntarse las mismas y poner debajo unas palabras en lengua inglesa, no tiene otra explicación que el propósito de asociar la marca a la americana, también se produce una aproximación fonética (“naik” en vez de “nike” o “niké”).

Respecto al elemento gráfico, FARRANDO MIGUEL, I¹⁰⁹ plantea una cuestión relativa a la marca empleada en la cara externa, preguntándose si estamos ante una versión modernizada de la marca número 88.222 o, debido a las diferencias con la registrada, es una marca nueva y diferenciada. Si se considerase que es una modernización de la marca existente, su empleo en la etiqueta comportaría un uso efectivo y real de la marca, por lo que no daría lugar a la caducidad de la marca y, por el contrario, en caso

empleado tanto por el JPI como por la AP, para llegar a la conclusión contraria a la alcanzada finalmente por aquel.

¹⁰⁶ Fundamento Jurídico 6°.

¹⁰⁷ Fundamento Jurídico 8°.

¹⁰⁸ Fundamento Jurídico 11°.

¹⁰⁹ FARRANDO MIGUEL, I. Uso efectivo y real de la marca Nike... op, cit.

de ser una marca diferenciada de la marca registrada, sería necesario entrar al examen de otras cuestiones.

Si acudimos al Convenio de la Unión de París, de 20 de enero de 1883, podemos ver en el artículo 5C2 que *“el empleo de una marca de fábrica o comercio por el propietario en una forma que difiera por elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma en que ésta ha sido registrado en uno de los países de la Unión, no ocasionará la invalidación del registro ni disminuirá la protección concedida a la marca”*.

En la Directiva 89/104, en su artículo 10.2 a) se indica que el uso de la marca en una forma que difiera en elementos que no alteren el carácter distinto de la marca en la forma bajo la cual ésta haya sido registrada” es suficiente para probar su uso.

También en la jurisprudencia podemos ver que se reconoce esta facultad al titular al admitir que *“existe una practica usual y frecuentemente observada en el mercado y que consiste en la utilización de la marca de forma que no se corresponde exactamente con el registro con el que fue concedida; en este sentido, sigue concretando la doctrina científica actual, apenas controvertida, y que esta Sala hace suya, cuando en la misma se establece que la modernización de la forma de la marca es un fenómeno necesario del trafico mercantil para que la marca represente idóneamente su papel de vehículo entre empresarios y consumidores, por lo que es práctica frecuente la figura de la marca derivada, que, por supuesto, coincide con numerosos y conocidos ejemplos en la realidad marcaria¹¹⁰”*.

Pues bien, la STS de 28 de marzo de 2005 resolvió este interrogante, considerando que la marca de la cara externa no constituye una modernización de la marca registrada por los empresarios españoles, por lo que, en definitiva, negó que su empleo supusiera un uso lícito de una forma que difiera en elementos que no alteren de manera significativa la forma bajo la cual se halla registrada, tal y como establecía el artículo 4.2 a) LM de 1988.

El TS entiende que esta versión, configurada en la etiqueta en forma de cuadernillo de doble hoja con las características ya mencionadas, no constituye una utilización idónea para enervar la acción de caducidad por falta de uso, puesto que se trata de un empleo ficticio de la marca, realizado con mala fe, de modo que la segunda hoja del cuadernillo es un recurso para aparentar la utilización del signo registrado y eludir o enervar su caducidad, mientras que la primera hoja (que es la más visible), media una singular similitud en la presentación se crea la asociación con la marca americana, distorsionando la verdadera marca, creando un riesgo de confusión en los consumidores.

FARRANDO MIGUEL, I.¹¹¹ establece unas consideraciones para entender la conclusión a la que llegó el Alto Tribunal en dicha sentencia. En primer lugar, está la necesidad de ser extremadamente cuidadoso a la hora de escoger la jurisprudencia que se maneja y; en segundo lugar, determinar qué criterio determinamos para decidir si la marca registrada y la modernizada guardan, o no, esa conexión exigida por la normativa española y europea para sostener la existencia del uso de la marca registrada.

¹¹⁰ STS de 22 de septiembre de 1999. Fundamento Jurídico 2º.

¹¹¹ FARRANDO MIGUEL, I. Uso efectivo y real de la marca Nike... op, cit.

Respecto a la segunda cuestión, para determinar si se ha alterado o no de manera significativa la forma de la marca registrada o, por el contrario, se aplica el límite de la “*inalterabilidad del carácter distintivo*”, hay que tener en cuenta que nos estamos refiriendo a la capacidad diferenciadora atendiendo a la “*técnica de la impresión comercial*” (la técnica usada por la jurisprudencia norteamericana antes citada) que causa la marca en los terceros, de forma que el análisis que se debe realizar es exterior a la marca, es decir, exige comprobar cómo el consumidor medio nacional percibe la modernización de la marca.

Por otro lado, es también posible aplicar la técnica contraria, es decir, la “*alteración de la forma de la marca*”. En este caso el análisis se basa en que los elementos que conformen la marca sean del tipo que sean, han sido, o no, alterados de manera significativa, examinando la marca para determinar si las modificaciones introducidas alteran el signo actualizado respecto del registrado de tal forma que no pueda considerarse una verdadera modernización.

En la STS de 28 de marzo de 2005, el Tribunal opta por realizar un análisis más cercano a la técnica de la “*alteración de la forma de la marca*” que a la “*impresión comercial*”, atendiendo al cambio significativo de la forma de la marca, el Tribunal concluye entendiendo que¹¹²:

- La versión “nike denominativa” incluye las palabras “sport wear” en letras mayúsculas, más pequeñas que las de “nike”, que no constan en la versión registrada.
- La grafía de las letras de dicho vocablo están más juntas, en sentido inclinado y con una singularidad similitud en la letra k, que es dominante en la palabra e incluso en el conjunto, produciendo una aproximación fonética entre “naik” y “Niké” o “nike”.
- La representación del elemento denominativo se plasma en letras blancas sobre fondo rojo, cuando en el registro no existe y;
- Se produce una “semi-ocultación” a un nivel secundario la segunda hoja del cuadernillo del elemento gráfico y más significativo, produciendo una prevalencia al elemento denominativo respecto al gráfico, y se presenta aquél con gran asimilación al ajeno.

Por lo tanto, el Tribunal aprecia en este juicio comparativo una serie de elementos para entender que la marca finalmente no es una modernización de la registrada, puesto que, en primer lugar, existen unas modificaciones accesorias (tales como, la expresión “Sport wear”, la grafía y colores); y unas modificaciones principales, la fragmentación visual del elemento gráfico.

Respecto a las modificaciones accesorias, no son tales como para constituir un obstáculo insalvable de la marca, ni tampoco la modernización del elemento gráfico supone un problema para que un Tribunal acepte la validez de la modernización¹¹³, pero

¹¹² Fundamento Jurídico 11º.

¹¹³ La STS de 7 de junio de 1999, entiende que “*la modernización de la figura de la bañista en posición de salto aparezca más estilizada, no supone una desnaturalización de la registrada*”.

la ausencia del elemento gráfico en el signo “nike denominativo”, es la cuestión mas importante de este asunto.

En algunas sentencias¹¹⁴, los Tribunales han aceptado la posibilidad de suprimir, en mayor o menor medida, el elemento gráfico de una marca mixta, por lo que la mera separación de esta en el producto no debería valer, por si misma para considerar que no existe un uso efectivo de la marca.

Sin embargo, en el “Caso Nike”, a la hora de concluir si la fragmentación del elemento gráfico supone una modificación lo suficientemente importante para determinar que no existe un uso efectivo de la marca 88.222, el Tribunal en la sentencia de 28 de marzo de 2005 establece que la ausencia del elemento gráfico en la versión modernizada constituye un serio obstáculo para aceptar que ello supone una simple modernización de la marca inscrita, no admitiendo que la marca renovada sea una versión modernizada de la inscrita.

En definitiva, el comportamiento de los empresarios españoles atenta contra la esencia de la marca como señal o expresión formal destinada a ser percibida por los sentidos de los consumidores, a fin de que estos aprehendan la unión entre el signo y el producto, distinguiendo en el mercado uno de otros idénticos o similares y conozcan la procedencia empresarial de los mismos, su calidad y buena fama¹¹⁵.

En lo relativo a las causas justificativas de la falta de uso, los empresarios españoles argumentaron como causa justificativa (sin éxito), que los acuerdos contractuales entre los empresarios españoles y norteamericanos les impedía comercializar sus productos bajo su propia marca¹¹⁶. Esta causa justificativa no prosperó debido a que estas causas se han de interpretar de manera muy restrictiva, ya que a través de varias sentencias se muestra que, por ejemplo, la jubilación no es una causa justificativa de no uso de una marca¹¹⁷; la estacionalidad del producto comercializado tampoco es una causa justificativa¹¹⁸; o las dificultades a la hora de comercializar el producto por parte del titular de la marca¹¹⁹ tampoco es causa para justificar la falta de uso de la marca.

Es por ello por lo que la STS de 28 de marzo de 2005 rechace de pleno dicha excepción, al declarar que no cabe estimar como justificadas las causas alegadas puesto que dependen del propio control de los interesados, ya que la mercantil CIDESPORT actuó en todo caso bajo el principio de autonomía privada contractual, y en todos los pactos realizados con la empresa norteamericana no deberían haber impedido que los restantes interesados no vinculados contractualmente hicieran uso de la marca, evitando, en su caso, su caducidad.

Pone como ejemplo el Alto Tribunal, como excepción a la obligación de uso de la marca, el hecho de la existencia de múltiples reclamaciones civiles y penales por parte

¹¹⁴ STS de 28 de noviembre de 1989; SAP de Murcia, Sección Segunda, de 21 de febrero de 2000.

¹¹⁵ Fundamento Jurídico 11º.

¹¹⁶ FARRANDO MIGUEL, I. Uso efectivo y real de la marca NIKE... op, cit.

¹¹⁷ STS de 22 de enero de 2000.

¹¹⁸ SAP de Vizcaya de 22 de marzo de 2000.

¹¹⁹ SAP de Barcelona de 7 de marzo de 1995.

de Nike Inc, que imponían graves riesgos económicos e, incluso, de índole penal en cabeza de los titulares españoles. En definitiva, lo que trata de decir el Tribunal es que las excepciones deben estar amparadas en circunstancias o hechos independientes de la voluntad del titular, y ajenos o anómalos a la esfera de actuación de este, que le impidan cumplir con la carga legal de uso de la marca.

La prueba realizada en instancia demostró que los empresarios españoles habían utilizado desde 1991 *"una etiqueta, con forma de librito de dos hojas, cuya cara externa está constituida por un cuadrado de color rojo en el que está escrita la palabra Nike, con letras inclinadas a la derecha y blancas, y, debajo de ella, con letras más pequeñas, las palabras sports wear -esto es, el conjunto gráfico denominativo integrante de uno de los signos que antes utilizaba- y cuya cara interna contiene una variante de la estatua de la diosa griega"*.

Por su parte, CURTO POLO, M¹²⁰ opina que el último pronunciamiento al respecto del "Caso Nike" (la STS de 28 de marzo de 2005), no satisface todas las expectativas que la sentencia del TC había generado en la doctrina científica. A pesar de que el TS volviera a realizar importantes aportaciones en relación con la obligación del uso de la marca, dejaron pasar la ocasión para aportar alguna luz a determinados puntos que determinaban la incongruencia de la sentencia anterior, tal como fue denunciado por el TC, tales como la alegación de la mala fe y el abuso del derecho al ejercer las acciones de nulidad y violación de la marca por parte de los titulares de la marca española número 88.222 o el importante tema de la prescripción por tolerancia prevista en el artículo 9 de la Directiva de marcas.

En relación con el examen de la caducidad por falta de uso de la marca 88.222, los distintos tribunales competentes realizan un extraordinario análisis sobre la obligación de uso de la marca.

La STS de 22 de septiembre de 1999 afirmó que el uso de la marca 88.222 en una forma diferente a la registrada, y en las condiciones en la que se realizó, podía entenderse un uso "correcto o normal" de la misma, a diferencia de la apreciación de las instancias inferiores que conocieron anteriormente del caso. No obstante, a juicio del TC, no se ofrecen argumentos suficientes al respecto para deshacer la opinión de la AP de Barcelona, lo cual fue uno de los motivos de anulación de la citada sentencia.

Esta cuestión es resuelta nuevamente por el TS, de manera acertada¹²¹, siguiendo las aportaciones doctrinales más significativas al respecto, puesto que:

- Se parte de la premisa de que en nuestro sistema de marcas, es necesario un uso real y efectivo de la marca, por lo que no cualquier uso de la marca puede enervar la caducidad por falta de uso. La obligación de uso de la marca requiere de una interpretación uniforme en toda la UE de modo que no cualquier uso pueda ser relevante a efectos de enervar la caducidad por falta de uso de la marca.

¹²⁰ CURTO POLO, M. Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de marzo de 2005, *"Cuadernos Civitas de jurisprudencia civil"*, Civitas, 2006.

¹²¹ CURTO POLO, M. Comentario a la Sentencia... op. cit.

El TS entiende que durante la vigencia de los negocios realizados entre Cidesport y la empresa norteamericana no fue la marca española la que se utilizó, sino la perteneciente a los recurrentes.

- Las entidades recurridas acuden a dos vías subsidiarias para evitar la caducidad de la marca por falta de uso: En primer lugar, se alega que existen causas justificativas de la falta de uso; en segundo lugar, que el cómputo de los plazos no se ha realizado de manera correcta.

En relación con el primer argumento, CURTO POLO, M.¹²² recuerda que en nuestro ordenamiento la sanción por falta de uso puede enervarse mediante la prueba de la concurrencia de causas que permiten justificar el desuso. A pesar de que la Ley de marcas de 1988 no estableciera cual eran esas causas, la jurisprudencia entendía que eran causas justificativas aquellas que fueran independientes de la voluntad del titular de la marca, por lo que la LM 2001 únicamente recoge la doctrina jurisprudencial existente. En este caso, Cidesport alegaba que se había celebrado un contrato de distribución y licencia de marca con la mercantil American Nike a través de la cual se obligaba a usar la marca norteamericana; siendo esto así, difícilmente se puede considerar la celebración de un contrato como una circunstancia ajena al titular, por lo tanto, no encaja dentro del concepto “causa justificativa de falta de uso”.

En relación con el segundo argumento, relativo a la imprecisión de la determinación del dies a quo para el cómputo de la caducidad, el TS reitera que las instancias previas al considerar que la ampliación del registro de la marca no supone uso real y efectivo, por lo que la concesión de esta ampliación del registro no constituye dies a quo para el cómputo del plazo a efectos de la valoración de la caducidad por falta de uso.

- Por último, el TS analiza el argumento de que la marca no puede ser caducada puesto que, con anterioridad a la declaración de caducidad, se había realizado un uso de esta, cumpliendo todos los requisitos para entender que tenía efectos rehabilitadores conforme lo dispuesto en la LM.

A pesar de que, como hemos visto, desde los meses de febrero y marzo de 1991, la marca había sido utilizada en sus dos componentes (gráfico y denominativo), si bien estaba siendo utilizada bajo una forma distinta a la registrada, por lo que el TS analiza si realmente existe un auténtico uso efectivo y real de la marca, y si el uso se ha hecho conforme a las exigencias de la buena fe.

Tal y como se ha expuesto, el problema del uso real y efectivo en este supuesto es si la marca puede tener por objeto un signo que sea distinto al registrado y en qué medida cabe entender que, a pesar de haber introducido modificaciones, seguimos estando ante la presencia de la misma marca. Finalmente, a través del “juicio de contraste” entre la marca 88.222 y la

¹²² CURTO POLO, M. Comentario a la Sentencia... op. cit.

usada por Cidesport, el Tribunal concluyó con que no solo se había alterado la forma en la que estaba registrada, sino que también había alterado el carácter distintivo de la marca. En relación con si el uso de la marca se ha llevado a cabo por la buena fe, el TS acaba entendiendo que no, puesto que su uso es aparente y ficticio, impregnado de mala fe.

En este último apartado, CURTO POLO, M.¹²³ lamenta la confusión entre “versión modernizada” y “marca derivada” que sigue manteniendo el TS, puesto que la marca derivada requiere de un registro para existir y tiene su razón de ser cuando el titular de la marca principal pretende usar simultáneamente varias marcas que tienen alguna raíz o elemento común, mientras que la versión modernizada de una marca existente se desarrolla al margen de la realidad registral de la marca y supone la forma en que efectivamente es usada.

Por último, CURTO POLO, M.¹²⁴ realiza algunas precisiones sobre la **prescripción por tolerancia**, que no fue tenida en cuenta por el TS en 1999 ni en la ulterior sentencia de 2005. Dicha institución, surgida en la praxis alemana, fue recogida en el artículo 8 de la Directiva de Marcas, estableciendo que la caducidad por tolerancia se contempla como una limitación a los derechos conferidos a los titulares registrales de una marca.

Esta limitación operará únicamente cuando quien intente hacer valer la excepción derivada del retraso en la actuación del titular registral tenga asimismo registrada su marca; esto es, sea titular de un auténtico derecho subjetivo y no una mera situación de posesión generada por el uso continuado del signo en el mercado. En este caso, debido a la inactividad del titular registral de la marca, se producirá la coexistencia en el mercado de ambas marcas.

Para que se de la prescripción por tolerancia, es precisa la concurrencia de requisitos: En primer lugar, se precisa la existencia de una marca registrada posteriormente al nacimiento de la marca anterior, no bastando con el mero registro, sino que esta marca posterior deberá haber sido usada durante un plazo de cinco años consecutivos de forma ininterrumpida para distinguir los productos o servicios para los que está registrada la marca, habiéndose tolerado dicho uso por el titular de la marca anterior y; en segundo lugar, el plazo de cinco años se computará desde que el titular de la marca tenga conocimiento del uso de la marca posterior en el mercado, salvo que el titular de la marca posterior haya realizado el registro de mala fe, en cuyo caso no operará el plazo de cinco años.

En este caso, y a pesar de que el TS no se pronuncia al respecto, CURTO POLO¹²⁵ opina que difícilmente se puede sostener en este caso la prescripción por tolerancia, puesto que la figura de la prescripción no trata de tutelar los intereses del titular de la marca posterior, sino la seguridad jurídica.

Además, la continuada utilización de la marca NIKE en el mercado español (primero por Cidesport, posteriormente por la filial de American Nike), no da lugar a considerar prescritas las acciones de defensa de la marca 88.222, a pesar de que a través de ese uso

¹²³ CURTO POLO, M. Comentario a la Sentencia... op. cit.

¹²⁴ CURTO POLO, M. Comentario a la Sentencia... op. cit.

¹²⁵ CURTO POLO, M. Comentario a la Sentencia... op. cit.

continuado, la marca norteamericana había adquirido una posición competitiva digna de tutela.

Por último, el artículo 7 del Código Civil deja sin efecto el ejercicio extemporáneo de acciones a los titulares de la marca 88.222 frente a la marca norteamericana, puesto que tal y como dice dicho artículo “*el ordenamiento jurídico no protege ni la mala fe ni el abuso de derecho*”, siendo la actuación de los empresarios españoles un ejercicio abusivo del derecho exclusivo otorgado por la marca.

5. OPINIÓN Y CONCLUSIONES.

En base al ejemplo que expondré a continuación, haré mis consideraciones respecto al uso efectivo de la marca y cuándo considero que existe un uso real y efectivo de la marca y cuándo no.

Imaginemos que, en el año 1999, la mercantil SEAT S.A. registró la siguiente marca mixta, registrada únicamente para la clase 12 del Nomenclátor internacional (vehículos).



La marca se debería usar, para considerar que existe un uso efectivo de esta, tal y como se vino utilizando por el fabricante de vehículos durante un largo tiempo, en la que aparecía el logotipo en el centro de la trasera del vehículo, el elemento denominativo “SEAT” a la izquierda y el modelo del que se tratase en la derecha.



Pero con el cambio de imagen del nuevo siglo, la mercantil decidió realizar un cambio en la distribución de las nomenclaturas de sus vehículos, dejando únicamente el logotipo en el centro de la trasera como mecanismo de apertura del maletero y el logotipo del modelo en el centro, eliminando cualquier rastro del elemento denominativo “SEAT”.

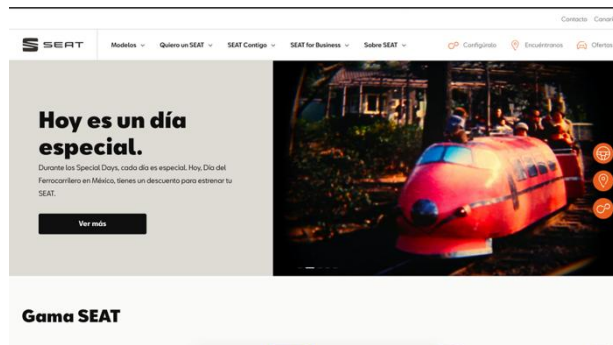


Tras este cambio de nomenclaturas, únicamente se mantuvo la denominación “SEAT” en las ventanillas del vehículo, hasta el año 2012, que, con la presentación de la tercera generación de su modelo León, se eliminó también el elemento denominativo de las ventanillas, pasando únicamente a contar con el logotipo y, en la actualidad únicamente aparece el nombre del fabricante de las ventanillas.

Por lo tanto, la marca, progresivamente ha ido eliminando el elemento denominativo de los elementos del vehículo, ya que, en la actualidad, no aparece en ningún elemento del vehículo la palabra “SEAT”, ni siquiera en elementos del motor, ya que la tapa que cubre el bloque motor únicamente cuenta con el logotipo y la tecnología del motor (TSI o TDI).

No obstante, si vemos el contexto global de la marca, la marca mixta es usada, por ejemplo, en los concesionarios, en la publicidad, en la página web, o en los catálogos.





Si bien no estamos hablando en sí mismo de la clase 12 para la que fue registrada la marca, lo cierto es que son ámbitos relacionados con el vehículo en sí mismo. La marca es usada para crear una determinada percepción al público, la identidad de marca que la empresa quiere transmitir a su público objetivo, y esa imagen es trasladada, inevitablemente, a sus productos, que son los coches.

Si tenemos en cuenta que la marca fue registrada en 1999 y, que desde el año 2012, dicha marca no se utiliza tal cual fue registrada, ¿Estamos ante una modificación de la marca que entra dentro de las modificaciones que no suponen una alteración sustancial que establece la ley y las Directrices de la EUIPO?

Siguiendo las Directrices de la EUIPO ya expuestas, las omisiones permitidas son aquellas respecto a elementos genéricos o descriptivos o respecto a elementos no dominantes, y tras analizar el “Caso Equivalenza”, relativo a la marca “Black Label by Equivalenza”, el TGUE entiende que tanto el término “Black Label” como “by Equivalenza” son elementos dominantes, puesto que ninguno de ellos tiene un carácter secundario, por lo que la omisión de cualquiera de ambos elementos supondría una omisión relevante, lo que conlleva a una falta de uso de la marca en cuestión.

Si lo entendemos así, en el caso de la marca mixta “SEAT”, la diferencia de tamaño entre el logotipo y el elemento denominativo no es lo suficientemente grande como para que uno de los dos sea considerado irrelevante y; en segundo lugar, el elemento denominativo es un indicador del origen empresarial, por lo que deberá ser tenido en cuenta a la hora de realizar una comparación en caso de un conflicto entre dos marcas. Entendiéndolo así, en este caso la omisión de alguno de los elementos supondría una falta de uso efectivo de la marca, dando lugar a la caducidad.

Por otro lado, a la hora de analizar un uso distinto de la marca respecto a la forma en la que aparece registrada, para determinar si se ha alterado o no de manera significativa la forma de la marca, hay que tener en cuenta que nos estamos refiriendo a la capacidad diferenciadora atendiendo a la “técnica de la impresión comercial” que causa la marca en los terceros, de forma que el análisis que se debe realizar es exterior a la marca, es decir, exige comprobar cómo el consumidor medio nacional percibe la modernización de la marca.

Por otro lado, es también posible aplicar la técnica contraria, es decir, la “alteración de la forma de la marca”. En este caso el análisis se basa en que los elementos que

conformen la marca sean del tipo que sean, han sido, o no, alterados de manera significativa, examinando la marca para determinar si las modificaciones introducidas alteran el signo actualizado respecto del registrado de tal forma que no pueda considerarse una verdadera modernización.

En mi opinión, abogo por la técnica de la impresión comercial, puesto que la técnica de la alteración de la forma de la marca en determinadas ocasiones puede producir una excesiva rigidez.

A pesar de que la mayor parte de la jurisprudencia tienda a usar un criterio más restrictivo, lo dicho por la STS de 8 de junio de 2006 parece ofrecer una puerta en los casos como el que quiero ejemplificar, al entender que el uso efectivo y real de una marca puede extender sus efectos a las marcas registradas para clases superiores siempre que se demuestre que existe una similitud entre los productos y servicios pertenecientes a esas clases y los productos o servicios para los que se llevó a cabo el uso real y efectivo de la marca.

Considero que la marca “S. SEAT” no caducaría, ya que las modificaciones realizadas por la mercantil no son de suficiente entidad como para producir su caducidad, ya que el consumidor asociará la marca independientemente de que contenga en el vehículo el elemento denominativo “SEAT” o no, puesto que ese elemento denominativo aparece en productos vinculados con el vehículo en sí, ya sea publicidad, concesionarios o material comercial (catálogos, presupuestos, etc.).

Tal y como opinan numerosos autores, la rigidez del registro provoca situaciones tan incongruentes como la que quiero ejemplificar.

En virtud del registro, la marca del ejemplo estaría incurso en una caducidad por falta de uso, al ser ambos elementos igualmente predominantes y, según lo extraído por las Directrices de la EUIPO y la regulación española, sería una modificación sustancial.

Jurisprudencialmente, a pesar de que haya alguna sentencia a favor de una cierta “flexibilidad” a la hora de determinar el uso de la marca de una forma diferente a la registrada, lo cierto es que, los Tribunales a la hora de aplicar el artículo 39 y 55 LM, lo hagan con la misma rigidez que establecen las normas nacionales y comunitarias, existiendo una rigidez a la hora de valorar el uso, ya que el propio TS entiende al respecto que no es suficiente para cumplir dicha exigencia una utilización aparente de la marca, debiendo tener en cuenta a la hora de valorar si existe o no uso efectivo y real, la clase de productos o servicios amparados por la marca y las circunstancias concurrente en el caso concreto¹²⁶.

Aunque si bien es cierto que la marca no es usada en sí misma en la clase de producto para la que fue registrada, ésta si es usada en aspectos completamente relacionados con dichos productos, por lo que considero que la marca está siendo usada por la empresa de manera continuada, al ser usada en los espacios comerciales y material publicitario de la mercantil, permitiendo un perfecto conocimiento por parte del consumidor que el

¹²⁶ STS de 23 de junio de 2006.

producto es ofrecido por esa empresa y no por otra, con independencia de que en el vehículo en si mismo, no aparezca el elemento denominativo.

En ocasiones, aunque una marca no haya sido registrada para otras categorías, como en este caso, que ha sido registrada únicamente para vehículos, lo que si es cierto es que el resto de los elementos en los que en la actualidad si aparece la marca tal y como fue registrada la marca están directamente relacionados con el producto en si mismo, aunque en el producto en si mismo considerado no aparezca la marca registrada.

Por ello, no considero que por ese motivo una marca registrada para la clasificación 12 de Niza caduque por el mero hecho de que no se plasma la marca expresamente en el vehículo, puesto que en el resto de elementos que conforma la imagen de la marca y del producto si está incorporada la marca, como es el concesionario, documentos, facturas, catálogos, manuales de uso del vehículo, etc.

En definitiva, la reforma de la Ley 17/2001 de 7 de diciembre, de Marcas, supuso una restricción notable sobre el uso de la marca en una forma distinta en la que fue registrada, derivada de una excesiva flexibilidad al respecto en la Ley de 1988 de Marcas.

Tanto la ley española, como la europea, establece una, bajo mi opinión, excesiva rigidez del uso de la marca en el tráfico económico, una rigidez que se contrapone con la realidad del tráfico económico, ya que el mercado es cambiante, y las preferencias del público, la situación económica y política, van cambiando rápidamente y, en el caso que nos ocupa, que es el de una marca de vehículos, la revolución tecnológica y la transición al coche eléctrico, hace que las empresas del mundo automotriz tengan que adaptar tanto sus productos y servicios, como su imagen corporativa a un público cada vez menos interesado en este sector.

En este contexto, considero que no es posible el uso de una marca en una forma tan rígida como la que se exige en el registro, y que la ley no tiene en cuenta la realidad de los mercados en los que participan las marcas, no solo en el mercado de la automoción, como es en el caso de nuestro ejemplo, si no también en otros sectores, con infinitos ejemplos.

El merchandising es otro gran ejemplo de cómo el uso de las marcas registradas en este tipo de productos puede suponer un problema para los oferentes. Pensemos en los productos de equipos de fútbol, por ejemplo, como chándales, zapatillas, toallas, o menaje. Pensemos en el caso del Real Madrid, si el club hubiera registrado el siguiente signo, por ejemplo, únicamente para prendas deportivas:



Realmadrid

En estos casos, muchas veces el escudo aparece en, por ejemplo, la parte superior del equipaje, mientras que el nombre del equipo aparece en la parte inferior. Técnicamente, en este caso la marca no estaría siendo usada tal y conforme está registrada, pero en conjunto, si estuviese siendo usada tal y como está registrada, puesto que normalmente la gente compra la equipación entera, no solo una parte.

En este contexto, también supondría la caducidad de la marca, puesto que ésta no está siendo usada tal cual fue registrada, pero, si lo analizamos en conjunto, no existe ningún riesgo de asociación por parte de los consumidores, ya que ambas marcas son perfectamente reconocibles por parte del consumidor medio, tal y como en el ejemplo de la marca mixta registrada “S. SEAT”. Pero este problema no afecta únicamente a las marcas mixtas, sino que, como hemos visto, afecta a cualquier tipo de marca, por lo tanto, estos problemas se dan independientemente de cómo sea la marca.

Si bien es cierto que hay parte de la doctrina y jurisprudencia que ha flexibilizado la rigidez de uso de la marca en el registro, la normativa también debería ser modificada siendo más real a lo que sucede en el tráfico económico, permitiendo modificaciones de la marca que, sin llegar a suponer un cambio sustancial de la misma, o que la modificación sea tal, que si que pueda llegar a producir un error de confusión en el público, si permita un juego más flexible a la hora de jugar con las marcas registradas por un determinado operador económico, permitiendo modificar sus marcas, sin afectar a su propia identidad, pero si logrando adaptar a las mismas a las nuevas tendencias de mercado.

Las marcas deben permitir, tal y como son definidas, identificar los productos y servicios de un oferente respecto a otros idénticos o similares de otros fabricantes, por lo que, bajo esta premisa, una modificación que no altere la percepción del consumidor respecto la marca, considero que sería perfectamente válida y se debería considerar como un uso efectivo de la misma.

En el caso del ejemplo, considero que ambas marcas tienen la suficiente distintividad por sí misma, que el uso separado de ambas marcas no supone una falta de uso, puesto que tanto el logotipo como el elemento denominativo tienen la suficiente fuerza por sí mismas para lograr el efecto que se pretende con la marca, esto es, identificar los productos y servicios ofrecidos por la mercantil de otros similares o idénticos. Siendo esto así, el uso del logotipo de manera aislada en la categoría de producto usada seguirá siendo un uso efectivo de la marca, ya que el consumidor medio identificará

perfectamente el producto con su origen empresarial, sin necesidad de que cuente con el elemento denominativo dentro del producto en sí cuando, además ese elemento si es usado en el resto de los ámbitos que se relacionan con el producto.

En conclusión, la rigidez que reina en el ámbito registral no debería trasladarse al ámbito económico en el que las marcas operan, puesto que la realidad del mercado es muy distinta a la existente en el registro. Por todo ello, considero que debería existir una mayor flexibilidad a la hora de realizar pequeñas modificaciones a lo largo del tiempo por parte del operador económico, permitiéndole adaptar su imagen a las nuevas circunstancias económicas y sociales, sin suponer ello una falta de uso de la marca inicialmente registrada, siempre y cuando la marca modificada o alterada no suponga un cambio sustancial o que sea de tal entidad que suponga en los consumidores un riesgo de confusión.

BIBLIOGRAFÍA

AREÁN LALÍN, M. “El cambio de forma de marca (con especial referencia al derecho norteamericano)”, *Universidad de Santiago de Compostela*, 1982.

AREÁN LALÍN, M. El cambio de forma de la marca. “*Contribución al estudio de la marca derivada*”, Santiago de Compostela, 1985.

BARBERO CHECA, J.L. “Oposiciones y observaciones de terceros”. *Comentarios a la Ley de Marcas*. Thomson Reuters, 2004.

BARBERO CHECA, J.L. “Suspensión de la solicitud”. *Comentarios a la Ley de Marcas*. Thomson Reuters, 2004.

BARBERO CHECA, J.L. “Resolución de la solicitud”, *Comentarios a la Ley de Marcas*, Thomson Reuters, 2004.

BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, A. “Marcas y otros signos distintivos en el tráfico económico”, *Manuales Universitarios. Apuntes de Derecho Mercantil*, 2018

CASADO CERVIÑO, A. “El uso obligatorio de la marca”. *Actualidad Civil, N°37, Sección Doctrina*, La Ley, 2003.

CHAPARRO MATAMOROS, P. “La obligación de uso de la marca española. Un análisis jurisprudencial”. *Revista de Derecho Patrimonial n° 27/2011*, Aranzadi, 2011.

CURTO POLO, M. “Comentarios a la Ley de Marcas”. *Thomson Aranzadi*.

CURTO POLO, M. “Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de marzo de 2005”, *Cuadernos Civitas de jurisprudencia civil*, Civitas, 2006.

ESTEVE SANZ, M. “Principales aspectos de la reforma del sistema marcario español como consecuencia de la transposición de la Directiva UE 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de los Estados miembros en materia de marcas”, *La Ley Mercantil, n°55, Sección competencia y distribución/doctrina*, Wolters Kluwer, 2019.

FARRANDO MIGUEL, I. “Uso efectivo y real de la marca NIKE”. *Revista Doctrinal Aranzadi Civil-Mercantil, Editorial Aranzadi*, 2006.

FERNÁNDEZ DE LA GÁNDARA, L.F., “Anotaciones a una reciente doctrina jurisprudencial sobre caducidad del registro de la marca (Razones y sinrazones en el asunto Nike/Cidesport)”, *Diario La Ley, Sección Doctrina*, 1415/2002, La Ley, 2002.

GALAN CORONA, E. “Comentario al artículo 39 de la LM”. Thomson Reuters. 2008.

GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, J.A. “Comentarios a la ley de marcas”, Thomson Reuters, 2004.

LOBATO GARCÍA-MIJÁN, M.L. “El derecho positivo de uso de marcas y diseños”. *La Ley mercantil, Nº2, Sección Propiedad Intelectual e Industrial*. Wolters Kluwer, 2014.

MORENO SERRANO, E. “La oposición al registro de una marca”, *La Ley mercantil nº61*, La Ley, 2019.

PINAZO TOBES, E. “Nulidad y caducidad de la marca por falta de uso. *Incidencia en su exteriorización publicitaria*”. *Marca y publicidad comercial. Un enfoque interdisciplinar*, La Ley, 2009.

POLOU RAMÍREZ, F. *La obligación de uso de la marca*, Tirant lo Blach, 2005.

WEBGRAFÍA.

ARTURO.R. *La marca comercial* 29/08/2012 <https://www.crecenegocios.com/la-marca-comercial/>. (Ult. Consulta) el 11-09-19.

EUIPO. Directrices sobre marcas, dibujos o modelos. Presentación de la marca. <https://guidelines.euipo.europa.eu/1004924/915749/directrices-sobre-marcas/2-procedimientos-de-presentacion-y-de-comunicacion-con-la-oficina>

EUIPO. Directrices sobre marcas, dibujos o modelos. Contenido de la solicitud. <https://guidelines.euipo.europa.eu/1004807/915218/directrices-sobre-dibujos-o-modelos/2-3-contenido-de-la-solicitud>.

EUIPO. Directrices sobre marcas. Uso de la marca. <https://guidelines.euipo.europa.eu/1004924/915146/directrices-sobre-marcas/seccion-6-prueba-del-uso>.

EUIPO. Directrices sobre marcas. Naturaleza del uso. <https://guidelines.euipo.europa.eu/1004924/918141/directrices-sobre-marcas>.

EUIPO. Directrices sobre marcas. Lugar del uso. <https://guidelines.euipo.europa.eu/1004924/918165/directrices-sobre-marcas/2-4-lugar-del-uso>.

EUIPO. Directrices sobre marcas. Tiempo del uso. <https://guidelines.euipo.europa.eu/1004924/918175/directrices-sobre-marcas/2-5-periodo-tiempo-del-uso>.

EUIPO. Directrices sobre marcas. Uso de la marca en formas distintas de la registrada. <https://guidelines.euipo.europa.eu/1004924/918189/directrices-sobre-marcas/2-7-uso-de-la-marca-en-formas-distintas-de-la-registrada>.

EUIPO. Directrices sobre marcas. Uso de la marca en formas distintas de la registrada. Adiciones. <https://guidelines.euipo.europa.eu/1004924/918197/directrices-sobre-marcas/2-7-3-1-adiciones>.

EUIPO. Directrices sobre marcas. Uso de la marca en formas distintas de la registrada. Omisiones. <https://guidelines.euipo.europa.eu/1004924/918199/directrices-sobre-marcas/2-7-3-2-omisiones>.

EUIPO. Directrices sobre marcas. Uso de la marca en formas distintas de la registrada. Otras alteraciones. <https://guidelines.euipo.europa.eu/1004924/918201/directrices-sobre-marcas/2-7-3-3-otras-alteraciones>.

ILP ABOGADOS. <https://www.ilpabogados.com/las-marcas-notorias/> (Ult. Consulta) el 25-11-19.

SIGNIFICADOS.COM. Definición de logotipo. <https://www.significados.com/logotipo/>. (Ult. Consulta) el 13-09-19.

SIGNIFICADOS.COM. Definición de isotipo. <https://www.significados.com/isotipo/>. (Ult. Consulta) el 13-09-19.

SIGNIFICADOS.COM. Definición de imagotipo. <https://www.significados.com/imagotipo/>. (Ult. Consulta) el 13-09-19.

SIGNIFICADOS.COM. Definición de isólogo. <https://www.significados.com/isologo/>. (Ult. Consulta) el 13-09-19.

LEGISLACIÓN.

Directiva UE 2015/2436, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros en materia de marcas.

Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas.

Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal.

Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.

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

Reglamento sobre Marca de la Unión Europea de 17 de junio de 2017.

Reglamento UE 2015/2424 de 16 de diciembre de 2015, por el que se modifican el Reglamento (CE) n° 207/2009 del Consejo sobre la marca comunitaria, y el Reglamento (CE) n° 2868/95 de la Comisión, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria, y se deroga el Reglamento (CE) n° 2869/95 de la Comisión, relativo a las tasas que se han de abonar a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, diseños y modelos).

