

- Indicar las modificaciones que ha realizado el Real Decreto Ley 23/2018, de 21 de diciembre, por el que se modifica la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.
- Definir las distintas formas de uso de la marca por parte de terceros.

- Estructura

La estructura del presente trabajo se divide en nueve capítulos detallados cada uno a continuación.

El primer capítulo introduce los signos distintivos centrándose en profundidad en el concepto de marca, su funcionamiento y regulación, así como las características y componentes que debe tener una marca.

En el segundo capítulo, se detallan las clases de marca diferenciando aquellas de carácter especial.

En el tercer capítulo, se explica qué signos puede constituir legalmente una marca y que derechos y limitaciones infunda su titularidad.

El cuarto capítulo explica los trámites y pasos a seguir para constituir una marca especificando la duración de la marca al formalizar el proceso, los plazos de renovación y las formas de modificación de la marca existente.

El quinto capítulo, se describe qué derechos y obligaciones tiene el titular de la marca tras su constitución.

En el sexto capítulo se establecen las diferentes formas para que un tercero utilice la marca.

El séptimo capítulo determina los caminos para que una marca deje de ser utilizada por su titular.

El último capítulo es el utilizado para plasmar mis propias conclusiones y propuestas de mejora especificando la bibliografía y enlaces web que he empleado para realizar el estudio, así como las referencias normativas consultadas.

- Metodología

Para realizar el presente trabajo se ha hecho uso de la regulación legal vigente, fuentes normativas, opiniones doctrinales de expertos y doctrina legal a través de la consulta de

bibliografía, webgrafía y jurisprudencia correspondiente. Esta recopilación ha sido realizada de manera telemática en las distintas bases de datos.

3. FUNCIÓN Y REGULACIÓN LEGAL DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS

3.1. Función de los signos distintivos

Los signos distintivos tienen como función diferenciar los productos y servicios ofrecidos por una empresa frente a los de la competencia en el mercado, transmitiendo a los consumidores aspectos característicos de los productos o servicios prestados como la calidad, prestigio, reputación, garantía o confianza.

La utilización de los signos distintivos constituye una exigencia estructural del modelo de economía de mercado que viene a satisfacer tres intereses diversos. De un lado, el interés de los operadores económicos que participan en el mercado a fin de individualizar sus productos o servicios ofertados al mercado, pues constituye el presupuesto necesario para aglutinar una buena reputación y establecer una relación fáctica de clientela. De otro lado, debe resaltarse el interés de los consumidores y usuarios en practicar una adquisición de forma fácil, económica y consciente, consintiéndole la discriminación entre las ofertas concurrentes en el mercado. Por último, el interés general del Estado en el desarrollo industrial, económico y cultural que deriva de la existencia de un alto nivel de competencia no falseado entre empresarios, cuya causa genética se encuentra en la utilización de signos de diferenciación de las ofertas empresariales en el mercado¹.

Se distinguen dos signos distintivos fundamentales como son la marca y los nombres comerciales.

¹ MARTINEZ GUTIÉRREZ, A. *Lecciones de derecho empresarial*, 2019, 3ª edición, págs. 135 a 140.

3.2. Regulación de los signos distintivos

La legislación sobre propiedad industrial es exclusiva del Estado, conforme el art. 149.1.9 de la Constitución. En cambio, las competencias en el ámbito de propiedad industrial corresponden a Comunidades Autónomas y al Estado establecido por la sentencia del Tribunal Constitucional 103/1999, de 3 de junio.

En España la marca se encuentra regida por la Ley 17/2001, de diciembre, de Marcas (de ahora en adelante LM) reformada por 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. Cabe mencionar que la LM se complementa con el Reglamento 2017/1001 de Marcas de la UE, el cual persigue la claridad y racionalidad en la legislación de la marca, así como garantizar el buen funcionamiento del mercado y asegurar la libre circulación de mercaderías y prestación de servicios a través de la implantación de medios que penalicen la competencia desleal; y por el Real Decreto 687/2002, de 12 de julio, el cual regula la solicitud y procedimiento de registro, así como el examen de licitud de la marca solicitada, la transmisión y la renuncia.

Esta reforma obedece a la necesidad de armonización de la normativa de marcas con la normativa comunitaria de la Unión Europea, es decir, había que trasponer la Directiva de la Unión Europea 2015/2436 la cual trataba de uniformar la regulación normativa en materia de propiedad intelectual en los 27 países de la Unión Europea.

En primer lugar, la modificación viene dada por la necesidad de adaptar la representación gráfica del signo a las nuevas tecnologías, es decir, se modifica el concepto de marca permitiendo el acceso al registro de marcas no convencionales como puede ser por archivos de audio (mp3), vídeo (mp4). Se permite el registro de marcas en movimiento, multimedia, holograma o sonoras siempre y cuando se determine de forma clara y precisa el objeto de protección.

Del mismo modo, se regulan los procesos de oposición, plazos y trámites que deben empelarse como prueba de uso de la marca, así como procedimientos de nulidad y caducidad que se analizarán más adelante en el presente TFG.

3.3. La marca

Actualmente, las organizaciones compiten en un mundo enormemente globalizado con una amplia oferta comercial de productos y servicios similares, por ello las empresas tratan de penetrar en la mente del consumidor y hacer que los usuarios escojan su producto frente al de la competencia. Para ello, se emplea la marca, un signo de representación de propiedad intelectual utilizado para que los usuarios puedan asociar e identificar el producto o servicio ofrecido con el signo de representación. Con ello, se pretende formar una imagen sólida corporativa, establecer una relación de confianza con el cliente y fomentar la experiencia de compra del consumidor.

3.3.1 Concepto de marca

La marca es aquel signo distintivo que permite la correcta administración y determina de forma clara y precisa al público el producto o servicio que se protege.

Según el art. 4.1 de la LM, *“podrán constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, a condición de que tales signos sean apropiados para: a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas y b) ser representados en el Registro de Marcas de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular”*.

3.3.2. Función de la marca

La función principal que persigue la marca es la de identificar un producto o servicio ofrecido por una empresa y diferenciarlo de otros productos o servicios idénticos o similares en el mercado, es decir, permiten identificarla con un negocio y evitar confusión entre los consumidores.

Asimismo, indica el origen empresarial o profesional identificando la fuente de producción de los bienes y servicios empleados. Es considerada complementaria a la función

identificadora puesto que, el conocimiento conjunto del producto y su procedencia permite al usuario asociar la calidad esperada del producto con la marca. Como consecuencia, los consumidores pueden imputar la satisfacción o insatisfacción que les produce el consumo del producto o servicio.

La marca presenta una función informativa o de comunicación sobre la naturaleza, calidad, características o prestaciones del producto o servicio para el consumidor. Es un soporte de información para el público objetivo al que se dirige la marca.

En relación, a la función indicadora de la uniformidad de la calidad dictamina que todos los productos amparados bajo la misma marca tienen el mismo nivel de calidad, es decir, todos los productos que conforman una cartera de productos ofrecida por la misma marca tienen un nivel de calidad homogéneo.

Del mismo modo, la función de concentración del fondo de comercio y del prestigio indica que la marca, desde una perspectiva económica, es un elemento intangible del patrimonio neto empresarial y por ello, forma parte del fondo de comercio de la empresa. El fondo de comercio resulta difícil de cuantificar lo cual se une a la idea de reputación o prestigio que goza una organización.

Por otro lado, la función publicitaria es utilizada en los medios de comunicación y publicitarios para influir y penetrar en la mente de los consumidores y así, incentivar la venta de los productos o prestación de servicios que identifica.

En cuanto a la función de inversión, establece que la marca puede generar clientes leales a través de técnicas comerciales.

Del mismo modo, la función de garantía determina el alcance de protección de la marca. Impone al titular a hacerse cargo de las posibles negligencias ocasionadas por los productos o servicios que estuvieren bajo la marca, es decir, obliga al titular a responsabilizarse de los daños y perjuicios que pudieren ocasionar sus productos o servicios representados por la marca.

Por último, la función ornamental tiene como cometido la decoración de establecimientos, envases y, en general, como material publicitario que incentiva el renombre de la marca. Especialmente se emplea como método de atracción, reclamo y decoración hacia los consumidores.

3.3.3. Características de la marca

Para que una marca consiga notoriedad debe cumplir los siguientes requisitos básicos:

- Una marca debe ser breve determinando el objeto claro y preciso que se protege.
- La marca debe resultar fácil de leer y pronunciar. Uno de los objetivos de la marca es el de ser recordado por los consumidores por lo que, un nombre sencillo es retenido en la mente del usuario mejor y de forma más prolongada.
- El signo distintivo debe resultar agradable al ser pronunciado o escuchado, es decir, agradable al oído.
- Una marca debe ser fácil de recordar de este modo, el mensaje que transmite tiene que ser claro minimizando cualquier interpretación errónea que pueda generar confusión.
- La marca debe asociarse con el producto o servicio con la que se identifica.
- El signo distintivo debe ser registrable, es decir, ha de cumplir con la normativa vigente para garantizar su protección legal.

3.3.4. Componentes de la marca

Las marcas se componen de seis elementos fundamentales, los cuales son:

- Nombre o fonotipo. Constituye la parte de la marca que se puede pronunciar, es la identidad verbal de la marca.
- Logotipo, es la representación gráfica del nombre, la grafía propia con la que se escribe.
- Isotipo. Elemento optativo que es utilizado para representar gráficamente un objeto, lo que se conoce como signo-icón. Se trata de un “dibujo” que se emplea para representar la marca y al ser empleado, no precisa de nombre o tipología.
- Gama cromática o cromatismo. Es el empleo y distribución de una escala o gradación de colores.
- Slogan o lema. Se trata de una palabra o frase breve que ayuda a establecer la marca en el mercado con el objetivo de ser fácilmente recordada por el consumidor.
- Diseño gráfico o grafismo. Son aquellos dibujos, colores, ilustraciones no pronunciables que forman parte de la identidad visual de la marca.

4. CRITERIOS DE DISTINCIÓN DE LA MARCA

Hoy en día, el mercado es un entorno dinámico y cambiante al cual las empresas han de adaptarse rápidamente. Por ello, no es suficiente con emplear signos tradicionales y habituales sino, constituir nuevos elementos gráficos para alcanzar nuevos nichos de mercado y como consecuencia, existen diversos tipos de marcas y criterios de distinción.

4.1. Clases de marca

Tras la modificación de la LM mediante el Real Decreto-ley 23/2018, la Oficina Española de Patentes y Marcas (de ahora en adelante OEPM), a través de la resolución de 9 de enero de 2019, determina las siguientes clases de marca.

La marca denominativa es aquella marca que identifica a un producto por su sonido ya sea, por una palabra, letra, dígito, número, conjunto de palabras o combinaciones de ellos constituyendo una agrupación legible y pronunciable cuyo objetivo, es diferenciar la marca que representa respecto su competencia en el mercado. Como ejemplo de ello se encuentra Danone puesto que, es una palabra que el público objetivo asocia con el producto ofrecido.

En lo referente a la marca figurativa está formada por figuras, imágenes, combinaciones de colores, símbolos o dibujos captados por el receptor de forma visual. Generalmente compuesta por un logotipo y de carácter impronunciable, puede o no incluir una grafía que lo acompañe. A modo de ejemplo existe Apple, representada con una manzana mordida fácilmente reconocible y asociable a la marca tecnológica. Cabe destacar la posibilidad de combinar elementos denominativos o palabras junto elementos gráficos, figurativos, imágenes, combinaciones de colores, símbolos o tridimensionales. Normalmente es la unión de palabras con diseños o logotipos y se conoce como marca mixta. Como ejemplo se detecta Nike, cuya representación gráfica incluye el nombre y el símbolo.

Por otro lado, la marca tridimensional que protege la forma, el envase o el paquete del producto caracterizada por poder ser percibidas mediante el sentido del tacto ya que, cuentan con un volumen físico. Como ejemplo se destaca las chocolatinas Toblerone, las cuales son fácilmente reconocibles y de gran resalto por su empaquetado triangular.

En cuanto a la marca patrón, está constituida exclusivamente por un conjunto de elementos que se repiten periódicamente. Se exige que la marca de patrón esté representada

por una reproducción que muestre el patrón de repetición. Este tipo de marca podrá ir acompañado de una descripción que detalle cómo sus elementos se repiten periódicamente². A modo de ejemplo encontramos es estampado habitual en los bolsos de Luis Vuiton.

Asimismo, la marca de posición es aquella marca que figura o se coloca en el producto, por lo que es todo aquel signo distintivo que de un modo específico indique el lugar donde la marca va a estar representada, es decir, la manera en la que figurará en un producto³ y por ello, es un elemento gráfico que destaca una posición concreta en el producto. Como ejemplo encontramos el símbolo lateral de Nike en las bambas Nike.

En lo concerniente a la marca color, está compuesta exclusivamente por un solo color sin contornos o por una combinación de colores sin contornos⁴. A modo de ejemplo encontramos Coca Cola la cual emplea el color rojo como forma de distinción frente a la competencia.

Tal y como se ha mencionado anteriormente, la reforma de la LM introdujo la posibilidad de representación de diversos signos, incluyendo los sonoros. La marca sonora o auditiva es aquel signo conformado por una melodía o sonido que es asociado a un producto. Es representado gráficamente por un pentagrama, sonograma u onomatopeya y debe ser acompañado de un archivo de sonido que soporte la grabación digital. Como ejemplo existe la banda sonora 20th Century Fox, la cual al ser escuchada por el público automáticamente es asociada con la marca.

Por otro lado, la marca de movimiento consiste en un movimiento o un cambio de posición de los elementos de una marca. Por ello, si es capaz de mostrar un cambio en la posición de los elementos será considerada como marca de movimiento. Debe ser representada mediante presentación de un archivo de video que muestre movimiento o cambio de posición, o mediante una serie de imágenes secuenciales fijas que muestren el movi-

² LEHMANN NOVO, I. HERNÁNDEZ LEHMANN. A. Los nuevos tipos de marca en la Unión Europea. [Consultado el 23/06/2020]. Disponible en: <http://lehmann-fernandez.com/los-nuevos-tipos-de-marca-en-la-union-europea/>

³ CARPINTERO GARCÍA, L. (2019). Las marcas de posición: qué son, qué protegen y qué dificultades viven. [Consultado el 23/03/2020]. Disponible en: <https://www.hyaip.com/es/espacio/las-marcas-posicion/>

⁴ OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS. *¿Qué signos pueden constituir marca y nombre comercial?* [Consultado el 23/06/2020]. Disponible en: https://www.oepm.es/ca/signos_distintivos/marcas_nacionales/mas_informacion/informacion_marcas_nombres/construir_marca_nombre_comercial.html

miento, que puede ir numerada o acompañada de una descripción que explique la secuencia⁵. A modo de ejemplo encontramos la aparición y movimiento del símbolo de Windows al iniciarlo.

Cabe mencionar a la marca multimedia, constituida por la combinación de imagen y sonido, por lo que se exige que esté representada por la presentación de un archivo audiovisual que contenga la combinación de imagen y sonido⁶. Como ejemplo encontramos el monstruo de los cereales Choco Flakes que se baña en el tazón de leche.

Por último, se encuentra la marca holograma compuesta por elementos con características holográficas y deberá estar representada por la presentación de un archivo de vídeo o una reproducción gráfica o fotográfica que contengan las vistas necesarias para identificar suficientemente el efecto holográfico en su totalidad⁷. Por ejemplo, tenemos la marca holográfica plasmada en tarjetas bancarias, DVDs, CDs o películas.

4.2. Marca de garantía y marca colectiva

Tanto las marcas colectivas, como las marcas de garantía, son signos distintivos cuya finalidad no es la de ser empleadas por su titular en el mercado sino, para ser utilizadas por personas distintas al titular de la marca siempre y cuando cumpla los requisitos de la normativa de uso.

La marca de garantía o de certificación garantiza que un producto o servicio cumple unas determinadas características relacionadas con su calidad, componentes, modo de fabricación u otros aspectos o peculiaridades. Ello favorece el prestigio o reputación del servicio o producto representado ya que puede indicar que el proceso de producción ha seguido unas pautas concretas, una característica específica o un elemento particular de la composición del producto y, con ello, promociona una publicidad positiva en el mercado del bien representado.

⁵ LEHMANN NOVO, I. HERNÁNDEZ LEHMANN. A. Los nuevos tipos de marca en la Unión Europea. [Consultado el 23/06/2020]. Disponible en: <http://lehmann-fernandez.com/los-nuevos-tipos-de-marca-en-la-union-europea/>

⁶ LEHMANN NOVO, I. HERNÁNDEZ LEHMANN. A. Los nuevos tipos de marca en la Unión Europea. [Consultado el 23/06/2020]. Disponible en: <http://lehmann-fernandez.com/los-nuevos-tipos-de-marca-en-la-union-europea/>

⁷ LEHMANN NOVO, I. HERNÁNDEZ LEHMANN. A. Los nuevos tipos de marca en la Unión Europea. [Consultado el 23/06/2020]. Disponible en: <http://lehmann-fernandez.com/los-nuevos-tipos-de-marca-en-la-union-europea/>

Según el art. 68.1 de la LM, se entiende como marca de garantía *“todo signo que, cumpliendo los requisitos previstos en el artículo 4, sirva para distinguir los productos o servicios que el titular de la marca certifica respecto de los materiales, el modo de fabricación de los productos o de prestación de los servicios, el origen geográfico, la calidad, la precisión u otras características de los productos y servicios que no posean esa certificación”*.

Es preciso que el titular de la marca de garantía no desarrolle actividad empresarial alguna relacionada con la prestación de servicios o suministro de productos de la marca que certifica, es decir, se exige que el titular sea un tercero ajeno a la actividad empresarial representada por la marca de garantía.

Toda persona física o jurídica, así como instituciones, autoridades y organismos de derecho público podrán solicitar la marca de certificación siempre y cuando, cumplan con el reglamento de uso.

Según el art. 69.1 de la LM, *“la solicitud de registro de una marca de garantía deberá ser acompañada de un reglamento de uso en el que se indicarán las personas autorizadas a utilizar la marca, las características comunes de los productos o servicios que se van a certificar, la manera en que se verificarán estas características, los controles y vigilancia del uso de la marca que se efectuarán, las responsabilidades en que se pueda incurrir por el uso inadecuado de la marca y el canon que, en su caso, se exigirá a quienes utilicen la marca”* y art. 69.2 de la LM, *“el reglamento de uso deberá ser informado favorablemente por el órgano administrativo competente en atención a la naturaleza de los productos o servicios a los que la marca de garantía se refiere. El informe se entenderá favorable por el transcurso del plazo de tres meses desde su solicitud sin que el órgano administrativo competente lo haya emitido. En caso de informe desfavorable, se denegará, en su caso, la solicitud de registro de la marca de garantía previa audiencia del solicitante”*.

De otra parte, la marca de certificación queda bajo el principio de puerta abierta el cual establece que toda persona física o jurídica que cumpla los requisitos deberá ser autorizado al uso de esta marca siempre y cuando, el uso de la marca no induzca a error, es decir, que pueda dar la impresión de ser distinto a la marca de garantía.

En lo concerniente a la marca colectiva se debe realizar una diferencia previa entre la marca colectiva y la marca individual, las cuales se diferencian por su titularidad.

Por un lado, la marca individual es aquel signo distintivo con el que una empresa, diferencia el resultado material o tangible de su actividad económica⁸, mientras que una marca colectiva es aquel signo distintivo que puede solicitar una asociación de fabricantes, productores, prestadores de servicios o comerciantes para distinguir los productos o servicios de los miembros de esa asociación titular de la marca, de los productos o servicios de otras empresas⁹.

En cuanto a la marca colectiva o marca comercial colectiva, cumple la función elemental de la marca individual distinguir el origen geográfico. Sin embargo, cumple otras funciones como especificar el modo de fabricación, material, calidad u otras características comunes de bienes o servicios de la organización que la utiliza.

Según el art. 62.1 de la LM, *“se entenderá por marca colectiva todo signo que, cumpliendo los requisitos previstos en el artículo 4, sirva para distinguir los productos o servicios de los miembros de la asociación titular de la marca de los productos o servicios de otras empresas”*.

Como peculiaridad, el titular de esta marca será el grupo de empresas, asociaciones u organizaciones, pero será empleada por los integrantes de dicho grupo empresarial u organizacional.

Según el art 62.2 de la LM, *“solo podrán solicitar marcas colectivas las asociaciones de fabricantes, productores, prestadores de servicios o comerciantes que tengan capacidad, en su propio nombre, para ser titulares de derechos y obligaciones, celebrar contratos o realizar otros actos jurídicos, y que tengan capacidad procesal, así como las personas jurídicas de Derecho público”*.

4.3. Marca notoria y de alto renombre

En determinadas circunstancias el derecho sobre la marca no sólo nace de la creación y el uso de la marca, sino que la reputación de una marca puede generar el derecho de protección jurídica.

La marca notoria se caracteriza por no encontrarse registrada y gozar de los derechos de protección de la marca por ser ampliamente conocida por el público, es decir, gozan

⁸ BROSETA PONT, M. *Manual de derecho mercantil*, Madrid, 2019, pág. 261

⁹ BROSETA PONT, M. *Manual de derecho mercantil*, Madrid, 2019, pág. 262

de la misma protección jurídica que las marcas inscritas. Ello se logra gracias al principio de especialidad.

Este principio permite la existencia simultánea de dos o más marcas, idénticas o semejantes y pertenecientes a distintos titulares, siempre que se utilicen en relación con productos o servicios diferentes¹⁰.

Por lo que si un tercero desea registrar una marca que coincida con una marca notoriamente conocida ésta no podrá ser registrada si se trata de un producto o servicio idéntico o semejante al de la marca notoria y puede inducir a confusión, tal y como indica el art 6.2.d de la LM, *“por marcas anteriores se entenderá a los efectos del apartado 1.d las marcas no registradas que en la fecha de presentación o prioridad de la solicitud de la marca en examen sean "notoriamente conocidas" en España en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París”*.

Por tanto, las marcas notorias no se encuentran reguladas en la legislación y no se encuentran registradas.

En cuanto a la marca de alto renombre es aquella marca registrada que goza de renombre y es conocida por una parte significativa del público interesado, habitualmente público especializado, en los productos o servicios amparados por la marca en una parte sustancial del territorio nacional. Para determinar qué cantidad de público interesado conoce la marca, se han establecido unos criterios o factores como son la cuota de mercado que posee la marca, la intensidad, extensión geográfica y la duración de su uso, así como la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla¹¹.

Por lo que, esta marca goza de una protección especial que va más allá del principio de especialidad y es que, no podrá ser registrada ninguna marca que induzca a confusión de productos o servicios similares o distintos a la marca renombrada, es decir, busca prevenir que se produzca confusión con la marca renombrada que dé lugar al aprovechamiento de la reputación ganada por su titular, aunque los productos o servicios sean distintos¹².

Según el art. 8.1 de la LM *“no podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o similar a una marca anterior, con independencia de que los productos o servicios para los cuales se haga la solicitud sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los*

¹⁰ BROSETA PONT, M. *Manual de derecho mercantil*, Madrid, 2019, pág. 263

¹¹ SUÑOL LUCEA, A. (2019). *La reforma de la ley de marcas: aspectos sustantivos*. [Consultado el 3/5/2020]. Disponible en: <https://almacenederecho.org/la-reforma-de-la-ley-de-marcas-aspectos-sustantivos/>

¹² BROSETA PONT, M. *Manual de derecho mercantil*, Madrid, 2019, pág. 264

que se haya registrado la marca anterior, cuando la marca anterior goce de renombre en España”.

Distintas sentencias apoyan la protección de la marca renombrada frente a la intencionalidad de registro posterior de marcas idénticas o similares, como sucedió en la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (de ahora en adelante STJUE), que establece lo siguiente:

*“Se analiza el reciente y polémico caso KENZO, en el que el empresario japonés Kenzo Tsujimoto (director de la exitosa compañía de videojuegos Capcom) solicitó ante la Unión Europea (UE) la protección de su marca KENZO ESTATE, que llevaba su nombre. Frente a esto, la empresa KENZO, que comercializa desde 1970 productos de lujo, presentó oposición en base a su marca registrada. Si bien parece lógico que el Sr. Tsujimoto reclame su derecho a utilizar su propio nombre para distinguir sus productos y servicios, lo cierto es que no debemos olvidar que la función principal de la marca es diferenciar los productos y servicios de una empresa de los de sus competidores. Las marcas sirven para garantizar que los productos o servicios que vamos a adquirir tienen un origen empresarial concreto y, por tanto, poseen ciertas características que vinculamos al titular de la marca (valor, calidad, procedencia, etc.). Dado el renombre de la marca KENZO, no es improbable que el consumidor adquiriera un producto de la marca KENZO ESTATE pensando que procede de la primera compañía, por lo cual podría darse aprovechamiento indebido (beneficio de su poder de atracción, reputación y prestigio y explotación de su esfuerzo comercial) incluso un posible perjuicio de la reputación de la marca KENZO”*¹³.

4.4. Marca industrial y marca comercial

Existen diversos criterios de distinción de marcas y uno de ellos es según la naturaleza de la actividad.

Por un lado, la marca industrial es aquella marca que indica que una empresa elabora o fabrica productos producidos de una forma determinada o específica, permitiendo al con-

¹³ STJUE de 30 de mayo de 2018, C_85/16 P. Kenzo y Kenzo Estate.

sumidor distinguir estos productos en el mercado de los de la competencia. Trata de proteger el nombre de una empresa que produce unos bienes determinados y es por lo que se caracteriza, ya que protege la forma o actividad de producir.

Por otro lado, la marca comercial es todo signo instaurado por quienes comercializan o distribuyen productos adquiridos de los fabricantes, decir, se trata de aquella marca que instaure el distribuidor o el intermediario en los bienes adquiridos para su tráfico en el mercado. De esta forma, el público puede identificar quien trata el producto que adquiere.

4.5. Marca nacional y marca internacional

Otro criterio de distinción de la marca es en función del lugar donde se ha realizado el registro de la misma, es decir, si se ha registrado en España o si bien, ha sido registrada fuera de ella.

En cuanto a la marca nacional, es aquella en la que el Estado reconoce el derecho de protección y uso exclusivo de la marca como forma de distinción del producto o servicio objeto de titularidad, frente a productos o servicios similares o idénticos dentro del territorio nacional. En España, deben ser registradas en la OEPM o en el órgano competente de la Comunidad Autónoma en la que resida o tenga domicilio el titular de la marca.

En lo referente a la marca internacional, es aquella depositada en la Oficina Internacional de la Organización Mundial para la Propiedad Industrial (de ahora en adelante OMPI), de Ginebra, se consideran automáticamente registradas y protegidas en España. Para ello, cualquier marca regularmente inscrita en su país de origen podrá ser administrada a depósito y protegida en todos los países de la Unión.

Cabe mencionar la diferencia que radica con las marcas de la Unión Europea, las cuales conceden, mediante una única solicitud ante la Oficina Española de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (de ahora en adelante EUIPO) y cuya sede radica en Alicante, la protección jurídica de marca que se extiende, de forma directa, al territorio de toda la Unión Europea¹⁴.

Con todo, la marca que haya de ser respetada en un ámbito territorial distinto del que es propio de cada Estado se ha logrado con el reconocimiento de la marca de la Unión

¹⁴ BROSETA PONT, M. *Manual de derecho mercantil*, Madrid, 2019, pág. 262

Europea, cuyo ámbito de eficacia por el registro válidamente efectuado la EUIPO se proyecta a todo el territorio de la Unión Europea. Por otro lado, el sistema de marcas internacionales permite que mediante una única solicitud pueda conseguirse la protección de una marca en una pluralidad de Estados firmantes del Arreglo de Madrid sobre el Registro Internacional de Marcas¹⁵.

5. NACIMIENTO DEL DERECHO SOBRE LA MARCA

Se entiende como nacimiento del derecho sobre la marca el modo de acceder a la protección jurídica reservada a la marca como medio de identificación de productos o servicios.

5.1. Signos aptos para construir marca y prohibiciones.

Según el art 4.1 de la LM, “*podrán constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos*”, cualquier combinación de los signos anteriores, así como las marcas animadas o imágenes en movimiento¹⁶.

En atención a razones de interés público, para que un signo pueda ser protegido como marca es preciso que reúna los siguientes requisitos absolutos:

- El signo debe reunir los requisitos que concurren en la noción legal de la marca.
- El signo debe tener autonomía intelectual y material frente al producto o servicio que pretende distinguir como marca.
- El signo no debe inducir a error al público sobre los productos o servicios que pretende distinguir como marca.
- El signo no debe estar constituido por signos oficiales que identifiquen a Estados o entes públicos o a los que se confiera un significado legalmente establecido.

¹⁵ SALELLES CLIMENT, J.R. *Tratados de contratos, Tomo I*, 2020, 3ª edición, pág. 305

¹⁶ BROSETA PONT, M. *Manual de derecho mercantil*, Madrid, 2019, pág. 264

- El signo no debe ser contrario a la Ley, al orden público o las buenas costumbres.¹⁷

Además, estos signos deben cumplir dos condiciones, por un lado, deben ser apropiados para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras y, por otro lado, aptos para ser representados de una manera que permita determinar con claridad y precisión cuál es el signo que se pretende proteger¹⁸.

Cabe mencionar que, hay dos clases de prohibiciones a la hora de constituir marca: absolutas y relativas y se diferencian por sus acciones ya que, las absolutas tienen nulidad imprescriptible, es decir, si una marca fue concedida de forma incorrecta podrá ser declarada nula sin tener en cuenta el tiempo transcurrido tras su concesión mientras que, las relativas emplea la prescripción por tolerancia.

5.1.1. Prohibiciones absolutas

Se trata de aquellos signos que en ningún caso pueden constituir marca ya que, no podrían funcionar en el mercado porque no generan distinción en el tráfico jurídico.

Esta prohibición implica que la marca presenta un problema intrínseco, en sí misma no se puede conceder, que impide que dicha marca se pueda registrar¹⁹.

El signo o medio es incapaz de funcionar como marca bien porque no puede en absoluto distinguir productos o servicios o bien porque no puede distinguir los productos o servicios para los que la marca se solicita. En estos supuestos se trata de evitar que la concesión de una marca se convierta en una ventaja competitiva para el titular de la marca que dificulte a sus competidores el acceso al mercado. Se trata de proteger un interés público o general: el mantenimiento del sistema de libre competencia y en especial, que el sistema de marcas no acabe convirtiéndose en un obstáculo frente al sistema de libre mercado, en vez de un instrumento para que la competencia sea efectiva y no falseada²⁰.

¹⁷ ISIPEDIA, N. (2019). Requisitos objetivos de la marca. [Consultado el 22/06/2020]. Disponible en: <https://derechouned.com/libro/mercantil-1i/2351-requisitos-objetivos-de-la-marca>

¹⁸ BROSETA PONT, M. *Manual de derecho mercantil*, Madrid, 2019, pág. 264

¹⁹ OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS. Prohibiciones absolutas y relativas. [Consultado el 22/6/2020]

Disponible en: https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/PDF/Prohibiciones_absolutas_sinos.pdf

²⁰ OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS. Prohibiciones absolutas y relativas. [Consultado el 22/6/2020]

Disponible en: https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/PDF/Prohibiciones_absolutas_sinos.pdf

En el art. 5.1 de la LM se indican los supuestos en los que un signo no podrá ser registrado como marca.

En primer lugar, que no reúna los requisitos para ser entendido como marca, es decir, que no sean signos que permitan distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras y de forma tal que permita determinar su objeto de forma clara y precisa²¹. Según el art 5.1.a se refiere a los signos “*que no puedan constituir marca por no ser conformes al artículo 4*”.

En segundo lugar, aquel signo que carezca de carácter distintivo, destacando las marcas que se compongan de signos genéricos.

Asimismo, según el art 5.1.c de la LM “*los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características de los productos o servicios*”. El objetivo de esta prohibición es evitar la utilización exclusiva o monopolio por parte de un titular impidiendo a competidores su uso en productos o servicios idénticos o similares.

Por otro lado, que el signo se haya transformado en habitual o usual en el lenguaje común o costumbres.

También, según el art 5.1.e de la LM “*los constituidos exclusivamente por la forma u otra característica impuesta por la naturaleza misma del producto o por la forma u otra característica del producto necesaria para obtener un resultado técnico, o por la forma u otra característica que dé un valor sustancial al producto*”.

Además de aquellos contrarios a la ley, orden público o buenas costumbres.

Asimismo, aquellos que puedan inducir al público general a error por causas de naturaleza, calidad u origen geográfico del producto o servicio

Seguidamente, aquellos excluidos por la normativa nacional o internacional, que concede protección a las denominaciones de origen e indicaciones geográficas²², así como, los que confieran protección a los términos tradicionales de vino o a especialidades tradicionales garantizadas.

Por otro lado, según el art 5.1.k “*los que consistan en, o reproduzcan en sus elementos esenciales, la denominación de una obtención vegetal anterior, registrada conforme a la*

²¹ FELIU CASAS, J. (2020). Prohibiciones absolutas al registrar una marca. [Consultado el 22/06/2020].

Disponible en : <https://www.pymelegal.es/noticias/registro-de-marcas/prohibiciones-absolutas-al-registrar-una-marca>

²² BROSETA PONT, M. *Manual de derecho mercantil*, Madrid, 2019, pág. 265

legislación de la Unión o al Derecho nacional, o a los acuerdos internacionales en los que sea parte la Unión o España, que establezcan la protección de las obtenciones vegetales, y que se refieran a obtenciones vegetales de la misma especie o estrechamente conexas”.

Por otra parte, aquellos que imiten o reproduzcan emblemas, escudos, banderas o condecoraciones nacionales incluyendo elementos autonómicos, municipales, provinciales o municipales, es decir, aquel que trate de registrar un signo oficial especialmente protegido²³.

Del mismo modo, tampoco podrá utilizarse signos que no hayan sido autorizados por las autoridades competentes.

Por último, no podrán registrarse aquellas insignias, emblemas o escudos de interés público no autorizados a no ser que, el registro sea autorizado por la autoridad competente.

Cabe realizar una mención especial al art 5.2 de la LM puesto que establece los casos en los que las prohibiciones absolutas no son aplicables: *“no se denegará el registro de una marca de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1, letras b), c) o d), si, antes de la fecha de concesión del registro, debido al uso que se ha hecho de la misma, hubiese adquirido un carácter distintivo”*, es decir, que sea conocida por una parte significativa del público.

5.1.2. Prohibiciones relativas

Son supuestos en los que el signo en sí es susceptible de protección, pero derechos anteriores de terceros hacen que el signo no esté disponible²⁴. En este caso, estos derechos consisten en derecho de propiedad sobre la marca.

Se trata de aquellas prohibiciones que no permiten registrar como marca los signos que sean semejantes o idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos; o que resulten idénticos o semejantes a una marca anterior y que por ser idénticos o similares los productos o servicios designados, exista riesgo de confusión en el público.

²³ FELIU CASAS, J. (2020). Prohibiciones absolutas al registrar una marca. [Consultado el 22/06/2020].

Disponible en : <https://www.pymelegal.es/noticias/registro-de-marcas/prohibiciones-absolutas-al-registrar-una-marca>

²⁴ OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS. Prohibiciones absolutas y relativas. [Consultado el 22/6/2020]

Disponible en: https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/PDF/Prohibiciones_absolutas_sinos.pdf

Por “marca anterior” se entiende la Ley tanto de marcas españolas y de la Unión Europea registradas²⁵.

Tampoco podrán registrarse como marca los signos que sean idénticos a un nombre comercial anterior que designe actividades idénticas a los productos para los que se solicita la marca; o los signos que sean idénticos o semejantes a un nombre comercial anterior, cuando por la identidad o similitud en las actividades, pueda inducir a confusión en el público²⁶.

Constituye una importante prohibición relativa, como ya se comentó anteriormente, la existencia previa de marcas renombradas inscritas.

Esta enumeración concluye con la prohibición de registrar como marca para los propios productos o servicios el nombre civil, o la imagen que identifique a una persona distinta del solicitante, o el nombre, apellido, seudónimo, o cualquier otro signo que para la generalidad del público identifique a persona distinta del solicitante de la marca, así como tampoco podrán registrarse como marcas el nombre comercial, denominación o razón jurídica que antes de la fecha de presentación o prioridad de la marca registrada identifique en el tráfico económico a una persona distinta del solicitante si, por idéntica o semejante a estos signos y por ser idéntico o similar su ámbito de aplicación, existe riesgo de confusión en el público²⁷. Todo ello, para evitar el posible aprovechamiento de la reputación ajena.

5.2. Derechos conferidos por la marca

El derecho de la marca nace en favor de su titular mediante la inscripción de la marca en el registro público, en España en la Oficina Española de Patentes y Marcas (de ahora en adelante OEPM), o con su creación y uso antes de la inscripción o incluso sin la inscripción, pero este procedimiento será tratado en el siguiente epígrafe del presente trabajo. Según el art 2.1 de la LM “*el derecho de propiedad sobre la marca y el nombre comercial se adquiere por el registro válidamente efectuado de conformidad con las disposiciones de la presente Ley*”. Sin embargo, la inscripción en el registro con intención de fraude por parte de un tercer puede ser reivindicada por su titular ante los tribunales.

²⁵ BROSETA PONT, M. *Manual de derecho mercantil*, Madrid, 2019, pág. 266

²⁶ BROSETA PONT, M. *Manual de derecho mercantil*, Madrid, 2019, pág. 266

²⁷ BROSETA PONT, M. *Manual de derecho mercantil*, Madrid, 2019, pág. 267

El principal derecho que se otorga al titular de una marca es el derecho exclusivo de su uso, es decir, confiere al titular derecho sobre ella como si fuera un monopolio²⁸, según el art. 34.1 de la LM.

Como consecuencia, el titular puede prohibir el uso de la marca según su criterio para evitar su uso por parte de terceros siempre y cuando exista riesgo de confusión.

Por otro lado, se podrá prohibir colorar el signo controvertido en los productos o en su embalaje; ofrecer los productos, almacenarlos, comercializarlos o prestar servicios con el signo; emplear el signo como nombre comercial o denominación social, o como parte de los mismos; importar o exportar los productos con el signo; hacer uso del signo en documentos mercantiles y en publicidad; utilizar el signo en la publicidad comparativa y utilizar el signo en redes de comunicación telemática y como nombre de dominio²⁹.

Asimismo, el titular también puede prohibir en el tráfico económico el uso de su embalaje, etiquetas u otros elementos relacionados con el producto cuando suponga una violación de la marca, así como impedir el tráfico económico de productos semejantes o idénticos provenientes de terceros países que coincidan con la marca registrada.

En caso de que fuera un producto o servicio para comercializar podrá impedir que el distribuidor suprima la marca sin consentimiento previo.

Además, el titular tiene el derecho de renovación de la marca, es decir, puede renovar la marca por un periodo similar al que es concedida siempre y cuando, la renovación esté acompañada de un certificado de uso efectivo de la marca y se efectúe el pago de

Por último, cabe mencionar que todo ello se aplicará a la marca notoriamente conocida no registrada.

5.3. Limitaciones del derecho de la marca

Sin embargo, según el art. 37.1 de la LM *“el titular de una marca no podrá prohibir a un tercero hacer uso en el tráfico económico de su nombre o dirección, cuando el tercero sea una persona física; de signos o indicaciones carentes de carácter distintivo o relativos a la especie, a la calidad, a la cantidad, al destino, al valor, a la procedencia geográfica, a la época de producción del producto o de la prestación del servicio o a otras*

²⁸ BROSETA PONT, M. *Manual de derecho mercantil*, Madrid, 2019, pág. 270

²⁹ BROSETA PONT, M. *Manual de derecho mercantil*, Madrid, 2019, pág. 270

características del producto o servicio”; así como se permitirá el uso para indicar el destino de los productos o servicios.

Únicamente será de aplicación cuando el tercero realice dichas acciones conforme a las prácticas leales en competencia comercial e industrial, con ello se pretende garantizar el respeto por el derecho y las libertades fundamentales en el libre mercado.

Cabe mencionar que, el titular de la marca no podrá desentenderse de las acciones legales contra él cuando haya realizado una violación de derechos en materia de propiedad intelectual.

6. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE LA MARCA

En España, el registro de una marca en España se realiza en la OEPM puesto que es el organismo público responsable de la concesión y registro de la materia sobre Propiedad Industrial, en este caso, la marca.

Este procedimiento puede realizarse de forma presencial en el organismo competente o bien, de forma telemática. Si se trata de un registro en papel deberá ser presentada en la OEPM, sin embargo, si se trata de un registro por Internet únicamente se requerirá un certificado digital o firma electrónica.

6.1. Requisitos de solicitud

En primer lugar, la marca que se desea registrar debe ser lícita y para ello no puede contradecir las prohibiciones absolutas estipuladas en el art.5 de la LM. Por otro lado, la marca que se desea registrar debe encontrarse disponible, es decir, no debe encontrarse en conflicto con las prohibiciones relativas.

La solicitud de la marca deberá contener según el art 12.1 de la LM *“una instancia por la que se solicite el registro de marca; la información que permita identificar al solicitante; una representación de la marca que cumpla los requisitos establecidos en el art. 4.b; a lista de los productos o servicios para los que se solicita el registro”*, es decir, declaración de que se solicita una marca, identificación y firma del solicitante, la denominación en la que la marca consista, los productos o servicios en los que se aplicará,

justificante de pago de la tasa preceptiva y la autorización al representante en el caso de que hubiera designado alguno³⁰.

Una vez realizada la solicitud dará lugar el pago de unas tasas determinadas por la legislación que deberán ser abonadas.

6.2. Registro de marca

La solicitud de registro de marca ha de presentarse en el órgano competente de la Comunidad Autónoma, es decir, en los Centros Regionales de información de propiedad industrial de las distintas Comunidades Autónomas, donde el solicitante tenga su domicilio o establecimiento serio y efectivo y posteriormente será remitida a la OEPM, o bien en la propia OEPM. Sin embargo, si el solicitante se encuentra domiciliado en alguna de las ciudades autónomas, así como no se encuentre domiciliado en España, la solicitud deberá ser presentada en la OEPM. Según el art. 11.4 de la LM *“también podrá presentarse la solicitud en el órgano competente de la Comunidad Autónoma donde el representante del solicitante tuviera su domicilio legal o una sucursal seria y efectiva”* o bien, *“podrán también presentarse las solicitudes ante la Oficina Española de Patentes y Marcas si el solicitante o su representante la solicitaran a través de un establecimiento comercial o industrial serio y efectivo que no tuviere carácter territorial”*, según el art. 11.5 de la LM.

La fecha de presentación de la solicitud será el momento en el que se entreguen los documentos que cumplen los requisitos del art. 12.1 de la LM en el órgano competente, momento en el cual se hará constar el momento y el número de la recepción, así como el día la hora y el minuto de presentación. En el caso de que los documentos se depositaran en una Oficina de Correos la fecha de presentación de la solicitud será aquella en la que entreguen los documentos en la oficina, siempre y cuando sean presentados por correo certificado, con acuse de recibo dirigido al órgano competente de recibir la solicitud y en sobre cerrado. En el momento de la realización, la Oficina de Correos hará constar el día y hora de presentación de la solicitud.

³⁰ OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS. *Tramitación de la solicitud de registro*. [Consultado el 06/07/2020]. Disponible en: https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/PDF/TramitacionSolicitud.pdf

Cabe mencionar que, en el caso de cualquier error a causa de los órganos administrativos a la hora de constar el momento de recepción de la solicitud en la hora, minuto o ambas, se le asignará la última del día, es decir, si no se le ha hecho constar la hora, se le asignará la última del día.

Toda solicitud y documentos necesarios que deban presentarse para el registro de marca en la OEPM deberán estar redactados en castellano. En el caso de que se realice en un órgano competente autonómico con lengua cooficial existente, podrán redactarse en dicha lengua.

Recibida la solicitud, el órgano competente de la Comunidad Autónoma, en un plazo máximo de cinco días a la recepción ha de examinar que la solicitud cumpla los requisitos formales y el pago de las tasas, así como se encuentre legitimado para obtener el registro de la marca, para remitir la solicitud a la OEPM.

En el caso de que exista algún defecto en la documentación presentada, se comunicarán éstos al solicitante para que los subsane en el plazo de un mes³¹ y la solicitud de tramitación quedará suspendida. Transcurrido el periodo, si el solicitante no hubiera contestado o los errores no hubieran sido subsanados, la solicitud quedará desistida.

En el caso de no se observarán defectos o estos hubieran sido subsanados en el plazo pertinente, la solicitud será remitida a la OEPM, en caso de que hubiera sido presentada en el órgano competente de la Comunidad Autónoma.

Una vez remitida la solicitud a la OEPM, esta controlará si la solicitud presentada es contraria al orden público o a las buenas costumbres. Este examen de licitud podrá efectuarse junto con el examen de forma, cuando sea la OEPM el órgano competente por no haber iniciado aún sus competencias registrales la correspondiente Comunidad Autónoma. Si la OEPM observara algún defecto de licitud lo comunicará al solicitante para que en el plazo de un mes alegue lo que considere oportuno. Si no se supera este examen la solicitud será denegada³².

Si el examen de licitud es superado, la solicitud se publicará en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, de ahora en adelante BOPI, por un plazo de dos meses para que

³¹ OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS. *Tramitación de la solicitud de registro*. [Consultado el 06/07/2020]. Disponible en: https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/PDF/TramitacionSolicitud.pdf

³² OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS. *Tramitación de la solicitud de registro*. [Consultado el 06/07/2020]. Disponible en: https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/PDF/TramitacionSolicitud.pdf

aquella persona que se considere perjudicada pueda presentar oposición a la concesión de la marca solicitada ³³.

Finalizado el plazo de presentación de oposiciones, el órgano competente examina la solicitud para ver si incurre en alguna de las prohibiciones absolutas establecidas por la ley o bien, incurre en conflicto con el nombre, apellido, seudónimo, imagen o riesgo de confusión por parte del público.

En el caso de que se produzca alguna oposición o se incurra en alguna prohibición se suspende la tramitación de la solicitud y se comunicará al solicitante las oposiciones interpuestas para que, en el plazo de un mes desde la publicación de la solicitud en el BOPI, puedan presentarse alegaciones. Se presenten o no alegaciones se denegará el registro de la marca total o parcialmente, según proceda.

En el caso de que la marca solicitada no incurra en prohibición, así como tampoco se hayan presentado oposiciones la OEPM procede a la concesión de la marca, donde se publicará la concesión en el BOPI y se expedirá el título de marca, el cual podrá ser expedido por medios electrónicos.

Por último, mencionar que el plazo máximo de que dispone la OEPM para resolver la solicitud de marca es de 12 meses si la solicitud no sufre ningún suspenso y no tuviera oposiciones, 20 meses si sufriera algún suspenso o tuviera alguna oposición. Estos plazos se computarán desde la fecha de recepción de la solicitud por la OEPM. Si se incumplieran estos plazos, la solicitud de marca se considerará concedida por silencio administrativo ³⁴.

6.3. Duración, renovación y modificación de la marca

Tras conceder el título de marca, el titular debe cumplir unas obligaciones para mantener en vigor la marca registrada.

En primer lugar, el titular está obligado a utilizar la denominación en los cinco primeros años tras ser registrada, es decir, debe hacer uso efectivo y real de la misma, con ello se

³³ OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS. *Tramitación de la solicitud de registro*. [Consultado el 06/07/2020]. Disponible en: https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/PDF/TramitacionSolicitud.pdf

³⁴ OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS. *Tramitación de la solicitud de registro*. [Consultado el 06/07/2020]. Disponible en: https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/PDF/TramitacionSolicitud.pdf

pretende evitar la acumulación de marcas registradas para impedir a terceros el acceso al mercado o sacar provecho económico de la venta de las marcas acumuladas.

Por otro lado, para mantener la marca debe realizarse el pago de las tasas de mantenimiento.

Por último, si el titular desea mantener el signo distintivo registrado deberá ser renovado mediante el pago de las tasas una vez transcurrido el plazo para el que fue concedida inicialmente.

6.3.1. Duración

El registro de una marca se otorga por un periodo de diez años desde la fecha de solicitud de la misma, es decir, la fecha que se tiene en cuenta a efectos de derechos y obligaciones es la de solicitud y la protección obtenida del registro se extiende a todo el territorio nacional.

6.3.2. Renovación

En primer lugar, cabe mencionar que la renovación de la marca es clave para el mantenimiento de su titularidad, por lo que tienen una duración de diez años.

Transcurrido el periodo de diez años debe solicitarse a la OEPM la renovación de la marca pues no se renueva de forma automática. Seis meses antes de la expiración de la marca deberá presentarse la solicitud de renovación acompañada del justificante de pago de la tasa de renovación. Cabe mencionar que el pago podrá realizarse durante los seis meses posteriores a la expiración de la marca siempre y cuando, se abone un recargo del 25% si el pago se realiza en los tres primeros meses y del 50% si se realiza en los seis primeros meses. En el caso de que se realice el pago parcial de la tasa de renovación, se concederá la renovación sobre aquella parte que haya sido pagada, es decir, si se tienen diversos productos y el pago parcial de la tasa cubre alguno en su totalidad, será renovado aquel producto que cubra en su totalidad.

Una vez renovada la marca, será inscrita en el Registro de Marcas y publicada en el BOPI la renovación será vigente desde el día siguiente a la expiración del periodo por el que es concedida una marca, 10 años como se ha detallado anteriormente.

La renovación se realiza por un nuevo periodo de diez años y, cabe mencionar que no hay límite temporal en la renovación de marcas, es decir, se puede renovar una marca de forma indefinida siempre y cuando se abonen las tasas requeridas.

6.3.3. Modificación

La marca no podrá ser modificada en el Registro de Marcas durante el periodo de vigencia ni durante su renovación, sin embargo, si podrá modificarse el nombre o la dirección del titular, las faltas de expresión o los errores manifiestos del titular siempre y cuando no afecte a la identidad de la marca, así como tampoco cambie o modifique la lista de productos o servicios que protege.

Para poder realizar este proceso, se deberá presentar en la OEPM o el órgano competente la solicitud de modificación la cual generará el pago de la tasa correspondiente y, una vez modificada se publicará en el BOPI.

En el caso que se desee modificar el distintivo, la forma, el logo, cualquier otro elemento que afecte a la identidad de la marca o ampliar la lista de productos o servicios representados por la marca, se deberá solicitar un nuevo registro. En este caso, el titular de la marca puede esperar a la fecha de renovación del registro anterior y no renovarla, de manera que no tiene porqué renunciar al anterior registro.

7. CONTENIDO DEL DERECHO SOBRE LA MARCA

Como se ha comentado anteriormente, la marca confiere a su titular el derecho exclusivo de uso como si de un monopolio de uso se tratase. Por ello, tiene dos vertientes una positiva, la cual determina que el titular podrá emplearla con carácter exclusivo, y una negativa, la cual otorga al titular el derecho de oposición frente a posteriores intentos de registro en España de marcas iguales para productos o servicios idénticos o similares.

La finalidad del monopolio de uso es proteger el interés del empresario en que ningún competidor, al copiar o imitar su marca, sustraiga la clientela obtenida por las características, calidad y precio, del producto distinguido por una marca concreta. Pero este monopolio distintivo se establece también en interés de los consumidores atraídos o vinculados

a una marca con el fin de que no les induzcan a confusión otros competidores que utilicen indebidamente para sus productos la misma marca u otra semejante³⁵.

El titular de la marca tiene la posibilidad de dar conocimiento a los editores de diccionarios o enciclopedias que reproduzcan marcas, que se trata de una marca registrada para que se incluya en el mismo lo más rápido posible. Con ello, se pretende evitar que la marca se emplee como signo genérico para esos productos o servicios.

Existen acciones para proteger el derecho de marca a favor del titular perjudicado y los Juzgados de lo Mercantil de la ciudad sede del Tribunal Superior de Justicia son los encargados de conocer estas acciones en el plano civil. Estas acciones, sometidas a un plazo de prescripción de 5 años, son las referidas a la cesación; indemnización; acción tendente a la adopción de medidas para evitar o impedir que prosiga la violación; acción dirigida a la destrucción o cesión con fines humanitarios, a elección del demandante y a costa del condenado, de los productos ilícitamente identificados con la marca; la atribución en propiedad de los productos, materiales y medio embargados; y la publicación de la sentencia a costa del condenado³⁶.

Cabe mencionar que el titular de la marca podrá ejercer el derecho de la marca mediante estas acciones siempre y cuando, haya hecho un uso efectivo de la marca en el plazo de 5 años tras la solicitud de la marca. Si el demandado lo requiere podrá exigir al titular de la marca pruebas fehacientes conforme ha realizado un uso efectivo y real de la marca o bien, el titular podrá aportar causas que justifiquen la falta de uso.

En lo referente a la indemnización, abarca pérdidas sufridas y ganancias dejadas de obtener por el titular a causa de la violación de su derecho, así como los gastos incurridos para investigar la infracción. Para fijar dicha indemnización se hará a elección del perjudicado en función de lo establecido por la Ley como puede ser, las consecuencias económicas negativas, entre ellas los beneficios que habría obtenido el titular de no haber existido violación o bien, los beneficios obtenidos por el infractor; una cantidad que comprenda al menos el precio de la licencia que tendría que haber abonado el infractor para realizar de forma lícita el uso de la marca.

Cabe mencionar que, a la hora de determinar el alcance de la indemnización ha de tenerse en cuenta el renombre y prestigio de la marca, como elementos que indudablemente repercuten en su valor, incrementándolo y haciendo, en esta medida, más significativo el

³⁵ BROSETA PONT, M. *Manual de derecho mercantil*, Madrid, 2019, pág. 270

³⁶ BROSETA PONT, M. *Manual de derecho mercantil*, Madrid, 2019, pág. 272

daño que pueda causarse con su infracción. En el supuesto de que el daño se hubiera causado en el prestigio, en una aproximación circunstancial habrá que estar a la gravedad de la lesión y al grado de difusión en el mercado³⁷.

En el caso de haberse declarado violación por vía judicial, el titular tendrá derecho a percibir como indemnización de daños y perjuicios el 1 por 100 de la cifra de negocios del infractor generados con la venta de los productos o servicios ilícitamente marcados.

Por último, en el caso de que se cese la actividad de los actos de violación el tribunal establece una indemnización coercitiva cuyo importe no será inferior a 600 euros por día transcurrido hasta que cese la violación efectiva de la actividad.

8. COPROPIEDAD, TRANSMISIBILIDAD Y LICENCIAS

La marca está dotada de un indudable valor patrimonial. Es más, a menudo la marca de fábrica o de comercio se convierte en uno de los elementos de mayor valor económico dentro de la empresa³⁸.

8.1. Copropiedad

La copropiedad o cotitularidad de la marca se da cuando existen dos o más titulares, los cuales poseen una porción o porcentaje de la marca, es decir, se da cuando varias personas poseen una parte de la marca y por ello son dueños de la marca de forma conjunta, pero no por separado. Podría realizarse una similitud con la parte alícuota que poseen los accionistas de una sociedad anónima, los cuales son propietarios de la sociedad según el porcentaje de la empresa del que son propietarios.

El manejo de la marca se ejerce conforme a lo acordado por los propietarios quienes establecerán las pautas que consideren respecto al uso de la marca y obligaciones que implica, por lo que es recomendable establecer un acuerdo o contrato firmado por todos los cotitulares especificando los posibles escenarios en los que pueda ejercerse la marca. En el caso de que existan discrepancias entre los propietarios, en primer lugar, se acudiría

³⁷ SALELLES CLIMENT, J.R. *Tratados de contratos, Tomo I*, 2020, 3ª edición, pág. 316.

³⁸ BROSETA PONT, M. *Manual de derecho mercantil*, Madrid, 2018, pág. 270

a lo establecido en la Ley de Marcas y, en última instancia, al Código Civil para resolver el conflicto.

Aun así, cada uno de los titulares de la marca puede llevar a cabo las acciones que considere oportunas para defender la marca independientemente de lo que hagan el resto de titulares, siempre y cuando, informe a los propietarios de las acciones que va a realizar para que o bien, estén informados, o bien, puedan unirse a la acción, ya sea civil o penal, pudiendo contribuir a sufragar los gastos que pudieran generarse.

Por tanto, a mayor número de propietarios más complejo resultará el manejo de una marca en copropiedad.

En definitiva, en el momento en el que los titulares de la marca decidan registrarla podrán constar todos ellos como cotitulares de la misma permitiéndoles así, ejercer todos los derechos sobre la marca. En este caso, se deberá comunicar al resto de titulares las acciones que se vayan a realizar.

8.2. Transmisibilidad

La transmisión de la marca se da cuando el titular de la misma desea ceder los derechos de la marca a otra persona, es decir, implica que el propietario que registró la marca pierde su titularidad a cambio de una contraprestación económica. Por ello, la marca es susceptible de ser cedida o transmitida total o parcialmente, así como puede darse en garantía o ser objeto de otros derechos reales.

El proceso de cesión parcial sucede cuando se cede una parte de los productos o servicios protegidos por la marca. Con ello, el titular conserva la marca respecto a unos determinados productos o servicios, pero cede el uso para otros.

El proceso de cesión total bien puede realizarse mediante documento público o bien mediante contrato privado, el cual consta de dos partes diferenciadas, la firma del contrato de cesión y la inscripción en el registro de marcas.

En lo concerniente a la firma del contrato, se establecerá la contraprestación económica, la cesión de pleno dominio y la titularidad de la marca y su ámbito territorial de uso, compromiso del cedente a no realizar competencia al cesionario por el tiempo pactado y la manifestación de forma expresa del cedente de que no existe proceso judicial abierto relacionado con la marca.

Una vez firmado el contrato, para iniciar el procedimiento de inscripción y que el nuevo titular haga constar sus derechos debe solicitar la inscripción en el registro de marcas mediante la cumplimentación de un formulario de solicitud de inscripción de cesión de signos distintivos, el cual puede ser presentado por el cedente o el cesionario y conlleva el pago de una tasa. Esta solicitud puede encontrarse en la página web de la OEPM y deberá ser presentada en esta misma institución y con ella, deberá adjuntarse uno de los siguientes documentos: copia auténtica del contrato o copia simple firmada por ambas partes y legitimada por un notario o por la autoridad pública competente, extracto del contrato autorizado por testimonio notarial o de autoridad pública competente conforme el extracto es fiel al contrato original, certificado o justificante de transferencia firmado por ambas partes.

Recibida la documentación, el órgano competente la remitirá en un plazo máximo de 5 días a la OEPM quien procederá a examinar, calificar y validar la legalidad de la documentación aportada. Para poder ser examinada debidamente la documentación deberá constar del formulario de solicitud oficial debidamente cumplimentado con el número de registro de la marca, los datos de identificación del nuevo titular, la indicación de los productos afectados por la cesión y el justificante de pago de la tasa correspondiente. Si la solicitud no cumpliera con la información requerida legalmente, el órgano competente comunicará al solicitante las irregularidades encontradas para que pueda subsanarlas en el plazo establecido.

Si la documentación aportada fuera correcta la OEPM admitirá la solicitud y procederá al cambio de titular realizando la publicación en el BOPI.

En el caso de que la documentación constara de algún defecto, la tramitación de la inscripción quedará suspendida y se notificará al interesado para que pudiera subsanar los defectos encontrados en el plazo establecido. Cumplido el plazo, se resolverá la tramitación mediante la concesión o la denegación de la solicitud, en cuyo caso, se indicarán los motivos.

Si la OEPM en su análisis y examen sobre la documentación tuviera duda alguna sobre la veracidad de cualquier información contenida en la solicitud o los documentos que la acompañen, podrá exigir al solicitante pruebas que demuestren la veracidad de la información dudosa.

En el caso de que algún documento aportado pudiera inducir al público a error por la naturaleza, calidad o procedencia geográfica de los productos o servicios, se denegará la inscripción de la transmisión.

8.3. Licencias

Mediante una licencia el titular de la marca registrada autoriza a un tercero la utilización de la marca a cambio de una compensación económica. Esta relación viene marcada por el papel de cada parte, el titular de la marca es el licenciante mientras que el tercero al que se cede el uso toma el papel de licenciatario. La licencia se materializa mediante un acuerdo entre ambas partes y debe ser inscrita en la oficina competente donde fuera registrada la marca objeto de licencia para ser oficial.

Una licencia de marca vendrá enmarcada por las propias características del registro de marca, es decir, por el territorio que contempla, el tiempo que permanezca en vigor, el cual es por un periodo de 10 años renovables por iguales periodos indefinidamente como se ha comentado anteriormente, y los productos o servicios que identifica.

Cabe destacar que puede ser objeto de licencia tanto una solicitud de marca como una marca concedida, aunque la segunda opción es la más recomendable pues presenta una mayor garantía al haber sido superados los requisitos y trámites administrativos³⁹.

Por otro lado, la licencia puede otorgarse sobre la totalidad o sobre parte de los productos o servicios para los que está registrada la marca o bien, sobre la totalidad o parte del territorio nacional.

También podrá ser exclusiva, se indica explícitamente que el uso de la marca se otorga únicamente a quien se licencia por lo que el licenciatario tendrá potestad legal para defender el derecho de la marca, o no exclusiva o simple, el uso de la marca se permite a diversas personalidades simultáneamente. En el caso de que existiera violación de la marca el licenciatario podrá defender el derecho de la marca con el consentimiento del licenciante, si la licencia fuera no exclusiva cualquier licenciatario podrá colaborar con el titular de la marca para reparar el daño causado.

³⁹ NARANJO, L. *Licencia de marca*. (2019). [Consultado el 15/07/2020]. Disponible en: <https://www.protectia.eu/2013/01/licencia-de-marca/>

Salvo que la relación contractual determine lo contrario, el licenciario no tendrá potestad para ceder la licencia a terceros, aunque sí tendrá derecho a utilizarla durante toda la vida del registro en todo el territorio nacional.

Cabe mencionar que, salvo pacto en contrario, la licencia no será exclusiva a un único licenciario, es decir, el licenciante podrá conceder diversas licencias de uso a diversos licenciarios para que cada uno pueda usar la marca. En el caso de que la licencia fuera exclusiva, el licenciante no tendrá autoridad para usar la marca.

9. EXTINCIÓN DE LA MARCA

En primer lugar, se debe especificar la diferencia que radica entre nulidad y caducidad pues, son las causas de extinción de una marca. El monopolio de uso reconocido al titular de la marca puede extinguirse total o parcialmente a través de un doble expediente, cuyos efectos se muestran dispares. Se dispone la nulidad de la marca que implica unos efectos extintivos *ex tunc*, la cual conlleva una pérdida del derecho desde el origen y, con ello, una remoción de los efectos generados durante el tiempo que ha mediado entre la inscripción y la declaración de nulidad; mientras que, la caducidad supone una extinción *ex nunc*, la cual supone la pérdida del derecho a partir de la declaración de caducidad⁴⁰. Por tanto, en el caso de que la marca se extinguiera por nulidad, la pérdida del derecho se iniciará en el momento en el que la marca fue inscrita en el registro, mientras que, si la extinción emana de la caducidad, la pérdida del derecho nacerá en el momento de solicitud de la caducidad.

Por otro lado, la competencia en materia de nulidad y caducidad de las marcas recae en la OEPM, donde podrán ser presentadas ambas solicitudes.

Están legitimadas para solicitar nulidad o caducidad cualquier persona física o jurídica, así como cualquier agrupación, organismo o asociación constituida para la representación de intereses de fabricantes, productores, comerciantes o consumidores que se consideren perjudicados y tengan capacidad procesal⁴¹.

⁴⁰ MARTINEZ GUTIÉRREZ, A. *Lecciones de derecho empresarial*, 2019, 3ª edición, pág. 139.

⁴¹ BROSETA PONT, M. *Manual de derecho mercantil*, Madrid, 2019, pág. 275.

La OEPM recibe la solicitud del demandante e informa al titular de la marca demandada, quien dispone de un plazo determinado para aportar las respectivas pruebas de uso. Posteriormente, la OEPM informará al demandante para que aporte las pruebas de uso necesarias en el plazo de un mes. Tras estos periodos, la OEPM podrá requerir a ambas partes cuantas veces sea necesario para que respondan a las alegaciones y presenten la información necesaria.

Cabe mencionar que, el titular de la marca impugnada puede exigir al titular de la marca anterior prueba de uso efectivo de la marca o bien, causas justificativas para la falta de uso en el periodo de los cinco años anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de nulidad. En el caso de que no se presentaran las pruebas de uso efectivo o bien de causa justificativa de la falta de uso de la marca anterior, ésta quedará desestimada.

En el caso de que la marca anterior hubiera sido registrada de forma parcial, es decir, para parte de los productos o servicios que representa, en el caso la solicitud de nulidad se considerará registrada para esa única parte de los productos o servicios.

En cualquier caso, según el art. 58.2 *“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”* y, la solicitud podrá estar dirigida contra la totalidad o una parte de los productos o servicios para los que se encuentre registrada la marca demandada.

9.1. Nulidad

El hecho de que una marca haya sido concedida no significa que el registro sea válido pues durante el registro pueden haberse producido una serie de errores ⁴² y, por ello la ley prevé la nulidad de la marca como método para paliar estos errores.

Como se comentó anteriormente, durante el periodo de solicitud de la marca y posterior publicación en el BOPI, cualquier titular de marca anterior dispone de un plazo de dos meses para presentar alegaciones contra la solicitud en caso de que vulnere o viole los derechos de la marca. Sin embargo, si la marca llegara a registrarse incluso vulnerando los derechos se llevará a cabo el proceso de nulidad de la marca.

⁴² REQUERO FERNÁNDEZ, J. LUIS. (2017). La cesión de la marca. [Consultado el 19/07/2020].

Disponible en: <https://www.joseluisrequero.com/cesion-de-marca/>

La nulidad sucede cuando la marca ha sido concedida contraviniendo las prohibiciones absolutas estipuladas en el art. 5 de la LM las cuales resultarán causas de nulidad absoluta, o bien, las prohibiciones relativas redactadas en los art. 6, art. 7, art. 8, art. 9 y art. 10 de la LM las cuales resultarán causa de nulidad relativa. En ambos casos, la nulidad podrá solicitarse en la OEPM o bien, a través de la vía de reconvencción por violación.

Según el art. 51.4 de la LM, *“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”*.

En cualquier caso, se trata de un proceso judicial realizado en el juzgado de lo mercantil, aunque puede extenderse a la Audiencia Provincial e incluso llegar al Tribunal Supremo, por lo que se trata de un proceso largo.

En lo concerniente a la nulidad absoluta, resultará causa registrar marca contraviniendo las prohibiciones del art. 5 de la LM, así como si el solicitante al registrar la marca hubiera actuado de mala fe, por lo que en estos casos la posibilidad de solicitar nulidad de marca no prescribe.

En el caso de que la marca registrada contraviniera las causas de nulidad absoluta, pero hubiera adquirido carácter distintivo entre el público, previamente a la presentación de la solicitud de nulidad o solicitud de demanda, no podrá ser declarada nula.

En lo concerniente a la nulidad relativa, la ley contempla la institución de caducidad por tolerancia, la cual busca evitar que el titular de una marca pueda pretender plantear extemporáneamente la acción de nulidad contra una marca posterior, idéntica o similar, cuando la ha tolerado durante un periodo de cinco años consecutivos con conocimiento de dicho uso. En tales casos queda impedido de intentar la nulidad de la marca posterior u oponerse al uso de la misma, salvo que la solicitud de ésta se hubiera efectuado de mala fe⁴³. Cabe mencionar que, en este caso, el titular de la marca posterior tampoco podrá oponerse al titular de la marca anterior, es decir, coexistirán ambas marcas ya que la marca anterior ha tolerado la presencia de la marca posterior durante un periodo de tiempo.

En cualquier caso, el titular de la marca afectada no podrá iniciar una nueva solicitud nulidad contra una misma marca que ya tenga una solicitud de nulidad. Esto se realiza para tratar de aumentar el apoyo en la primera demanda de solicitud.

⁴³ BROSETA PONT, M. *Manual de derecho mercantil*, Madrid, 2019, pág. 276.

Por otro lado, si el titular de la marca hubiera dado consentimiento expreso al registro de la marca posterior, antes de la presentación de solicitud de nulidad o de demanda, la marca no podrá declararse nula.

Cuando el juzgado sentencia la nulidad de una marca se producen dos efectos, el primero es que la marca deja de existir, por lo que todos los efectos de la marca nunca existieron, y el segundo, es que si el titular de la marca anulada actuó de mala fe quien haya promovido la acción de nulidad podrá exigir una indemnización.

Por tanto, la declaración de nulidad tiene efectos retroactivos hasta el momento en que fue presentada la solicitud de registro, sin embargo, no afecta en dos casos. El primero, cuando antes de la declaración de nulidad se hubiera dictado una sentencia por violación de derechos de marca, ya hubiera sido ejecutada y adquirido el carácter de cosa juzgada⁴⁴ y, el segundo, cuando hubiera contratos concluidos y ejecutados con la marca anulada.

9.2. Caducidad

La caducidad de una marca supone la cesación del derecho de uso en exclusiva de la misma, puesto que el derecho se extingue por no cumplir las obligaciones establecidas por la ley y detalladas con anterioridad en el presente TFG.

En primer lugar, cabe mencionar una diferencia fundamental que radica entre la nulidad y la caducidad pues, la caducidad de una marca registrada no tiene carácter retroactivo, tiene unas causas que son intrínsecas a ella debidas a circunstancias sobrevenidas durante la vida legal de la marca⁴⁵.

Existen diversos motivos o causas por los que se puede declarar la caducidad de una marca, el más destacado es la renuncia por parte del titular. Dicha renuncia se presentará por escrito ante la OEPM o bien, en el órgano competente pertinente, en cuyo caso dicho órgano remitirá la petición de renuncia a la OEPM en un plazo no superior a cinco días tras la recepción. Una vez la OEPM haya recibido la documentación, la caducidad se hará efectiva cuando sea inscrita en el Registro de Marcas. Sin embargo, según el art. 56.3 de

⁴⁴ REQUERO FERNÁNDEZ, J. LUIS. (2017). La cesión de la marca. [Consultado el 19/07/2020].

Disponible en: <https://www.joseluisrequero.com/cesion-de-marca/>

⁴⁵ NARANJO, L. (2019). ¿Cuáles son las causas de caducidad de una marca? [Consultado el 20/07/2020].

Disponible en: <https://www.protectia.eu/2016/02/causas-caducidad-de-una-marca/>

la LM, “no podrá admitirse la renuncia del titular de una marca sobre la que existan derechos reales, opciones de compra, embargos o licencias inscritos en el Registro de Marcas, sin que conste el consentimiento de los titulares de esos derechos. Tampoco se admitirá la renuncia si existiera en curso una acción reivindicatoria sobre la marca y no constará el consentimiento del demandante”.

También causará caducidad, aquella marca que sea empleada en el comercio como forma de designación habitual de los productos o servicios representados por esa marca, es decir, cuando se produce la vulgarización de la marca.

Por otro lado, la falta de uso real y efectivo de la marca en el plazo establecido por la legislación, así como, por consecuencia del uso que el titular o cualquier tercero con consentimiento del titular, pueda inducir a error al público sobre la naturaleza, calidad o procedencia geográfica de los productos o servicios representados por la marca.

Otra de las causas de caducidad es la falta de renovación de la marca, ya que, si no se renueva según lo establecido en la ley, la marca caduca. Sin embargo, en caso de que existiera alguna acción en curso contra la marca y el titular no hubiera renovado la marca, la caducidad no resultaría efectiva hasta finalizar la acción reivindicatoria contra la marca, es decir, si existe alguna acción o proceso en curso contra la marca y el titular decide dejar pasar el tiempo para que ésta caduque para que los procesos en curso no le afecten no podrá hacerlo pues, en este caso la caducidad será nula.

Por lo tanto, si la OEPM ha declarado la caducidad de una marca, los derechos de los que goza finalizarán en el momento en el que se presentó la solicitud de caducidad, es decir, el efecto de la caducidad se inicia con la solicitud de caducidad.

10. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA.

CONCLUSIONES

Tras el estudio de la regulación de la marca en España podemos extraer las siguientes conclusiones a partir de los objetivos propuestos a inicio del trabajo.

- Hoy en día, las empresas compiten en un mercado globalizado con un entorno dinámico y cambiante, por ello, es de vital importancia que las organizaciones protejan sus activos, especialmente los intangibles como resulta ser la marca. Es importante que se

proteja, ya que la marca otorga reputación, relevancia, prestigio y establece relación de confianza con el público, lo que otorga valor a la empresa. Esto hace que la valoración de una empresa resulte una ardua y compleja tarea pues, no solo se tiene en cuenta sus activos materiales si no, la relevancia e importancia que tiene su representación e identificación en el mercado, frente a la competencia y los consumidores. Por lo tanto, el valor de una empresa en términos económicos es muy superior a la suma de su patrimonio y liquidez pues, la notoriedad de la que goza en el mercado es de gran relevancia.

- La existencia de obligaciones legales para el titular de la marca es totalmente acertada por parte de la legislación, puesto que de este modo se evita que cualquier persona pueda registrar marcas con malas intenciones frente a terceros. Con ello, el legislador pretende evitar que cualquier persona física o jurídica acumule diversas marcas, obstruya el acceso al mercado a nuevos competidores y actúe en el trabajo como monopolio o bien, se lucre mediante la venta de las marcas acumuladas.

- El régimen judicial existente para los casos de violación de marca pone de manifiesto la defensa que otorga la protección de una marca pues, el titular de la marca ante cualquier acción que perjudique o vulnere su derecho de uso en exclusiva, dispone de un amplio abanico de opciones judiciales a tomar contra el infractor.

- El impedimento a la modificación de una marca registrada evita que estas sean modificadas por sus titulares los cuales pueden tener intención de dañar o impedir el acceso al mercado a nuevos competidores o aprovecharse de la creatividad de las nuevas representaciones. Por ello, el legislador esclarece de forma clara que no podrán ser modificadas las marcas que se encuentren registradas y deberán iniciar un nuevo proceso de registro en el caso de que así lo deseen.

PROPUESTAS DE MEJORA

- Considero que en la clasificación de marcas establecida por la OEPM debería incluirse la marca olfativa pues, es un fuerte elemento de marketing sensorial y una forma potente de favorecer la asociación de la marca en el público, ya que diversos estudios psicológicos recalcan que los olores se retienen fácilmente en la memoria. Sin embargo,

resulta difícil determinar el olfato de un producto concreto pues, son de elevada subjetividad y escasa duración. Aunque en diversas ocasiones la OEPM ha tratado de fijar parámetros para instaurar la marca olfativa como sucedió en el año 2002, en el que se trató de determinar a través de la formulación química del producto, pero finalmente se desestimó pues, a través de la fórmula se detectan los ingredientes empleados no la representación del olor.

- A mi parecer, el registro de marca debería ser realizado, exclusivamente, a través de los órganos competentes autonómicos, una vez superado el examen de forma y licitud, ser remitido a la OEPM para que pudiera publicarlo adecuadamente en el BOPI y, cualquier alegación u oposición sea realizada en los órganos autonómicos competentes. De esta forma, se reduciría la carga burocrática en la OEPM. Cabe mencionar que, los órganos competentes autonómicos se encuentran interconectados mediante un sistema informatizado en el que se tiene constancia en todo momento de cualquier solicitud de registro que se esté realizando.

- En mi opinión, la solicitud de renuncia de la marca para proceder a su caducidad, debería poder realizarse de forma telemática y, no solo, de forma escrita. Hoy en día, mediante la firma digital cualquier persona puede proceder a su identificación online, por lo que no considero necesaria la personificación del titular para la presentación escrita de la renuncia, ya que este mismo trámite podría realizarse de forma telemática. Mediante la cumplimentación de un cuestionario, un apartado que permita realizar el escrito pertinente y, posteriormente presentarlo online acreditando la autenticidad y veracidad del titular a través de la firma digital.

- Los requisitos de solicitud establecidos por el legislador son acertados en lo que a identificación del titular y la marca se refiere, sin embargo, considero que debería incluirse el ámbito de actuación para el que se registra la marca, es decir, especificar el sector de la actividad económica al que va a dedicarse la marca solicitada.

BIBLIOGRAFÍA, REFERENCIAS WEB Y NORMATIVA

BROSETA PONT, M. *Manual de derecho mercantil*, Madrid, 2019, págs. 255 a 283.

BROSETA PONT, M. *Manual de derecho mercantil*, Madrid, 2018, pág. 270

JIMÉNEZ SÁNCHEZ, G. *Lecciones de derecho mercantil*, Madrid, 7ª edición, págs. 172 a 178.

MARTINEZ GUTIÉRREZ, A. *Lecciones de derecho empresarial*, 2019, 3ª edición, págs. 133 a 139.

SALELLES CLIMENT, J.R. *Tratados de contratos, Tomo I*, 2020, 3ª edición, págs. 305 a 316.

REFERENCIAS WEB

ALAMAR LLINÁS, I. (2019) *Funciones de la marca*. [Consultado el 27/5/2020].

Disponible en:

<https://alarabogados.com/funciones-de-la-marca/>

ÁVILA RODRÍGUEZ DE MIER, B. (2014). *Características de una buena marca*. [Consultado el 28/5/2020].

Disponible en:

<https://agenciascomunicacion.com/prnoticias/caracteristicas-de-una-buena-marca/>

CARPINTERO GARCÍA, L. (2019). *Las marcas de posición: qué son, qué protegen y qué dificultades viven*. [Consultado el 23/03/2020].

Disponible en: <https://www.hyaip.com/es/espacio/las-marcas-posicion/>

CHAMORRO DOMÍNGUEZ, M. *Las marcas de garantía*. Universidad Rey Juan Carlos, nº 65, enero 2020. [Consultado el 02/06/2020].

Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7216914>

FELIU CASAS, J. (2020). Prohibiciones absolutas al registrar una marca. [Consultado el 22/06/2020].

Disponible en : <https://www.pymelegal.es/noticias/registro-de-marcas/prohibiciones-absolutas-al-registrar-una-marca>

INSTITUTO NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL- CHILE. *Funciones de la Marca Comercial*. [Consultado el 26/05/2020].

Disponible en:

<https://www.inapi.cl/portal/institucional/600/fo-article-798.pdf>

ISIPEDIA, N. (2019). *Requisitos objetivos de la marca*. [Consultado el 22/06/2020]

Disponible en : <https://derechouned.com/libro/mercantil-1i/2351-requisitos-objetivos-de-la-marca>

LEHMANN NOVO, I. HERNÁNDEZ LEHMANN. A. *Los nuevos tipos de marca en la Unión Europea*. [Consultado el 23/06/2020]

Disponible en: <http://lehmann-fernandez.com/los-nuevos-tipos-de-marca-en-la-union-europea/>

MARTINEZ MARTIN, D. (2019). Pasos para ceder una marca de forma correcta. [Consultado el 12/07/2020].

Disponible en: <https://cevipyme.wordpress.com/2019/02/12/pasos-para-ceder-una-marca-de-forma-correcta/>

NARANJO, L. (2019). *Licencia de marca*. [Consultado el 15/07/2020].

Disponible en: <https://www.protectia.eu/2013/01/licencia-de-marca/>

NARANJO, L. (2019). *¿Cuáles son las causas de caducidad de una marca?* [Consultado el 20/07/2020].

Disponible en: <https://www.protectia.eu/2016/02/causas-caducidad-de-una-marca/>

OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS. (2020). *¿Qué es y para qué sirve una marca?* [Consultado el 25/5/2020].

Disponible en: https://www.oepm.es/es/signos_distintivos/marcas_nacionales/mas_informacion/informacion_marcas_nombres/que_es_marca.html

OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS. *Publicación en el BOE del RD 306/2019 que modifica el Reglamento para la ejecución de la Ley de Marcas y que entrará en vigor el 1 de mayo de 2019.* [Consultado el 30/5/2020].

Disponible en: https://www.oepm.es/es/sobre_oepm/noticias/2019/2019_04_30_PublicacionBOE_RD306_2019LM1mayo2019.html

OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS. *Prohibiciones absolutas y relativas.* [Consultado el 22/6/2020]

Disponible en: https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/PDF/Prohibiciones_absolutas_signos.pdf

OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS. *¿Qué signos pueden constituir marca y nombre comercial?* [Consultado el 23/06/2020]

Disponible en : https://www.oepm.es/ca/signos_distintivos/marcas_nacionales/mas_informacion/informacion_marcas_nombres/construir_marca_nombre_comercial.html

OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS. *Tramitación de la solicitud de registro.* [Consultado el 06/07/2020].

Disponible en: https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/PDF/TramitacionSolicitud.pdf

ORTIZ ANDRÉS, R. (2018). *¿Caso Kenzo: ¿Por qué el TJUE ha dado la razón a la empresa de artículos de lujo KENZO?* [Consultado el 22/07/2020].

Disponible en: <https://dmdima.com/caso-kenzo-por-que-el-tjue-ha-dado-la-razon-a-la-empresa-de-articulos-de-lujo-kenzo/>

REQUERO FERNÁNDEZ, J. LUIS. (2017). *La cesión de la marca.* [Consultado el 12/07/2020].

Disponible en: <https://www.joseluisrequero.com/cesion-de-marca/>

SUÑOL LUCEA, A. (2019). *La reforma de la ley de marcas: aspectos sustantivos*.
[Consultado el 3/5/2020].

Disponible en:

<https://almacendederecho.org/la-reforma-de-la-ley-de-marcas-aspectos-sustantivos/>

NORMATIVA

- Protocolo de Madrid, de 28 de junio de 1989.
- Arreglo de Madrid sobre el Registro Internacional de Marcas, de 14 de abril de 1891.
- Real Decreto 687/2002, de 12 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.
- Ley 17/2001, 7 de diciembre, de Marcas.
- Directiva de la Unión Europea 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.
- Reglamento de la Unión Europea 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea.
- Real Decreto 23/2018, de 21 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2011, de 7 de diciembre, de Marcas.

ANEXO JURISPRUDENCIAL

RELACIÓN DE SENTENCIAS DICTADAS

- Sentencias dictadas en la UE:

- STJUE de 30 de mayo de 2018, C_85/16 P. Kenzo y Kenzo Estate.

