



REVISTA LEX MERCATORIA  
ISSN 2445-0936



Número Extraordinario, 2025. Artículo 3  
DOI: <https://www.doi.org/10.21134/n8w4t485>

# LA PROTECCIÓN DE LA MARCA NO REGISTRADA: ENTRE EL DERECHO DE MARCAS Y EL DERECHO DE LA COMPETENCIA DESLEAL<sup>1</sup>

*UNREGISTERED TRADEMARK PROTECTION: BETWEEN TRADEMARK  
LAW AND UNFAIR COMPETITION LAW*

---

**Antonio Roncero Sánchez**

Catedrático de Derecho Mercantil  
Universidad de Castilla-La Mancha

---

<sup>1</sup> Este trabajo ha sido realizado en el marco del Proyecto de investigación «Bases para la modernización y mejora del régimen de propiedad industrial e intelectual ante los desafíos de la agenda digital y las exigencias de sostenibilidad (INNOPI)» (expediente: PID2022-136567NB-I0) financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033/FEDER, UE.

## Resumen

Aun cuando el nacimiento del derecho de exclusiva sobre una marca se vincula a su registro, el régimen legal ofrece también protección a las marcas no registradas, tanto desde la perspectiva del Derecho de marcas como del Derecho de la competencia desleal. En el presente estudio se ofrece una aproximación al régimen de protección de las marcas no registradas, prestando atención en particular a la marca notoriamente conocida, a la marca cuyo registro ha sido solicitado, pero todavía no concedido y a las marcas que han perdido su protección a través de un derecho de marca, cuyo tratamiento tiene como trasfondo la relación de complementariedad existente entre Derecho de marcas y Derecho de la competencia desleal.

## Abstract

*Although the creation of the exclusive rights over a trademark is linked to its registration, the legal regime also offers protection to unregistered trademarks, both from the perspective of trademark law and unfair competition law. This study offers an approach to the protection regime for unregistered trademarks, with special attention to the well known trademarks, to the trademark whose registration has been applied and to the trademarks that have lost their protection through an exclusive rights, whose treatment has as background the relationship of complementarity existing between trademark law and unfair competition law.*

## Palabras clave

Marcas, marcas notoriamente conocidas, solicitud de marca, competencia desleal

## Keywords

*Trademarks, well known trademarks, application for a trade mark, unfair competition*

## Sumario

I. INTRODUCCIÓN: LA RELACIÓN DE COMPLEMENTARIEDAD ENTRE DERECHO DE MARCAS Y DERECHO DE LA COMPETENCIA DESLEAL. II. LA PROTECCIÓN DE LAS MARCAS NO REGISTRADAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS. III. LA PROTECCIÓN DE LA MARCA DURANTE LA TRAMITACIÓN DE LA SOLICITUD DE REGISTRO. IV. LA PROTECCIÓN DE LA MARCA TRAS LA CADUCIDAD O NULIDAD DEL REGISTRO DE MARCA. V. NOTA BIBLIOGRÁFICA.

## I. INTRODUCCIÓN: LA RELACIÓN DE COMPLEMENTARIEDAD ENTRE DERECHO DE MARCAS Y DERECHO DE LA COMPETENCIA DESLEAL

La marca, como signo utilizado para distinguir unos productos o servicios de otros idénticos o similares, nace como bien inmaterial cuando se crea el vínculo entre el signo y el producto o servicio identificado y ese vínculo es apreciado por los consumidores o usuarios<sup>2</sup>. No obstante, el derecho de la propiedad industrial sobre la marca (el denominado «derecho de marca», entendido como expresión de la posición jurídica atribuida a su titular), nace de su inscripción en el Registro correspondiente que gestiona la Oficina española de patentes y marcas (OEPM) para marcas nacionales y la Oficina de propiedad intelectual de la Unión Europea (EUIPO) en caso de marcas de la Unión. Precisamente porque el elemento psicológico de la percepción por los consumidores del vínculo existente entre el signo y el producto o servicio contrasignado es necesario para la consolidación de la marca como bien inmaterial, se impone al titular registral la carga del uso del signo registrado, sin perjuicio de que la obligación de uso responda también a otras motivaciones<sup>3</sup>.

Aun cuando el derecho (pleno) de marca se adquiere con la inscripción del signo distintivo

en el registro, el Derecho de marcas reconoce y concede protección, ciertamente más limitada, por distintas razones a las marcas notoriamente conocidas no registradas y a la solicitud de registro de marca. En particular, respecto a las marcas notorias no registradas, la vigente Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas (LM) incorpora al Derecho español la protección de estas marcas dando cumplimiento al compromiso asumido por nuestro país como parte contratante del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial, de 20 de marzo de 1883, desde su redacción inicial<sup>4</sup>, en los términos derivados de la revisión realizada por la Conferencia de la Haya de 1925<sup>5</sup>, si bien, como veremos posteriormente, dicha protección es en la actualidad muy próxima a la que se concede a las marcas registradas. Respecto a la solicitud de marca, al margen de los derechos relacionados con la propia solicitud (como los de prioridad, retirada, limitación, modificación o división), la LM concede al solicitante de marca una protección provisional consistente en el derecho a obtener una indemnización razonable y adecuada a las circunstancias en caso de que se haya llevado a cabo un uso de la marca objeto de la solicitud que tras la fecha de publicación de la concesión del registro hubiese quedado prohibido (art. 38 LM).

<sup>2</sup> Por todos, FERNÁNDEZ NOVOA, C., *Tratado sobre derecho de marcas*, 2ª ed., Madrid-Barcelona, 2004, págs. 28 y ss.

<sup>3</sup> En este sentido, como señala FEZER, K. H., *Markenrecht*, München, 1997, pág. 188 y recogemos en nuestro anterior trabajo *El contrato de licencia de marca*, Madrid, 1999, pág. 311, nota 352, el derecho de marca concedido a través del registro es meramente formal si la marca no es usada en el tráfico.

<sup>4</sup> España formó parte del grupo de once Estados que participaron en la redacción del Convenio en la Conferencia Diplomática de París de 1880 y posteriormente en la celebrada en 1883, Convenio que fue ratificado con fecha 6 de junio de 1884, entrando en vigor el 7 de julio de 1884.

<sup>5</sup> En la Conferencia de Revisión de La Haya de 1925 se introdujo en el Convenio de París el artículo 6 bis, dedicado a la protección de la marca notoriamente conocida, precepto que fue posteriormente modificado en la Conferencia de Londres de 1934 y, particularmente, en la Conferencia de Lisboa de 1958.

El análisis de la protección de las marcas no registradas ha de completarse con una referencia al tratamiento que ha de dispensarse a las marcas que han disfrutado de protección como marcas registradas pero cuya protección se ha perdido por cualquier causa (nulidad o caducidad del registro de marca), a pesar de que sigan manteniendo la conexión con unos productos o servicios e, incluso, con un determinado origen empresarial<sup>6</sup>.

En esta materia, como en general en la delimitación del ámbito de protección de la marca no registrada ya se trate de una marca notoriamente conocida o de una marca objeto de una solicitud de registro, se plantea una misma problemática de fondo que se refiere a la relación existente entre el Derecho de marcas y el Derecho de la competencia desleal. Como es sabido, ambos

conjuntos normativos tienen fines y ámbitos de aplicación propios y diferenciados y ofrecen mecanismos de protección igualmente distintos en cuanto a sus presupuestos, contenido y alcance. La relación entre ambos conjuntos normativos, estrechamente conectados desde su propio origen<sup>7</sup>, es permeable pues la evolución permite apreciar que ilícitos concurrenciales acaban convirtiéndose en ilícitos marcarios y viceversa<sup>8</sup>. Esta relación se ha representado gráficamente con la imagen de dos círculos concéntricos, más reducido el interior correspondiente a la protección más intensa pero también más estrecha que ofrecen las normas sobre marcas y más amplio el exterior que representa la protección, más débil y también más extensa, que ofrecen las normas sobre competencia desleal<sup>9</sup>.

La visión tradicional de considerar que el De-

---

<sup>6</sup> En la doctrina se señalan otras marcas no registradas protegidas por la Ley de marcas como las marcas obtenidas de manera fraudulenta o ilícita o las marcas de agentes o representantes (vid., por todos, MASSAGUER FUENTES, J., «La protección jurídica de la marca no inscrita», en GIMENEZ-BAYÓN COBOS, R. (Coord.), *Derecho de marcas. Estudios sobre la nueva Ley 17/2001, de 7 de diciembre*, Barcelona, 2003, págs. 47 a 69, en particular, págs. 48 y 49). En estos casos, que dejamos fuera de nuestro análisis, se trata en nuestra opinión, no tanto de la protección de una marca no registrada, sino más bien de determinar a quién corresponde la titularidad de una marca registrada (el derecho de marca nace del registro, pero la Ley articula determinadas medidas para atribuir la titularidad de la marca registrada); no obstante, ciertamente al menos en el caso de marcas de agentes o representantes, la LM concede al titular (no registral) de la marca acciones, no solo para reivindicar la titularidad del registro, sino también para instar la nulidad del registro o la cesación en el uso de la marca registrada por el agente o representante.

<sup>7</sup> La protección contra la competencia desleal surge históricamente como una ampliación de la protección que se ofrece a la propiedad industrial y, en particular, a las marcas (por todos, BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, A., *Apuntes de Derecho Mercantil. Derecho mercantil, Derecho de la competencia y propiedad industrial*, Navarra, 24ª ed., 2023, pág. 358).

<sup>8</sup> Así ha sucedido por ejemplo con la utilización de una marca en el tráfico económico, pero no a título de marca que inicialmente solo podía perseguirse con las normas de competencia desleal y hoy constituye ya un ilícito marcario; o también la protección reforzada que se ofrece a la marca renombrada (al respecto, por todos, BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, A., *Apuntes de Derecho Mercantil ...*, cit., pág. 359).

<sup>9</sup> Vid. BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, A., *Apuntes de Derecho Mercantil ...*, cit., pág. 359, sin perjuicio de que la formulación de esta construcción por este autor sea anterior (vid. «Significado de la Ley y requisitos generales de

recho de marcas ostenta dentro de su ámbito de aplicación primacía respecto al Derecho de la competencia desleal, que cumpliría por tanto únicamente un papel subordinado, relegado a ofrecer protección a los signos no registrados o fundamentos de protección distintos a los que proporciona el régimen sobre marcas<sup>10</sup>, se ha atemperado notablemente a partir de la tesis o doctrina de la complementariedad relativa, que atribuye a las normas sobre competencia desleal una función de tutela complementaria respecto a las normas sobre marcas (y, en general, sobre propiedad intelectual)<sup>11</sup>. De conformidad con la misma, no cabría acudir a las normas sobre competencia desleal para valorar conductas plenamente comprendidas en la esfera de las normas

marcarias, la aplicación de las normas sobre competencia desleal solo cabría respecto de conductas relacionadas con una marca si presentan una faceta o dimensión anticoncurrencial específica, distinta a la que es común con los criterios de infracción marcaria y, por último, la aplicación de las normas sobre competencia desleal exigiría, en último extremo, la comprobación de que el juicio de desvalor y la aplicación de los remedios de aquellas no entraña contradicción sistemática con las soluciones adoptadas en materia marcaria en tanto no cabe generar nuevos derechos de exclusiva ni tampoco sancionar lo que está expresamente admitido<sup>12</sup>.

El principal problema que plantea la tesis de la

---

la acción de competencia desleal», en BERCOVITZ, A. (Coord.), *La regulación contra la competencia desleal en la Ley de 10 de enero de 1991*, Madrid, 1992).

<sup>10</sup> Claramente reflejado en el tratamiento normativo de la competencia desleal hasta la aprobación de la vigente Ley 1/1991, de 10 de enero, de competencia desleal. Sobre la aplicación del llamado principio de primacía véase, por todos, GARCÍA PÉREZ, R., «Las relaciones entre el derecho de marcas y el derecho contra la competencia desleal en internet», en MORRAL SOLDEVILLA, R. (Dir.), *Problemas actuales de Derecho de la Propiedad Industrial. VIII Jornada de Barcelona de Derecho de la Propiedad Industrial*, Madrid, 2018, págs. 65 a 115, en particular, págs. 68 y ss. Y sobre las distintas construcciones para articular la relación entre Derecho de marcas y Derecho de la competencia desleal, véase MONTEAGUDO MONEDERO, M., *La protección de la marca renombrada*, Madrid, 1995, págs. 135 y ss. y, más sintéticamente, también nuestro anterior trabajo *El contrato de licencia ...*, cit., págs. 311 y ss.

<sup>11</sup> Por todos, MASSAGUER FUENTES, J., *Comentario a la Ley de competencia desleal*, Madrid, 1999, págs. 82 y ss.

<sup>12</sup> Así se recogen los criterios para la aplicación de la tesis de la complementariedad relativa en la STS de 11 de marzo de 2014 (caso *Bombay Sapphire*); también ofrece una síntesis precisa del alcance de esta doctrina CARBAJO CASCÓN, F., «La doctrina de los círculos concéntricos y de la complementariedad relativa entre el derecho de marcas y de competencia desleal, a la luz del uso de signos ajenos como palabras clave vinculadas a enlaces publicitarios en motores de búsqueda», en MADRID PARRA, A. (Dir.), *Derecho Mercantil y Tecnología, Navarra*, 2018, págs. 659 a 683 y también en «El uso publicitario de marcas de moda ajenas en internet (complementariedad entre propiedad intelectual y competencia desleal)», *Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2002/2023)*, Cuaderno 154, 2022, págs. 101 a 126, en particular, 104 y, más actualmente, CRUZ GONZÁLEZ, M., *Las relaciones entre propiedad intelectual y el derecho contra la competencia desleal: un análisis a partir de la complementariedad de protecciones en España y en Alemania*, Valencia, 2024, págs. 167 y ss., quien ofrece también un análisis minucioso de la posición de nuestros Tribunales en relación con la aplicación de la doctrina de

complementariedad relativa es de carácter práctico, pues su aplicación exige un análisis preciso de la conducta, particularmente desde la perspectiva concurrencial, que resulta especialmente complejo<sup>13</sup>. Con frecuencia el análisis se limita a considerar si la conducta es o no lícita desde la perspectiva marcaria y, confirmándose que lo es, ya se excluye que pueda ser ilícita desde una perspectiva concurrencial<sup>14</sup>. En este sentido, dado que el juicio de licitud marcaria es previo y contempla también un análisis concurrencial, aunque respecto a comportamientos desleales contemplados o cubiertos por la propia normati-

va de marcas, se corre el riesgo de que, realizado dicho análisis, ya no se valoren otros aspectos de la conducta distintos de los contemplados en el primer juicio, con el resultado de que, si la conducta ha superado el juicio de licitud marcaria, se entienda que también ha superado el de licitud concurrencial<sup>15</sup>. Por el momento, existen algunos pronunciamientos judiciales que superan esta objeción, replanteando la aplicación práctica de la doctrina de la complementariedad relativa para calificar como ilícito concurrencial lo que previamente han calificado como lícito desde la perspectiva marcaria, pero son todavía la ex-

---

la complementariedad relativa y, en general, sobre la relación entre Derecho de la propiedad intelectual y Derecho de la competencia desleal (cfr. op. cit., págs. 191 y ss.). Sobre la construcción original de esta doctrina vid. MASSAGUER FUENTES, J., *Comentario de la Ley ...*, cit., págs. 82 y ss. y, más actualmente, *Acciones y procesos de infracción de derechos de la propiedad industrial*, 2ª ed., Navarra, 2020, págs. 193 y ss. y, sobre todo, «*La protección jurídico concurrencial de la propiedad industrial*», que se publica en este mismo número de la Revista.

13 No nos parece, en cambio, que la doctrina de la complementariedad relativa sea incompatible con la Directiva comunitaria 2005/29/CE, sobre prácticas comerciales desleales (en este sentido, no obstante, GARCÍA PÉREZ, R., «Las relaciones entre el Derecho de marcas », cit., págs. 84 y ss.), por cuanto de dicha norma no se desprende necesariamente, en nuestra opinión, que los titulares de derechos de marca deban estar legitimados para el ejercicio de acciones por competencia desleal para impedir prácticas comerciales desleales cuando estas queden comprendidas en el ámbito de protección que ofrece el régimen sobre marcas (sobre la compatibilidad entre aquella doctrina y la Directiva vid., por todos, MASSAGUER FUENTES, J., *El nuevo derecho contra la competencia desleal. La Directiva 2005/29/CE sobre las prácticas comerciales desleales*, Madrid, 2006, págs. 112 y 113).

14 Puede apreciarse este planteamiento, entre otras, en la ya citada STS de 11 de marzo de 2014 (caso *Bombay Sapphire*) o también en la STS de 15 de febrero de 2017 (caso *Orona*). A ello puede contribuir una aplicación desviada de la tesis de la complementariedad relativa al considerar que no cabría aplicar las normas sobre competencia desleal a conductas relacionadas con una marca que no queden comprendidas en las normas marcarias por entender que las conductas que quedan fuera de estas han sido consideradas lícitas, por lo que ya no cabría su valoración anticoncurrencial. Seguramente detrás está el temor a ampliar la protección que ofrecen las normas sobre marcas, reforzando o fortaleciendo todavía más la posición del titular de un derecho de marca.

15 Resulta paradigmático al respecto el ejemplo que ofrece CARBAJO CASCÓN, F., «La doctrina de los círculos concéntricos », cit., págs. 669 y ss. y también «El uso publicitario », cit., págs. 110 y ss., al analizar la doctrina del TJUE en la interpretación del uso de marcas ajenas como marcas vinculadas a enlaces publicitarios en motores de búsqueda (*ad words*) y su aplicación por los tribunales españoles. No es de extrañar, así, que el principio de complementariedad relativa se presente con una simple variante del principio de primacía del Derecho de marcas sobre el Derecho de la competencia desleal (por todos, GARCÍA PÉREZ, R., «Las relaciones entre el derecho de marcas », cit., págs. 68 y ss.).

cepción<sup>16</sup>.

En este contexto, junto a las propuestas de una interpretación más flexible de la tesis de la complementariedad relativa y no tan restrictiva y formalista como parece haberse asentado en el Tribunal Supremo<sup>17</sup>, recientemente se ha planteado una reformulación de las relaciones entre propiedad intelectual y derecho de la competencia desleal conforme a una revisión de la aplicación del modelo de complementariedad relativa, que partiría de un análisis simultáneo de la conducta desde ambos puntos de vista, marcario y concurrencial, sin atribuir a ninguno de ellos un carácter prioritario, centrandolo en el juicio previo en la determinación del impacto concurren-

cial de la conducta examinada<sup>18</sup>. Sin perjuicio de que este replanteamiento de la aplicación de la doctrina de la complementariedad relativa ofrece criterios más precisos para el análisis previo de la conducta infractora y permite revitalizar y fortalecer el juicio concurrencial de la misma, superando así esa posición subordinada y residual que en ocasiones se atribuye a las normas sobre competencia desleal frente a la regulación de las marcas, también podría enfrentarse a dificultades de aplicación similares a las que hemos señalado anteriormente respecto a la aplicación en general de la doctrina de la complementariedad relativa<sup>19</sup>. Pero, admitiendo esta doctrina desde una perspectiva teórica<sup>20</sup>, resulta imprescindible abogar por una aplicación práctica más ajustada

---

16 En este sentido pueden verse las SSJM núm. 1 de Alicante de 25 de octubre de 2023 y de 8 de noviembre de 2023, y el análisis que de las mismas hace CRUZ GONZÁLEZ, M., *Las relaciones entre propiedad intelectual ...*, cit., págs. 550 y ss.

17 En esta línea puede verse CARBAJO CASCÓN, F., «La doctrina de los círculos concéntricos », cit., págs. 677 y ss.

18 Delimitado el impacto concurrencial de la conducta, el paso siguiente consistiría en valorar si la misma queda cubierta por el ámbito de protección del régimen de las marcas, de la competencia desleal o de ambos simultáneamente. Sobre el desarrollo de este modelo, que gráficamente se representaría con la figura de dos círculos secantes, aunque en el caso de las marcas resultaría más precisa la representación a través de un solo círculo que englobaría ambas perspectivas (teoría de los vasos comunicantes) como consecuencia de la recíproca interacción entre Derecho de la competencia desleal y Derecho de marcas, vid. ampliamente CRUZ GONZÁLEZ, M., *Las relaciones entre propiedad intelectual ...*, cit., págs. 494 y ss.

19 Sobre la complejidad del juicio *ex ante* de la conducta y la atención a la heterogeneidad de los supuestos véase CRUZ GONZÁLEZ, M., *Las relaciones entre propiedad intelectual ...*, cit., págs. 512 y ss., quien reconoce también las dificultades interpretativas y aplicativas de esta propuesta (op. cit., pág. 622).

20 A este respecto, no nos parece que la doctrina de la complementariedad relativa, correctamente entendida y, sobre todo, aplicada, lleve a soluciones muy distintas a las que proponen quienes abogan por un abandono del principio de primacía del Derecho de marcas y por una aplicación de la normativa sobre competencia desleal en cualquier supuesto de acto realizado en el mercado con fines concurrenciales, pero tomando en consideración la regulación contenida en las normas sobre propiedad intelectual para evitar incurrir en contradicciones valorativas (por todos, GARCÍA PÉREZ, R., «Las relaciones entre el Derecho de marcas », cit., págs. 107 y ss.). En este sentido, en nuestra opinión, la tesis de la complementariedad relativa no determina un distinto rango entre las normas sobre marcas y sobre competencia desleal, de modo que aquellas ostenten una posición de preeminencia o prevalencia sobre estas, sino únicamente que las normas sobre marcas son de aplicación preferente o prioritaria en el concreto ámbito de protección ofrecido por las normas sobre marcas (es decir, cuando un ilícito

a sus presupuestos técnicos, que requiere partir de un análisis integral de la conducta enjuiciada y sus efectos concurrenciales que no venga predeterminedo por un enfoque distorsionado que, además, resulta contradictorio con la propia tesis que se pretende aplicar<sup>21</sup>.

## II. LA PROTECCIÓN DE LAS MARCAS NO REGISTRADAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS

Como hemos señalado anteriormente, la LM contempla la protección de la marca no registrada notoriamente conocida cumpliendo con el compromiso asumido al suscribir y ratificar el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial. A este respecto, la protección

conferida a la marca notoriamente conocida consiste, básicamente, en el derecho a oponerse a la inscripción de una marca idéntica (mediante la inclusión en el concepto de «marcas anteriores» de 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*» -art. 6, apartado 2, letra d), LM), lo que conlleva también el derecho a instar la nulidad de una marca registrada (específicamente la nulidad relativa en caso de que la marca registrada sea idéntica o genere confusión con la marca notoria -art. 52.1 LM-), así como todos los derechos que se confieren al titular de una marca registrada con excepción del *ius prohibendi* que se concede en caso de marca renombrada (art.

---

concurrencial es también un ilícito marcario) lo cual, sin embargo, no excluye que dentro de ese ámbito puedan también ser ejercidas las acciones por competencia desleal si la conducta presenta aspectos de ilicitud concurrencial no contemplados por las normas marcarias o si las acciones se ejercen por quien carece de legitimación para el ejercicio de las acciones marcarias (ya expresamos esta opinión en nuestro anterior trabajo *El contrato de licencia...*, cit., págs. 306 y ss.). Y, como decimos, el resultado al que se llega considerando que las normas sobre competencia desleal se aplican a cualquier ilícito concurrencial pero teniendo en cuenta si constituye simultáneamente un ilícito marcario (para evitar caer en contradicciones valorativas que determinen que, por la misma causa, la conducta sea lícita conforme a la normativa concurrencial, pero ilícita conforme a la marcaria o viceversa), no es tan distinto al que se alcanza indicando que las normas sobre marcas son, dentro de su ámbito, de aplicación prioritaria a las normas sobre competencia desleal, pero estas complementan a aquellas en el sentido señalado (y no en el modo en que se aplica por los tribunales).

<sup>21</sup> Precisamente la complementariedad se aprecia especialmente en aquellos casos en los que la conducta enjuiciada presenta elementos o aspectos de falseamiento de la competencia que no quedan comprendidos en el ámbito de protección que confiere el derecho exclusivo; es en estos casos en los que cabe plantear una aplicación de las normas de competencia desleal a conductas realizadas con signos protegidos con un derecho de marca, pero en relación con aspectos que quedan fuera de su ámbito de protección (véase MASSAGUER FUENTES, J., *Acciones y procesos ...*, cit., págs. 193 y ss). No cabe por tanto esa interpretación simplista según la cual, siendo la conducta lícita desde el punto de vista marcario, ya no podría ser ilícita desde el punto de vista concurrencial, a través de la que se confiere al Derecho de marca respecto a su aplicación una posición, no solo prioritaria o preferente, sino exclusiva y excluyente con relación a la del Derecho de la competencia desleal, que ocuparía así una posición, no complementaria, sino subordinada y dependiente. Con mayor detalle y autoridad, véase el trabajo de MASSAGUER FUENTES, J., «La protección jurídico concurrencial de la propiedad industrial», publicado en este mismo número de la Revista.



34.7 LM)<sup>22</sup>.

El titular de una marca notoriamente conocida es, por tanto, titular de un derecho de exclusiva, con un contenido muy próximo al que se otorga al titular de una marca registrada<sup>23</sup>. Por ello, resulta incomprensible que el art. 40 de la vigente LM se refiera, en relación con la posibilidad del ejercicio de acciones civiles y penales, exclusivamente al «*titular de una marca registrada*», manteniendo así una disposición que ya había generado

dudas interpretativas bajo la vigencia de la Ley de marcas de 1988<sup>24</sup>. No obstante, esa restricción no se repite en el art. 41 LM que es el que se destina específicamente a la determinación de las acciones civiles que corresponden al titular de un derecho de marca, es decir, a las específicas «*acciones marcarias*»<sup>25</sup>. Ciertamente resultaría paradójico que la propia norma que concede al titular de una marca notoriamente conocida un derecho de marca (no un derecho pleno de marca, pero sí un derecho con un contenido muy próximo al

---

22 Ello significa, por tanto, que una marca no registrada notoriamente conocida no puede ser considerada en ningún caso como marca renombrada en el sentido del art. 8 LM ni, por tanto, recibir la especial protección que recibe la marca que merezca esta calificación que, en particular, se extiende también a la utilización de un signo idéntico o similar para productos o servicios que no sean idénticos o similares a aquellos para los que está registrada la marca (ruptura o superación del llamado principio de especialidad). No obstante y como una manifestación más de la relación de complementariedad existente entre Derecho de marcas y Derecho de la competencia desleal a la que nos hemos referido en el apartado anterior, el hecho de que la LM otorgue protección a la marca notoriamente conocida únicamente en el marco del principio de especialidad, no impide que el titular de la marca pueda ejercer las acciones de competencia desleal para evitar actos de confusión que se generen fuera del ámbito de la especialidad (al respecto véase, por todos, MASSAGUER FUENTES, J., «La protección jurídica », cit., pág. 59).

23 De ahí que se haya podido afirmar que, en relación con el nacimiento del derecho de marca, la LM combina armónicamente el principio de inscripción registral y el principio de notoriedad al regular el nacimiento del derecho de marca (FERNÁNDEZ NOVOA, C., «El nacimiento del derecho sobre la marca en el sistema de la Ley de Marcas de 2001, *Actas de Derecho Industrial*, núm. XXII, 2002, págs. 51 a 56, en particular, pág. 56). No sería exacto, sin embargo, afirmar que la protección de las marcas a través del sistema de marcas puede nacer tanto del registro como del uso (como acertadamente advierte MASSAGUER FUENTES, J., «La protección jurídica », cit., pág. 48), por cuanto la protección que se dispensa a las marcas notoriamente conocidas no deriva de su uso, sino de la concurrencia de determinadas circunstancias de hecho.

24 A pesar de los esfuerzos interpretativos llevados a cabo por un autorizado sector de nuestra doctrina (vid. singularmente MASSAGUER FUENTES, J. y MONTEAGUDO, M.), algunos autores mantenían que el titular de una marca notoriamente conocida sólo podía ejercer acciones por competencia desleal y, entre las acciones marcarias, únicamente la acción de nulidad y de oposición al registro (ya con la vigente LM, véase GARCÍA LUENGO, R.B., «Artículos 40 y 41», en BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, A. (Dir.), *Comentarios a la Ley de Marcas*, Navarra, 2008, Tomo I, págs. 664 y 665).

25 Tampoco se establece esa restricción en relación con el ejercicio de otras acciones reconocidas también en la LM como la acción de nulidad (cfr. respecto a la posibilidad de presentar una solicitud de nulidad del registro de marca, el art. 58.1.b LM, que concede legitimación, entre otras personas, a los titulares de marcas notoriamente conocidas sobre la base de la remisión al art. 19.1.b LM y de este al art. 6 LM).

del titular de una marca registrada), negase la posibilidad de que el titular de dichos derechos pudiera ejercer las acciones que esa misma ley articula para su protección<sup>26</sup>. No es cuestionable en la actualidad que el titular de una marca no registrada, pero notoriamente conocida, puede ejercer las acciones en protección del derecho

de marcas que concede la propia LM<sup>27</sup>.

De ello se desprende que, en realidad, en la LM no se ofrece a las marcas notoriamente conocidas estrictamente la protección contemplada en art. 6 bis del Convenio de la Unión de París<sup>28</sup>, sino una protección más amplia derivada de una

---

26 Y resulta todavía más contradictorio que esa exclusión se incluya en el art. 40 LM, que se refiere a la posibilidad genérica de ejercitar ante los órganos jurisdiccionales «*las acciones civiles o penales que correspondan contra quienes lesionen su derecho y exigir las medidas necesarias para su salvaguardia*», sin especificar cuáles son dichas acciones.

27 Véanse, entre otros, RAMÓN FERNÁNDEZ, J., «Artículo 40. Posibilidad de ejercer acciones civiles y penales», en GONZÁLEZ-BUENO, C. (Coord.), *Comentarios a la Ley y al Reglamento de marcas*, Madrid, 2003, pág. 413; MASSAGUER FUENTES, J., «La protección jurídica », cit., pág. 58. Ello sin perjuicio de que el usuario o titular de una marca notoriamente conocida no pueda ejercer determinadas acciones vinculadas a la existencia de un registro de marca (en este sentido, el art. 274, apartado 1, del Código Penal -Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal- castiga a quien «*con fines industriales o comerciales, sin consentimiento del titular de un derecho de propiedad industrial registrado conforme a la legislación de marcas y con conocimiento del registro, a) fabrique, produzca o importe productos que incorporen un signo distintivo idéntico o confundible con aquel, u b) ofrezca, distribuya, o comercialice al por mayor productos que incorporen un signo distintivo idéntico o confundible con aquel, o los almacene con esa finalidad, cuando se trate de los mismos o similares productos, servicios o actividades para los que el derecho de propiedad industrial se encuentre registrado*»).

28 Dicha protección se refiere, exclusivamente, a permitir que, de oficio o a instancia del interesado, se pueda «*rehusar o invalidar el registro*» y «*prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares*» (art. 6 bis del Convenio de París). No se contempla, por tanto, que la protección que el Estado firmante del Convenio se compromete a otorgar a las marcas notoriamente conocidas deba tener la misma extensión o alcance que la que se concede a las marcas registradas. A su vez, si la protección se limitase estrictamente a la contemplada en el art. 6 bis del Convenio de París sería necesario, al margen de las facultades concedidas al titular de la marca, excluir del ámbito de protección a las marcas de servicio notoriamente conocidas, que quedan fuera del núcleo básico de protección (los Estados firmantes no están obligados a aplicar dicha protección a las marcas de servicio, aunque obviamente gozan de libertad para hacerlo; cfr. BODENHAUSEN, G.H.C., *Guía para la aplicación del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, revisado en Estocolmo en 1967*, Ginebra, 1969, págs. 98 y 99). La cuestión era distinta bajo la vigencia de la Ley de marcas de 1988 dado que, al no contemplar esta una protección de las marcas notoriamente conocidas consistente en la atribución de un derecho de uso y exclusión, los titulares de estas marcas habrían de invocar el ejercicio de las acciones previsto en el propio Convenio de París sobre la base de su carácter autoejecutable, por lo que en ese momento la protección quedaba estrictamente limitada a la ofrecida por el propio Convenio de París.

decisión de política legislativa de nuestro legislador que tampoco venía impuesta por las normas de armonización comunitaria en materia de marcas<sup>29</sup>. En este sentido, la remisión al art. 6 bis del Convenio de París se hace únicamente a los efectos de determinar cuándo ha de entenderse que una marca es «notoriamente conocida» y no, por tanto, a efectos de delimitar el alcance de la protección que se ofrece<sup>30</sup>.

Ha de advertirse que, con carácter previo a la determinación de la notoriedad de la marca, para obtener la protección que ofrece la LM habrá que verificar que el signo distintivo de que se trate puede protegerse como marca. En este sentido, mientras que las marcas registradas han superado un procedimiento de registro en el que se ha podido valorar su capacidad distintiva y la no concurrencia de causas que impidan el registro y, en definitiva, su protección como marca, los

signos respecto de los que se pretenda obtener su protección como marcas notoriamente conocidas no habrán sido objeto de dicho examen. Por ello, entendemos que no cabrá considerar como marca notoriamente conocida un signo distintivo que no pueda ser registrado como marca por carecer de capacidad distintiva o infringir cualquier otra prohibición absoluta de registro<sup>31</sup>.

A partir de ello, en tanto la protección se vincula a la consideración de la marca no registrada como notoriamente conocida, para su obtención será imprescindible acreditar la notoriedad de la marca, lo que deberá hacerse de conformidad con el art. 6 bis del Convenio de París. A este respecto, ha de acudirse a las disposiciones adoptadas en el marco del propio Convenio de París y, en particular, a la *Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas*<sup>32</sup>, en la que

---

29 Así, en la vigente Directiva 2015/2436, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (Directiva de marcas), únicamente se prevé una protección a la marca notoriamente conocida en el marco de la determinación de los motivos de denegación relativos del registro de marca, que también se configuran como causas de nulidad relativa de dicho registro.

30 Así se desprende de las referencias contenidas en los arts. 6.2.d y 34.7 LM a las marcas notoriamente conocidas en España «en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París». En la Directiva de marcas y en el Reglamento 2017/1001, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (Reglamento de las marcas de la Unión) se contempla también esta protección si bien en ambos casos únicamente en relación con la delimitación de los motivos de denegación relativos (o causas de nulidad relativa) del registro de marca (art. 5.2.d de la Directiva de marcas y art. 8.2.c del Reglamento de las marcas de la Unión).

31 En este sentido puede verse recientemente la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Alicante, de 25 de octubre de 2023, en la que se niega carácter distintivo (y, por tanto, la posibilidad de ser considerado marca notoria) a un signo figurativo que trataba de desagregarse del conjunto de una marca registrada (en concreto, el titular de la marca registrada trataba de argumentar que la forma de una galleta, que era parte integrante de una marca registrada, constituía por sí misma y de manera independiente respecto de la marca registrada en su conjunto, una marca notoriamente conocida con la finalidad de impedir su utilización por una empresa competidora).

32 Esta Recomendación fue aprobada conjuntamente por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y por la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI),

se ofrecen a título meramente ejemplificativo un conjunto de circunstancias que podrán tomarse en consideración por los Estados para inferir cuando una marca es notoriamente conocida<sup>33</sup>. En relación con ello, se ha venido exigiendo la acreditación de un nivel de implantación o conocimiento especialmente intenso, aplicando en buena medida los criterios utilizados para la determinación de la existencia de la denominada marca «notoria» contenidos en la LM antes de su modificación por el Real Decreto-Ley 23/2018, de 21 de diciembre y que, tras esta reforma, van referidos exclusivamente a la marca registrada renombrada<sup>34</sup>.

La cuestión más relevante que se plantea a este respecto es si la consideración de una marca

como notoriamente reconocida va esencialmente vinculada a su uso como marca. Así parece entenderlo nuestro Tribunal Supremo en resoluciones como el Auto de 8 de mayo de 2019 (caso *Continente*), en el que se afirma que, para apreciar la notoriedad de una marca, «deben valorarse distintos factores (tales como cuota de mercado, intensidad, extensión geográfica, duración del uso, entre otros) como se ha expuesto, que están ligados a la utilización de la marca»; es decir, para el TS la consideración de una marca como notoriamente conocida exige la acreditación de una serie de circunstancias que van indisolublemente ligadas al uso de la marca, por lo que no podrá considerarse marca notoriamente conocida a una marca que no esté siendo usada<sup>35</sup>.

---

en la 34 serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI, celebrada del 20 al 29 de septiembre de 1999.

33 Se hace referencia así, entre otras circunstancias, al grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente del público, la duración, magnitud y el alcance geográfico de cualquier utilización de la marca o de cualquier promoción de la marca, la duración y el alcance de cualquier registro y/o de cualquier solicitud de registro de marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca, y el valor asociado a la marca.

34 El art. 8.2 LM, antes de la reforma de 2018, establecía que se entendía por marca o nombre comercial notorios «*los 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 comercial*». El art. 8 LM se refiere ahora a las marcas y nombres comerciales renombrados y ya no incluye una referencia a los criterios que han de valorarse para determinar el carácter renombrado. Sobre la aplicación de aquellos criterios en relación con las marcas notoriamente conocidas vid., por todos, MASSAGUER FUENTES, J., «La protección jurídica », cit., págs. 54 y 55, con múltiples referencias jurisprudenciales.

35 Esta argumentación puede verse también en la anterior STS de 8 de febrero de 2017 (caso *Hispano Suiza*). En el Auto de 8 de mayo de 2019, el TS recoge también la doctrina contenida en la STJUE de 6 de octubre de 2009 (caso *Pago*), de la que parece deducir que para considerar que una marca es notoriamente conocida ha de estar siendo usada; sin embargo, esta Sentencia del TJUE se dicta para determinar si una marca ha de ser considerada de renombre y, por tanto, recibir la especial protección que se concede a estas (superación del principio de especialidad) que es precisamente la que no puede concederse a las marcas no registradas notoriamente conocidas (en concreto, la STJUE se refiere a la interpretación del art. 9.1.c del Reglamento de la marca comunitaria vigente en ese momento -el Reglamento 40/1994- que exigía para esa protección especial o reforzada que la marca

Ciertamente, la consideración de una marca como notoriamente conocida no va ligada indisolublemente a su uso. Aun cuando el uso efectivo de un signo como marca pueda y suele ser un elemento del propio proceso de formación de la marca notoria, no es imprescindible que dicho signo esté siendo usado como marca en el país en el que se examina su consideración como marca notoria. Así se desprende inequívocamente de la referida *Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas* en la, sin perjuicio de que se haga referencia al uso como una de las circunstancias que pueden ser tomadas en consideración para determinar si una marca es notoriamente conocida, se establece expresamente que un Estado miembro no exigirá como condición para determinar si una marca es notoriamente conocida, entre otros aspectos, «*que la marca haya sido utilizada, o que la marca haya sido registrada o que se haya presentado una solicitud de registro de la marca, en el Estado miembro o en relación con dicho Estado*» (artículo 2, apartado

3.i, de la Recomendación). Lo relevante es que la marca sea notoriamente conocida en el mercado, en relación con lo cual puede resultar indiferente que la misma esté siendo usada en el país en el que se examina su carácter de marca notoria.

Ahora bien, aunque el uso no sea un elemento esencial para determinar la notoriedad, cabría entender que, en orden a ofrecer un tratamiento paralelo respecto al titular de una marca registrada, sí debería condicionar la protección que se concede a la marca notoriamente conocida y, por tanto, afectar al ejercicio de los derechos y de las acciones que corresponden a su titular<sup>36</sup>. La preocupación de no dar mayor protección a la marca notoria respecto a la que se ofrece a la marca registrada es la que late en la interpretación realizada por el Tribunal Supremo para rechazar la protección como marcas notoriamente conocidas de marcas que no estaban siendo usadas, con independencia de que pudieran haberlo sido en el pasado<sup>37</sup> y es también la que vincula a

---

«*fuera notoriamente conocida en la Comunidad*», expresión que sin embargo ha sido sustituida en el Reglamento actualmente vigente -Reglamento 1001/2017- estableciendo ahora que se proporciona dicha protección «*si esta goza de renombre en la Unión*»). Se trata, por tanto, de la aplicación de los criterios de determinación del carácter de marca notoria (hoy, marca de renombre o renombrada) que se recogían en el art. 8.2 LM antes de la reforma de 2018, entre los que se incluía el uso de la marca.

<sup>36</sup> Véase en términos similares ESPINA, D., *La marca notoria no registrada*, Valencia, 2010, pág. 112.

<sup>37</sup> En el Auto del TS de 8 de mayo de 2019, el Tribunal Supremo hace suya la argumentación utilizada en la Sentencia de instancia de la que trae causa aquella resolución (SAP de Madrid, sección 28ª, de 17 de octubre de 2016), en la que se afirma «si no se precisara de ese requisito de uso se daría la paradoja de establecer una sanción por falta de uso para las marcas registradas de la que carecería la marca notoria no registrada, que podría mantener su protección indefinidamente aun no siendo usada, de manera que su titular disfrutaría de una ultraprotección respecto a las marcas registradas, sometidas a caducidad por falta de uso». Al respecto cabría matizar que, aun cuando el uso no sea un elemento para acreditar la notoriedad de una marca, ello no significa que las marcas notoriamente conocidas disfruten de una protección indefinida (parece darse a entender que perpetua) pues, en todo caso, estarían sujetas a una especie de «caducidad por pérdida de la notoriedad» (es decir, la marca perdería su protección en tanto dejase de ostentar carácter notorio, lo que bien podría suceder, precisamente, por haber cesado su uso).

su uso efectivo la protección que ofrece la propia LM a otros signos una vez cancelado su registro<sup>38</sup>.

De este modo, no habría necesariamente que tomar en consideración el uso para acreditar que una marca pueda ser considerada como marca notoriamente conocida pero, en cambio, sí para proporcionarle la protección que le confiere la LM, lo cual exigiría que el titular de la marca notoriamente conocida que pretendiese hacer valer sus derechos acreditase previamente que la marca está siendo usada en nuestro país. En este sentido, si las marcas notoriamente conocidas únicamente pueden ser protegidas frente al uso de un signo idéntico o similar en relación con productos idénticos o similares (es decir, en el marco del principio de especialidad), quien pretenda obtener dicha protección deberá acreditar el uso del signo respecto a productos idénticos o similares a aquellos para los que está siendo usada

por el tercero frente a quien se ejercen las acciones<sup>39</sup>. Y ello aun cuando el uso exigido no deba ser entendido en los mismos términos que derivan de la obligación de uso de la marca que se impone al titular de una marca registrada (art. 39 LM), obligación que no cabe extender al titular de una marca notoriamente conocida<sup>40</sup>.

La proximidad entre la protección que se otorga a la marca registrada y la que se prevé para la marca notoriamente conocida explica la posición de nuestros tribunales de exigir una acreditación del uso de la marca como elemento para la determinación de la existencia de notoriedad y, en nuestra opinión, también justificaría de *lege ferenda* la extensión de la carga del uso que se impone al titular de una marca registrada adaptada a las especificidades que se plantean en caso de marca notoria, de modo que la protección que se dispensa a la marca notoriamente conocida que-

---

38 En este sentido, de conformidad con la Disposición transitoria 4ª, apartado 4, de la LM, se extiende la protección de los rótulos de establecimiento registrados una vez caducados de conformidad con lo previsto en la propia LM estableciendo que «los derechos concedidos en esta disposición transitoria se extinguirán a los veinte años de haber sido cancelado el registro conforme a lo previsto en el último párrafo del apartado 2 de la disposición transitoria tercera, o si el rótulo de establecimiento dejara de ser usado por un plazo ininterrumpido de tres años»; es decir, esta ampliación de la protección que se dispensa a los rótulos de establecimiento va vinculada a su uso efectivo de modo que se extinguirá cuando haya cesado el mismo por un período de tres años.

39 A esta conclusión puede llegarse también según la interpretación que contenida en la STS de 8 de febrero de 2017 al asumir la argumentación ofrecida por la segunda instancia según la cual «el art. 34.5 LM establece que el ámbito de protección frente al registro de otros signos idénticos o similares debe considerarse restringida al que sea propio para el que aquellos signos vienen siendo objeto de utilización» (el texto del art. 34.5 LM en el momento de adopción de estas resoluciones es el anterior a la reforma de la LM en 2018 que es el que ahora se recoge en el art. 34.7 LM). Esta es también la interpretación asumida por el TJUE (vid. GARCÍA PÉREZ, R., *El Derecho de marcas ...*, cit., págs. 288 y ss., con distintas referencias jurisprudenciales).

40 La extensión de dicha obligación contaría con importantes dificultades particularmente en relación con la determinación del período de uso y del *dies a quo* a partir del cual comenzaría su cómputo; a su vez, tampoco la consecuencia del incumplimiento de una hipotética obligación de uso podría ser la caducidad del registro de marca (art. 57 LM) al tratarse de marcas no registradas, sino en todo caso la inaplicabilidad de la protección vinculada al carácter notorio. Y ello al margen de que la obligación de uso de la marca responde también a otros fundamentos inaplicables en caso de marcas notoriamente conocidas.

de también vinculada a su uso efectivo en nuestro país. Sin embargo, el uso de la marca en España no debería ser un elemento esencial para determinar su carácter notorio, sin perjuicio de la trascendencia del uso en el proceso de formación de la marca notoriamente conocida y de que la acreditación del uso se configure como presupuesto para el ejercicio de las acciones de protección que le proporciona la LM<sup>41</sup>.

Finalmente, entendemos que en la reforma de la LM realizada en 2018 no se ha ajustado adecuadamente el nuevo régimen en materia de límites a la inmunidad registral del titular de una marca con la protección que se ofrece al titular de una marca notoriamente conocida. En este sentido, con dicha reforma se ha introducido un límite al derecho de marca derivado del registro consistente en impedir que pueda utilizarse el derecho exclusivo de uso de la marca para evitar el ejercicio de acciones por violación del derecho de marca (o de otros derechos de la propiedad industrial o intelectual) que tengan una fecha de prioridad anterior (art. 37.3 LM). Si entendemos que el titular de una marca notoriamente conocida también podría ejercer acciones en protección de su derecho frente al titular de una marca registrada posterior, el problema será acreditar la «fecha de prioridad» anterior, que parece es-

tar referida a derechos registrados. Pero también cabría entender que ese límite al derecho de marca únicamente opera frente a derechos de la propiedad industrial e intelectual registrados con anterioridad.

Este desajuste se advierte también en relación con el ejercicio de acciones por el licenciatario de marca. A este respecto, los tribunales han interpretado que, para el ejercicio de acciones, el licenciatario de marca legitimado ha de estar inscrito en el registro<sup>42</sup>, lo que podría tratar de confirmarse sobre la base de la previsión contenida en el art. 117.1 de la Ley de patentes, si se considera aplicable a las marcas como consecuencia de lo previsto en la disposición adicional primera de la LM<sup>43</sup>. Ello resultaría paradójico por cuanto implicaría reconocer una mayor legitimación al licenciatario de una marca no registrada notoriamente conocida, al que lógicamente no cabría exigir la previa inscripción de la licencia en el registro para el ejercicio de las acciones en protección del derecho de marca, frente al licenciatario de una marca registrada. En todo caso, entendemos que existen argumentos suficientes para considerar que tampoco en relación con licenciatarios de marcas registradas es exigible el requisito de la previa inscripción de la licencia

---

41 En todo caso, en el supuesto de que el titular de una marca notoriamente conocida no pudiera acreditar el uso de la marca en el momento de ejercicio de las acciones en protección del derecho de marca, le quedaría expedita la vía del ejercicio de las acciones por competencia desleal.

42 Vid., entre otras, las SSTs de 18 de octubre de 1995 y 17 de enero de 2001, para modelos de utilidad, así como ORTUÑO BAEZA, M.T., *Nuevas aportaciones sobre derecho de marcas y derecho concursal. El contrato de licencia como referente*, Madrid-Barcelona, 2010, pág. 139, con otras referencias jurisprudenciales y doctrinales.

43 No obstante, también existen resoluciones judiciales en las que el ejercicio de las acciones por parte del licenciatario no se ha condicionado a su previa inscripción en el registro (véanse, entre otras, la STS de 11 de julio de 2000 y la SAP de Barcelona, de 12 de junio de 2001), en consonancia con la posición sustentada por otro sector de la doctrina (por todos, LOBATO, M., *Comentario...*, cit., pág. 785).

para el ejercicio de las acciones en protección del derecho de marca<sup>44</sup>.

de la concesión del registro de marca (art. 38, apartados 1 y 4 LM)<sup>45</sup>.

### III. LA PROTECCIÓN DE LA MARCA DURANTE LA TRAMITACIÓN DE LA SOLICITUD DE REGISTRO

La protección que se ofrece al solicitante del registro de marca se concreta, fundamentalmente, en el derecho de oposición al registro de una marca posterior, el derecho de prioridad y una protección provisional consistente en el derecho a exigir una indemnización razonable y adecuada a las circunstancias si un tercero hubiera llevado a cabo, entre aquella fecha y la fecha de publicación de la concesión, un uso de la marca que después de ese período quedaría prohibido, que sólo podrá reclamarse después de la publicación

De este modo, la solicitud de registro de marca no otorga al solicitante ningún derecho de exclusiva sobre el signo distintivo objeto de la solicitud, ni tampoco el registro posterior tiene efectos retroactivos a la fecha de presentación de la solicitud. Únicamente se atribuye una protección provisional justificada por el tiempo que ha de transcurrir entre la solicitud y el registro de la marca que da origen al derecho pleno de marca<sup>46</sup>, teniendo en cuenta además que ese período de tiempo acorta la duración del derecho de marca dado que esta se computa desde la fecha de presentación de la solicitud y no desde su concesión (art. 31 LM)<sup>47</sup>. Se trata, por tanto, de la tutela jurídica que se ofrece a la expectativa de

---

44 En este sentido, en la LM no se exige que el licenciataria tenga que estar inscrito para ejercer las acciones (como, en cambio, sí parece exigirse en la Ley de Patentes: art. 117.1 LP), ni tampoco cabe entender aplicable las normas sobre exigencia de inscripción previstas en la LP a las marcas (en este sentido, el art. 48.7 LM se remite expresamente al art. 117, apartados 3 y 4, LP y no, por tanto, al 117.1 LP; y tampoco la remisión general que se contiene en la disposición adicional primera LM al Título XII de la LP es suficiente dado que no puede entenderse que en la LM haya una laguna legal que deba ser cubierta recurriendo al art. 117.1 LP; y ello por cuanto en el art. 48 LM se regula la legitimación activa del licenciataria para interponer acciones y solo se hace una remisión a esos apartados concretos del 117 LP que no incluyen al número 1). Al respecto, véanse ampliamente, por todos, MASSAGUER FUENTES, J., *Acciones y procesos ...*, cit., pág. 266 y ss. y CORBERÁ MARTÍNEZ, J., «Legitimación de licenciataria no inscrito para el ejercicio de acciones en defensa de la marca», *Revista de Derecho de la Competencia y la Distribución*, 24, 2019.

45 Junto a ello, en la LM se atribuyen otras facultades al solicitante de marca relacionadas con su propia solicitud como son las de retirada, limitación o modificación de la solicitud (art. 23 LM), así como división (art. 24 LM) y restablecimiento de derechos (art. 25 LM). Sobre la protección que se ofrece a la solicitud de marca y los problemas que la misma plantea véase, en este mismo número de la Revista, el trabajo de SÁNCHEZ RUIZ, M., «Algunas cuestiones sobre la protección provisional de marcas y patentes».

46 La LM establece como plazo máximo para resolver sobre la solicitud de registro de marca 12 meses, si no existen oposiciones, y 20 meses si hubiera oposición (disposición adicional 5ª LM), cuyo incumplimiento tendría como consecuencia que la solicitud se entendiese concedida. Según la información que proporciona la OEPM, las solicitudes de registros se resuelven en un plazo medio que oscila entre 8 y 14 meses.

47 En consecuencia, el período de diez años de duración del derecho de marca quedará reducido por el plazo transcurrido entre la fecha de presentación de la solicitud y la de su efectiva concesión que puede superar el



derecho del solicitante derivada de la admisión a trámite de su solicitud, que confiere un incuestionable valor económico a la solicitud y la hace susceptible de ser objeto de negocios jurídicos<sup>48</sup>, razón por la que se admite su cesión y licencia sin perjuicio de las imprecisiones legales<sup>49</sup>.

Una de las principales cuestiones que plantea esta protección «provisional»<sup>50</sup> se refiere a los criterios para la determinación del importe de la indemnización. A este respecto, con frecuencia se señala como criterio el precio que debería haber satisfecho un licenciatario de la marca objeto de la solicitud, teniendo en cuenta, se advierte, que el valor de mercado de una solicitud de registro

de marca no es el mismo que el de una marca registrada<sup>51</sup>. A nuestro juicio, se trata de un criterio en general escasamente adecuado, fundamentalmente, por cuanto, al margen de las dificultades para calcular el precio de una licencia, no existen reglas predeterminadas que permitan cuantificar la diferencia de precio que habría de satisfacerse en caso de licencia de marca en proceso de inscripción respecto a la de marca ya registrada. En el contexto del contrato de licencia, el precio o contraprestación a satisfacer por el licenciatario se fija libremente por la voluntad de las partes contratantes, para lo cual pueden tomarse en consideración múltiples circunstancias<sup>52</sup>. Por ello, incluso en el supuesto de que el titular del

---

período máximo señalado para la resolución sobre la solicitud en determinados supuestos (cfr. el art. 26 LM sobre suspensión del procedimiento de tramitación).

48 Esta expectativa de derecho o derecho de expectativa (*Anwartschaftrecht*) consiste en una especie de «derecho al derecho de marca», es decir, un derecho a obtener, si se reúnen los requisitos legalmente exigidos, la protección que el ordenamiento jurídico dispensa a las marcas registradas. Se trata de un derecho de naturaleza patrimonial y, por tanto, susceptible de transmisión y de otros negocios jurídicos.

49 En la LM se extiende la aplicación de las normas relativas a «*la marca como objeto de propiedad*» (Capítulo IV del Título V LM) también a la solicitud de registro de marca. Al margen de otras cuestiones, la norma en virtud de la cual «*tanto la solicitud como la marca podrán ser objeto de licencias sobre la totalidad o una parte de los productos o servicios*» (art. 48.1 LM) resulta imprecisa por cuanto, en caso de solicitud, el contrato de licencia no tiene como objeto la propia solicitud, sino la marca en proceso de registro, como ya destacábamos en otro momento (vid. RONCERO SÁNCHEZ, A., *El contrato de licencia*, cit., págs. 203 y ss., en relación con el art. 42.1 de la Ley de marcas de 1988 que contenía idéntica previsión).

50 Aun cuando el propio art. 38 LM lleva por rúbrica «*protección provisional*», entendemos que la protección que se ofrece al solicitante de marca consistente en el derecho a obtener una indemnización razonable y adecuada a las circunstancias no tiene un carácter genuinamente provisional, por cuanto si concurre el presupuesto al que se vincula su ejercicio (la publicación de la concesión del registro de marca: art. 38.4 LM) tendrá carácter definitivo y, en caso contrario, quedará sin objeto. Se trata de un derecho acotado temporalmente (se proyecta únicamente sobre actuaciones realizadas durante el período que media entre la admisión a trámite de la solicitud y la fecha de publicación de la concesión del registro), como también lo es el derecho de marca, y de carácter condicional dado que su ejercicio está supeditado a la concesión del registro de marca (art. 38.4 LM).

51 Trasladando a este contexto, por tanto, los criterios para la determinación del daño por infracción de derechos de la propiedad industrial basados en el precio de una licencia hipotética (con carácter general véase, por todos, MASSAGUER FUENTES, J., *Acciones y procesos ...*, cit., págs. 113 y ss).

52 Ha de tenerse en cuenta además que el precio es un elemento natural y no esencial del contrato de licencia,

derecho de marca hubiese concedido una licencia para el uso y explotación de la marca con posterioridad a la concesión del derecho de marca, sería difícil determinar exactamente el montante de la indemnización que tendría derecho a percibir por un uso no autorizado durante el período de protección previo a la concesión, tomando para ello como única referencia el precio fijado en el contrato de licencia como contraprestación por el uso de la marca posterior a la concesión del derecho de marca.

A este respecto, el TJUE ha delimitado los criterios para la fijación de la indemnización que corresponde al solicitante de marca de manera más ajustada a la función y a la delimitación legal de la protección que se concede, aunque también puedan introducirse matices. En este sentido, el Tribunal ha entendido que la protección consistente en la concesión de una indemnización razonable es más limitada que la protección que disfruta el titular de una marca por hechos posteriores a la fecha de registro de esta, por lo que dicha indemnización ha de tener un alcance menor que la indemnización de daños y perjuicios que puede reclamar el titular de una marca en concepto de perjuicio causado por una violación de marca (STJUE de 22 de junio de 2016), conclusión que habría que matizar en el sentido de entender que la comparación deberá hacerse respecto de la indemnización que correspondería por la misma infracción y concurriendo las mismas circunstancias realizada antes y después de la concesión del derecho. En todo caso, el menor importe de la indemnización a que tiene derecho el solicitante de marca (cuando haya adquirido

la titularidad) respecto al que correspondería al titular del derecho de marca obedece, no tanto a que deba considerarse que la indemnización razonable no debe cubrir la reparación integral del daño sufrido por el solicitante, como afirma el TJUE, sino a que el valor económico de una expectativa de derecho será en todo caso inferior al valor económico del derecho concedido.

El importe de la indemnización, que la Ley exige que sea apropiada y razonable, habrá de determinarse ponderando todas las circunstancias concurrentes, entre las que en nuestra opinión podrá incluirse también el beneficio obtenido por el usuario de la marca en proceso de inscripción. El reconocimiento de este derecho condicional a obtener una indemnización por el uso no consentido realizado en el período comprendido entre la publicación de la solicitud y la concesión del registro de marca va dirigido a compensar al titular de la marca (dado que solo puede ejercerse el derecho cuando ya haya sido concedido el registro) por un uso anterior al momento de nacimiento del derecho exclusivo, pero posterior a la fecha de publicación de la solicitud, protegiendo así su derecho de expectativa. Aunque el solicitante no sea titular de un derecho exclusivo y, por tanto, en sentido estricto no pueda considerarse ilícita la conducta llevada a cabo por el tercero haciendo uso de la marca objeto de la solicitud<sup>53</sup>, la ley atribuye al solicitante el derecho a ser indemnizado por el uso realizado por un tercero sin consentimiento o autorización, por lo que ha de entenderse que ese uso, aun no siendo ilícito en sentido propio, tampoco es enteramente libre<sup>54</sup>.

---

sin perjuicio de que los supuestos de licencias gratuitas o no remuneradas deban considerarse excepcionales (véase RONCERO SÁNCHEZ, A., *El contrato ...*, cit., pág. 209, con otras referencias).

53 En este sentido, MASSAGUER FUENTES, J., *Acciones y procesos ...*, cit., pág. 203.

54 Ello no significa que entendamos que la indemnización debe incluir necesariamente el montante total de los

En todo caso, aunque el Derecho de marcas limite la protección del solicitante de marca en relación con el uso del signo objeto de la solicitud al derecho a obtener una indemnización adecuada y razonable, no impide que el solicitante de marca disfrute de otros mecanismos de protección y, en particular, de las normas de competencia desleal siempre obviamente que el uso no consentido anterior a la concesión del registro haya provocado un falseamiento de la competencia<sup>55</sup>.

#### IV. LA PROTECCIÓN DE LA MARCA TRAS LA CADUCIDAD O NULIDAD DEL REGISTRO DE MARCA

En el contexto del análisis de la protección de la marca no registrada ha de hacerse referencia también a los supuestos de marcas que han estado registradas pero cuyo registro se ha cancelado por cualquier causa (nulidad, caducidad). En principio, las marcas cuyo registro ha sido cancelado han de considerarse a todos los efectos marcas no registradas y, en consecuencia, únicamente quedarán protegidas como marcas en tanto pudieran considerarse notoriamente conocidas en los términos que señalábamos anteriormente lo que, según la doctrina de nuestro TS, exige-

rá particularmente la acreditación del uso de la marca<sup>56</sup>. Ello no impide, sin embargo, que el titular de una marca cuyo registro ha sido cancelado pueda ejercer las acciones por competencia desleal siempre que en el uso de la marca por un tercero quepa apreciar la existencia de un ilícito concurrencial. En este sentido, la caducidad del derecho de marca no implica entender que cualquier uso de la marca caducada es lícito, sino solo que cualquier uso de la marca caducada no podrá ser atacado por el titular de la marca caducada ejercitando las acciones en protección del derecho de marca; es decir, cualquier uso de la marca caducada en principio será lícito desde la perspectiva del Derecho de marcas<sup>57</sup>, pero podrá no serlo desde la perspectiva del Derecho de la competencia desleal. En todo caso, como acertadamente indica nuestra doctrina más autorizada, ha de evitarse que con el ejercicio de las acciones por competencia desleal trate de reconstruirse la tutela abandonada o perdida, razón por la que únicamente ha de admitirse cuando los actos de explotación presenten un efecto anticoncurrencial distinto del que está relacionado con la fundamentación jurídica de la protección de las marcas<sup>58</sup>.

---

beneficios obtenidos por el usuario de la marca en el período previo a la concesión del registro, sino que dichos beneficios podrán ser tomados en consideración, junto al resto de circunstancias concurrentes, en orden a determinar la cuantía de la indemnización razonable y adecuada en los términos del art. 38 LM.

<sup>55</sup> Vid. la SAP de Madrid, de 18 de mayo de 2012. Como se señala en la STS de 2 de septiembre de 2015, del hecho de que la LM conceda una protección a la solicitud de marca no puede derivarse que ya no quepa aplicar la Ley de competencia desleal al uso no consentido de la marca durante el procedimiento de registro; por todos, MASSAGUER FUENTES, J., *Acciones y procesos...*, cit., pág. 204.

<sup>56</sup> Véase *supra* apartado II.

<sup>57</sup> Ello salvo que pudiera considerarse que reúne los requisitos para ser protegida como marca notoriamente reconocida en términos que indicábamos anteriormente (*supra*, apartado II) y a los que nos referiremos también en este mismo apartado.

<sup>58</sup> Vid. MASSAGUER FUENTES, J., *Acciones y procesos ...*, cit., pág. 200. Sobre la relación entre Derecho de marcas y Derecho de la competencia desleal vid. *supra* apartado I.

En relación con ello se ha planteado el caso singular de las marcas cuyo registro ha sido cancelado y que, no obstante, mantienen todavía una conexión con los consumidores, es decir, todavía no ha desaparecido el elemento psicológico de apreciación por los consumidores de la vinculación entre el signo y unos productos o servicios y su conexión con un determinado origen empresarial. Estas marcas, designadas habitualmente como «marcas zombis» aunque la terminología es muy variada, son signos distintivos que todavía siguen siendo marcas, pero sobre los que ya no existe un derecho de marca<sup>59</sup>. Generalmente se trata de marcas que ya no están siendo usadas por quienes fueron titulares del derecho de marca y que posteriormente tratan de ser registradas por otros sujetos o, incluso, por sus antiguos titulares para obtener un nuevo derecho de marca sobre el mismo signo (intento de «revival» de la antigua marca).

La singularidad de estas marcas se plantea precisamente en relación con la solicitud de su (nuevo) registro, ya sea por terceros o por su anterior titular. Respecto al uso de estas marcas por terceros, se aplicarán las mismas consideraciones que hacíamos anteriormente en relación con las marcas cuyo registro ha sido cancelado en el sentido de que cabrá, de un lado, su protección como marca en caso de que pueda considerarse notoriamente conocida (y se acredite su uso)<sup>60</sup> y, de otro lado, el ejercicio de las acciones por competencia desleal por quien fue titular del derecho de marca siempre que quepa apreciar un ilícito concurrencial<sup>61</sup>. El único matiz que podría plantearse en este aspecto es si cabría o no el ejercicio de acciones de competencia desleal por actos que estén directamente relacionados con la fundamentación jurídica de la marca y, en particular, por riesgo de confusión<sup>62</sup>.

---

59 Para una delimitación precisa de este fenómeno y su tratamiento jurídico vid., por todos, GARCÍA VIDAL, A., «Resurrección de marcas y marcas zombis: estudio desde la perspectiva del Derecho europeo», en *Revista jurídica digital UANDES*, 7/1, 2023, págs. 51 a 67, quien se refiere a otras denominaciones utilizadas para designar estas marcas, en general menos afortunadas que la de marcas zombis («marcas fantasmas», «marcas huérfanas», «marcas dinosaurio» o «marcas cementerio»).

60 Dado que generalmente estas marcas, aunque perviven en el recuerdo de los consumidores, dejaron de usarse hace tiempo (en algunos casos, mucho tiempo, como en el asunto Hispano Suiza, en el que hacía más de ochenta años que había cesado el uso), y el TS ha considerado que el uso de la marca es necesario para acreditar el carácter notoriamente reconocido de una marca, usualmente no cabrá que las marcas zombis puedan obtener protección por esta vía en Derecho español (en este sentido vid. GARCÍA VIDAL, A., «Resurrección de marcas », cit., págs. 62 a 64). A este respecto, como hemos indicado anteriormente, el uso en España no debe ser un elemento necesario para acreditar la notoriedad de una marca, si bien, es difícil aceptar la protección de una marca notoriamente conocida que no está siendo usada a través de un derecho exclusivo de contenido muy próximo al del titular de la marca registrada.

61 Respecto al ejercicio por el anterior titular de acciones por competencia desleal por el uso de marcas caducadas realizado por un tercero vid. GARCÍA VIDAL, A., «Resurrección de marcas », cit., pág. 65, quien se refiere en particular a la abundante jurisprudencia británica al respecto (nota 58).

62 Como hemos indicado, en caso de marca cuyo registro ha sido cancelado por cualquier causa no cabe el ejercicio de acciones de competencia desleal por actos directamente relacionados con la fundamentación jurídica de la marca dado que ello permitiría reconstruir en alguna medida la tutela jurídica que se ha perdido. Sin embargo,

La solicitud de nuevo registro de la marca cuyo registro anterior ha sido cancelado, pero que todavía se mantienen en el recuerdo de los consumidores, plantea distintas cuestiones. Así, cuando la misma es realizada por un tercero, cabría plantear si el anterior titular podría ejercer una acción de nulidad por mala fe del solicitante, cuando la finalidad de la solicitud haya sido el aprovechamiento parasitario del prestigio o reconocimiento que hubiese alcanzado la marca anterior<sup>63</sup>. Respecto a la legitimación para el ejercicio de la acción de nulidad del registro de marca por haber actuado el solicitante de mala fe (art. 51, apartado 1, letra b, LM), una interpretación restrictiva ha llevado a entender que únicamente podría ejercer la acción de nulidad por esta causa el titular de una marca para productos o servicios idénticos o similares que causase confu-

sión con la marca registrada posteriormente<sup>64</sup>; no obstante, a tenor de la actual doctrina del TJUE, cabrá declarar la nulidad del registro bien cuando se pretenda menoscabar los intereses de un tercero de manera no conforme con las prácticas leales, bien cuando se persiga obtener un derecho exclusivo con fines diferentes a las funciones de la marca, sobre todo a la función esencial de indicación del origen empresarial, por lo que la legitimación no quedaría restringida al titular de un derecho de marca todavía en vigor<sup>65</sup>.

Igualmente, podría cuestionarse si en este caso cabría el ejercicio de la acción de nulidad por haberse convertido el signo en engañoso, lo que con carácter general parece que debe rechazarse por cuanto la apreciación del carácter engañoso de un signo ha de realizarse atendien-

---

en caso de marcas «zombis», en las que todavía queda en la mente de los consumidores un vínculo entre la marca y un determinado origen empresarial, parece admisible el ejercicio de acciones de competencia desleal por aprovechamiento de la reputación ajena y también por confusión de conformidad con las reglas concurrenciales y no conforme a los criterios contemplados en las normas sobre marcas (en particular, no bastará con la confrontación entre los signos -utilización de un signo idéntico o similar para productos o servicios idénticos o similares- sino que será necesario acreditar que el uso de la marca zombi ha generado confusión en el mercado). En todo caso, no es cuestionable que la utilización del signo sobre el que hubiese recaído con anterioridad un derecho pleno de marca podría constituir un acto de engaño si, por la forma en que tiene lugar, comporta atribuir a los productos o servicios a los que se aplica unas características que pueden inducir a error, o también un acto engañoso por confusión en el marco de las relaciones con consumidores (vid., por todos, MASSAGUER FUENTES, J., *Acciones y procesos...*, cit., págs. 200 y 201).

63 Así se ha reconocido por los Tribunales, aunque en el caso concreto se haya rechazado que hubiese existido mala fe en la solicitud (cfr. la sentencia del Tribunal General de 6 de julio de 2022 -caso *Nehera*-; para el contenido de esta resolución y otros ejemplos véase, GARCÍA VIDAL, A., «Resurrección de marcas », cit., págs. 56 y ss.). Con carácter general, sobre la nulidad del registro por mala fe en la solicitud vid., ampliamente, GALACHO ABOLAFIO, A. F., *La nulidad de la marca inscrita. Su titular ante la mala fe del solicitante*, Valencia, 2023.

64 Esta interpretación se ha tratado de fundamentar en una determinada lectura de la STJUE en el caso Lindt. Puede verse reflejada en la STS en el caso Hispano Suiza, en el que se señala que sería muy difícil declarar la nulidad de un registro de marca por mala fe en la solicitud cuando el solicitante de la nulidad no es titular de un derecho de marca, aunque lo hubiese sido con anterioridad.

65 Cfr. la STJUE de 29 de enero de 2020 y ESPIGARES HUETE, J.C., «Solicitud de registro de marca. Prácticas desleales y mala fe», *Revista Lex Mercatoria*, 14, 2020, pág. 75.

do exclusivamente a la información que el signo transmite por sí mismo, sin atender a otros elementos ajenos como podría ser su conexión con una marca anterior<sup>66</sup>. Finalmente, se señala que podría apreciarse mala fe incluso cuando la solitud de nuevo registro se plantea por quien fue titular del derecho de marca derivado del anterior registro ya cancelado<sup>67</sup>.

## V. NOTA BIBLIOGRÁFICA

BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, A., Apuntes de Derecho Mercantil. Derecho mercantil, Derecho de la competencia y propiedad industrial, Navarra, 24ª ed., 2023.

BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, A. (Dir.), Comentarios a la Ley de Marcas, Navarra, 2008.

BODENHAUSEN, G.H.C., Guía para la aplicación del Convenio de París para la protección de

la Propiedad Industrial, revisado en Estocolmo en 1967, Ginebra, 1969.

CARBAJO CASCÓN, F., «La doctrina de los círculos concéntricos y de la complementariedad relativa entre el derecho de marcas y de competencia desleal, a la luz del uso de signos ajenos como palabras clave vinculadas a enlaces publicitarios en motores de búsqueda», en MADRID PARRA, A. (Dir.), Derecho Mercantil y Tecnología, Navarra, 2018, págs. 659 a 683.

«El uso publicitario de marcas de moda ajenas en internet (complementariedad entre propiedad intelectual y competencia desleal», Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2002/2023), Cuaderno 154, 2022, págs. 101 a 126.

CORBERÁ MARTÍNEZ, J., «Legitimación de licenciatario no inscrito para el ejercicio de accio-

---

66 Ello podría dar lugar, en su caso, a otras causas de nulidad relativa del signo, pero no a su consideración como un signo engañoso (por todos, GARCÍA VIDAL, A., «Resurrección de marcas », cit., págs. 61 y ss., con referencia a las SSTJUE de 20 de marzo de 2006 -caso *Elizabeth Emanuel*- y de 8 de junio de 2017 -caso *Gözze*-; para el análisis de esos y otros supuestos véase también GARCÍA PÉREZ, R., *El Derecho de marcas ...*, cit., págs. 245 y ss.; en general, sobre la consideración de la marca como engañosa, tanto de forma originaria como derivada, véase, por todos, MARTINEZ GUTIÉRREZ, A., *La marca engañosa*, Madrid, 2002).

67 GARCÍA VIDAL, A., «Resurrección de marcas », cit., págs. 59 y ss., se refiere a diversos supuestos, alguno de los cuales nos parece sin embargo que no se relaciona con la problemática de las marcas zombis. Así, señala el autor que puede haber mala fe en la conducta del titular de la marca inicial cuando la marca, pese a no ser usada y estar incurso en causa de caducidad por falta de uso, siga estando en vigor, y su titular presenta una nueva solicitud de la misma marca para evitar dicha causa de caducidad, práctica que cuando es reiterada da lugar al denominado «*evergreening*»; sin embargo, y sin cuestionar que en estas prácticas pueda apreciarse mala fe en la solicitud (como ha admitido el Tribunal General en resoluciones como las de 13 de diciembre de 2012 -caso *Pelikan*- o 21 de abril de 2021 -caso *Hasbro*-, recogidas por el mismo autor), no se trataría de un supuesto vinculado a una marca «zombi» en el sentido en el que la hemos entendido, como marca cuyo registro ha sido cancelado y que, no obstante, mantiene todavía una conexión con los consumidores (con dichas prácticas de solicitud reiterada de registro se trata de prolongar el período durante el cual el no uso carece de consecuencias para el titular de la marca, por lo que se refiere a solicitudes de marca respecto a marcas que están todavía vigentes).

nes en defensa de la marca», *Revista de Derecho de la Competencia y la Distribución*, 24, 2019.

CRUZ GONZÁLEZ, M., *Las relaciones entre propiedad intelectual y el derecho contra la competencia desleal: un análisis a partir de la complementariedad de protecciones en España y en Alemania*, Valencia, 2024.

ESPIGARES HUETE, J.C., «Solicitud de registro de marca. Prácticas desleales y mala fe», *Revista Lex Mercatoria*, 14, 2020, artículo 7, págs. 71 a 83.

ESPINA, D., *La marca notoria no registrada*, Valencia, 2010.

FERNÁNDEZ NOVOA, C., «El nacimiento del derecho sobre la marca en el sistema de la Ley de Marcas de 2001, *Actas de Derecho Industrial*, núm. XXII, 2002, págs. 51 a 56.

*Tratado sobre derecho de marcas*, 2ª ed., Madrid-Barcelona, 2004.

GALACHO ABOLAFIO, A. F., *La nulidad de la marca inscrita. Su titular ante la mala fe del solicitante*, Valencia, 2023.

GARCÍA PÉREZ, R., «Las relaciones entre el derecho de marcas y el derecho contra la competencia desleal en internet», en MORRAL SOLDEVILLA, R. (Dir.), *Problemas actuales de Derecho de la Propiedad Industrial. VIII Jornada de Barcelona de Derecho de la Propiedad Industrial*, Madrid, 2018, págs. 65 a 115.

*El Derecho de Marcas de la UE en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia*, Madrid, 2019.

GARCÍA VIDAL, A., «Resurrección de marcas

y marcas zombis: estudio desde la perspectiva del Derecho europeo», en *Revista jurídica digital UANDES*, 7/1, 2023, págs. 51 a 67.

GONZÁLEZ-BUENO, C. (Coord.), *Comentarios a la Ley y al Reglamento de marcas*, Madrid, 2003.

LOBATO, M., *Comentario a la Ley 17/2001, de marcas*, Madrid, 2002.

MARTINEZ GUTIÉRREZ, A., *La marca engañosa*, Madrid, 2002.

MASSAGUER FUENTES, J., *Comentario a la Ley de competencia desleal*, Madrid, 1999.

«La protección jurídica de la marca no inscrita», en GIMENEZ-BAYÓN COBOS, R. (Coord.), *Derecho de marcas. Estudios sobre la nueva Ley 17/2001, de 7 de diciembre*, Barcelona, 2003, págs. 47 a 69.

*El nuevo derecho contra la competencia desleal. La Directiva 2005/29/CE sobre las prácticas comerciales desleales*, Madrid, 2006.

*Acciones y procesos de infracción de derechos de la propiedad industrial*, 2ª ed., Navarra, 2020.

MONTEAGUDO MONEDERO, M., *La protección de la marca renombrada*, Madrid, 1995.

ORTUÑO BAEZA, M.T., *Nuevas aportaciones sobre derecho de marcas y derecho concursal. El contrato de licencia como referente*, Madrid-Barcelona, 2010.

RONCERO SÁNCHEZ, A., *El contrato de licencia de marca*, Madrid, 1999.