



Universidad de Valladolid

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

Trabajo Fin de Grado

Grado en Administración y Dirección de Empresas.

Protección legal de las Marcas en el ordenamiento jurídico español.

Presentado por:

Elisa Galán Millaruelo.

Tutelado por:

Luis Ángel Sánchez Pachón.

Valladolid, 11 de julio de 2024.

Resumen.

La Propiedad Industrial es una materia que tradicionalmente se ha encuadrado en el área del Derecho Mercantil, la cual, aun teniendo un marco legislativo con muchos años de antigüedad, se encuentra en constante cambio. Dentro de esta Propiedad también nos encontramos con la Propiedad Intelectual, la cual se encomienda al Derecho Civil. En cuanto a la Propiedad Industrial, esta se encarga de lo conocido como marcas (signos distintivos), las cuales permiten identificar los productos y/o servicios existentes en el mercado y diferenciarlos del resto, para lo cual el titular de una marca debe proteger la misma legalmente a través del Registro de Marcas hecho válidamente conforme a la Ley.

Existe una gran libertad a la hora de escoger los signos que van a constituir la marca, sin embargo, esta libertad no es ilimitada, ya que existen una serie de prohibiciones que, en caso de cumplir, se incurriría en causas de invalidez.

Sin embargo, contra estas marcas registradas puede haber perturbaciones frente a las cuales se prevé distintos sistemas de protección a nivel administrativo, penal y civil.

Abstract.

Industrial Property is a subject that has traditionally been included in the area of Commercial Law, which, despite having a legislative framework that is many years old, is constantly changing. These Property also includes Intellectual Property, which has been entrusted to Civil Law. As for Industrial Property, this is in charge of what is known as trademarks (distinctive signs), which make it possible to identify the products and/or services existing in the market and differentiate them from the rest, for which the owner of a trademark must protect it legally through the Trademark Register validly made in accordance with the Law.

There is a great deal of freedom in the choice of the signs that will constitute the trade mark, however, this freedom is not unlimited, as there are a series of prohibitions which, if complied with, would result in grounds for invalidity.

However, these trademarks may be subject to interference against which different systems of protection are provided for at administrative, criminal and civil level.

PALABRAS CLAVE: Propiedad Industrial, Marca, OEPM, Ley de Marcas, Registro de Marcas, perturbaciones, sanciones.

KEY WORDS: Industrial Property, Trademark, SPTO, Trademark Law, Trademark Registration, disturbances, sanctions.

CÓDIGO JEL: K11, K29, K39, K49.

1. Contenido

1. INTRODUCCIÓN.....	6
1.1 Contexto y justificación del estudio.....	6
1.2 Objetivos de la investigación.....	6
1.3 Metodología utilizada.	7
2. MARCO TEÓRICO.....	7
2.1 Relación del Derecho Mercantil con la propiedad industrial.....	7
2.2 Conceptos básicos de propiedad industrial.	9
3. PROCEDIMIENTO Y TRÁMITES PARA LA PROTECCIÓN DE MARCAS.	12
3.1 Registro de marcas.....	12
3.1.1 Criterios de distinción	13
3.1.2 Nacimiento del derecho sobre la marca.	14
3.1.3. Marcas notorias y de alto renombre.....	15
3.1.4. Signos aptos para constituir marca y prohibiciones de marca.	16
3.2 Proceso de solicitud y concesión.....	18
3.2.1. Efectos del registro de marca.....	19
3.3 Renovación y mantenimiento de derechos.	20
4. PERTURBACIÓN DE LOS DERECHOS SOBRE LA MARCA Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN.	20
4.1 Procedimiento administrativo de cancelación de marcas.	20
4.1.1 Procedimiento administrativo de nulidad.....	22
4.1.2 Procedimiento administrativo de caducidad.	24
4.2 Tipos de perturbaciones a los derechos de propiedad de marca.	26
4.3 Sanciones y medidas correctivas penales.	27
4.4 Acciones civiles disponibles para la protección de marcas.....	29
4.4.1 La acción de cesación.	30
4.4.2 Acción resarcitoria de daños y perjuicios.....	30
4.4.3 Acción de adopción de medidas necesarias para evitar que prosiga la infracción....	31
4.4.4 Acción para la destrucción o cesión con fines humanitarios de los productos.	32
4.4.5 Acción para la atribución en propiedad de los productos, materiales y medios embargados.....	32
4.4.6 Publicación de la sentencia.	33
5. ESTUDIO DE UN CASO.	33
5.1 Análisis de un caso específico de protección de marcas.....	33
6. CONCLUSIONES.	36

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 38

1. INTRODUCCIÓN.

1.1 Contexto y justificación del estudio.

El presente Trabajo de Fin de Grado pretende un análisis comprensivo de las medidas legales existentes para la protección de las marcas. Al igual que se analizará también la relación entre el Derecho Mercantil y la Propiedad Industrial, y el procedimiento y trámites de registro de marcas para la protección de las mismas.

Aunque se trate de cuestiones del día a día que cambian constantemente, nos encontramos ante un marco legislativo en materia de marcas con muchísimos años de antigüedad que se han desarrollado gracias a una intensa labor jurisprudencial tanto a nivel nacional, como europeo e internacional.

Nos encontramos ante un ámbito que no es de extrañar que sea objeto de reforma. Destaca, entre otros, el procedimiento administrativo de cancelación de marcas que entró en vigor en el mes de enero del pasado año 2023.

1.2 Objetivos de la investigación.

Demostrar la relación existente del Derecho Mercantil con la Propiedad Industrial, e igualmente poner en relieve los conceptos básicos de la Propiedad Industrial.

Examinar el ámbito de las marcas de forma teórica y delimitar el alcance de protección que se les confiere a las mismas.

Analizar el procedimiento y trámites de inscripción de las marcas en el Registro, así como los requisitos necesarios cuyo cumplimiento otorgan protección a las marcas. Para esto, se analizarán las prohibiciones tanto absolutas como

relativas, los procesos de solicitud y concesión de marcas y su renovación y mantenimiento de Derechos.

Analizar las posibles perturbaciones que se producen a la hora de registrar una marca y posteriormente, del mismo modo que estudiar las distintas sanciones que se pueden implantar frente a estas perturbaciones desde el punto de vista administrativo, civil y penal.

1.3 Metodología utilizada.

El método de trabajo empleado será teórico, analizando el procedimiento y trámites para el registro de marcas, las posibles perturbaciones en el mismo y las sanciones aplicables a estas perturbaciones, terminando con un análisis específico de una determinada marca.

Para la realización de este trabajo, me he basado en la recopilación de diferente información, tanto libros, como manuales, informes, artículos o jurisprudencia, así como en la revisión de la doctrina científica que ha tratado el tema de las marcas.

2. MARCO TEÓRICO.

2.1 Relación del Derecho Mercantil con la propiedad industrial.

Cuando hablamos de propiedad industrial nos referimos, según establece la Oficina Española de Patentes y Marcas (en adelante OEPM) al: “conjunto de derechos exclusivos que protegen tanto la actividad innovadora manifestada en nuevos productos, nuevos procedimientos o nuevos diseños, como la actividad mercantil, mediante la identificación en exclusiva de productos y servicios ofrecidos en el mercado.”

De esta definición puede verse la relación existente entre la propiedad industrial y el Derecho Mercantil, ya que este último regula a los comerciantes y su actividad en el mercado. La propiedad industrial, por lo tanto, regula las relaciones que se dan entre los

comerciantes y entre estos y los consumidores. Los comerciantes diferencian sus productos y servicios de los de otros comerciantes, de tal manera que los consumidores elijan sus productos y/o servicios.

Además, los comerciantes deben proteger legalmente en el mercado sus productos y/o servicios y de ahí se explica la relación existente entre el Derecho Mercantil y la propiedad industrial.

Así, como dice la OEPM: “El registro de una marca otorga a la empresa el derecho exclusivo a impedir que terceros comercialicen productos idénticos o similares con la misma marca o utilizando una marca tan similar que pueda crear confusión.”

Teniendo en cuenta la importancia y el valor de las marcas, es imprescindible que la misma esté registrada en el mercado o mercados adecuados.

La propiedad industrial, en cuanto a la materia objeto de nuestro estudio, se interesa por “el correcto funcionamiento del mercado como punto de confluencia de diversos oferentes de productos o servicios, aptos para satisfacer idénticas necesidades” (Pérez de la Cruz, 2008, p. 189).

Además, debe indicarse que esta propiedad industrial se encuentra en relación con otros sectores como son el Derecho de la competencia y las normas que garantizan la existencia de ésta y su ejercicio, así como la propiedad intelectual, siendo ésta regulada por civilistas. En cuanto a la primera, su relación se justifica en que existen determinados actos contra la propiedad industrial que constituyen actos de competencia desleal que suponen una perturbación a la propiedad industrial. Con respecto a la propiedad intelectual, la similitud proviene de “la unidad esencial de la técnica de protección, acorde con una misma fuente de la que dimanen algunos de sus elementos” (Pérez de la Cruz, 2008, p.190).

Sin embargo, mientras que, tanto la propiedad industrial como el Derecho de la competencia son tratados por mercantilistas, son los civilistas quienes se encargan del tratamiento de la propiedad intelectual. Esto es así debido a que la propiedad industrial tiene por objeto tanto cosas como bienes materiales e inmateriales, mientras que a la propiedad intelectual se refiere el art. 428 del Código Civil (en adelante, CC): “El autor de una obra literaria, científica o artística, tiene el derecho de explotarla y disponer de ella a su voluntad”. Así mismo, el art. 429 CC establece que: “La Ley sobre Propiedad Intelectual determina las personas a quienes pertenece ese derecho, la forma de su

ejercicio y el tiempo de su duración. En casos no previstos ni resueltos por dicha ley especial se aplicarán las reglas generales establecidas en este Código sobre la propiedad”. Por lo tanto, la propiedad intelectual se concibe como derecho de la personalidad y derecho patrimonial, que contiene las facultades de explotación económica de la obra.

2.2 Conceptos básicos de propiedad industrial.

La propiedad industrial es el derecho exclusivo que posee una persona física o jurídica sobre una invención (patentes y modelos de utilidad), un signo distintivo (marcas y nombres comerciales) o un diseño industrial.

El objeto de estudio de este trabajo va a ser las marcas, por lo que nos centraremos en ellas únicamente.

Las marcas son signos distintivos, los cuales pueden definirse, como: “medios a los que recurre el empresario para “dar nombre” y diferenciarse a sí mismo como titular de una empresa (“nombre comercial”) y a sus productos o servicios (“marca”), frente a los de los competidores.” (Broseta Pont y Martínez Sanz, 2020, p. 259). En particular, las marcas permiten identificar los productos y servicios existentes en el mercado de tal manera que puedan ser conocidos y distinguidos del resto. Cumplen la función de informar a los consumidores sobre el origen empresarial de los productos y servicios comercializados por la marca: informan de la calidad constante de los productos y servicios identificados con la misma marca y cumplen con la función publicitaria.

Hay que tener en cuenta la definición del concepto de marca establecida en el art. 4 LM tras la modificación de esta ley 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, según la cual, el art. 4.1 LM establece que: “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”.

Antes de esta modificación, la ley de marcas definía a la marca de la siguiente manera: “Se entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras.

2. Tales signos podrán, en particular, ser:

a) Las palabras o combinaciones de palabras, incluidas las que sirven para identificar a las personas.

b) Las imágenes, figuras, símbolos y dibujos.

c) Las letras, las cifras y sus combinaciones.

d) Las formas tridimensionales entre las que se incluyen los envoltorios, los envases y la forma del producto o de su presentación.

e) Los sonoros.

f) Cualquier combinación de los signos que, con carácter enunciativo, se mencionan en los apartados anteriores”.

Hay diferencias entre ambos conceptos de marca, pudiendo señalar que la modificación más importante introducida es que, en lugar de exigir que el signo sea susceptible de representación gráfica, basta con que se pueda representar en el Registro de Marcas. Como explica el RD Ley 23/2018, “ello permitirá emplear en la representación del signo la tecnología disponible en cada momento y que sea adecuada a los efectos mencionados”. (Vicent Chuliá, 2022, p.2268).

Existe una clasificación de marcas, conocida como la Clasificación de Niza, en la que aparecen los productos y servicios para el registro de las marcas de fábrica o de comercio o de servicios. En el momento en el que se solicita el registro de la marca, el solicitante debe indicar la clase o clases para la que solicita la marca.

Podemos hablar de distintos tipos de marcas: las denominativas (formadas por palabras pronunciables con o sin significado), las figurativas (constituidas por una imagen visual a la que, en su caso, se asocia un concepto concreto o abstracto), las mixtas (formadas en parte como denominativas y en parte como figurativas), las tridimensionales, las colectivas (productos y servicios de una asociación) y de garantía

(certifica las características comunes de los productos y servicios elaborados o distribuidos por personas debidamente autorizadas y controladas por el titular de la marca).

Las marcas pueden ser nacionales, comunitarias o internacionales, aunque en este caso nos centraremos únicamente en las nacionales, cada una de las cuales, con un sistema de registro diferente, rigiéndose las nacionales por la Ley de Marcas 17/2001, dependiente de la Oficina Española de Patentes y Marcas, cuya duración es de 10 años, renovable indefinidamente por periodos sucesivos de 10 años.

No obstante, el titular de un derecho de propiedad industrial está obligado a su uso de manera directa o de forma indirecta a través de su representante. Si esto no se cumple durante un plazo de 5 años, su titular entonces incurrirá en causa de caducidad.

La propiedad industrial, al igual que su solicitud, puede transmitirse por cualquier medio admitido en derecho, sin embargo, el más común es la licencia de uso ya que permite ceder el uso de todo o parte del derecho sobre el signo distintivo o modalidad inventiva y para todo o parte del territorio en el que se encuentra registrada.

Dentro de las modalidades de propiedad industrial la más importante por su utilización en el mercado es la Marca, la cual se rige por dos principios:

- I. Principio de territorialidad: la marca surte efectos en el ámbito territorial donde se solicitó su registro.
- II. Principio de especialidad: Significa que, tal y como establece el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (en adelante INAPI) “al otorgarse un registro marcario, éste otorga protección para los productos o servicios para los cuales se concedió registro. Por esta razón, es posible la existencia y convivencia de marcas idénticas o semejantes para distinguir productos o servicios distintos y de distinto titular”.

Además de estos principios, es necesario mencionar otro principio, conocido como principio de novedad, según el cual el signo que comienza a utilizarse debe ser distinto de los anteriormente usados por otros competidores.

Es por ello que, tanto la Ley de Marcas (art. 6.1.a LM), como la jurisprudencia, permiten la convivencia de dos marcas idénticas, con la condición de que se refieran a productos distintos.

Tanto la marca como su solicitud “pueden pertenecer a una o varias personas proindiviso. Asimismo, el poder de dominación que se atribuye al titular sobre la marca y su solicitud permite que ambas puedan ser cedidas o licenciadas, así como dadas en garantía o ser objeto de derechos reales o de embargo y ejecución y, en general, ser transmitida por todos los medios que el Derecho reconoce con total desconexión o independencia de la empresa, en la que se integre, siempre y cuando se observe el principio básico de indivisibilidad de la marca” (Gallego Sánchez y Fernández Pérez, 2024,pp. 229).

3. PROCEDIMIENTO Y TRÁMITES PARA LA PROTECCIÓN DE MARCAS.

3.1 Registro de marcas.

Tal y como dice el art. 2.1 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”

El art. 4.1.a LM establece que la marca es un signo que sea apropiado para “distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras empresas”. Es, por lo tanto, el signo distintivo con el que una empresa o un conjunto de empresas diferencian el resultado material o tangible de su actividad económica.

Para poder constituir marca, tales signos deben, como establece el art. 4.1.b LM, “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”.

En lo que se refiere a la representación de la marca (ya sea gráfica o de otra forma), según menciona el art. 2.1 RD 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, “podrán emplearse cualesquiera medios al alcance del solicitante, siempre que la representación sea clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva.”

La marca puede contar con distintas funciones:

- I. Nos va a indicar la procedencia del producto. Esta ha perdido parte de su

función por la internacionalización, antes se unía la marca con su procedencia. Hoy en día la procedencia solo indica la titularidad de un responsable.

- II. Tienen una función publicitaria.
- III. Tienen una función condensadora del cliente. La gente se va aglutinando en torno a la marca.

Quien lleve bien la imagen de marca, conseguirá atraer a los clientes para que compren los productos/servicios a esa marca. Esta función es también muy importante, ya que los clientes, llega un momento en el que asocian a una marca un determinado nivel de calidad y, la identificación de la calidad es la clave para toda marca.

3.1.1 Criterios de distinción

Cabe también mencionar cuales son los criterios de distinción de las marcas, los cuales la Ley de Marcas tiene en cuenta, tanto de manera implícita como explícita. De esta forma, la marca puede ser de producto o de servicio en función de su objetivo:

1. Dependiendo de la naturaleza de la actividad del empresario, tenemos marcas industriales y marcas comerciales. Las primeras se refieren a aquellas puestas por los fabricantes sobre sus productos, mientras que las segundas serían las puestas por quienes comercializan o distribuyen los productos adquiridos de los fabricantes.
2. Según la titularidad, las marcas pueden ser individuales o colectivas, dependiendo si su titular es una única persona física o jurídica o, con arreglo al art. 62.2 LM si quienes la solicitan son asociaciones de fabricantes, productores, prestadores de servicios o comerciantes para, como establece la Ley de Marcas en su art. 62.1 “distinguir los productos o servicios de los miembros de la asociación titular de la marca de los productos o servicios de otras empresas.” No es necesario ser español para solicitar un registro de marcas.
3. Otro tipo de marcas de las que se diferencian las marcas colectivas son las marcas de garantía, que son los signos que sirvan para diferenciar los

productos o servicios certificados por el titular y, siguiendo el art 68 LM: “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.”

4. Marcas nacionales e internacionales, entendiendo estas últimas como: “aquellas que, por haber sido depositadas en la Oficina Internacional de la Organización Mundial para la Propiedad Intelectual (OMPI), de Ginebra, se consideran automáticamente registradas y protegidas en España. Para ello, cualquier marca regularmente inscrita en su país de origen podrá ser admitida a depósito y protegida en todos los países de la Unión Europea.” (Broseta Pont y Martínez Sanz, 2020, p. 262). La situación de esta marca se estableció en el Convenio de la Unión firmado en la Conferencia de Madrid de 14 de abril de 1891, ratificado por España el 8 de marzo de 1978.
5. También contamos con las marcas de la Unión Europea, reguladas por el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea, que conceden, mediante una solicitud ante a Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), sucesora de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), una marca que se extiende de forma directa a todo el territorio de la Unión Europea.

3.1.2 Nacimiento del derecho sobre la marca.

El legislador establece que el medio por el que se concede el derecho sobre la marca es el registro. Así, y como se ha mencionado antes, según lo establecido en el art. 2.1 LM: “el derecho sobre la marca se adquiere por el registro válidamente efectuado de conformidad con las disposiciones de la presente Ley.”

Sin embargo, se tiene muy en cuenta la buena o mala fe del solicitante, ya que se permite, de una parte, reivindicar ante los tribunales la propiedad de marca, cuando la misma se hubiera solicitado, teniendo en cuenta el art. 2.2 LM: “con fraude de los derechos de un tercero o con perturbación de una obligación legal o contractual, la persona perjudicada podrá reivindicar ante los tribunales la propiedad de la marca, si

ejercita la oportuna acción reivindicatoria con anterioridad a la fecha de registro o en el plazo de cinco años a contar desde la publicación de éste o desde el momento en que la marca registrada hubiera comenzado a ser utilizada conforme a lo previsto en el artículo 39.” De otra parte, se configura como causa de nulidad absoluta el hecho de haber actuado de mala fe el solicitante al presentar la solicitud de marca.

Cuando se trata de analizar la mala fe concurrente para el caso de la solicitud del registro de una marca, se obtienen dos conclusiones: “por un lado, se trata de actos en los que la falta de buena fe es palmaria. Y por otro, la mala fe puede ser así considerada por contrariar precisamente la función principal de la marca, esto es, la de permitir al consumidor identificar sin ambages el origen empresarial de los productos o servicios identificados por el signo distintivo”. (Galacho Abolafio, 2023, pp. 125).

3.1.3. Marcas notorias y de alto renombre.

Un caso particular es el de las marcas notorias y de alto renombre. La Ley de Marcas tiene en cuenta el uso extrarregistral de la marca. Hay determinadas circunstancias en las que reconoce que el derecho de marca no nace solo con la creación y el uso anteriores a su inscripción en el registro, sino que dicho uso puede prevalecer contra el signo registrado posterior. Estamos ante marcas no registradas que sean notoriamente conocidas en España. Siguiendo también el artículo 6 bis del Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial, tales signos atribuyen, por un lado, la facultad de oponerse al registro de una marca idéntica o similar cuando, por referirse a productos o servicios idénticos o similares, pueda inducir a confusión. Aunque este tipo de marcas estuvieran vigentes durante mucho tiempo, las mismas se eliminaron tras la reforma del RDL 23/2018, por lo que hoy en día solo se tienen en cuenta las marcas renombradas a las que haremos mención a continuación.

En cuanto a las marcas renombradas, estas son aquellas que alcanzan un grado de conocimiento o difusión más generalizado, a nivel de población y no únicamente entre habituales consumidores. Este tipo de marcas son conocidas por el público en general.

Si estamos ante una marca renombrada, estas van a contar con una protección absoluta, la cual va a impedir que se registren distintivos similares con independencia

de los productos o servicios que se ofertan, no quedando limitado por el principio de especialidad.

3.1.4. Signos aptos para constituir marca y prohibiciones de marca.

Establece la Ley de marcas, en su artículo 4, como ya se ha indicado anteriormente, que: “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.” Además, de acuerdo con el artículo 2 del Real Decreto 687/2002, debe aceptarse cualquier combinación de los signos anteriormente mencionados, creándose así las llamadas marcas mixtas, al igual que las marcas animadas.

Todos estos signos deben cumplir, a su vez, dos requisitos, mencionados también en el artículo 4 de la presente Ley:

“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.”

Con todo esto, podemos afirmar que existe una gran variedad y libertad para elegir un signo como marca, sin embargo, esta libertad no es infinita, sino que existen una serie de prohibiciones que la Ley de Marcas establece, las cuales gozan de gran importancia, ya que su cumplimiento supondría no poder registrar la marca, y, en caso de haber sido inscrita, la misma incurriría en causas de invalidez.

Podemos hablar de dos tipos distintos de prohibiciones:

1. Prohibiciones absolutas: reguladas en el artículo 5 de la Ley de Marcas, haciendo referencia a aquellos signos que de ninguna manera pueden ser constitutivos de marca.
2. Prohibiciones relativas: reguladas del artículo 6 al 10 de la Ley de Marcas, las cuales se refieren, según lo establecido en el informe de la Oficina Española de Patentes y Marcas a: “signos que en sí mismos podrían ser registrados pero que colisionan con derechos anteriores, se analizan acontecimientos

registrales o extrarregistrales que se hayan podido producir con carácter previo a la solicitud de marca”.

3.1.4.1. Prohibiciones absolutas.

De acuerdo con este tipo de prohibiciones, en primer lugar, hay que indicar que no pueden registrarse como marcas, entre otros, los signos que no se incluye en la definición de marca establecida en el artículo 4 LM. Por lo tanto, para poder analizar si un signo puede constituir una marca de acuerdo a este artículo, se debe comprobar si la solicitud de registro cumple con tres requisitos:

1. Debe constituir un signo.
2. El signo debe ser apropiado para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otra.
3. El signo debe ser apropiado para ser representado en el Registro de Marcas.

El artículo 5 de la Ley de Marcas menciona que circunstancias constituyen prohibiciones absolutas, según el cual, no podrán registrarse como marca los signos distintivos que carezcan de carácter distintivo, ni los que en el lenguaje común o en las costumbres del comercio, se hayan convertido en habituales para designar los productos o servicios que se pretenden distinguir con la marca, entre otros propuestos enunciados en el presente artículo (fenómeno conocido como vulgarización de la marca).

3.1.4.2. Prohibiciones relativas.

Las prohibiciones relativas se regulan de los artículos 6-10 LM, las cuales afectan a los casos de identidad o semejanza entre el signo elegido por el solicitante y un derecho anterior.

La similitud de los productos o servicios, por su parte, debe analizarse caso a caso. Suele tomarse como base el Nomenclátor Internacional de Marcas o Clasificación de Niza que es el sistema de clasificación de productos o servicios que rigen las solicitudes de registro de Marcas y Nombres Comerciales, y que permite la clasificación dependiendo si son aplicadas a un producto (marcas de producto) o a la prestación de

un servicio o negocio (marcas de servicio). El solicitante debe indicar la clase o clases para la que solicita la marca en el momento de la solicitud conforme a esta nomenclatura.

3.2 Proceso de solicitud y concesión.

El artículo 11 de la Ley de Marcas nos indica donde se presenta la solicitud para registrar la marca que se quiera: en la OEPM o en el órgano competente de la Comunidad Autónoma dónde el solicitante tenga su domicilio o establecimiento. El derecho de marca, por lo tanto, se adquiere a través del registro realizado válidamente, y el mismo podrá hacerse sobre una o varias clases de productos.

La OEPM establece los pasos a seguir para el procedimiento de registro de marca:

1. Presentación de la solicitud: cualquier persona física o jurídica puede presentar ante esta oficina una marca o nombre comercial para distinguir determinados productos y servicios en España. “Es la solicitud formal a la oficina de marcas para registrar su marca y otorgarle los derechos exclusivos para usarla. La solicitud debe incluir toda la información y los documentos necesarios para respaldar su reclamo de propiedad y carácter distintivo de su marca”. (FasterCapital, 2023).
2. Publicación de la solicitud: el órgano competente debe examinar, de un lado, los requisitos formales de la solicitud y el pago de tasas; y, de otro, si el solicitante se encuentra legitimado para obtener el registro de marca, pudiendo suspender el procedimiento cuando se observen irregularidades, e incluso tener por desistida la solicitud cuando aquéllas no se subsanan debidamente, como indica el artículo 16 LM.

Solo entonces es cuando se remiten a la OEPM las solicitudes que superasen el examen de forma, publicándose la solicitud en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (en adelante, BOPI) y es en ese momento cuando se abre el plazo de dos meses para presentar oposiciones y/u observaciones de terceros.

3. Examen de fondo: “Presentada la solicitud, se abre el período de examen, donde la OEPM comprueba si la marca cumple con las formalidades y requisitos técnicos exigibles”. (Garrigues, 2023).
4. Prueba de uso: la OEPM establece que: “Si se han presentado oposiciones basadas en marcas o nombres comerciales anteriores registrados, el solicitante de la marca que ha sido cuestionada puede pedir que tales oponentes prueben el uso de sus marcas o nombres comerciales anteriores siempre que se den determinadas circunstancias. Es importante probar el uso, pues de no hacerlo la oposición podría ser desestimada.”
5. Concesión o denegación: el artículo 22 LM nos dice como debe llevarse la resolución de la solicitud. La marca se otorgará o denegará atendiendo a los defectos y alegaciones de las partes, si los hubiera. Esta resolución se tiene que publicar en el BOPI y sobre ella puede interponerse recurso de alzada en el plazo de un mes desde la fecha de publicación de la resolución.

3.2.1. Efectos del registro de marca.

El artículo 34 LM establece los efectos derivados del registro de marca. Entre ellos se encuentran:

La principal consecuencia de registrar una marca será la de conferir a su titular un derecho exclusivo sobre esa marca, configurado como un monopolio de uso.

Además, el titular podrá impedir que terceros no autorizados usen un signo idéntico para productos idénticos; o un signo idéntico o semejante, siempre que por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión para el público, según establece el artículo 34.2 LM.

Si la marca registrada goza, además, de renombre en España, el nivel de protección es superior, de forma que no se exige que los productos o servicios sean idénticos o similares, siguiendo los artículos 34.2.c) y 8 LM.

3.3 Renovación y mantenimiento de derechos.

La concesión del derecho de marca se otorga por un periodo de diez años desde la fecha de presentación de la solicitud. Estos podrán ser prorrogados indefinidamente durante plazos de diez años, es decir, el derecho de marca deberá ser renovado por periodos de diez años.

La solicitud de renovación de marca puede ser presentada bien por el titular, o bien por un derechohabiente. Si la misma es solicitada por este último, deberá acreditar esta cualidad solicitando el cambio de titularidad correspondiente.

Para que esta renovación no se olvide de hacer, existe una figura conocida como agente de propiedad industrial, el cual se define, según establece la universidad europea, como: "Un agente de la propiedad industrial es un profesional independiente que se dedica a ofrecer y prestar sus servicios de asesoría, ayuda y representación a inventores particulares o empresas que quieren registrar una marca, patente, modelo de utilidad, diseño industrial o signo distintivo."

Además, para poder renovar la marca, se deberá pagar una tasa de renovación y justificar que efectivamente se ha hecho uso de dicha marca. Si esta renovación no se acordará y el solicitante lo pidiera, se le devolvería el 75 por ciento de la tasa de renovación pagada.

Según el artículo 32.6 LM: "La renovación, que será inscrita en el Registro de Marcas y publicada en el "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial", surtirá efectos desde el día siguiente al de la fecha de expiración del correspondiente período de diez años."

4. PERTURBACIÓN DE LOS DERECHOS SOBRE LA MARCA Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN.

4.1 Procedimiento administrativo de cancelación de marcas.

La Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, ha tenido numerosas modificaciones, destacando las dirigidas a los procedimientos de caducidad y nulidad,

que ahora son competencia de la OEPM desde el pasado mes de enero del año 2023.

Esta competencia pertenece ahora a la OEPM debido a la modificación sufrida por la Ley de Marcas a través del Real-Decreto ley 23/2018.

Hasta enero de 2023 la competencia para conocer de las acciones de caducidad y nulidad de una marca española, internacional con efectos en España o un nombre comercial nacional, correspondía a los juzgados y tribunales civiles.

Y, como consecuencia, “dichos procedimientos solo accederán de primeras a la vía judicial en casos de demanda reconvenional en el seno de una acción por infracción de marca. De esta manera, la gestión de la nulidad y la caducidad de las marcas españolas se realizará de forma análoga a lo que sucede con los procedimientos de nulidad y caducidad de las marcas de la Unión Europea, que son tramitados por la vía administrativa ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO).” (Betances, abg Intellectual Property).

Estos nuevos procedimientos administrativos están regulados en la LM y en el Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (en adelante RLM). En el art. 58.1 RLM se establecen los requisitos del nuevo procedimiento de solicitud de nulidad y caducidad ante la OEPM. El mismo establece que “La solicitud de nulidad o caducidad de una marca deberá incluir:

a) El nombre y dirección de la persona que formula la solicitud, de acuerdo con lo previsto en las letras b) y c) del artículo 1.1 de este Reglamento.

b) En caso de que se actúe por medio de representante, el nombre y dirección de este, de acuerdo con lo previsto en la letra f) del artículo 1.1 de este Reglamento.

c) El número de la marca cuya nulidad o caducidad se solicite y el nombre de su titular.

d) La causa en la que se basa la solicitud de nulidad o caducidad mediante una declaración en el sentido de que se cumplen los requisitos establecidos en los artículos 51, 52, 54, 66, 67, 72, 73 y 91 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre.

e) La indicación de los productos o servicios respecto de los que se solicita la nulidad o caducidad de la marca. En ausencia de esta indicación se considerará que la solicitud se formula contra todos los productos o servicios amparados por la marca impugnada.

f) El justificante de pago de la tasa de solicitud de nulidad o caducidad.

g) Firma del interesado o de su representante”.

Este artículo establece el contenido básico, mientras que el art. 58.2 RLM establece los requisitos adicionales necesarios para la presentación de la solicitud de nulidad basada en causas relativas.

Por otra parte, el art. 58.3 RLM señala que, para las solicitudes de nulidad conforme al art. 52 LM (nulidad relativa), basados en más de una marca o derecho anterior, se aplican los apartados 1.d) y 2 del artículo 58 RLM.

Sin embargo, el art. 58.4 RLM contempla la posibilidad de incluir las razones, motivos y fundamentos en que se base la solicitud y las pruebas acreditativas que se consideren pertinentes.

En el art. 59.1 RLM se establecen las causas de inadmisibilidad de la solicitud incluyendo “el no haber incorporado el número de la marca cuya nulidad o caducidad se solicita y el nombre de su titular (art. 58.1.c), la causa en al que se basa la solicitud (art. 58.1.d) y/o el justificante de pago de la tasa de solicitud (art. 58.1.f). Respecto al incumplimiento del resto de requisitos contemplados en la LM y en el RLM, se consideran irregularidades que el solicitante podrá subsanar en los 10 días siguientes a su notificación, de forma que, si no lo hiciera, se inadmitiría la solicitud”. (Pascual de Quintos Santos-Suarez, 2023, p. 153).

En cuanto a la tramitación de los procedimientos de caducidad y nulidad, “La OEPM ha publicado un Manual informativo sobre nulidad y caducidad administrativa (el “Manual”) con información útil sobre la tramitación de los procedimientos de nulidad y caducidad y la coordinación entre la OEPM y los Tribunales.” (Uría & Menéndez Abogados, S.L.P.).

Vamos a entrar ahora a examinar los procedimientos, analizando primero el procedimiento administrativo de nulidad para pasar después a estudiar el procedimiento administrativo de caducidad.

4.1.1 Procedimiento administrativo de nulidad.

A través de este procedimiento, con previa petición de solicitud, la OEPM podrá declarar la nulidad de un registro de marca, nombre comercial o marca internacional, con efectos en España, declarándose en este caso la invalidez de la concesión del

registro. A este tipo de procedimiento hace referencia el art. 51 y ss. LM.

Podemos dividir este procedimiento en seis fases distintas según la OEPM:

1. Solicitud de la nulidad: se podrá presentar la solicitud de nulidad de marca ante la OEPM basándose en una de las causas de nulidad absolutas o relativas recogidas en la Ley de Marcas. “Pueden fundarse, bien por concurrir en el signo distintivo una prohibición legal de registro absoluta; cuando un solicitante de registro, al tiempo de solicitud, hubiera actuado de mala fe; o bien por concurrir una prohibición relativa de registro”. (Hernández-Martí Pérez, 2023).
2. Traslado de nulidad e inicio de la fase contradictoria: la solicitud de nulidad se tendrá que trasladar al titular de la marca impugnada para que, en el plazo de dos meses, conteste a la solicitud presentando las alegaciones y pruebas que crea correspondientes.
3. Prueba de uso: el titular de la marca impugnada podrá pedir al solicitante de la nulidad en su contestación que pruebe el uso de las marcas anteriores en las que basa su solicitud. Si el solicitante aporta documentación probatoria del uso, se dará traslado de la misma para que el titular presente sus alegaciones en el plazo de un mes.
4. Requerimientos: la OEPM podrá requerir a las partes, cuantas veces considere necesario, para que, en un plazo de entre 10 días y un mes, contesten a las alegaciones o pruebas presentadas por la otra parte.
5. Cierre de la fase contradictoria: una vez que las partes hayan presentado sus alegaciones y pruebas, la OEPM acordará el fin de la fase contradictoria.

6. Resolución: la OEPM resolverá sobre la solicitud de nulidad presentada. Dicha resolución será susceptible de recurso de alzada ante la propia OEPM en el plazo de un mes desde su publicación en el BOPI.

4.1.2 Procedimiento administrativo de caducidad.

De acuerdo a este procedimiento de caducidad, previa petición de un interesado, podrá la OEPM declarar la caducidad de marcas, nombres comerciales o marcas internacionales con efectos en España que, debido a circunstancias que se hayan producido con posterioridad al registro, puedan estar incursas en las causas de caducidad que recoge la Ley de Marcas. A este tipo de procedimiento hace referencia el art. 54 y ss. LM.

Al igual que el procedimiento de nulidad, la OEPM distingue para el procedimiento seis fases distintas:

1. Solicitud de la caducidad: Se podrá presentar una solicitud de caducidad de marca ante la OEPM basándose en una de las causas recogidas en la Ley de Marcas: falta de uso, vulgarización del signo o signos engañosos. Asimismo, existen causas de caducidad específicas para las marcas colectivas o de garantía.
“El plazo para iniciar un procedimiento administrativo de caducidad marcario, no prescribe pudiéndose presentar en cualquier momento debido a la naturaleza de los intereses que se protegen, tratándose con este tipo de procedimiento de evitar que marcas que no se usan, resulten engañosas o se hayan vulgarizado continúen manteniendo sus derechos de uso exclusivo”.
(Alvamar Patentes y Marcas, 2023).
2. Traslado de la caducidad e inicio de la fase contradictoria: Se trasladará la solicitud de caducidad al titular de la marca impugnada para que en el plazo de dos meses conteste a la misma presentando las alegaciones y pruebas que considere pertinentes.

3. Procedimiento de caducidad por falta de uso: En el caso de que la caducidad se base en la falta de uso, el titular del registro impugnado contestará aportando la documentación probatoria correspondiente. Dicha prueba se trasladará al solicitante para que presente sus alegaciones en el plazo de un mes.
4. Requerimientos: La OEPM podrá requerir a las partes, cuantas veces considere necesario, para que, en un plazo de entre 10 días y un mes, contesten a las alegaciones o pruebas presentadas por la otra parte.
5. Cierre de la fase contradictoria: una vez que las partes hayan presentado sus alegaciones y pruebas, la OEPM acordará el fin de la fase contradictoria.
6. Resolución: La OEPM resolverá sobre la solicitud de caducidad presentada. Dicha resolución será susceptible de recurso de alzada ante la propia OEPM en el plazo de un mes desde su publicación en el BOPI.

Para las resoluciones de ambos procedimientos, “La OEPM dispone de un plazo de 24 meses para resolver los procedimientos de nulidad y de 20 meses para los procedimientos de caducidad, desde la recepción de la solicitud (y no desde la admisión a trámite). Si la Oficina no respondiese dentro de los plazos indicados, el solicitante deberá entender que su solicitud ha sido desestimada por silencio administrativo negativo.” (Uría & Menéndez Abogados, S.L.P.).

Y, como ya se ha mencionado, Dentro del plazo de un mes a partir de la publicación de la resolución en el BOPI, cualquiera de las partes estará facultada para interponer un recurso de alzada frente a la Dirección de la Oficina, que podrá revisar de nuevo el fondo del asunto.

“Los solicitantes de nulidad o caducidad de una marca nacional deberán abonar una tasa de 200 euros tal y como establece el Anexo de la LM, en su apartado 1.1.12. en caso de presentación de la solicitud en papel y de 170 euros si la presentación es

telemática.” (Pascual de Quintos Santos-Suarez, 2023, pp. 155).

“De esta concentración en el orden civil cabe esperar una mayor formación y especialización, esenciales para la resolución adecuada de los asuntos más complejos en materia de propiedad industrial. Esto se traduce en la obtención de una mejor respuesta y aplicación del derecho a la tutela judicial efectiva y en una mayor seguridad jurídica.” (Betances, abg Intellectual Property).

4.2 Tipos de perturbaciones a los derechos de propiedad de marca.

Los delitos contra la propiedad industrial son aquellos que infringen los derechos exclusivos que otorga el registro de la propiedad de marca, que se derivan de la obtención del título de signos distintivos de marcas.

El delito contra la propiedad industrial se persigue con el objetivo de proteger la actividad innovadora de las nuevas creaciones, sean productos o servicios, así como la actividad mercantil a través del reconocimiento e identificación en exclusiva de productos y servicios ofrecidos en el mercado.

De acuerdo a la doctrina y jurisprudencia de delitos contra la propiedad de marca, el bien jurídico protegido es el derecho de uso o explotación exclusiva de los objetos que están amparados por el título de propiedad de signos distintivos de marca, siempre que hayan sido previamente inscritos en la OEPM.

Una infracción de marca se comete cuando se lesionan los derechos del titular como propietario de la misma. Al registrar una marca, el propietario tiene el derecho exclusivo a utilizarla. Nadie excepto el titular podrá usar la marca a no ser que se le haya concedido licencia.

El propietario de una marca registrada puede emprender acciones civiles y penales contra quienes cometan cualquier infracción de marca.

Existe una infracción de marca cuando se observa que el uso de la marca por el infractor produce confusión en los consumidores. “Esto ocurrirá cuando la marca infractora sea igual o parecida a la marca registrada y, además, se use para identificar productos o servicios idénticos o parecidos a los protegidos por la marca registrada. Se hace evidente, pues, que no solamente es una infracción de marca la copia literal, sino que también puede suponer un delito copiarla ligeramente, siempre y cuando esta copia

provoque confusión entre los consumidores.” (Martínez Sanz Abogados, 2020).

En cuanto a las consecuencias legales que tiene la infracción de marca para el infractor, es el titular de la marca quien interpone las acciones jurídicas pertinentes que tendrán consecuencias legales para el infractor. También puede hacerlo quien haya obtenido la licencia, cuando el titular se lo haya permitido. Quien alega la existencia de una infracción de marca, deberá acreditar dicha infracción.

Entre las consecuencias jurídicas que puede tener una infracción de marca para el infractor están:

1. Indemnización de daños y perjuicios.
2. Acción de cesación.
3. Acción de prohibición con la intención de prevenir una violación de marca.
4. Acción de remoción.

4.3 Sanciones y medidas correctivas penales.

Cada vez son más habituales las conductas que vulneran los derechos exclusivos que tienen atribuidos los titulares de las marcas. El Código Penal (en adelante, CP) establece del artículo 273 al 277 una serie de delitos tendentes a su protección.

“Las acciones que sancionan los arts. 273 y 274 CP y que constituyen un elemento objetivo del tipo en los delitos relativos a la propiedad industrial no son sino una traslación al ámbito penal de las conductas que la normativa sectorial prohíbe realizar a cualquier persona sin el consentimiento del titular del derecho registrado. O, en otras palabras, tienen el denominador común de poseer una aptitud lesiva del derecho a la exclusividad que tiene conferido dicho titular por el hecho de la inscripción registral a su nombre de una marca.” (Asencio Gallego, 2024, pp.27).

El art. 274.1 CP sanciona “al que, 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.”

Por otro lado, el art. 274.2 CP castiga “al que, 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, ofrezca, distribuya o comercialice al por menor, o preste servicios o desarrolle actividades, que incorporen un signo distintivo idéntico o confundible con aquél, cuando se trate de los mismos o similares productos, servicios o actividades para los que el derecho de propiedad industrial se encuentre registrado.”

Los delitos relativos a las marcas exigen para su aplicación que la correspondiente marca se encuentre registrada conforme a su legislación específica. El art. 2.1 LM dispone que “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.” En el ámbito penal, la protección comienza desde este momento.

“Por lo tanto, para que se configure un delito contra la propiedad industrial, deben existir algunos requisitos simultáneamente:

1. Alguien hace uso de un bien industrial que no le pertenece.
2. El bien ha sido registrado por el creador.
3. Quien lo usa no tiene autorización de quien tiene la propiedad industrial.
4. Usa el bien con fines comerciales o industriales.” (Dexia Abogados, 2022).

En caso de que se den estas cuatro circunstancias, existe delito contra la propiedad industrial. Y, de acuerdo con lo que establece en CP, no es necesario que exista un perjuicio real y efectivo ni ninguna afectación material.

Como ya se ha mencionado, se defiende el derecho a la exclusividad, es decir, la necesidad de consentimiento para su uso.

El CP establece penas de prisión y multa con las que se castigan los delitos contra la propiedad industrial.

En los artículos 273 a 275 se trata el delito básico. El artículo 276 está destinado al delito agravado.

De acuerdo con lo establecido en el art. 276 CP, se considera delito agravado cuando se de alguno de los siguientes motivos:

“a) Que el beneficio obtenido o que se hubiera podido obtener posea especial trascendencia económica.

b) Que los hechos revistan especial gravedad, atendiendo al valor de los objetos producidos ilícitamente, distribuidos, comercializados u ofrecidos, o a la especial importancia de los perjuicios ocasionados.

c) Que el culpable pertenezca a una organización o asociación, incluso de carácter transitorio, que tuviese como finalidad la realización de actividades infractoras de derechos de propiedad industrial.

d) Que se utilice a menores de 18 años para cometer estos delitos.”

En cuanto a las penas, estas serán de 1 a 4 años de prisión y multa de 12 a 24 meses cuando se realizan al por menor. Las penas aumentan si el delito incluyó acciones al por mayor.

En caso de que existan agravantes, las penas son de 2 a 6 años de prisión y multa de 18 a 36 meses. También se prevé la inhabilitación para el ejercicio de la profesión relacionado con el delito por un plazo de 2 a 5 años.

Hasta el año 2003, los delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial eran delitos semipúblicos, sin embargo, en la actualidad, y con las respectivas reformas del CP, al no precisar denuncia de la persona agraviada, han adquirido, como la mayoría de delitos del CP, naturaleza pública, de modo que son perseguibles de oficio y han de investigarse y juzgarse siempre, con independencia de la voluntad del titular del derecho presuntamente infringido.

4.4 Acciones civiles disponibles para la protección de marcas.

La legitimación para ejercer estas acciones civiles le corresponde al titular de la marca registrada, pero también podrán ejercer estas acciones, salvo pacto en contrario, los cesionarios de una licencia exclusiva sobre la marca registrada. En caso de licencia no exclusiva, el cesionario no estará legitimado para el ejercicio de estas acciones, salvo que expresamente se le haya atribuido esta facultad por el titular de la marca.

El art. 41.1 LM, bajo el título “acciones civiles que puede ejercitar el titular de la marca” reconoce seis acciones civiles que puede ejercitar el titular de la marca frente al

infractor, dependiendo de las circunstancias que concurran en la infracción cometida.

4.4.1 La acción de cesación.

El art. 34.1 LM le concede al titular de la marca el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico. Y, como consecuencia, también se le concede la facultad de prohibir el uso a terceros de un signo idéntico o confundible con la marca. La acción de cesación es una de las acciones más útiles y necesarias en la defensa de los derechos marcarios. “Es el medio adecuado para prohibir coactivamente a terceros que persistan o continúen usando la marca registrada, siendo esta acción el único vehículo que posibilita hacer valer el derecho exclusivo del titular.” (Hernández Marti Pérez, 2018, pp. 41). Permite al titular del derecho lesionado exigir la cesación de aquellos actos que infringen sus derechos.

El Tribunal Supremo establece los requisitos necesarios para ejercer la acción de cesación en la STS (Civil) 3 de marzo de 2005 (RJ/2005/1770):

- a) Una violación del derecho de marca.
- b) Legitimación pasiva de la entidad demandada, ya que existe un comportamiento vetado legalmente y que violan el derecho a la marca.
- c) Un riesgo de repetición de la conducta ilegal.

Se puede destacar como requisito añadido el supuesto de la similitud de la marca, cuando induzca a error o provoque confusión en el mercado.

La acción de cesación no requiere un elemento de imputación, es simplemente una conducta infractora del derecho, sin que deban concurrir elementos subjetivos propios de la acción de responsabilidad.

Cuando el titular del derecho ejercita la acción de cesación no tiene por qué demostrar que el demandado ha realizado de manera dolosa o negligente la conducta.

La acción de cesación derivada de la infracción del derecho de marca prescribe a los cinco años contados desde el día en que pudo ejercitarse.

4.4.2 Acción resarcitoria de daños y perjuicios.

El art. 43.5 LM establece que: “El titular de la marca cuya violación hubiera sido

declarada judicialmente tendrá, en todo caso y sin necesidad de prueba alguna, derecho a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el 1 por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados”.

De acuerdo con este artículo, “los presupuestos de aplicación son, además de la declaración de infracción a la que se refiere la propia norma, los que, conforme a esa naturaleza, tiene esta clase de responsabilidad en el ámbito del Derecho de marcas” (Massaguer Fuentes, Uría & Menéndez).

Por una parte, se requiere la efectividad de la de la lesión patrimonial. Por otra parte, se exige la culpabilidad. También debe existir una relación de causalidad.

La indemnización establecida en el art. 43 LM, solo ha de proceder si el titular la solicita con la demanda, aunque puede entenderse de este precepto que dicha indemnización puede ser solicitada por medio de una genérica petición de condena a indemnizar los daños y perjuicios.

Para que la acción indemnizatoria pueda llevarse a cabo, deben cumplirse una serie de requisitos:

1. “Debe haberse producido una infracción de un derecho de propiedad, lo cual permite distinguir esta acción de la acción de indemnización en que se traduce la protección provisional de determinados derechos.
2. Que existan daños y perjuicios indemnizables, circunstancia que debe llevar a analizar las cuestiones relacionadas con los supuestos en los que se entienden producidos daños *ex re ipsa*.
3. Que entre la infracción del derecho y los daños indemnizables medie una relación de causalidad.
4. Que, salvo en los casos en que la normativa establece una responsabilidad de tipo objetivo, concurra culpa o negligencia por parte del infractor.” (García Vidal, 2020, pp. 496).

4.4.3 Acción de adopción de medidas necesarias para evitar que prosiga la infracción.

El perjudicado por la infracción de su derecho no solo tiene interés en que se cese de infringir su derecho marcario sino también, en que se elimine del tráfico económico aquellos productos que puedan seguir perjudicándole.

El art. 41.1.c) LM establece que el titular de la marca puede reclamar vía civil la adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación y, en particular, que se retire del tráfico económico los productos o cualquier elemento que haya dado lugar a la violación del derecho de marca y el embargo o destrucción de los medios principalmente destinados a cometer la infracción.

“El objeto de la acción es evitar que la infracción, que ya ha cesado, continúe o pueda continuar produciendo efectos, los cuales deben ser removidos, pudiendo deducir el titular de la marca diversas pretensiones, entre las cuales se encuentra retirar del tráfico los productos y medios de producción. El destino de los mismos será distinto según el caso. Así, los productos ilícitamente marcados podrán ser destruidos, pero aquellos, como los elementos de producción, podrán ser embargados y en su caso vendidos en pública subasta.” (Hernández Marti Pérez, 2018, pp. 47).

Sin embargo, si el producto infractor ya no se encuentra en el tráfico, sino en poder del consumidor o usuario final, no cabe retirar tales productos.

4.4.4 Acción para la destrucción o cesión con fines humanitarios de los productos.

Según el art. 41.1.d) LM el titular de la marca puede reclamar en vía civil, la destrucción o cesión con fines humanitarios, si fuere posible, a elección del actor, y a costa siempre del condenado, de los productos ilícitamente identificados con la marca que estén en posesión del infractor, salvo que la naturaleza del producto permita la eliminación del signo distintivo sin afectar al producto o la destrucción del producto produzca un perjuicio desproporcionado al infractor o al propietario. Puede considerarse que esta acción se enmarca dentro de la acción de cesación, sirviendo de refuerzo para una mayor eficacia.

Estas medidas se solicitan de parte, y el Juez no puede acordar actuaciones diferentes a las acordadas.

4.4.5 Acción para la atribución en propiedad de los productos, materiales y

medios embargados.

A partir de la entrada en vigor de la Ley 19/2006, de 5 de junio, puede solicitar del juez el embargo o la destrucción de los medios principalmente destinados a cometer la infracción y también solicitar la retirada del tráfico económico los productos y elementos relacionados con la violación del derecho de marca, así como también la atribución en propiedad de los productos, materiales y medios embargados.

Se trata de dos acciones distintas: a) embargo de los medios destinados a cometer la infracción y b) la atribución de la propiedad al titular de la marca. “Si únicamente solicita y obtiene el embargo, los medios objeto del embargo deberán ser realizados en pública subasta. En cambio, si el perjudicado solicita, además, que le sea atribuida la propiedad de los bienes embargados, en tal caso deberá llevarse a cabo una valoración de los bienes, que constituirá un crédito del infractor contra el titular de la marca compensable, en la cantidad concurrente, con el crédito que pueda asistir al perjudicado contra el infractor por el concepto de indemnización de daños y perjuicios.” (Hernández Marti Pérez, 2018, pp.51).

4.4.6 Publicación de la sentencia.

De acuerdo al art. 41.1.f) LM el titular de la marca puede pedir al Juez la publicación de la sentencia a costa del condenado mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas. La acción tiene por objeto remover los efectos de la infracción, pero al mismo tiempo es una forma de resarcir el daño causado al titular de la marca.

5. ESTUDIO DE UN CASO.

A continuación, y tras haber analizado los procedimientos y trámites para la protección de marcas, así como los tipos de perturbaciones y sanciones existentes para dicha protección, vamos a pasar a analizar un caso particular de protección de marcas.

5.1 Análisis de un caso específico de protección de marcas.

La sentencia a analizar será la del Tribunal Supremo 485/2024, de 10 de abril, la cual trata sobre un caso de infracción de marca y competencia desleal. En este caso, la empresa Industria de Diseño Textil S.A. (Inditex), propietaria de la marca ZARA, interpuso una demanda contra Buongiorno Myalert S.S. por el uso no autorizado de la marca ZARA en las promociones de su servicio "Club Binko", lo cual infringía los derechos exclusivos sobre la marca de Inditex y constituía actos de competencia desleal. Buongiorno presentaba una oferta de suscripción que incluía la participación en un sorteo con la posibilidad de ganar una tarjeta regalo de ZARA.

Sin embargo, el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid desestimó la demanda de Inditex debido a que el uso de la marca no generaba confusión en los consumidores ni aprovechaba injustamente la reputación de la marca de ZARA. Igualmente, se estudió también si Buongiorno Myalert había incurrido en actos de competencia desleal pero el Tribunal determinó que no existían prácticas desleales, ya que se entendió que Buongiorno no había actuado en contra de la buena fe y de las malas costumbres mercantiles. De esta forma, se acabó absolviendo a Buongiorno Myalert S.A. y condenando a Inditex al pago de las costas procesales.

Frente a esto, Inditex apeló la sentencia ante la Audiencia Provincial de Madrid, que confirmó el fallo del juzgado de primera instancia. La Audiencia desestimó igualmente el recurso de apelación de Inditex y le condenó de nuevo al pago de costas procesales.

Inditex entonces decidió interponer recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación ante el Tribunal Supremo.

La Sala Primera del Tribunal Supremo admitió a trámite estos recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación que fueron interpuestos por Inditex.

Contra los recursos interpuestos por Inditex, Buongiorno interpuso un escrito de oposición, el cual no tuvo en cuenta el Tribunal Supremo.

No obstante, el Tribunal Supremo estimó el recurso de casación que fue interpuesto por Inditex, alegando que el uso que Buongiorno hizo con la marca ZARA infringía el derecho exclusivo que tiene Inditex sobre la marca renombrada ZARA, usando un signo idéntico que no son para ofertar productos o servicios con la marca ZARA, no estando amparado dicho uso por los límites del derecho de marca, los cuales abarcan, según el

art. 37.1.c) LM, el uso de la marca para “designar productos o servicios como correspondientes al titular de esa marca o de hacer referencia a los mismos”.

Este artículo tiene que interpretarse "en el sentido de que se refiere a un uso de la marca en el tráfico económico por un tercero, conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial, a efectos de designar productos o servicios como correspondientes al titular de esa marca o de hacer referencia a los mismos solamente cuando tal uso de la marca sea necesario para indicar el destino de un producto comercializado o de un servicio ofrecido por ese tercero". (diario laley, 2024).

Sin embargo, el uso que la demandada hizo de la marca ZARA no se encuadraba en esta interpretación y, por lo tanto, no se encontraba dentro de este límite, por lo que se concluyó que sí que se infringía la marca de Inditex.

Este caso tiene gran trascendencia por destacar los límites del uso referencial de marcas renombradas y las condiciones bajo las cuales se puede considerar infracción de marca y competencia desleal.

“Reconociendo a Zara el carácter de marca renombrada, el TS concluye que su utilización en las tarjetas regalo constituyó un aprovechamiento indebido del carácter distintivo y renombrado de esta marca conforme al artículo 34.2.c) LM en su redacción aplicable al tiempo de los hechos. En este sentido, el uso de una tarjeta de regalo Zara para hacer publicidad de los servicios de la demandada implicaba una transferencia ilícita de la imagen o características de aquella hacia los servicios publicitados por la demandada.” (Teindas Maillard, Cuatrecasas).

Aunque el uso del signo ZARA no se empleara por la demandada para ofertar productos o servicios propiamente con esta marca, resultaba suficiente para apreciar que consistía en el uso de un signo idéntico a la marca con independencia de la similitud entre los productos o servicios.

La referencia a la marca ZARA para publicitar sus servicios constituía una forma de aprovechamiento del renombre, al tratarse de un uso que conllevaba una transferencia ilícita de la imagen de marca que no había sido autorizada por su titular.

En esta sentencia, el Tribunal Supremo tuvo en cuenta varias acciones legales y doctrinas relevantes:

- I. Protección de marcas renombradas: el tribunal reafirmó la importancia de

proteger las marcas conocidas contra el uso indebido que puede afectar su reputación y valor de mercado.

- II. Limitación del derecho de marca: en esta sentencia se discutieron las condiciones bajo las cuales una marca puede o no puede ser utilizada por terceros, haciendo referencia al art. 37 LM.
- III. Prácticas comerciales desleales: se abordaron prácticas tales como el uso de marcas ajenas para atraer clientes mediante promociones engañosas, concluyendo que tales actos constituyen competencia desleal y violación de los derechos de marcas.

Estas acciones muestran el enfoque del Tribunal Supremo en garantizar la integridad y el valor de las marcas, así como en proteger a los consumidores de prácticas engañosas en el mercado. De esta manera, el Alto Tribunal español ha confirmado que el uso de una marca ajena para identificar el premio en una promoción es un acto de infracción de marca y condena al infractor a pagar una indemnización. Por último, no se le condena al infractor al pago de una indemnización adicional por el pretendido perjuicio causado al prestigio de la marca, ya que dicho perjuicio no es automático y debe justificarse.

6. CONCLUSIONES.

- I. Cuando hablamos de propiedad industrial nos estamos refiriendo al conjunto de derechos exclusivos cuyo objetivo es proteger la actividad innovadora de nuevos productos, procedimientos o diseños, así como la actividad mercantil.
- II. La propiedad industrial se encuentra en estrecha relación con el Derecho Mercantil, al proteger los comerciantes legalmente sus productos o servicios.
- III. Las marcas son aquellos signos distintivos que pueden ser representados en el Registro de Marcas.
- IV. La normativa tiene por bien jurídico protegido los productos, de tal manera que las empresas puedan diferenciar los mismos.

- V. Existe una clasificación de marcas, conocida como Clasificación de Niza, la cual establece que productos o servicios pueden registrarse.
- VI. Las marcas pueden ser nacionales, comunitarias o internacionales y, en cuanto a las nacionales, su duración es de 10 años renovables indefinidamente por periodos sucesivos de 10 años.
- VII. El derecho de propiedad sobre la marca se adquiere a través del registro válidamente hecho conforme a la Ley.
- VIII. La marca puede ser de producto o servicio según su objeto.
- IX. Las marcas renombradas son aquellas que alcanzan un grado de conocimiento o difusión a nivel de población y van a contar con una protección absoluta.
- X. Pueden constituir marca todos los signos que distingan los productos o servicios de una empresa de los de otras y que puedan ser representados en el Registro de Marcas.
- XI. Existen una serie de prohibiciones en la Ley de Marcas, tanto absolutas como relativas que, si se cumple alguna de ellas, la marca no podría registrarse, incurriendo en causas de invalidez.
- XII. La solicitud para registrar la marca se presenta en la OEPM o en el órgano competente de la Comunidad Autónoma donde el solicitante tenga su domicilio o establecimiento.
- XIII. Se estableció un nuevo procedimiento administrativo de caducidad y nulidad del que es competente la OEPM desde enero del año 2023, siendo anteriormente competentes los juzgados y tribunales civiles.
- XIV. Cuando hablamos de delitos contra la propiedad industrial nos referimos a aquellos que infringen los derechos exclusivos que otorga el registro de la propiedad de marca.

- XV. El propietario de una marca registrada puede emprender acciones civiles y penales contra quienes cometan cualquier infracción de marca.
- XVI. El CP establece penas de prisión y multa con las que se castigan los delitos contra la propiedad industrial.
- XVII. La LM reconoce seis acciones civiles: acción de cesación, acción resarcitoria de daños y perjuicios, Acción de adopción de medidas necesarias para evitar que prosiga la infracción, Acción para la destrucción o cesión con fines humanitarios de los productos, Acción para la atribución en propiedad de los productos, materiales y medios embargados y Publicación de la sentencia. Estas acciones pueden ser ejercidas por el titular de la marca frente al infractor de su derecho exclusivo, dependiendo de las circunstancias de la violación.

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

- **Doctrina.**

BROSETA PONT, M. Y MARTÍNEZ SANZ, F. (2020): Manual de Derecho Mercantil. Editorial Tecnos, ES. Pp. 259-262.

PÉREZ DE LA CRUZ, A. (2008): Lecciones de Derecho Mercantil, sexta edición, Lección 7. Thomson Civitas. Pp 189-190.

GARCÍA VIDAL, A. (2020): "Las acciones civiles por infracción de la propiedad industrial." Tirant lo Blanch. pp 496.

PASCUAL DE QUINTOS SANTOS-SUAREZ, I. (2023): "Propiedad industrial/Propiedad intelectual 2023". Tirant lo Blanch. pp 153-155.

ASENCIO GALLEGU, J.M. (2024): "La protección penal de la propiedad industrial y los

derechos de autor”. Tirant lo Blanch. pp 27.

GALLEGO SANCHEZ, E. Y FERNÁNDEZ PÉREZ, N. (2024): Derecho Mercantil Primera Parte, 8ª Edición. Tirant lo Blanch. pp 229.

GALACHO ABOLAFIO, A.F. (2023): “La nulidad de la marca inscrita. Su titular ante la mala fe del solicitante”. Tirant lo Blanch. pp 125.

HERNÁNDEZ MARTI PÉREZ, C. (2018): “La determinación de los daños y perjuicios en materia de marcas”. Tirant lo Blanch. pp 41,47 y 51.

VICENT CHULIA, F. (2022): Introducción al Derecho Mercantil, 24ª Edición. Tirant lo Blanch. pp 2268.

- **Disposiciones normativas.**

Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil.

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

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

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.

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera de lo Civil, de 3 de marzo de 2005. Recurso 3901/1998.

Ley 19/2006, de 5 de junio, por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial y se establecen normas procesales para facilitar la aplicación de diversos reglamentos comunitarios.

Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea.

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.

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, número 485/2024, de 10 de abril. Recurso 4370/2018.

- **Blogs y páginas webs de autoridades españolas.**

Oficina Española de Marcas y Patentes: ¿Qué es la propiedad industrial? Disponible en: <https://www.oepm.es/es/conoce-la-propiedad-industrial/informacion-general/que-es-la-PI-y-que-se-puede-proteger/> (consulta: 05/02/24).

Oficina Española de Marcas y Patentes: Beneficios de proteger los signos distintivos. Disponible en: <https://www.oepm.es/es/conoce-la-propiedad-industrial/beneficios-de-proteger-los-signos-distintivos-invenciones-y-disenios/> (consulta: 05/02/24).

Instituto Nacional de Propiedad Industrial: ¿Qué significa el principio de especialidad de las marcas? Disponible en: <https://www.inapi.cl/portal/institucional/600/w3-article-629.html> (consulta: 14/02/24).

Oficina Española de Marcas y Patentes: Procedimiento del registro de marca. Disponible en: <https://www.oepm.es/es/marcas-y-nombres-comerciales/tramitar-una-solicitud-de-marca-o-nombre-comercial/procedimiento-de-registro/> (consulta: 17/02/24).

Oficina Española de Marcas y Patentes: Procedimiento administrativo de nulidad. Disponible en: <https://www.oepm.es/es/marcas-y-nombres-comerciales/gestion-de-marcas-y-nombres-comerciales-registrados/procedimiento-de-nulidad-y-caducidad/> (consulta: 23/05/24).

Oficina Española de Patentes y Marcas: Procedimiento administrativo de caducidad. Disponible en: (<https://www.oepm.es/es/marcas-y-nombres-comerciales/gestion-de-marcas-y-nombres-comerciales-registrados/procedimiento-de-nulidad-y-caducidad/>) (consulta:23/05/24).

- **Blogs y artículos jurídicos.**

Universidad Europea (08/02/23): “Agente de la propiedad industrial: funciones y requisitos”. Disponible en: <https://universidadeuropea.com/blog/agente-propiedad-industrial/> (consulta: 21/04/24).

Betances, Estefany (10/01/23): “Nulidad y caducidad de marcas en España: nuevos procedimientos administrativos ante la OEPM”. Abg Intellectual Property. Disponible en: <https://abg-ip.com/es/nulidad-y-caducidad-de-marcas-en-espana/> (consulta: 23/05/24).

Uría & Menéndez (13/01/23): “Nueva competencia de la OEPM en procedimientos de nulidad y caducidad: entrada en vigor de la reforma de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, introducida por el Real Decreto-Ley 23/2018, de 21 de diciembre”. Disponible en: <https://www.uria.com/documentos/circulares/1631/documento/13207/UM-newsletter-esp.pdf?id=13207&forceDownload=true> (consulta: 23/05/24).

Martínez Sanz Abogados (24/07/20): “¿Qué es una infracción de marca?” Disponible en: <https://martinezsanzabogados.com/que-es-una-infraccion-de-marca/> (consulta: 04/06/24).

Dexia Abogados (10/01/22): “Los delitos contra la propiedad industrial en el Código Penal”. Disponible en: <https://www.dexiaabogados.com/blog/delitos-propiedad-industrial/> (consulta: 05/06/24).

Massaguer Fuentes, José: “Algunas consideraciones sobre la acción de indemnización de daños y perjuicios en procedimientos de infracción de marcas”. Disponible en: <https://www.uria.com/documentos/publicaciones/3197/documento/art13.pdf?id> (consulta: 06/06/24). Publicado en Uría & Menéndez.

Teindas Maillard, Jean-Yves, Cuatrecasas: STS: “Límites al uso referencial de la marca”. Disponible en: <https://www.cuatrecasas.com/es/spain/propiedad-intelectual/art/sts-limites-al-uso-referencial-marca> (consulta: 09/06/24).

Garrigues (19/01/23): “¿Qué procedimiento debe seguirse para registrar una marca en España?”. Disponible en: <https://blogip.garrigues.com/wiki/que-procedimiento-debe-seguirse-para-registrar-una-marca-en-espana> (consulta: 26/06/24).

FasterCapital (2023): “Presentación de la Solicitud de la Marca Registrada”. Disponible en: <https://fastercapital.com/es/tema/presentaci%C3%B3n-de-la-solicitud-de-marca-registrada.html> (consulta: 26/06/24).

Hernández-Martí Pérez, Cristina, Hernández-Martí Pérez Abogados: “Procedimiento de nulidad y caducidad de marcas ante la OEPM”. Disponible en: <https://www.hernandez-marti.com/procedimiento-de-nulidad-y-caducidad-de-marcas-ante-la-oepm/> (consulta: 26/06/24).

Alvamar Patentes y Marcas-IP (11/01/23): “Nuevos procedimientos de nulidad y caducidad marcaria administrativa”. <https://www.alvamar.com/blog/nuevos-procedimientos-de-nulidad-caducidad-marcaria-administrativa/> (consulta: 26/06/24).

Diario LA LEY, Nº 10501, Sección Sentencias y Resoluciones, LA LEY (09/05/24): “El Tribunal Supremo condena a una empresa que utilizó la marca Zara para publicitar sus servicios”.