



## Jornada sobre Nulidad y Caducidad Administrativa de los signos distintivos

12 de diciembre de 2022

### PROGRAMA:

- 10:00 – 10:10: Inauguración  
Aída Fernández González (Directora de la OEPM)
- 10:10 - 10:50: Los procedimientos administrativos de nulidad y caducidad.  
Ponente: Patricia Galán (Jefa de Área de Nulidad y Caducidad Administrativa, OEPM)
- 10: 50 – 11:30: Los registros de mala fe.  
Ponente: Alberto Arribas (Magistrado de la Audiencia provincial de Madrid)
- 11:30 – 12:00 Descanso
- 12:00 – 12:40: La caducidad por falta de uso.  
Ponente: Ángel Galgo (Magistrado de la Audiencia provincial de Madrid)
- 12:40 – 13:20: Casos jurisprudenciales de estudio: vulgarización de marcas.  
Ponente: Yolanda Rios (Magistrada titular del Juzgado Mercantil nº 1 de Barcelona)
- 13:20 – 14:00: Experiencia práctica de la EUIPO en el ejercicio de esta competencia.  
Ponente: Sergio Rizzo (Miembro de Sala de Recursos de la EUIPO)

OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS  
Sala Julio Delicado, Planta 16  
Paseo de la Castellana 75, Madrid

Inscripción



Tipo jornada:  
Abierta al público  
interno y externo hasta  
completar aforo



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE INDUSTRIA, COMERCIO  
Y TURISMO



Oficina Española  
de Patentes y Marcas



# PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD Y CADUCIDAD



# DIRECTIVA 2015/2436

Directiva 2015/2436, de 16 de diciembre

Art. 45

Procedimiento administrativo eficiente y expeditivo que permita solicitar a las oficinas la declaración de caducidad o de nulidad.

Art. 54 Transposición

Los Estados miembros pondrán en vigor disposiciones legales, reglamentarias, administrativas:

14 de enero de 2019

14 de enero de 2023



# REGULACION NACIONAL

Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre

Disposición final séptima.

Entrada en vigor del apartado 2 de la disposición adicional primera LM 17/2001: 14 de enero de 2023

Ley de Marcas 17/2001

Disposición adicional primera, apartado segundo: vía directa OEPM y vía reconvención jurisdicción civil.

Título IX: Nulidad y caducidad de la marca

Reglamento LM RD 306/2019

Título IX

Solicitud de nulidad y caducidad



# POST REFORMA

## Art. 51 Nulidad

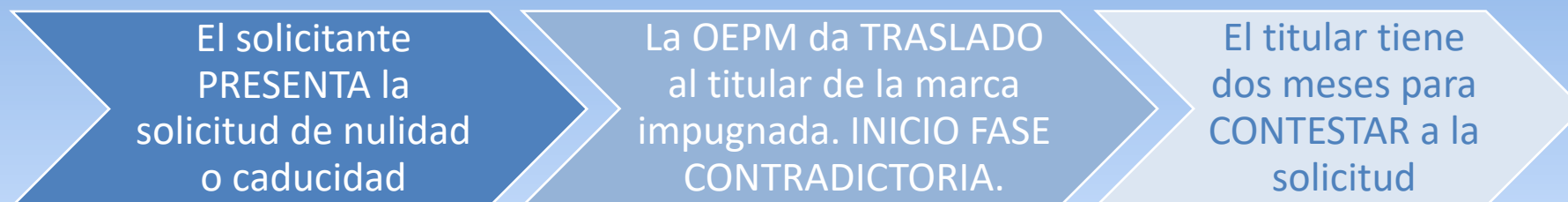
- mediante **solicitud** presentada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas
- o mediante **demanda reconvencional** en una acción por violación de marca

## Art 55 Caducidad

- mediante **solicitud** presentada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas
- o mediante **demanda reconvencional** en una acción por violación de marca



# PROCEDIMIENTO (61 RM)



- Flexibilidad: requerimientos contesten 10 días – 1 mes
- Falta de presentación en plazo = cierre fase VS
- Notificación facultativa últimas alegaciones



# CAUSAS NULIDAD ABSOLUTA

Art. 51.1.a): infracción del artículo 5: prohibiciones absolutas de registro.

Art. 51.1.b): mala fe en la actuación del solicitante: atempera el automatismo formal del nacimiento del derecho de marca, basado en el carácter constitutivo del registro. Concepto autónomo.

Art. 51.2: imprescriptibilidad de la acción.

Art. 51.3: límite al ejercicio de la acción/secondary meaning: en el momento de presentar la solicitud de nulidad. Art. 5.2.LM

Art. 51.4: nulidad parcial.



# NULIDAD ABSOLUTA: LEGITIMACIÓN

Art. 58.1.LM: Siempre que se consideren perjudicados y tengan capacidad procesal.

-cualquier persona física o jurídica.

-agrupaciones u organismos que representen a fabricantes, productores, prestadores de servicios o comerciantes

-asociaciones de consumidores o usuarios legalmente constituidas e inscritas conforme a legislación aplicable.





# CAUSAS NULIDAD RELATIVA

Art. 52.1: infracción de los artículos 6 a 10: prohibiciones relativas de registro.

Art. 52.2: prescripción por tolerancia, salvo mala fe, salvo marcas de agente o representante.

Art. 52.3: salvo consentimiento expreso del titular anterior.

Art. 52.4: preclusión de acciones.

Art. 53: límites al ejercicio de la acción/ defensa demandado/retroacción de examen.

Art. 52.5: nulidad parcial



# RETOS

MALA FE

MOMENTOS  
TEMPORALES



# NULIDAD BASADA EN MARCA ANTERIOR

Art. 59: prueba de uso, previa petición del titular de la marca impugnada

Obligación cuando la marca anterior lleve registrada mas de 5 años

Tiempo: 5 años anteriores a la solicitud de nulidad

Tiempo: 5 años anteriores a la fecha de solicitud o prioridad de la marca impugnada



# NULIDAD BASADA EN MARCA ANTERIOR (ARTS. 63.2 Y 3 RM)

El solicitante **presenta** la solicitud de nulidad

La OEPM da traslado al titular de la marca impugnada. **Inicio fase contradictoria.**

El titular puede **pedir prueba de uso** en el plazo de dos meses

La OEPM **requiere** al solicitante para que aporte la prueba

El solicitante presenta la **prueba de uso** en el plazo de un mes

Traslado al titular de la marca impugnada **conteste** a la prueba de uso presentada



# CAUSAS NULIDAD RELATIVA LEGITIMACIÓN

Titulares de los derechos anteriores afectados por el registro de marca

Licenciatarios autorizados

Personas facultadas para ejercitar los derechos del art. 9.1.

Personas autorizadas por la legislación DOP/ IGP.



# EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE NULIDAD

Efectos ex tunc: el registro de la marca no fue nunca válido

Sin perjuicio de la acción de indemnización de daños y perjuicios que pueda ejercitarse ante los tribunales, en caso de mala fe, no afectará:

- resoluciones sobre infracción de marcas
- contratos concluidos y ejecutados antes de la declaración de nulidad



# CAUSAS NULIDAD MARCAS COLECTIVAS Y DE GARANTÍA

Art 66 LM: Registradas contraviniendo el art 64, salvo modificación del reglamento de uso.

Art 72 LM: Registradas contraviniendo el art 70, salvo modificación del reglamento de uso.



# CAUSAS CADUCIDAD

Art. 54.1.a): por falta de uso

Art. 54.1.b): por vulgarización de marca

Art. 54.1.a): por engañoso

Art. 54.2: caducidad parcial





# CAUSAS CADUCIDAD MARCAS COLECTIVAS Y DE GARANTÍA

**Art 67 LM :** \*prevenir un uso no compatible con el reglamento; \* uso que pueda inducir a error sobre la significación de la marca; \* modificación del reglamento contraviniendo el art 65.

**Art 73 LM:** \* condiciones del titular; \* que el titular no tome medidas para impedir usos incompatibles con el reglamento; \* uso que pueda inducir a error sobre la significación de la marca; \* modificación del reglamento contraviniendo el art 65.



# PROCEDIMIENTO CADUCIDAD POR FALTA DE USO (63.1 RM)

El solicitante **presenta** la solicitud de caducidad por falta de uso

La OEPM da traslado al titular de la marca impugnada. **Inicio fase contradictoria.**

El titular debe aportar **prueba de uso** en el plazo de dos meses

La OEPM recibe la prueba y da traslado al solicitante

El solicitante presenta su **contestación a la prueba de uso** en el plazo de un mes

La OEPM **resuelve**



## CAUSAS CADUCIDAD LEGITIMACIÓN

Art. 58.1.LM: Siempre que se consideren perjudicados y tengan capacidad procesal.

-cualquier persona física o jurídica.

-agrupaciones u organismos que representen a fabricantes, productores, prestadores de servicios o comerciantes

-asociaciones de consumidores o usuarios legalmente constituidas e inscritas conforme a legislación aplicable.



# EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE CADUCIDAD

Efectos ex nunc: desde la fecha de presentación de la solicitud o demanda reconvencional

A instancia de parte: fecha anterior/ causa de caducidad: interés legítimo

El efecto retroactivo no afectará:

- resoluciones sobre infracción de marcas ejecutadas
- contratos concluidos y ejecutados antes de la declaración de caducidad



# NORMAS COMUNES RENUNCIAS

DOCUMENTO SEPARADO

TOTAL: INTERÉS LEGÍTIMO

PARCIAL



# NORMAS COMUNES

## FIRMEZA DE RESOLUCIONES

INADMISIÓN DE ACCIONES SOBRE LAS QUE EXISTA RESOLUCIÓN FIRME Y CONCURRA LA TRIPLE IDENTIDAD

PRECLUSIÓN SENTENCIA FIRME DICTADA EN RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO/ JURISDICCIÓN COMPETENTE



# NORMAS COMUNES CONEXION DE CAUSAS

PRIMERA PRESENTACIÓN: SUSPENSIONES DEMANDAS/SOLICITUDES POSTERIORES

PROCEDIMIENTOS DE INFRACCION/PENDENCIA DE DEMANDAS O SOLICITUDES: SUSPENSION FACULTATIVA.

ACCION DE INFRANCCIÓN: DEFENSA POR RECONVENCION.

NO ACUMULA CON NEGATORIA: ART. 121.6 LP.



# NORMAS COMUNES

## ANOTACIONES REGISTRALES

Anotación en el Registro de Marcas de interposición de solicitudes o demandas y de resoluciones o sentencias.

Comunicación bidireccional de procedimientos pendientes.

Firmez: cancelación del registro





## RECURSOS: JURISDICCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA/ JURISDICCION CIVIL

Recursos de la OEPM

Demanda reconvencionales

Jurisdicción civil



MINISTERIO  
DE INDUSTRIA, COMERCIO  
Y TURISMO



Oficina Española  
de Patentes y Marcas

# SEDE ELECTRÓNICA



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE INDUSTRIA, COMERCIO  
Y TURISMO



Oficina Española  
de Patentes y Marcas

SedeElectrónica



INVENCIONES

MARCAS Y NOMBRES  
COMERCIALES

DISEÑOS  
INDUSTRIALES

PAGOS

TRÁMITES  
COMUNES

CONSULTAS

AGENTES Y  
MANDATARIOS

Tramitación electrónica para el correcto desarrollo del procedimiento

Muchas gracias

# Jornadas sobre Nulidad y Caducidad Administrativa de los signos distintivos Los registros de mala fe



**Alberto Arribas Hernández**

**AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID**

**Madrid. 12 de diciembre de 2022**

## Registro de mala fe

---

### **Artículo 51.1.b Ley de Marcas. Nulidad absoluta**

El registro de la marca puede declararse nulo cuando al presentar la solicitud de marca el solicitante hubiera actuado de mala fe

## Registro de mala fe

---

### MALA FE

- Ausencia de concepto legal
- Concepto autónomo del Derecho de la Unión

Sentencia del Tribunal de Justicia de 20.1.20 C-371/18

## Registro de mala fe

---

Se vincula el concepto de mala fe como causa de nulidad de la marca con la intención deshonesta desplegada en el tráfico económico, en la que el solicitante lo que pretende es menoscabar de forma desleal los intereses de terceros u obtener el derecho exclusivo con fines distintos a los que corresponden a las funciones de la marca

Sentencias del Tribunal de Justicia de 12.9.2019 C-104/18 y 20.1.20 C-371/18

## Registro de mala fe. Sentencia Tribunal de Justicia 20.1.20

---

*“74... mientras que, conforme a su sentido habitual en el lenguaje corriente, el concepto de «mala fe» presupone la presencia de una actitud o de una intención deshonesta, este concepto debe entenderse además en el contexto del Derecho de marcas, que es el del tráfico económico (...)*

*75. Por consiguiente, la causa de nulidad absoluta recogida en el artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 40/94 y en el artículo 3, apartado 2, letra d), de la Directiva 89/104 se aplica cuando de indicios pertinentes y concordantes resulta que el titular de una marca no ha presentado la solicitud de registro de dicha marca con el objetivo de participar de forma leal en el proceso competitivo, sino con la intención de menoscabar, de un modo no conforme con las prácticas leales, los intereses de terceros o con la intención de obtener, sin tener siquiera la mira puesta en un tercero en particular, un derecho exclusivo con fines diferentes a los correspondientes a las funciones de la marca, sobre todo a la función esencial de indicar el origen de los productos o servicios...”*

## **Registro de mala fe. Sentencia Tribunal de Justicia 12.9.19**

---

- La intención del solicitante de una marca es un factor subjetivo que, sin embargo, debe ser determinado de forma objetiva por las autoridades administrativas y judiciales competentes
- Toda alegación de mala fe debe examinarse globalmente, teniendo en cuenta todas las circunstancias fácticas pertinentes del asunto de que se trate
- Solo de este modo puede examinarse objetivamente la alegación de mala fe



## Registro de mala fe. Sentencia Tribunal de Justicia 27.3.13

---

- Apreciación global de la existencia de mala fe, atendiendo a todos los factores pertinentes al tiempo de la solicitud
- Entre ellos, el conocimiento del uso anterior del signo por un tercero, aunque por sí solo sea insuficiente para apreciar la mala fe
- Es necesario analizar la intención del solicitante que es un elemento subjetivo que debe valorarse en atención a criterios objetivos

**Registro de mala fe**

---

**acliclas**

## Registro de mala fe: Auto AP Madrid. Secc. 28. 2.2.2015

---

**acliclas**

**adidas**

## Registro de mala fe

---



Larína

## Registro de mala fe: Sentencia AP Madrid. Secc 28<sup>a</sup>. 1.12.20

---



Zarina



Zarina



ZARA

# Registro de mala fe: Sentencia AP Madrid. Secc. 28. 20.5.2022

---



**HEAD  
SOCCER**



# Registro de mala fe: Sentencia AP Madrid. Secc 28ª. 21.10.22

---



# LA CADUCIDAD POR FALTA DE USO

---

JORNADA SOBRE NULIDAD Y CADUCIDAD ADMINISTRATIVA DE  
LOS SIGNOS DISTINTIVOS

MADRID, 12 DE DICIEMBRE DE 2022

Ángel Galgo Peco



# ÍNDICE

---

- Legitimación
- Uso conforme al artículo 39
- Uso de la marca en una forma diferente
- Caducidad parcial
- Sentencias de la Sección 28 APM

# LEGITIMACIÓN

---

## STS 29.09.2021 (“LA ESPAÑOLA”)

- Jurisprudencia preexistente → Reconocimiento de legitimación activa a:
  - Quien busca poner fin a una **situación que le es desfavorable** o, desde otro punto de vista, **obtener una utilidad o beneficio con la cancelación de marcas**, generadoras de prohibiciones relativas de registro, de las que es titular una competidora en el **mismo sector de mercado** y que, al fin, le pueden **impedir la puesta en marcha de sus proyectos de futuro**
  - Quien se opone a la persistencia en el registro de asientos esgrimidos de contrario a modo de **cobertura del uso calificado por ella como infractor**
- Cuestión planteada: ¿**Solo** cabe legitimación para solicitar la declaración de caducidad en relación con los productos o servicios concretos en los que se genera **riesgo de confusión con la marca del demandante** y que son con los que entra en conflicto cuya caducidad se pretende? (criterio de la AP)

# LEGITIMACIÓN cont

---

## STS 29.09.2021 (“LA ESPAÑOLA”)

Respuesta:

La amplitud con que se contempla la legitimación en la LM **no implica** que la acción de caducidad “pueda convertirse en **una especie de acción popular**”

Legitimación activa entronca con la **finalidad perseguida por la institución de la caducidad** de las marcas: instrumento para asegurar que el titular de la marca respete las exigencias legales de que el signo sea usado conforme a las previsiones que justificaron el registro /que no se convierta en un mero monopolio vacío de contenido

La titularidad de la marca depende, en cuanto a su prolongación en el tiempo, del requisito de **uso efectivo** (uso de la marca en el mercado de los productos o servicios protegidos por ella)

En el caso, admisión de la legitimación de la demandante, con base en:

- La demandante se dedica al **mismo género de negocio que la demandada**
- Las marcas supuestamente no usadas **pueden dificultar sus proyectos de futuro en nuevas o complementarias líneas de mercado**
- El mantenimiento injustificado del derecho de exclusiva produce **un perjuicio potencial a quien, compitiendo en el mismo sector de mercado, quiera ampliar su actividad**

## LEGITIMACIÓN - cont

---

**Artículo 59 ALM: “que resulten afectadas u ostenten un derecho subjetivo o un interés legítimo”**

**Artículo 58 NLM: “que se consideren perjudicados” (y tengan capacidad procesal)**

# USO CONFORME AL ARTÍCULO 39

---

**STS 18.06.2010 (“BIMBOLÍNEA / NUEVA 1ª LÍNEA INTEGRAL”):** “USO REAL Y EFECTIVO” supone:

- Uso **público y externo** → presencia objetiva en el mercado para el que se concedió la marca
- **Configuración estable** → los consumidores pueden percibir la marca como indicación del origen del producto
- **Constancia** en el tiempo → las ventas de productos bajo la marca deben tener continuidad → exclusión de actos esporádicos o aislados.
- **Intensidad** adecuada → exclusión del uso testimonial, simulado o aparente
- ¿Apreciación de los anteriores factores? **Ponderación de las circunstancias concurrentes, entre otras:** naturaleza y precio de los productos amparados, características (estructura y tamaño) del mercado, magnitud y frecuencia de uso de la marca y dimensión de la empresa

## USO CONFORME AL ARTÍCULO 39 - cont

---

STS 29.09.2021: Para que haya "USO EFECTIVO" no basta con probar que la marca ha sido utilizada en el tráfico económico, sino que exige, además, a concurrencia de los siguientes requisitos (jurisprudencia del TJ):

- El uso debe realizarlo **el titular de la marca o un tercero con su consentimiento.**
- El uso debe ser **adecuado para garantizar el mantenimiento de los derechos de su titular.**
- El uso debe realizarse **conforme la función esencial de la marca** (indicar a los sectores interesados que los productos a que se refieren proceden de una empresa determinada)
- El uso debe tener la **finalidad de crear o conservar un mercado** para los productos y servicios designados
- El uso de la marca debe **referirse a productos y servicios que ya se comercialicen o cuya comercialización sea inminente.**
- El uso **no puede ser simbólico**
- El uso en el mercado debe hacerse **respecto de los productos o servicios para los que se registró la marca**

# USO DE LA MARCA EN UNA FORMA DIFERENTE

---

## STS 28.05.2020 (“LA ESTRELLA DEL ROCK”)

- Marca denominativa → **el problema no es tanto que se ajuste a una determinada grafía o forma prevista de antemano, cuanto que el uso realizado atienda a la función esencial de la marca** (garantizar la identidad del origen de los productos o servicios a los que se aplica)
- Resumen de la jurisprudencia del TJ (STS 02.09.2015, KRAFT v. GALLETAS GULLÓN):
  - El concepto de "uso" de una marca **comprende tanto el uso independiente de la marca como su uso como parte de otra marca considerada en su conjunto o en combinación con ésta** (Colloseum Holding)
  - El titular de una marca registrada pueda, para demostrar el uso de ésta, ampararse en su **uso en una forma que difiere** de aquella bajo la que ha sido registrada dicha marca, **sin que las diferencias entre ambas formas alteren el carácter distintivo de esa marca, y ello aunque esa forma diferente esté registrada a su vez como marca** (Rintisch)
  - El uso efectivo de una marca se puede cumplir **cuando la marca sólo se utiliza mediante otra marca compuesta, o cuando sólo se utiliza conjuntamente con otra marca y la propia combinación de ambas marcas está además registrada como marca, siempre que la marca siga percibiéndose como una indicación del origen del producto de que se trate** (Spescsavers)

# USO DE LA MARCA EN UNA FORMA DIFERENTE - cont

---

## STS 28.05.2020 ("LA ESTRELLA DEL ROCK")

- Esta doctrina resulta **aplicable** a los casos en que la marca registrada ha sido empleada junto con otros signos distintivos, **aunque no estén registrados como marca**

- En el caso:

*"En la mayoría de las variantes de uso acreditado (A, B, D, E y F), la denominación "La Estrella del Rock" aparece en una etiqueta o directamente en el envase en los que destaca en el centro el término "Rock", con una grafía muy característica y resaltada, enmarcada en una estrella. Al margen de que en alguna variante sea menos claro, en la mayoría el empleo de la denominación "Estrella del Rock" (con o sin el artículo determinado "La" que tiene poco carácter distintivo), no deja de percibirse por el consumidor medio (normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz) de este tipo de productos identificados con la marca (bebidas energéticas) como indicativa del origen empresarial del producto"*



# CADUCIDAD PARCIAL

---

- STS 08.06.2006 (“PALADÍN”): en los casos en que un signo hubiera sido registrado como marca para distinguir varios productos o servicios de una misma clase, los efectos del uso parcial de la marca se extendían no sólo a los productos o servicios sobre los que efectivamente se había usado, sino también a aquellos que estaban inscritos en la misma clase del nomenclátor internacional
  - Régimen aplicable: Ley 32/1988 → artículos 4.4 (“efecto expansivo”), 53, 54
  
- STS 02.07.2013 (“MAESTRO”): *“La declaración de caducidad por desuso alcanza, sin excepción, a todos los productos o servicios que o hubieran sido efectivamente usados por la titular o por un tercero con su consentimiento”* (LM 2001)

# CADUCIDAD PARCIAL - cont

---

## STS 14.11.2019 (“TORTA DE BARROS”, “TORTISSIMA”)

- Supuesto:
  - Marcas registradas para “leche y productos lácteos” (clase 29)
  - Demanda: (1) Caducidad total de la marca “Tortissima”; (2) Caducidad parcial de “Torta de Barros” en relación con “leche”; (3) Con carácter subsidiario, la caducidad parcial de las dos marcas para “productos lácteos”
- Respuesta TS
  - Premisa: Uso efectivo para quesos (ambas marcas)
  - Jurisprudencia TG:
    - El uso efectivo de la marca **no puede extender sus efectos jurídicos a todos los productos de la clase ni a otros de distinta clase pero similares**
    - **No debe privarse al titular de la marca de toda protección para productos que, sin ser rigurosamente idénticos a aquellos para los que pudo probar un uso efectivo, no son sustancialmente distintos de ellos y pertenecen a un mismo grupo que no puede dividirse sino de forma arbitraria**
  - **Conclusión: Si una marca ha sido registrada para una categoría de productos o servicios suficientemente amplia para que puedan distinguirse dentro de ella varias subcategorías susceptibles de ser consideradas de forma autónoma, la prueba del uso efectivo de la marca para una parte de esos productos o servicios solo implica la protección de la subcategoría o subcategorías a las que pertenecen los productos o servicios para los que la marca ha sido efectivamente utilizada**

# CADUCIDAD PARCIAL - cont

---

## STS 14.11.2019 (“TORTA DE BARROS”, “TORTISSIMA”)

- En el caso:
  - **“Leche y productos lácteos” es una categoría amplia en la que, sin incurrir en distinciones arbitrarias, puede distinguirse la leche, materia prima necesaria para elaborar los productos lácteos, de los productos lácteos elaborados a partir de esa materia prima, puesto que uno y otros tienen sustantividad y diferenciación suficiente → el uso real y efectivo de la marca para un producto lácteo como es el queso no pueda considerarse un uso de la marca respecto del producto “leche” → SE ESTIMA LA PRETENSIÓN RELATIVA A LA CADUCIDAD DE AMBAS MARCAS CON RELACIÓN AL PRODUCTO “LECHE”**
  - **NO SE ESTIMA LA PRETENSIÓN RELATIVA A QUE LA CADUCIDAD DE LA MARCA “TORTISSIMA” ALCANCE A “PRODUCTOS LACTEOS EXCEPTO EL QUESO”:** *“No se ha justificado suficientemente que los “productos lácteos” sean una subcategoría tan amplia como para evitar que el uso real y efectivo del queso no implique la protección de esa subcategoría en su totalidad. Es notoria la existencia de productos lácteos que no es fácil encuadrar en alguna subcategoría (queso, mantequilla, yogur), como puede ser el caso de los quesos crema untables, quesos frescos azucarados (como el conocido con la denominación genérica petit suisse ), cuajadas, requesones, etc.”*

# SENTENCIAS SECCIÓN 28 APM

---

## Sentencia 13.05.2022 ("TELVA")

- Prueba uso efectivo
  - El uso efectivo requiere atender a cuatro factores: lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso respecto de los productos o servicios.
  - La prueba del uso efectivo de una marca debe basarse en "elementos concretos y objetivos" que acrediten una "utilización efectiva y suficiente" de la marca en el mercado de que se trate
  - Medios empleados por la parte concernida:
    - Fotocopia de la pantalla de página web
    - Rótulo de establecimiento
    - Fotografías de tienda
    - Facturas
    - Catálogo
- Caducidad parcial
  - (Marca registrada en las clases 35 y 39): *"El uso que se acredita se relaciona exclusivamente con prendas de vestir, lo que constituye una subcategoría con entidad propia. De hecho, nada se acredita sobre servicios relacionados con sábanas y ropa de cama. Y tampoco se pueden incluir en esta subcategoría los complementos de moda"*

# SENTENCIAS SECCIÓN 28 APM - cont

---

## Sentencia 17.12.2021 ("ANTIGUA YEGUADA DON JUAN MANUEL URQUIJO Y NOVALES CONDE DE ODIEL")

### Uso efectivo

- La identificación de los bienes o servicios con un signo marcario tiene siempre una finalidad económica en el mercado // La identificación con el signo ha de trascender el ámbito de la empresa y reflejarse en el mercado → Este es el dato relevante, aunque no exista ánimo de lucro (STJ Radetzky)
- El solaz de los socios, del administrador o el de sus amistades y conocidos no es un uso efectivo de la marca en el mercado // El uso privado de los signos no es apto para realizar un uso efectivo
- No puede cobijarse el uso en la protección de un mercado futuro, cuando no se ha acreditado la existencia de la puesta actual de los bienes o servicio en el mercado
- ¿Alegato concreto relativo al uso del signo marcario y fotografías de caballos en la página de Facebook del titular?: Dada la forma y finalidad con que se hace, ha de concluirse que el uso es a modo de ambientación o reclamo de un establecimiento hostelero dedicado a la celebración de eventos, por lo que no se da el uso efectivo que la norma impone

# SENTENCIAS SECCIÓN 28 APM - cont

---

## Sentencia 05.11.2021 ("GIORDANO")

- Alegato de la parte apelante: Solo es posible invocar la caducidad de la marca cuando el titular ha ejercitado sus derechos habiendo pasado al menos cinco años desde la fecha del registro ... Por lo tanto, dado que la apelante ha ejercitado sus derechos (demanda por violación marcaria) dentro de ese plazo (el día antes de la finalización del mismo), las entidades demandadas no pueden invocar la caducidad de la marca.
- Respuesta del Tribunal
  - Al titular de una marca se le reconoce un periodo de gracia de cinco años para iniciar el uso efectivo de su marca, durante el cual puede hacer valer el derecho exclusivo que aquella le confiere...
  - ...Ahora bien, ello no excluye que, aun habiéndose ejercitado dentro de ese periodo acciones de defensa de la marca, se pueda hacer valer la falta de uso efectivo de la marca dentro del referido plazo
  - Argumento: Interpretación del artículo 41.2 LM en relación con el 55.2 LM → La interpretación más adecuada lleva a considerar que la acción de caducidad es planteable cuando concurren los presupuestos en el momento de la presentación de la demanda, ya que los efectos de esta se producen desde el momento de la interposición (artículo 410 LEC), aunque se hayan ejercitado los derechos de marca en el plazo de cinco años a contar desde el registro que marca la ley

# SENTENCIAS SECCIÓN 28 APM - cont

---

## **Sentencia 22.03.2021 (“BOMANITE”)**

### Causas justificativas de la falta de uso


- (Jurisprudencia TJ)
  - Objeto de una interpretación autónoma y uniforme en todo el ámbito de la Unión → responde a la misma exigencia de interpretación uniforme que el concepto de “uso efectivo” de la marca
  - Interpretación: *“Impedimentos que guarden una relación directa con la marca, que hagan imposible o no razonable el uso de esta y sean independientes de la voluntad del titular”*
- → Notas que han de concurrir para considerar que una “circunstancia obstativa” sea considerada como “causa justificativa de la falta de uso de la marca”:
  - Que guarde una relación directa con la marca;
  - Que haga imposible el uso de la misma o tan solo lo permita en condiciones que no puedan considerarse razonables; y
  - Que sea independiente de la voluntad del titular de la marca

---

Gracias







*Estudio de casos  
jurisprudenciales: la  
vulgarización de la marca.*

Yolanda Ríos López

*Magistrada del Juzgado de lo  
Mercantil nº 1 de Barcelona*

---

## PUNTO DE PARTIDA



*" Dijo Alicia: Me has usado y has abusado de mí, ipero no me destruirás!".*

*Alicia en el País de las Maravillas.*

## (i) Introducción

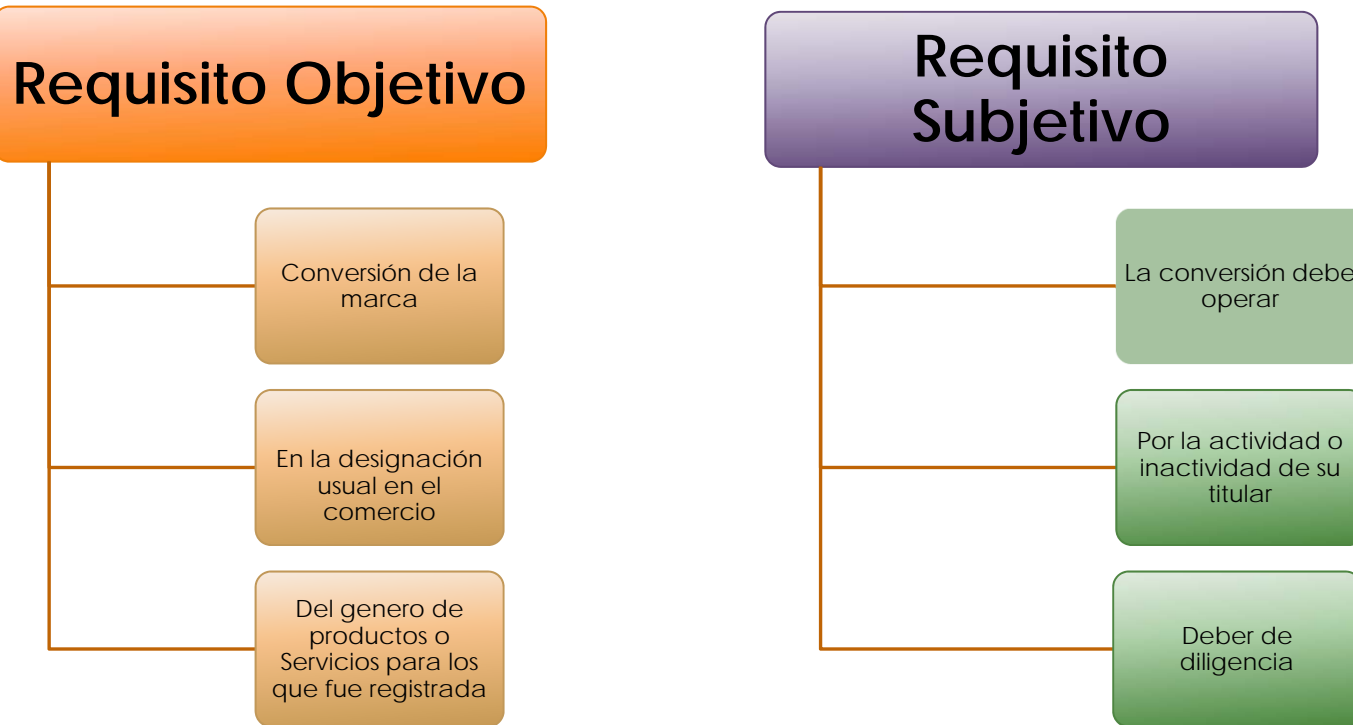
## Artículo 54.1 b) LM

Se declarará la caducidad de la marca cuando en el comercio se hubiera convertido, por la actividad o inactividad de su titular, en la designación usual de un producto o de un servicio para el que esté registrada.

Art. 12.2.a) de la Directiva 2008/95/UE, de 22 de octubre de 2008 (actual art. 20 a) Directiva 2015/2436, de 16 de diciembre de 2015).

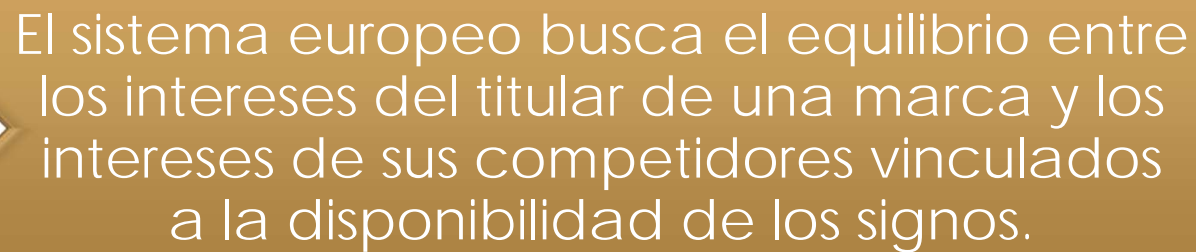
Art. 58.1.b) Reglamento Marca UE, 14 de junio de 2017.

# Derecho Europeo de Marcas: Sistema Mixto

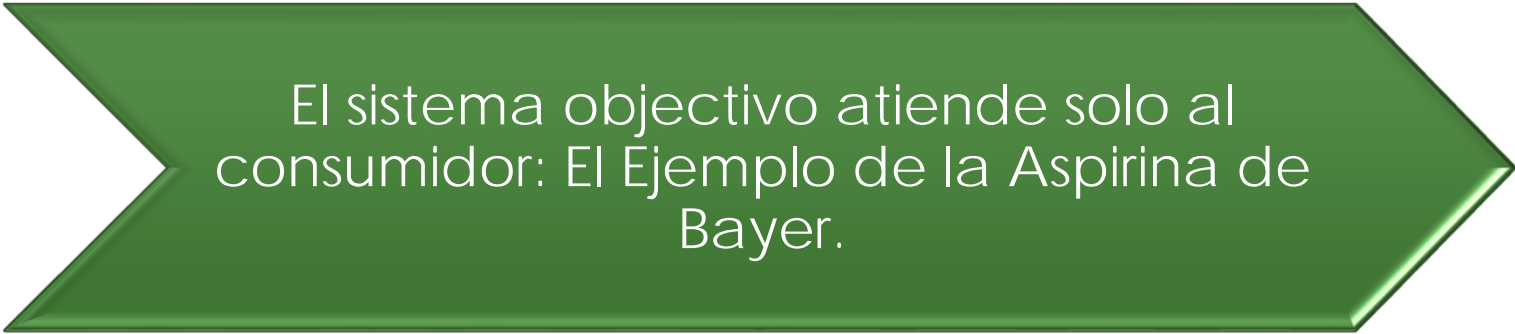




***STJUE 27 DE ABRIL DE 2006 ASUNTO C-145/05,  
Considerando 19.***



El sistema europeo busca el equilibrio entre los intereses del titular de una marca y los intereses de sus competidores vinculados a la disponibilidad de los signos.



El sistema objetivo atiende solo al consumidor: El Ejemplo de la Aspirina de Bayer.



**(ii) Criterios jurisprudenciales interpretativos del requisito objetivo.**

Que la marca se haya  
convertido en la  
**designación usual en el  
comercio** del producto  
o servicio para el que  
fue registrada...



## Primera Cuestión:

### ¿Qué sectores del mercado determinan la vulgarización?

- STJUE 29 de abril de 2004, Asunto C-371/2002, BOSTONGURKA
- La marca Bostongurka designaba en Suecia conservas de pepinillos en vinagre picados.
- La empresa Björnekulla presentó demanda de caducidad de la marca, pues se había convertido en un término genérico de designa de pepinillos en vinagre picados.
- La titular de la marca alegó que el sector relevante no era el de los consumidores sino el de las empresas del sector.
- Aportó un estudio de mercado donde la mayoría de empresas del sector consideraba dicha palabra una marca.
- TPI: desestimo la demanda de caducidad. Valoró el criterio de las empresas del sector.
- Recurso de apelación: según el Derecho Comunitario de Marcas prevalece la percepción de los consumidores.
- Tribunal de Apelación planteó cuestión prejudicial.

# Criterio del TJUE

- El artículo 12.2.a) de la Directiva debe interpretarse en el sentido de que, cuando en la distribución al consumidor o al usuario final de un producto amparado por una marca registrada intervengan intermediarios, los sectores cuyo punto de vista ha de tenerse en cuenta para apreciar si la referida marca se ha convertido en la designación usual en el comercio del producto en cuestión, **son los consumidores o usuarios finales y, en función de las características del mercado del producto de que se trate, los profesionales que intervienen en la comercialización de dicho producto.**

## STJUE 6 de marzo de 2014, Asunto C-409/12, Kornspitz.

- Titular de la marca denominativa austríaca “Kornspitz” registrada para harinas y productos de panadería.
- Backaldrin fabricava bajo dicha marca una mezcla en polvo para la elaboración de una masa, vendida principalmente a panaderos.
- Los panaderos usaban la masa para fabricar productos de panadería con dos extremos puntiagudos, que eran vendidos bajo la marca “Kornspitz” a los consumidores finales.
- Pfahnl solicitó a la oficina austríaca de patentes la declaración de caducidad de la marca, alegando que se había convertido en la designación usual en el comercio del producto para el que estaba registrada.
- La División de Anulación de la Oficina Austriaca de Patentes estimó la caducidad.
- La titular recurrió ante el Oberster Patente und Markensenat, que planteó cuestión prejudicial.

## Criterio del TJUE

- (a) El artículo 12.2.a) de la Directiva debe interpretarse en el sentido de que, en una situación como la del litigio principal, el titular de una marca se arriesga a su caducidad en la parte que concierne a un determinado producto para el que dicha marca esté registrada cuando la marca se haya convertido, por la actividad o inactividad de ese titular, en la denominación usual de tal producto desde el punto de vista de los usuarios finales del producto.
- (a) Apartados 29 y 36 de la sentencia: el concepto de inactividad comprende todos los casos en que el titular de una marca no se muestra lo suficientemente diligente para proteger el carácter distintivo; existe inactividad cuando el titular de la marca no induzca a los vendedores a utilizarla con más frecuencia al comercializar un producto para el que la misma está registrada.
- (a) Apartado 40: no es necesario determinar si existen otras designaciones para el producto.

## Conclusiones del Abogado General Cruz Villalón

- **Punto 31**: reitera la idea de la ponderación de los intereses en juego; general, competencia y titular de la marca.
- **Punto 67**: Los sectores interesados son principalmente los consumidores y usuarios finales. En función de las características del mercado, deberá tenerse en cuenta el punto de vista de los profesionales que intervienen en la comercialización.
- Se entenderá que el mercado tiene características que aconsejan tener en cuenta el punto de vista de los profesionales cuando estos últimos ejerzan un determinado grado de influencia sobre la decisión del consumidor final de comprar o no el producto.
- **Punto 83**: el deber de diligencia obliga al titular de la marca a realizar un seguimiento del mercado y adoptar las medidas que resulten razonablemente exigibles en su caso concreto para protegerla frente a la posibilidad de que se transforme en designación genérica.

Segunda Cuestión: ¿Medios de prueba para acreditar la designación “usual”?.  
Análisis de la SAP Bcn, Secc. 15ª de 6 de junio de 2018, Caso Aftersun.

- **Laboratorios Genesse** era titular de una marca española “*aftersun*” registrada el 30 de julio de 1962 para determinados productos estéticos de la clase 3.
- La demandante **L’Oreal** usaba la denominación aftersun en las cremas de uso post-solar junto a la marca Garnier desde el año 1998 (luego, Delial).
- Existieron **dos requerimientos previos** de Genesse a L’Oreal previos a la demanda en ejercicio del *ius prohibendi*.
- La demandada, titular de la marca, interpuso **demanda reconventional de infracción ejerciendo el ius prohibendi**, a la que contestó L’Oreal en el sentido de que el uso del termino “aftersun” lo era en referencia a una categoría de producto, junto a la marca Delial/Garnier.

## Interpretación de la AP del requisito de la designación usual

- STS 22 de diciembre de 2008: el elemento objetivo consiste " **en que la marca se haya convertido en la designación usual del producto o Servicio para el que fue registrada** " .
- SAP valora el uso del termino "aftersun" para:
  - **Empresa demandante**: desde 1998 junto a la marca Garnier/Delial " *ambre solaire after sun Leche hidratante* " .
  - **Empresa demandada**: aftersun junto a la marca Ecran.
  - **Competidores**: 25 productos comercializados con la palabra "aftersun" .

## Medios de prueba valorados por el tribunal


- Un estudio de mercado con 25 productos cosméticos comercializados en España incorporando la denominación "aftersun" a la marca anna möller, eucerín, shiseido...
- Reportajes de periódicos, revistas y blogs de belleza usaban "aftersun" de manera descriptiva para designar productos cosméticos para después del sol, sin asociar con ninguna marca concreta.
- Distribuidores usan el signo "aftersun" como categoría de productos de cremas post-solares. Cuatro establecimientos comerciales (*El Corte Ingles*).
- Estudio de mercado, con la pregunta "¿Qué es para usted aftersun? Para el 82% es un producto o crema para después del sol. Solo un 10% lo identifica como marca.
- Crítica al estudio de mercado de la titular de la marca por defectuosa metodología, pues parte de la premisa de que aftersun es conocido como una auténtica marca.



- Informe de un detective (secret shopper) que solicitó en varios establecimientos Comerciales un producto aftersun. El dependiente ofreció una amplia gama de productos, sin que llegaran a identificar aftersun con la marca de Genesse.
- Conclusión: el termino "aftersun"
  - (a) Se usa para designar el genero de productos cosmeticos para después del sol.
  - (b) No se usa para distinguir el origen empresarial.

## Estudio de los Argumentos de la demandada

- ¿Qué relevancia tiene que el uso del signo lo sea de "aftersun", "after sun" o "after-sun"?
  - La identidad fonética y conceptual no permite al consumidor distinguirlas.
- ¿Procede la alegación de que el carácter notorio/renombrado de la marca permite al consumidor tener conciencia de que el signo es una marca pese a su denominación genérica?
  - Ej. Donut y CocaCola. Se desestima por cuanto es la designación habitual de un tipo de producto.
- ¿Relevancia de los competidores? Distribuyen uniendo su marca al termino "after sun"
  - Directrices EUIPO, parte D, sección 2ª, pagina 10, atender al criterio de la gran mayoría del público destinatario.



**(iii) Criterios  
jurisprudenciales  
interpretativos del requisito  
subjetivo.**

Que la marca se haya  
convertido en la  
designación usual en el  
comercio **por la  
actividad o inactividad  
de su titular**


## Supuesto 1: Vulgarización por actividad del titular de la marca.

- [CASO BIO, SAP BACN, 27.11.2000 y STS 22.12.2008.](#)
- La empresa DANONE, titular de la marca "Bio" para yogures fermentados de Bífidus Activo, llevó a cabo una potente campaña publicitaria en la que asociaba dos marcas, siendo una de ellas la designada por el termino "Bio". Esta última no se usaba para distinguir el origen empresarial del producto sino para designar a los productos de esa categoría.

- Y la prueba de que a él (el riesgo de vulgarización) contribuyó DANONE SA, con su comportamiento, resulta de los **mensajes publicitarios contenidos en los documentos portados** con la demanda (...) en particular de uno en que se lee:
  - **¿Qué es Bio de DANONE?**
  - Bío es una variedad de Leche fermentada que Danone introdujo en España en 1988.
  - **Y otro, en que se identifica Bio con Bífidus Activo.**
  - Que es lo que hoy hace el consumidor.

## ○ Supuesto 2: Conversión por inactividad del titular de la marca.

- No actuar de manera lo suficientemente diligente para proteger el carácter distintivo de la marca (**STJUE 6 de marzo de 2014, Asunto KORNITZ. Considerando 34**).
- El uso de la marca registrada por otros competidores, sin que su titular ejercite el *ius prohibendi* es una prueba de su inactividad a efectos de defender la marca (**Considerando 34 STJUE 27 de abril de 2006**).
- **STS 11.6.2014, Asunto Oropesinas, FJ 3<sup>a</sup>**: el titular actuó debidamente para evitar que la marca se vulgarizase: en el momento en que detectó los primeros indicios, requirió a los demandados de manera inmediata para que cesaran en su actuación y posteriormente ejercitó la correspondiente acción a través del *ius prohibendi* que le confiere la marca registrada.



**Excursus: actuaciones del titular de la marca para evitar la vulgarización.**



- **(1) Frente a la actividad vulgarizadora del titular:**
- **Etiquetado y packagging:** evitar dos signos marcarios de un mismo producto.
- **STS 1229/2008, DE 22 DE DICIEMBRE:** otra evidencia de que Bio no cumplía la función de marca en el producto (pues no podía cumplirla) es que éste era el único producto de esta empresa en el que se utilizaba una segunda marca aparte de la marca principal "Danone", En todos los demás productos de DANONE SA, "Danone" era la única marca. No existía ningún otro producto de los muchos que comercializaba DANONE en el que se utilizara una segunda marca.
- Así pues, puede concluirse que el término BIO se utilizaba por DANONE SA para nombrar el tipo de producto y Danone era en realidad la marca (la única marca) cuya finalidad era distinguir su producto del que comercializaba las demás empresas
- **SAP BCN, 6 de junio de 2018, punto 28, FJ 5ª,** " *AFTERSUN ha perdido su capacidad distintiva. La propia demandada utiliza junto a ese signo la marca ECRAN que es la que identifica el origen empresarial y permite distinguir sus productos de los de sus competidores.*"

- **Publicidad:** diseñar la imagen que tanga el consumidor final del producto.
- El ejemplo del Caso Bio: según la AP, en dos anuncios se había utilizado el términos "*bio*" a modo de denominación genérica del tipo de producto lácteo con bífidos activo.
- **Redes sociales**

## **b. Frente a la inactividad de su titular:**

### **Diccionarios y obras de consulta:**

**Asunto Ganchitos SAP Bcn, 21 de diciembre de 2004, FJ 6ª:** la vulgarización del término anchitos es también por la inclusión en un diccionario del término sin ninguna referencia a la marca registrada.

**Asunto Donuts, SAP 16 de julio de 2008, FJ 7ª,** la marca "Doughnouts" no se ha vulgarizado porque esta palabra no aparece en el diccionario de la RAE, lo que, cuando menos, significa que no es un término consolidado; en ninguno de los diccionarios bilingües español-inglés aparece esta entrada.

**Asunto Aftersun, SAP de 6 de junio de 2018:** se aportaron reportajes en revistas, artículos y blogs.

**El titular debe hacer uso de la facultad prevsjista en el artículo 35 LM.**



**MUCHAS GRACIAS POR SU  
ATENCIÓN**



# Nulidad y caducidad de marcas: experiencia práctica de la EUIPO

Sergio Rizzo  
12 de diciembre de 2022

**ANULACIÓN**

**CADUCIDAD**

**NULIDAD**

Falta de Uso  
Vulgarización  
Uso que induzca a error

**MOTIVOS ABSOLUTOS**  
Contraria al Art 7 RMUE  
Mala fe

**MOTIVOS RELATIVOS**  
Derechos anteriores Art 8 RMUE  
Otros derechos anteriores

**EX  
NUNC**

**EX  
TUNC**



## Características comunes:

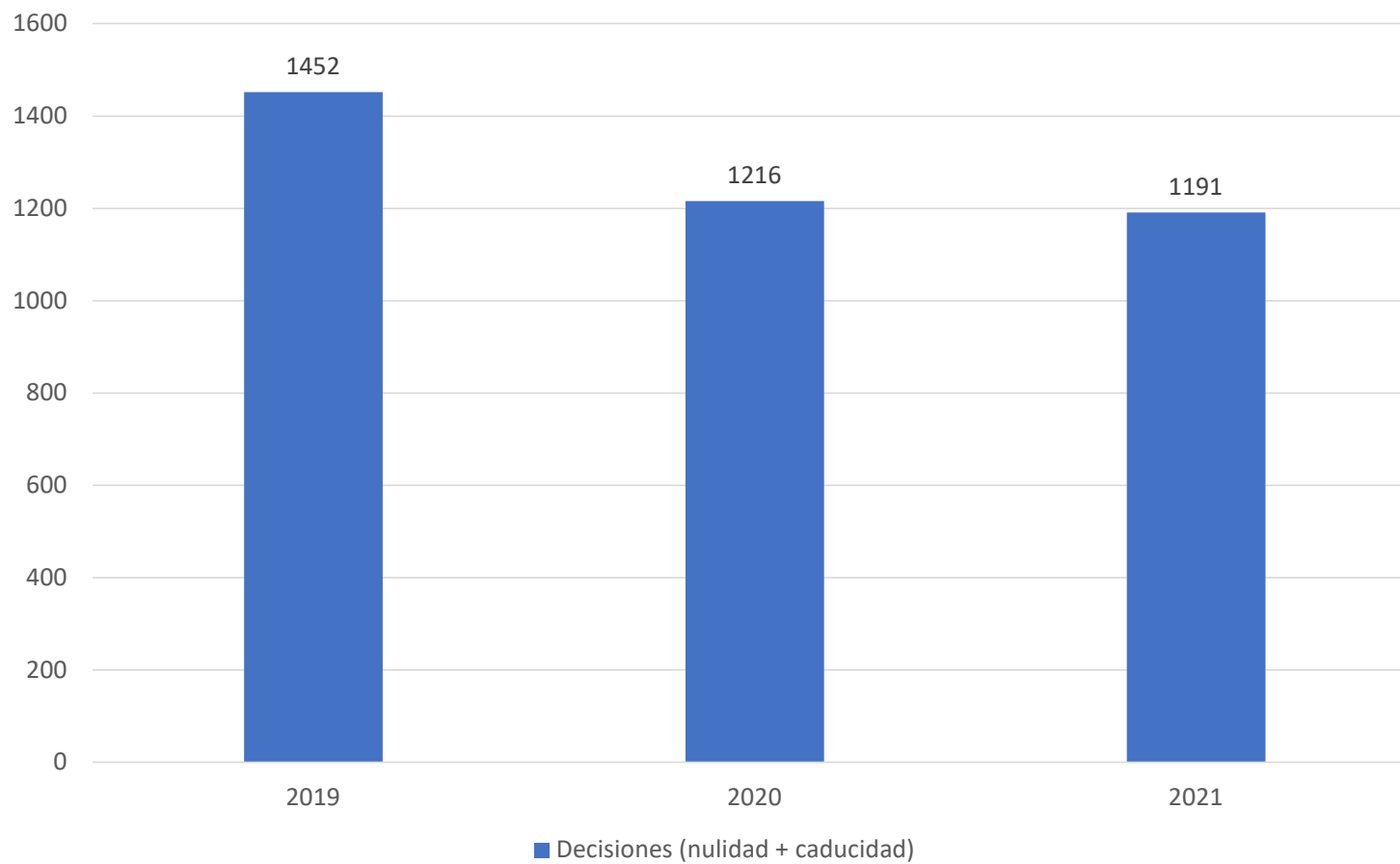
- Procedimientos *inter partes*
- Nunca se inician *ex officio*
- Únicamente contra marcas ya registradas

## Legitimación para interponer la acción:

- Caducidad o nulidad por motivos absolutos:
  - Toda persona física o jurídica, o
  - Cualquier agrupación constituida para la representación de los intereses de fabricantes, productores, proveedores, comerciantes o consumidores que, a tenor de la legislación que le sea aplicable, tenga capacidad procesal.
- Nulidad por motivos relativos:
  - Titulares de los derechos anteriores

## PLAN DE LA SESIÓN

### Decisiones (nulidad + caducidad)





# Caducidad

## CAUSAS DE CADUCIDAD: ARTÍCULO 58 RMUE

**FALTA DE USO EFECTIVO**

**DESIGNACION USUAL  
(Vulgarización)**

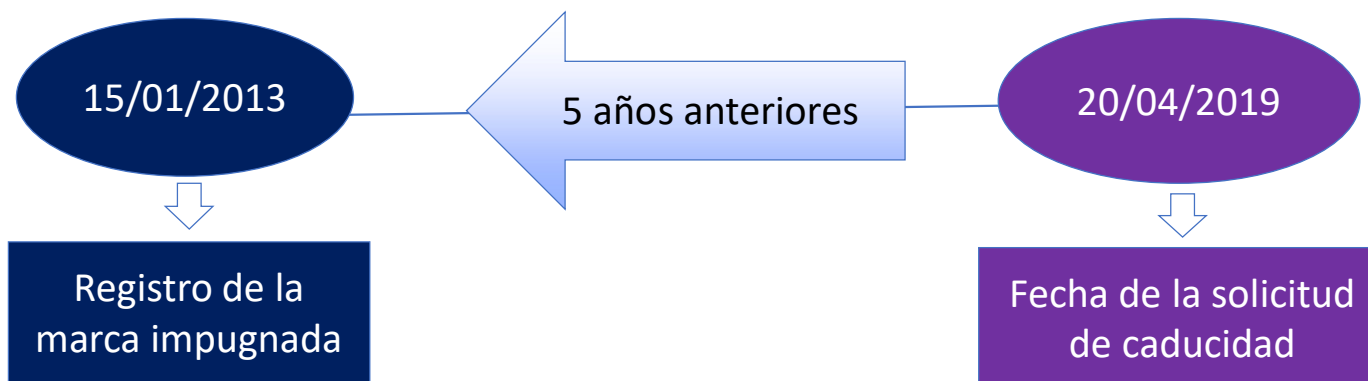
**USO QUE INDUZCA A ERROR**

## MARCO LEGISLATIVO: ARTÍCULO 58 (1)(a) RMUE

### FALTA DE USO EFECTIVO

- Periodo relevante: periodo ininterrumpido de cinco años tras el registro de la MUE y anterior a la fecha de la solicitud de caducidad
- Sin causa justificativa
- Carga de la prueba: titular de la MUE
- Criterios de apreciación del uso efectivo (lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso)
- Posible caducidad limitada a los productos o servicios no utilizados

## Período relevante



20/04/2014 – 19/04/2019 incluidos

## 06/09/2022, R 1841/2021-5, OSCAR

- **Solicitud de caducidad rechazada:** la marca denominativa "OSCAR" se ha utilizado en la UE para "servicios de entretenimiento y educación, a saber, la realización de una ceremonia anual de entrega de premios en reconocimiento de logros excepcionales en la industria cinematográfica"
- **Motivación:**
  - Aunque las pruebas demuestran que los servicios en cuestión se llevan a cabo físicamente en EE.UU., esto **no es suficiente para excluir** que puedan seguir dirigiéndose a los consumidores pertinentes de la UE.
  - Teniendo en cuenta los actos de uso de una marca reconocidos por el RMUE, como los actos de publicidad y de oferta de venta, estos actos son **pertinentes** a efectos de determinar el uso efectivo de una marca en la medida en que se produzcan en el territorio pertinente.
  - El programa de entretenimiento de los "Premios OSCAR", si bien tuvo lugar en una sala de Los Ángeles, **se emitió en muchos programas de televisión europeos** en su totalidad, durante varias horas, a través de una licencia. Esto constituye un acto de uso de la marca impugnada, que pretende promocionar y poner a la venta los servicios correspondientes en la UE.
  - Además, el uso de la marca en la UE queda demostrado también por el **material publicitario y de merchandising que se dirige a los consumidores de la UE.**



## MARCO LEGISLATIVO: ARTÍCULO 58 (1)(b) RMUE

### DESIGNACION USUAL

- Designación usual en el comercio de un producto o servicio para el que fue registrada
- Entre la gran mayoría del público destinatario
- Como resultado de una acción u omisión por parte del titular (diligencia como defensa)
- Carga de la prueba: Solicitante de la declaración de caducidad
- Objeto de la prueba: Uso del término y que ya no funciona como marca
- Periodo relevante: Después de la fecha de registro de la MUE
- Fecha relevante: Fecha de la demanda de caducidad

## Parte objetiva

La marca se ha convertido en el nombre común en el comercio...

...para un producto o servicio para el que está registrada...

## Parte subjetiva

... como consecuencia de los actos o de la inactividad del titular

Ejemplos de pruebas:

- Uso de la marca por parte de los consumidores, incluso en línea
- Entradas de diccionario
- Uso por parte de vendedores y licenciatarios
- Estudios de mercado
- ¿Se utiliza la marca como sustantivo, verbo o adjetivo?
- Ofertas de venta de productos con la marca como término genérico
- Análisis de los medios de comunicación

El solicitante de la caducidad debe aportar las pruebas del uso de manera genérica por parte del propio titular, de la ausencia de reacción contra el uso no autorizado de la marca por parte de terceros, etc.

Pero, el titular tiene un papel que desempeñar

- Demostrar el uso como marca
- Demostrar los esfuerzos para defender la marca

## 17/06/2021, R 1543/2020-1, MESTIZAJE

- La solicitante de la caducidad tendría que haber demostrado que la marca “MESTIZAJE” se había convertido en la designación usual para “vinos y bebidas alcohólicas” a partir de la fecha de registro de la marca impugnada (29/03/2004) hasta la fecha de solicitud de la declaración de caducidad el (25/06/2019).
- Las pruebas presentadas permiten concluir que, si bien “mestizaje” es una palabra que puede ser utilizada en la lengua castellana para describir un cruce o una mezcla de vegetales y, específicamente, de vides, **no hay una prueba concluyente que evidencie que “mestizaje” se haya convertido en una designación habitual para vino o para otro tipo de bebida alcohólica.**
- **No ha sido demostrado** (mediante anuncios u otros medios de publicidad, encuestas, etc.) que el consumidor acuda por ejemplo a una tienda y pida un “mestizaje” con la idea de recibir un vino, de cualquier proveniencia comercial, producido con uvas provenientes de vides de cepas cruzadas o de que los enólogos hayan desarrollado en los últimos años, desde el año 2004, un tipo o categoría de vino conocido habitualmente entre el público general español bajo el nombre de “mestizaje”. Tampoco se evidencia de la prueba presentada que el concepto “vino mestizo” o “bebida mestiza” se haya hecho habitual en el mercado español, lo que, en cualquier caso, no tendría una incidencia en la caducidad de la marca, que consiste en el término “MESTIZAJE”.
- **La prueba presentada no refleja, ni así lo ha explicado la solicitante de la caducidad, que haya habido un cambio en la percepción del público español, de la palabra “mestizaje”.** El concepto y su definición, no han variado desde la fecha de registro de la marca impugnada, sino que se mantiene igual. Si en el momento de su solicitud fue considerada como una palabra distintiva, no hay razón, o al menos nada ha sido probado, para creer que se haya convertido en la designación habitual en el comercio para designar “vinos y bebidas alcohólicas”.





## MARCO LEGISLATIVO: ARTÍCULO 58 (1)(c) RMUE

### USO QUE INDUZCA A ERROR

- La MUE puede inducir a error al público (*en particular sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica de los productos o servicios para los que está registrada*)
- Periodo relevante: Después de la fecha de registro de la MUE ( $\neq$  Nulidad)
- Causa: USO de la marca (i) por el titular o (ii) con su consentimiento
- Carga de la prueba: Solicitante de la declaración de caducidad

18/03/2022, R 1005/2021-5, Tradiční klasická Znojemská okurka (fig.)

- **Fecha solicitud (prioridad):** 11 de junio de 2008
  - **Solicitante:** Znojemská okurka
  - **Fecha de registro:** 8 de junio de 2019
  - **Productos y servicios:** clases 29, 31 y 35, todos ellos relacionados con pepinillos
- El 20 de noviembre de 2019 se presentó una **solicitud de caducidad** de la MUE para todos los productos y servicios, sobre la base *inter alia* del artículo 58 (1)(c) del RMUE (**uso que induzca a error**).



- La expresión "**Znojemská okurka**" hace referencia a la ciudad de Znojmo (República Checa) y a su renombre para la elaboración de **pepinillos tradicionales y de alta calidad**.
- En la fecha de solicitud de la MUE, el titular de la MUE tenía su establecimiento en Znojmo.
- Sin embargo, en la fecha en que se presentó la solicitud de caducidad, **ni el titular de la MUE ni su licenciatario conservaban ya un establecimiento o planta de producción en Znojmo**.



- La MUE impugnada, **en la forma en que se utiliza**, puede inducir a error a la naturaleza, calidad o procedencia geográfica de los productos para los que se ha encontrado un uso efectivo, ya que **el mensaje esencial que transmite al consumidor medio es de pepinillos encurtidos elaborados a partir de pepinos cultivados en Znojmo o por una empresa establecida o con una planta de producción de Znojmo, cuando en realidad no es así.**

- La mención "Vyrobeno v Táboře posillo Tradiční klasické receptury" en la marca usada (que significa "Producto en Tábor según la receta tradicional") ocupa una posición **subordinada** y es **accesoria** en la impresión de conjunto producida por la etiqueta compuesta.

- La atención inmediata del público relevante, a la hora de adquirir el producto, será captada por la expresión "Znojemská okurka", que ocupa una posición destacada en la etiqueta y representa una referencia inmediata y obvia a la ciudad de Znojmo, **reforzada** por la expresión ""Tradiční klasická" con el significado "Clásica tradicional".



# Nulidad

## MARCO LEGISLATIVO: ARTÍCULO 60 RMUE

### Causas de **NULIDAD RELATIVA** de la MUE

#### ❖ **Art 60(1) RMUE** (*mismas causas que en oposición*)

=> MUE registrada en contra del Art. 8(1) a 8(6) del RMUE

#### ❖ **Art 60(2) RMUE: Otros derechos anteriores**

... en la medida en que la legislación de la UE o nacional faculta al titular a prohibir el uso de la MUE impugnada

## Momentos en los que tiene que existir el renombre de la marca anterior

El renombre de la marca anterior tiene que existir en la fecha de presentación de la solicitud de la marca impugnada

El renombre de la marca anterior debe seguir existiendo en la hasta que se dicte la resolución de nulidad

Adquisición del renombre de la marca anterior



Solicitud de marca impugnada



Solicitud de nulidad basada en el artículo 8(5) RMUE



Renombre

## MARCO LEGISLATIVO: ARTÍCULO 60 RMUE

**Art 60(2) RMUE: Otros derechos anteriores  
(lista no exhaustiva)**

- => Derecho al nombre
- => Derecho a la propia imagen
- => Un derecho de autor
- => Un derecho de propiedad industrial



## DERECHO AL NOMBRE

Derecho anterior	Signo impugnado	Número de asunto
ANTONI GAUDI		R 1100/2020-5

**Resolución:** Debe declararse la nulidad de la MUE

### Razonamiento:

- Conforme al artículo 9, apartado 1, letra b) de la Ley de Marcas española, ante una marca que incorpora un apellido o signo que para la generalidad del público identifica a una persona distinta de la titular, bastará con que se produzca en la mente del consumidor una asociación y vinculación entre la marca y el personaje en cuestión para habilitar a dicho personaje a prohibir el registro, y por tanto el uso, de dicho apellido.
- El apellido Gaudí que aparece en la marca registrada se encuadra dentro del supuesto de dicha prohibición, ya que la mayor parte del público identificará dicho signo, acompañado por una fotografía de Antonio Gaudí sobre un fondo de *trencadis*, con el célebre arquitecto Antoni Gaudí.
- Toda la marca evoca claramente al arquitecto español, su apellido, su imagen y los azulejos de colores mediante la técnica única del *trencadis*.
- La documentación aportada por la solicitante de la nulidad acredita su legitimación para la representación de los derechos de Antoni Gaudí.
- No consta que los herederos de Antoni Gaudí hayan prestado autorización expresa.

## MARCO LEGISLATIVO: Art 60 (3)(4) y Art 61 RMUE

### DEFENSA contra una solicitud de **NULIDAD** por causas **RELATIVAS**

- ❖ Solicitud prueba de uso del derecho anterior
- ❖ Consentimiento al registro (*≠ coexistencia pacífica*)
- ❖ Solicitudes anteriores de declaración de nulidad
- ❖ Tolerancia

## Solicitud prueba de uso del derecho anterior

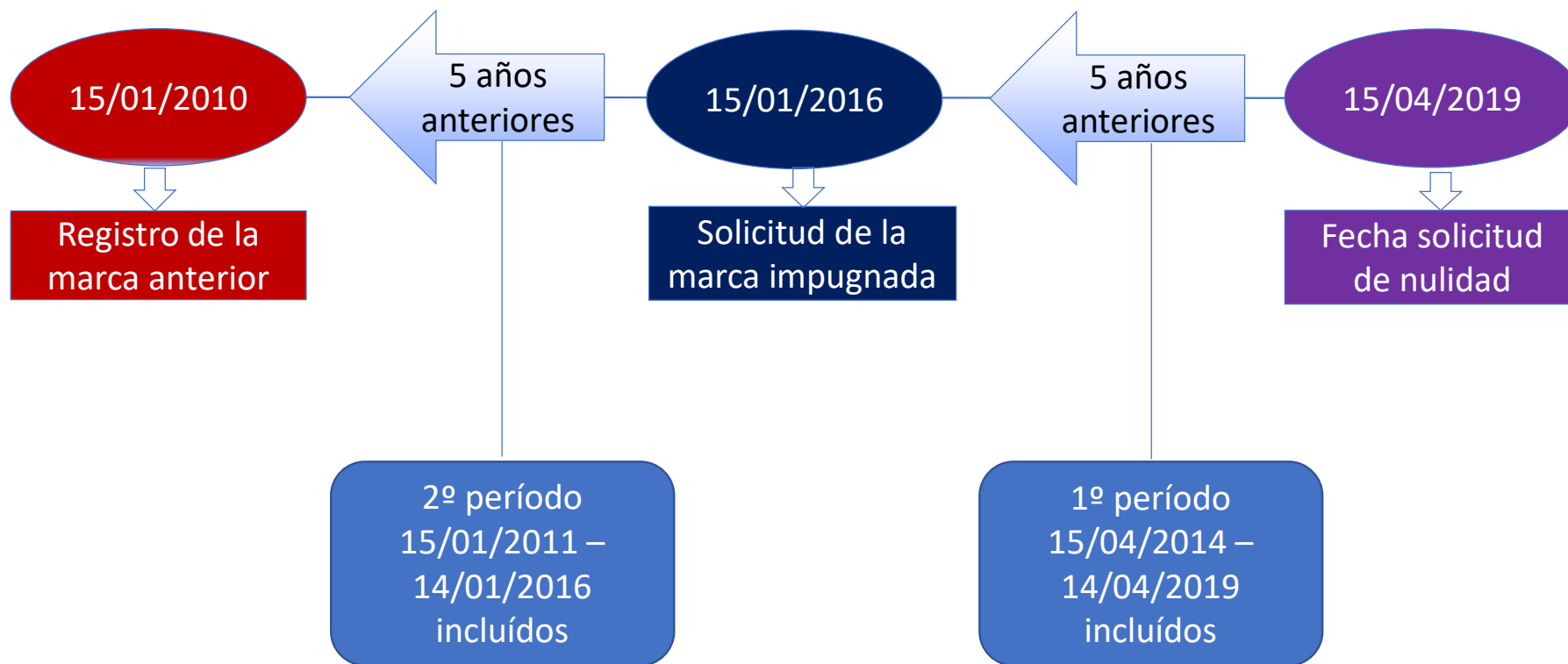
Si la marca anterior ha estado registrada durante 5 años o más en el momento de la presentación de la solicitud de nulidad, el titular de la marca impugnada puede solicitar que el titular de la marca anterior presente la prueba de que:

- la marca anterior ha sido objeto de un **uso genuino** en relación con los productos o servicios para los que está registrada, o
- existen razones adecuadas para la ausencia de uso efectivo.

**IMPORTANTE:** A diferencia del procedimiento de oposición, en el procedimiento de solicitud de declaración de nulidad existen **dos periodos relevantes** durante los cuales se debe establecer el uso:

1. el periodo de 5 años anterior a la fecha de presentación de la solicitud de nulidad;
2. el periodo de 5 años anterior a la fecha de presentación o, cuando proceda, la fecha de prioridad de la marca impugnada (*obviamente, sólo en los supuestos en los que la marca anterior hubiese estado registrada durante al menos cinco años en la fecha de presentación o prioridad de la marca impugnada*)

Estos periodos pueden solaparse total o parcialmente o sucederse.





## Consentimiento al registro de la marca impugnada por parte del titular del derecho anterior

### Criterios para valorar la existencia del consentimiento

- La prueba del consentimiento expreso debe adoptar la forma de una **declaración** (y no de una conducta).
- La declaración debe proceder **del titular del derecho anterior** (y no de terceros).
- El consentimiento debe ser "**expreso**" (y no implícito o presunto).
- La **carga de la prueba** de dicho consentimiento recae en el titular de la marca impugnada.
- La coexistencia pacífica de las marcas en el mercado **no puede sustituir** al "consentimiento expreso" del titular del derecho anterior.
- El acuerdo de coexistencia **no** puede interpretarse de manera que se extienda más allá de su ámbito de aplicación sin el consentimiento expreso de las partes.
- El mero hecho de retirar una oposición de forma unilateral **no implica** que el oponente consienta el registro de la solicitud impugnada.

## Solicitudes anteriores de declaración de nulidad

### Principios de seguridad jurídica y confianza legítima:

- Cuando el titular de un derecho anterior **ya ha solicitado previamente** la nulidad de la marca posterior (o ha presentado una reconvención por nulidad en un procedimiento de infracción ante un tribunal), **se rechazará como inadmisibile** cualquier nueva solicitud presentada por el titular del derecho anterior o por su causahabiente, cuando dicha solicitud se base en otros derechos del titular **que podrían haber sido reivindicados en el procedimiento original** pero no lo fueron.

## Tolerancia

Cuando el titular de una marca anterior haya **consentido** el uso de la marca impugnada durante un periodo de **5 años** sucesivos, **siendo consciente de dicho uso**, la marca impugnada no podrá ser declarada nula, salvo que el registro de la marca posterior se haya solicitado de mala fe.

El titular de la marca impugnada tendrá que probar que:

- La marca impugnada ha sido **utilizada en el territorio en el que está protegida la marca anterior** durante un periodo de al menos 5 años sucesivos;
- El solicitante de la nulidad **conocía** dicho uso o se podía presumir **razonablemente** que lo conocía;
- Aunque el solicitante de la nulidad podría haber interrumpido dicho uso, sin embargo, **permaneció inactivo**. Este no es el caso cuando existía una licencia o una relación de distribución entre las partes, de modo que el solicitante de la nulidad no podía oponerse legalmente al uso del signo.



## Tolerancia

Otras consideraciones de interés:

- La defensa basada en la “tolerancia” se aplicará **únicamente** a los productos o servicios impugnados para los que se haya utilizado la marca posterior.
- El plazo para computar los 5 años de tolerancia comienza a correr a partir del momento en que el titular de la marca anterior **tiene conocimiento del uso** de la marca posterior, que debe ser siempre **posterior** al registro de la marca impugnada.
- Se puede presumir **razonablemente** que el titular del derecho anterior conoce el uso de la marca impugnada cuando ambos titulares han exhibido productos o servicios con las respectivas marcas en el mismo evento.
- La contra excepción de la solicitud de mala fe sólo se considerará si es argumentada y probada **por el solicitante de la nulidad**.

## MARCO LEGISLATIVO: ARTÍCULO 59 RMUE

### Causas de **NULIDAD ABSOLUTA** de la MUE

❖ MUE registrada contraviniendo las disposiciones del **artículo 7 RMUE**

➤ *La excepción del **carácter distintivo adquirido** con posterioridad al registro de la MUE.*

❖ El solicitante de la MUE actuó de **MALA FE** al presentar la solicitud.

## Defensa contra la alegación de falta de carácter distintivo

- Una marca que infringe lo dispuesto en el artículo 59, apartado 1, letra a), del RMUE en conexión con el artículo 7, apartado 1, letras b), c) o d), del RMUE **no se declarará nula si ha adquirido carácter distintivo por el uso** (artículo 59, apartado 2, del RMUE).
- La disposición del artículo 59, apartado 2, del RMUE se rige por la misma lógica que el artículo 7, apartado 3, del RMUE y debe interpretarse de la misma manera y a la luz de los mismos factores pertinentes (T-340/18, SHAPE OF A FLYING V GUITAR, § 64).
- Por tratarse de una excepción, **la carga de la prueba recae en la parte que trata de apoyarse en ella, es decir, el titular de la marca impugnada**. Este titular es el mejor situado para aportar pruebas que apoyen la afirmación de que la marca ha adquirido carácter distintivo por el uso que se ha hecho de ella (en lo que respecta a la intensidad, el alcance geográfico, la duración del uso o la inversión promocional).
- Por consiguiente, cuando el titular de la marca impugnada alegue el carácter distintivo adquirido por el uso, pero no aporte las pruebas de ello, la marca debe declararse nula (C-217/13 & C-218/13, Oberbank e.a, § 68-71).

## 23/11/2021, R 1391/2020-5, NATURAL BRANDING

- La finalidad exacta del artículo 59, apartado 2, del RMUE es **mantener el registro de aquellas marcas que, debido al uso que se ha hecho de ellas, han adquirido mientras tanto — es decir, después de su registro — carácter distintivo para los productos o servicios para los que fueron registradas, a pesar de que, en el momento en que tuvo lugar, dicho registro era contrario al artículo 7 del RMUE.**
- La carga de la prueba del carácter distintivo adquirido por el uso con arreglo al artículo 59, apartado 2, del RMUE recae **en el titular de la marca en cuestión.** (T-804/17, Representación de dos arcos opuestos, § 49).
- En el presente asunto, el titular de la MUE no ha demostrado que la expresión «NATURAL BRANDING» haya sido utilizada en los territorios de habla inglesa de la Unión Europea o entre los profesionales de habla inglesa de dichos Estados miembros como marca para los productos en cuestión, y menos aún en una escala que indique que se ha adquirido carácter distintivo para dichos productos.
- En particular, **el titular de la MUE no ha presentado información concreta sobre, por ejemplo, la cuota de mercado, el conocimiento de la marca o los gastos publicitarios, lo que indicaría que la marca había adquirido carácter distintivo.**

## Artículo 59, apartado 1, letra b), del RMUE Mala fe

### Dos categorías de supuestos:

- **Apropiación indebida de los derechos de terceros:** relaciones previas que dan lugar al deber de juego limpio, obligaciones morales o comerciales, intención de excluir del mercado, explotación indebida de la reputación.
- **Uso indebido del sistema de la MUE:** solicitudes repetitivas, acumulación de marcas (famosas), falta de intención de uso, aplicaciones defensivas.

## 25/10/2022, R 1246/2021-5, DEVICE OF A BANKSY'S MONKEY (fig.)



- **Fecha solicitud:** 7 de noviembre de 2018
  - **Solicitante:** Pest Control Office Limited, una empresa que se creó para representar los intereses de Banksy preservando su anonimato.
  - **Fecha de registro:** 8 de junio de 2019
  - **Productos y servicios:** clases 9, 16, 25, 28 y 41.
- 
- El 28 de noviembre de 2019 se presentó una **solicitud de declaración de nulidad** de la MUE para todos los productos y servicios, sobre la base del artículo 59, apartado 1, letra b) del RMUE (**mala fe**).
  - La División de Anulación declaró la nulidad de la MUE impugnada, al considerar que había sido solicitada de mala fe, ya que su titular nunca tuvo intención de utilizarla

## 25/10/2022, R 1246/2021-5, DEVICE OF A BANKSY'S MONKEY (fig.)



La 5ª Sala de Recurso estima el recurso, anula la resolución de la División de Anulación y **rechaza la solicitud de declaración de nulidad en su totalidad.**

### Motivación (respecto de la mala fe)

- ✓ El hecho de poner a disposición del público la obra de arte contenida en el signo impugnado y de no tomar ninguna medida para proteger los derechos de autor sobre dicho signo, **no significa necesariamente** que nunca haya habido una intención de utilizar el signo como marca.
- ✓ La suposición de que la necesidad de Banksy de permanecer en el anonimato fue la razón por la que no se solicitó la protección de los derechos de autor y se optó por la protección de la marca, aunque sea cierta, **no puede justificar** la conclusión de que no hubo intención de utilizar la marca impugnada.

## 25/10/2022, R 1246/2021-5, DEVICE OF A BANKSY'S MONKEY (fig.)



(...sigue)

- ✓ Con respecto a la afirmación de Banksy de que "los derechos de autor son para los perdedores", la Sala subraya que es **irrelevante**. La libertad de opinión y de expresión es un derecho fundamental. En cualquier caso, esta afirmación **no demuestra** que el titular presentó una marca que no tenía intención de utilizar.
- ✓ La solicitud de declaración de nulidad se interpuso tan sólo medio año después del registro, cuando acababa de empezar el "período de gracia" de cinco años. Dentro de ese período, el titular de una marca **es libre de elegir cuándo empezar a utilizar sus marcas**. Por lo tanto, teniendo en cuenta las circunstancias del caso, no se puede suponer que el titular no tenía intención de utilizar la marca impugnada.
- ✓ **Conclusión:** la presunción de buena fe sigue siendo válida y el solicitante de la anulación no ha demostrado lo contrario.





[www.euiipo.europa.eu](http://www.euiipo.europa.eu)



---

@EU\_IPO



---

EUIPO

Gracias