



**MEMORIA DEL TRABAJO FIN DE GRADO**

**LA MARCA COMO SIGNO DISTINTIVO EN EL TRÁFICO  
ECONÓMICO**

**TRADE MARK AS A DISTINCTIVE SIGN IN THE COURSE TRADE**

**AUTORAS:**

**Claudia Magdalena Luis Méndez**

**Carla Sánchez Ayala**

**TUTOR:**

**Enrique Armando Perera García**

**Grado en Administración y Dirección de Empresas**

**FACULTAD DE ECONOMÍA, EMPRESA Y TURISMO**

**Curso académico 2016-2017**

**San Cristóbal de La Laguna a 30 de agosto de 2017**

## **RESUMEN:**

El crecimiento del tráfico económico, como resultado de la globalización experimentada en las últimas décadas, provocó la necesidad de crear un signo con el cual diferenciar unas empresas de otras. Como consecuencia, surgió la marca, postulándose como el principal signo distintivo de los productos o servicios que comercializaban bajo esta. Lo que apareció como una necesidad de diferenciación a la hora de operar en un mercado repleto de competidores, desembocó en una estrategia por la cual la empresa podía obtener ventajas competitivas con respecto al resto. Ante esto, era necesaria la creación de una normativa más completa y detallada que contemplara todos los aspectos que englobaban el registro de una marca. Para ello se considera lo dispuesto en la actual Ley de Marcas (LMa/2001), y en base a esta se desarrollará a lo largo del trabajo la jurisprudencia en dicha materia y aspectos relevantes para su correcto entendimiento.

## **ABSTRACT:**

The growth of the economic traffic, as a result of the globalization in the last decades, caused the need to create a sign with which to differentiate some companies from others. As a consequence, the brand appeared, postulating itself as the main distinctive sign of the products or services that marketed under it. What emerged as a need for differentiation when marketing in a market full of competitors led to a strategy by which the company could gain competitive advantages over the rest. In view of this, it was necessary to create more complete and detailed rules covering all aspects of the registration of a trademark. For this purpose, the provisions of the current Trademark Law (LMa / 2001) are considered, and based on this, the case law will be developed throughout this work and aspects relevant to its correct understanding.

## **PALABRAS CLAVE:**

Marcas, registrar, derecho, protección.

## **KEY WORDS:**

Brands, register, right, protection.

## ÍNDICE:

Resumen.....	2
Abstract.....	2
Listado de abreviaturas.....	4
1. Introducción.....	5
2. Capítulo I:.....	6
2.1. Concepto de marca.....	6
2.2. Función y características de la marca.....	7
2.2.1. Función de la marca.....	7
2.2.2. Características de la marca.....	7
2.3. Clases de marcas.....	8
2.4. Prohibiciones absolutas y relativas.....	14
2.4.1. Prohibiciones absolutas.....	14
2.4.2. Prohibiciones relativas.....	15
3. Capítulo II:.....	16
3.1. Legislación aplicable al sistema de marcas.....	16
3.2. Solicitud y procedimiento de registro de una marca.....	18
3.2.1. Solicitud de registro de una marca.....	18
3.2.2. Procedimiento de registro de una marca.....	19
4. Capítulo III:.....	21
4.1. Contenido del derecho de marcas.....	21
4.1.1. Efectos de la solicitud y registro de una marca.....	21
4.1.2. Obligación de uso de la marca.....	22
4.1.3. Acciones por violación del derecho de marca.....	22
4.1.4. La marca como derecho de propiedad.....	23
4.2. Duración, renovación y modificación de la marca registrada.....	25
4.2.1. Duración.....	25
4.2.2. Renovación.....	25
4.2.3. Modificación.....	25
4.3. Nulidad y caducidad de la marca.....	26
4.3.1. Nulidad.....	26
4.3.2. Caducidad.....	27
5. Capítulo IV:.....	28
5.1. Marcas comunitarias.....	28
5.2. Marcas internacionales.....	29
6. Capítulo V:.....	31
6.1. Nombres comerciales.....	31
7. Conclusiones.....	32
8. Bibliografía.....	34

## **LISTADO DE ABREVIATURAS:**

**-ADPIC:** Acuerdo sobre Aspectos de Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio y el Tratado sobre el Derecho de Marcas.

**-ART:** Artículo.

**-ARTS:** Artículos.

**-BOPI:** Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.

**-CCAA:** Comunidades Autónomas.

**-CE:** Comunidad Europea.

**-EUIPO:** European Union Intellectual Property Office, antes OAMI.

**-LM:** Ley de Marcas 17/2001.

**-OAMI:** Oficina de Armonización del Mercado Interior.

**-OEPM:** Oficina Española de Patentes y Marcas.

**-OMC:** Organización Mundial del Comercio.

**-OMPI:** Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

**-UE:** Unión Europea.

**-WIPO:** World Intellectual Property Organization.

**-WTO:** World Trade Organization.

## 1. INTRODUCCIÓN.

La marca ha empezado a cobrar suma relevancia hasta postularse como uno de los aspectos más representativos de la imagen de una empresa en el tráfico económico. Ante este hecho, nos planteamos: ¿Por qué es necesaria la protección de una marca?

Debido al continuo crecimiento comercial y aparición de nuevas empresas se ha visto aumentada la competencia existente en los mercados. Es por ello, que las empresas necesitan diferenciarse y destacar su imagen como marca en el mercado en el que operan con el principal fin de que se distingan los productos o servicios que comercializan. En consecuencia, cobra gran relevancia la existencia de signos distintivos, como pueden ser las marcas, los nombres comerciales y los rótulos de establecimiento. Estos permiten, tanto a los clientes potenciales como a los consumidores habituales, diferenciar a la empresa de sus competidores, así como identificar su posición con respecto al resto de operadores económicos del mercado.

Según Bercovitz: «sin los signos distintivos de la empresa no es posible la competencia, ni tampoco la existencia de una economía de mercado»<sup>1</sup>. Por ello, el principal requisito de la competencia en el tráfico económico, es la identificación clara e inmediata, bajo alguno de los tres signos distintivos mencionados con anterioridad, de sus componentes, reconociendo así a los empresarios y operadores que participan, los locales donde llevan a cabo su actividad y los productos o servicios que comercializan con respecto al resto.

Una marca consigue diferenciarse del resto a través de medios como la publicidad y la información, alcanzado, mediante el uso de una determinada simbología, una imagen y reputación características de la misma. Por consiguiente, es necesario un sistema que potencie el acceso libre, completo y transparente a la información de una marca para que los consumidores apliquen un correcto criterio a la hora de satisfacer sus necesidades.

Las marcas consiguen mediante diferencias, tanto reales como percibidas, distinguirse de sus competidores en aspectos como la calidad, el precio, el diseño de sus productos, ofertas eventuales... Si el consumidor logra identificar la marca con aspectos positivos y beneficiosos para el mismo se convertirá en consumidor habitual de esta, estableciéndose una ventaja competitiva para la empresa con respecto al resto de las que operan en el mercado. Es por ello que subrayamos la gran importancia de la marca como imagen de la empresa, ya que se convierte en un bien muypreciado a la hora de operar en el tráfico económico.

En base a lo detallado anteriormente podemos abordar la pregunta formulada al inicio. La protección de las marcas se plantea como una necesidad surgiendo de esta forma un instrumento regulador que preserva la idiosincrasia de las empresas y el cual se recoge en la Ley de Marcas vigente (17/2001, de 7 de diciembre).

---

<sup>1</sup> Véase: BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, ALBERTO & GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, JOSÉ ANTONIO, *Comentarios a la Ley de Marcas, Tomos I y II*, Editorial Aranzadi, Madrid, 2008.

A lo largo de este trabajo se tratarán los aspectos más relevantes de la protección de una marca, abarcando cuestiones como la legislación aplicable, el procedimiento de registro, los derechos conferidos del registro de una marca, la duración, la caducidad y demás aspectos que se irán desarrollando conforme avancemos. Para investigar sobre el tema en cuestión nos hemos apoyado en la jurisprudencia vigente relativa a las marcas, en instituciones oficiales competentes en esta materia como la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) y la Oficina Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) entre otras, así como en bibliografía y webs especializadas en el tema.

## **2. CAPÍTULO I.**

### **2.1. Concepto de marca.**

Una marca se presenta como la principal estrategia de comunicación de una empresa, la cual hace referencia a quien emite el mensaje y que pretende ser identificada de forma inequívoca por el receptor. A través de multitud de signos, los cuales manejan gran información, los responsables de marketing dotan a los productos o servicios de personalidad y de una imagen a través de la marca con el fin de diferenciarse de sus competidores.

Según el art. 4.1 de la Ley de Marcas (LM): «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».

La LM establece que pueden constituir marcas los signos o medios siguientes:

- «Las palabras o combinaciones de palabras, incluidas las que sirven para identificar a las personas.
- Las imágenes, figuras, símbolos y dibujos.
- Las letras, las cifras y sus combinaciones.
- Las formas tridimensionales entre las que se incluyen los envoltorios, los envases y la forma del producto o de su presentación.
- Los sonoros.
- Cualquier combinación de los signos que, con carácter enunciativo, se mencionan en los apartados anteriores».

## **2.2. Función y características de la marca.**

### **2.2.1. Función de la marca.**

Con respecto a las funciones de la marca destacamos su naturaleza identificativa y distintiva, lo que permite a los consumidores distinguir entre diferentes tipos de productos y servicios que se ofertan en el mercado para realizar así una correcta elección entre los mismos.

Asimismo, la marca maneja una función que indica el origen empresarial del producto, así como el prestigio del que puede gozar la marca que lo comercializa.

La marca no sólo da pistas del origen de la misma, también del producto en sí, presentando una función informativa de la naturaleza, las propiedades, calidad y reputación de este.

También hablamos de la función de garantía de la marca, la cual impone al titular de esta a hacerse responsable de los daños y perjuicios ocasionados por los productos comercializados bajo dicha marca, y de esto deriva la responsabilidad por la posible publicidad engañosa de los productos marcados.

En definitiva, partiendo de las funciones ya citadas, se puede decir que la función de la marca como es un mero mecanismo de reclamo para el consumidor.

### **2.2.2. Características de la marca.**

Para que una marca sea eficaz debe presentar una serie de características detalladas a continuación:

-La marca debe  *sintetizar*  la idea en pocas palabras, empleando los elementos justos y necesarios para su correcto entendimiento. El lema «Less is more» es el principio en la creación de toda marca.

Como ejemplo de este aspecto encontramos la marca de bebidas refrescantes  *Trina* , la cual fue lanzada en 1934 bajo el nombre de  *Trinaranjus*  y cuyo nombre se ha visto reducido debido a la importancia de simplificar.

-La marca debe causar  *impresión*  en la mente del receptor, por lo que es importante conseguir que tenga un gran impacto visual, que penetre en su memoria y que capte su atención.

-Asimismo debe ser  *perdurable*  y  *adaptarse* , es decir, debe resistir al paso del tiempo e introducir los cambios oportunos para no quedarse obsoleta. Para ello puede cambiar su diseño y actualizarse, adaptándose así al paso del tiempo y las nuevas necesidades.

-La marca debe ser  *fácil de reconocer*  y de  *recordar* , por lo que es necesario que el mensaje sea lo más claro posible, minimizando así el número de interpretaciones que puedan dar lugar a confusiones.

-Una marca necesita ser diferenciada del resto, por lo que esta tiene que ser sumamente *original* de forma que sea fácilmente identificable por los consumidores. En la actualidad es muy complicado ser original a la hora de crear una marca ya que prácticamente cualquier nombre y forma existen. Es por esto que la originalidad hoy en día se asocia con la forma en la que se hace uso de lo ya existente para crear cosas nuevas, creando algo memorable e innovador.

-La marca debe ser *fácil de leer y pronunciar*. Uno de los objetivos de toda marca es la de presentar un nombre que facilite su demanda en el momento de la compra, así como conseguir máxima difusión entre los consumidores. Por ello este aspecto cobra gran importancia ya que, los nombres fáciles de pronunciar, se retienen mucho mejor en la mente del receptor, de manera que este los puede solicitar y hacer referencia a los mismos de una forma más sencilla.

-Debe transmitir *sensaciones positivas* y establecer un *vínculo con el receptor*, posicionándose como una marca creíble, querida y que emane confianza al consumidor de forma que este se convierta en cliente.

-Por último, la marca debe ser *armónica*, es decir, debe ser estética y agradable a la vista y al oído del receptor.

### **2.3. Clases de marcas.**

A la hora de dar vida a una nueva marca, ya no sólo se trabaja con los signos tradicionales y comunes que las han ido constituyendo a lo largo de la historia, como son las palabras y los elementos gráficos. Hoy en día, nos encontramos ante multitud de nuevas posibilidades y procedimientos que pueden ser útiles y socorridos a la hora de crear una marca y conseguir ser lo más distintivo posible con respecto a la competencia. En el tráfico económico se utilizan signos que se perciben visualmente en combinación con otros, que no presentando como clave el factor visual, poseen la misma capacidad para diferenciar los bienes y servicios que representan. Al haber surgido nuevos tipos de signos y como consecuencia, nuevos tipos de marcas, es necesario detallarlas y ejemplificarlas:

-*Marcas denominativas*, son aquellas constituidas por palabras y números, o la combinación de ambos, que pueden ser vistas, leídas, oídas y transmitidas oralmente. Bajo esa designación encontramos aquellas que pueden hacer referencia a un nombre propio, a una denominación conceptual (palabras con un sentido determinado), a características del producto o servicio, denominación conceptual arbitraria (no referidas a características exactas del producto o servicio) o denominación de fantasía. Éstas consisten en la palabra o conjunto de las mismas que designan el bien o servicio que se quiere identificar.

Como claro ejemplo encontramos la marca de vaqueros *LEVI'S*, la cual al ser percibida se identifica inmediatamente con el producto que comercializa.





-*Marcas gráficas o emblemáticas*, se perciben mediante el sentido de la vista y están representadas por imágenes o dibujos. Al registrar un logotipo, el titular o titulares se encuentran en disposición de impedir que sus competidores usen gráficos similares para promocionar sus productos o servicios, de manera que no pueda dar lugar a equivocaciones por parte de los consumidores.

Este tipo de marcas son puramente gráficas y registran un logotipo que no incluye ningún texto legible asociado a dicha imagen, ya que estos símbolos identifican por sí mismos a la marca. Es necesario que una marca gráfica sea llamativa, esté dotada de valor estético y que permanezca en el recuerdo del consumidor.

Un ejemplo de marca gráfica sería la famosa manzana de *Apple*, cuyo logotipo formado por dicha fruta mordida identifica la marca de equipos electrónicos, software y servicios en línea de manera indiscutible y sin necesidad de ninguna palabra con el nombre de dicha marca para su reconocimiento.



-*Marcas mixtas*, son una combinación de las dos citadas anteriormente. Reúnen tanto componentes denominativos (palabras o números) como gráficos. Uno de los dos elementos predominará sobre el otro siendo el más llamativo para el consumidor el que le permite identificar la marca.

La marca *Lacoste* recoge ambos componentes, tanto denominativo como gráfico. De ambos, el más destacado es el cocodrilo puesto que es el signo por el cual los consumidores identifican a la marca.



-*Marcas tridimensionales*, son modelos con tres dimensiones que corresponden a la forma de los productos siempre y cuando sean característicos y distintivos frente al resto de artículos de su misma clase. Dichas formas se refieren a envases, cajas, botellas, frascos...

Un caso de marca tridimensional es la conocida marca de chocolate de origen suizo *Toblerone*, cuya estructura piramidal le posiciona como una chocolatina distintiva con respecto al resto.



-*Marcas auditivas o sonoras*, son aquellas compuestas por un sonido o la combinación de estos, los que presentan una capacidad distintiva y diferenciadora con respecto a la marca y que son percibidos a través del oído. Una melodía, un tono u otro sonido reconocible, pueden constituir una marca. Los sonidos que la constituyen pueden ser musicales o no musicales; los primeros pueden haber sido creados expresamente para dicha función, o bien tomados de la amplia variedad de los existentes. Con respecto a los no musicales, pueden haber sido creados o limitarse a reproducir sonidos existentes en la naturaleza.

Para que una marca sonora se pueda registrar debe ser representable gráficamente, bien mediante un pentagrama o con una onda de sonido<sup>2</sup>.

Un ejemplo de marca sonora es *20th Century Fox*, el famoso estudio de cine estadounidense cuya melodía introductoria es fácilmente reconocida por los espectadores.

Fox  
directoriopax.com

**Intro 20th Century Fox**  
BSO

tocapartituras.com  
tubepartitura.com

Partitura  
Fácil



tocapartituras.com

<sup>2</sup> Según la Web de la Oficina Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI): «En los ámbitos de convergencia definidos recientemente en relación con la representación y descripción de las marcas no tradicionales, el Comité Permanente de la OMPI sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT) ha acordado que «las oficinas podrán exigir que la representación de [las marcas sonoras] consista en la notación musical en un pentagrama, en una descripción del sonido que constituye la marca, en una grabación analógica o digital de ese sonido, o en una combinación de todo lo anterior. Cuando esté disponible la presentación electrónica, podrá presentarse un fichero electrónico junto con la solicitud. Sin embargo, en algunas jurisdicciones se considerará que únicamente la notación musical en un pentagrama representa de manera adecuada la marca.»»

- *Marcas olfativas* son aquellas constituidas por olores, aromas o fragancias los cuales deben ser sumamente característicos de manera que no puedan confundirse o asociarse con otros. Podemos decir que las marcas olfativas han gozado de menos aceptación en la legislación nacional, confirmando la información que presenta en su página web la OEPM, ya que excluye a los olores como signos que pueden constituirse como una marca.

Esto se debe a que la jurisprudencia considera que un olor no puede ser plasmado gráficamente. Para registrar una marca olfativa es necesario cumplir una serie de requisitos: presentar la fórmula química de este, la descripción por escrito del aroma, el depósito en el registro de una muestra y una combinación de las anteriores.

*Disney* fue la primera en registrar una estrategia de marca olfativa al impregnar su parque de atracciones con una fragancia que simulaba el olor a palomitas. Su principal fin era incitar a que el visitante comprase dicho producto y fomentar el consumo de comida y bebida dentro de sus instalaciones.

Este tipo de acciones es lo que en el marketing se denomina bajo el término «sensory branding<sup>3</sup>», cuyo fin es asociar un determinado olor con una marca concreta. Este sector está en auge, ya que muchas empresas lo están incorporando a la estrategia de su empresa como una forma de diferenciación con respecto a sus competidores.

- *Marcas principales o derivadas*<sup>4</sup>, a partir de una marca principal se pueden desarrollar marcas derivadas las cuales presentan características de la marca originaria pero añadiendo elementos distintivos de la marca secundaria. Ambas marcas pertenecen al mismo titular y el registro de las dos debe formalizarse para el mismo tipo de producto o servicio. Por lo tanto, podemos decir que en torno a la marca originaria se constituye una red de marcas relacionadas con la primitiva.

Ejemplificando este supuesto encontramos la marca *Coca-Cola*, de la cual han surgido marcas derivadas como *Coca-Cola Zero* o *Coca-Cola light*. Estas hacen alusión al mismo tipo de producto registrado en la marca originaria, pero incorporan características diferenciadoras que las distinguen de la misma, apreciándose cambios en aspectos como el sabor, el diseño del envase...



---

<sup>3</sup> Sensory Branding: término anglosajón en auge en el terreno del marketing el cual pretende evocar recuerdos, emociones e imágenes en el consumidor, tratando de influir de forma directa en los sentidos del receptor. De este nuevo concepto han surgido nuevas formas de marketing, como el aromático y el olfativo, mencionados anteriormente, lo cuales han ganado una gran relevancia en las empresas debido a su carácter novedoso.

<sup>4</sup> La figura jurídica de la marca derivada ha dejado de estar expresamente regulada en la LM/2001.

-*Marcas individuales o colectivas*<sup>5</sup>, varía en función de si el titular es una única persona o varias. Dicha marca no es de una sola empresa, sino de una asociación a la que pertenece la misma. Lo que diferencia la marca individual de la marca colectiva, es que esta última se caracteriza porque su titular solo pueden ser asociaciones de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios que tengan capacidad jurídica, así como las personas jurídicas de Derecho Público.

La marca colectiva solo puede ser usada por los miembros de la asociación titular, por lo que la titularidad de dicha marca es única, pero su uso es plural por todos los miembros del conjunto. Asimismo, debe establecerse un reglamento que regule el uso de la marca, que especifique la afiliación de la asociación, las condiciones de uso para los asociados, los niveles de calidad de los productos o servicios que comercializa y las sanciones aplicables por incumplimiento.

Como ejemplo identificamos la marca colectiva *Elaborado en Canarias*, esta reúne los productos que han sido totalmente producidos y transformados en las islas.



Dentro de las marcas colectivas encontramos las marcas de garantía<sup>6</sup> que son aquellas utilizadas por una pluralidad de empresas bajo la autorización de un titular que certifica que los productos o servicios a los que se aplican cumplen con una serie de requisitos comunes en lo que concierne a su calidad, origen geográfico, componentes, modo de elaboración...

*Gran Canaria Moda Cálida* es un programa de actuación en el sector textil, que nace como iniciativa de la Consejería de Gobierno de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria, estableciéndose como sello del diseño de moda de la isla y garantizando la calidad y la originalidad de los productos.



-*Marcas notorias y renombradas*, las marcas notorias son aquellas que gozan de reconocimiento en el sector económico al que pertenecen. Que una marca se convierta en notoria puede derivar

---

<sup>5</sup> Véase: Art. 62 Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

<sup>6</sup> Véase: Arts. 68-73 Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

en que, debido a que algunas de estas surgieron como un producto novedoso para el cual no existía una denominación común o técnica que lo identificase, se daba la problemática de que se «vulgarizase» el término convirtiéndose en una denominación genérica. Como por ejemplo destacamos *Klennex*, en la que el nombre de la marca se ha asimilado como término que describe a los pañuelos desechables.

Por otro lado las marcas renombradas no son solo conocidas y gozan de popularidad dentro del sector en el que operan si no por el público en general. Asimismo gozan de una protección absoluta que impedirá el registro de signos similares con independencia de cuál sea el producto o servicio.

Un ejemplo de marca renombrada sería la famosa cadena de comida rápida *McDonald's* la cual no solo goza de popularidad en el sector de la comida rápida sino que es reconocida a nivel colectivo.



-*Marcas de fábrica, de comercio y de servicio*, se diferencian en base a la actividad empresarial. Un mismo producto puede reunir una pluralidad de marcas que hacen alusión a las etapas por las que atraviesa a lo largo de su elaboración.

Por ejemplo, una camisa puede llevar la marca de la tela, la del fabricante y la del establecimiento que la comercializa.

-*Marca personal*<sup>7</sup> es un concepto en auge el cual consiste en atribuir una marca a determinadas personas con el principal objetivo de diferenciarse y sobresalir en un entorno homogéneo y competitivo. La marca personal está compuesta por multitud de elementos, entre los que destacan las motivaciones, valores, objetivos y todo aquello que el titular de dicha marca quiera aportar. Pero sin duda, lo más importante, es la consecución a través de todos estos componentes, de ser percibidos como profesionales fiables y lograr influencia y reputación en el mercado en el que opera la marca.

---

<sup>7</sup> Un claro ejemplo de marca personal son la mayoría de famosos, los cuales han sabido crear y gestionar su propia marca. Cualquier personaje público conocido ya cuenta con una marca personal por el hecho de serlo. Esta presenta ciertas características a tener en cuenta en base a la estrategia que se pretenda seguir para darse a conocer, como la imagen previa de la que gozan, la repercusión de sus actos y la facilidad para atraer seguidores. Ejemplos de marca personal podrían ser Rafael Nadal, David Beckham o Barack Obama entre otros.

-*Marca blanca* o marca de distribuidor es aquella que pertenece a una cadena de distribución la cual comercializa productos y servicios bajo dicho nombre. Estos productos son fabricados por marcas que lideran el mercado, las cuales crean otra con un precio más asequible e inferior calidad, con el fin de acaparar todos los sectores económicos del mercado en el que opera. Asimismo, se lleva a cabo la creación de otra marca paralela, para así desvincularse de este tipo de productos inferiores y evitar la vulgarización de la marca principal.

Un claro ejemplo del uso de marcas blancas en nuestro país es *Mercadona*, empresa que comercializa diversos alimentos, productos de higiene y de limpieza procedentes de otras marcas bajo la suya propia.

## **2.4. Prohibiciones relativas y absolutas.**

La legislación nacional y la legislación europea diferencian de manera clara entre prohibiciones absolutas y relativas. Las prohibiciones absolutas están relacionadas con intereses públicos, mientras que las relativas corresponden a intereses particulares o privados. La prohibición absoluta supone que la marca en sí misma no se puede registrar, mientras que la prohibición relativa significa que la simbología no se encuentra disponible ya que origina un conflicto con derechos de terceros. En España sólo se podrá denegar la creación de una marca cuando ésta infrinja alguna prohibición recogida en la legislación o porque dicha marca carece de capacidad distintiva.

### **2.4.1. Prohibiciones absolutas.**

En el art. 5 de la LM recoge un listado en el que se enumeran las prohibiciones absolutas de registro. Comienza con la incompatibilidad de registrar una marca cuyas características no sean las especificadas en el art. 4.1 citado anteriormente.

Se aplicará también la prohibición a los que carezcan de carácter distintivo así como a los que se compongan únicamente de signos o indicaciones sobre las características del producto o servicio como la calidad, el valor, la procedencia geográfica, etc. Asimismo aquellos que sirvan para designar en el lenguaje común a los productos y servicios y aquellos que representan la forma exacta impuesta por la naturaleza de estos. También se aplicarán prohibiciones a aquellos signos que sean contrarios a la Ley y aquellos que puedan inducir al público a error sobre la calidad o procedencia de los bienes o servicios. Tampoco podrán configurarse como marca aquellos signos que representen cualquier tipo de elementos patrióticos de interés público salvo que estén autorizados por la autoridad competente. Por último, aquellos que deban ser denegados en base al art. 6 ter del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial sobre las prohibiciones en cuanto a los emblemas de Estado, signos oficiales de control y emblemas de organizaciones intergubernamentales<sup>8</sup>.

---

<sup>8</sup> Véase: Artículo 6ter, Marcas: prohibiciones en cuanto a los emblemas de Estado, signos oficiales de control y emblemas de organizaciones intergubernamentales. Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883.

Las prohibiciones que atañen a la carencia de carácter distintivo, a aquellas que se compongan únicamente de signos o indicaciones sobre las características del producto o servicio y los que sirvan para designar en el lenguaje común a los mismos no se verán afectadas cuando la marca haya adquirido para éstos un carácter distintivo como consecuencia de su uso, así como, cuando se le otorgue la distintividad requerida por el art. 4.1 de la Ley, pudiendo ser registradas como marca.

#### **2.4.2. Prohibiciones relativas.**

En el art. 6.1 de la LM se establece la prohibición a la hora de registrar un signo como marca cuando en el supuesto de que este sea idéntico a una marca anterior que represente productos o servicios análogos y, asimismo, cuando se corra el riesgo de confusión debido a una asociación de este con una marca anterior<sup>9</sup> al presentar un alto grado de similitud.

El art 7.1 manifiesta las prohibiciones para reconocer un signo como marca cuando éste sea igual a un nombre comercial anterior<sup>10</sup> que se refiera a actividades, productos o servicios de la misma clase y cuando exista riesgo de confusión y asociación para los consumidores con un nombre comercial anteriormente registrado.

El siguiente art. 8 de la LM, abarca la prohibición de registro que hace referencia a las marcas y nombres comerciales notorios<sup>11</sup> y renombrados<sup>12</sup> ya registrados. En este texto se prohíbe el registro como marca de cualquier signo que sea similar a una marca o nombre comercial anterior independientemente de que se solicite su registro para productos o servicios que no sean equivalentes a los representados por estos signos anteriores, cuando, por ser éstos notorios o renombrados en España, el uso de esa marca pueda insinuar una conexión entre los productos o servicios recogidos por la misma y el titular de esos signos. Asimismo, cuando ese uso pueda dar lugar a un aprovechamiento indebido o a un deterioro del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos anteriores.

El art 9 de la LM establece la prohibición de registro que hace alusión a otros derechos anteriores. Sin una autorización adecuada, se prohíbe registrar como marcas el nombre civil o imagen que identifique a una persona distinta del solicitante, así como el nombre, apellido, seudónimo o cualquier otra figura que para el público identifique a una persona diferente del solicitante. También se prohíbe registrar como marca los signos que emulen creaciones protegidas por un derecho de

---

<sup>9</sup> Se entiende como marca anterior aquellas marcas ya registradas que tengan fecha de presentación previa a la de la solicitud de registro y que pertenezcan a marcas españolas, marcas que hayan sufrido un registro internacional que surta efectos en España y marcas comunitarias.

<sup>10</sup> Se comprende como nombre comercial anterior aquel que ha sido registrado en territorio nacional y que presente una fecha de registro anterior a la de la nueva solicitud.

<sup>11</sup> Se entiende por marca o nombre comercial notorio aquellos que son populares y reconocidos en el sector o sectores relacionados al que destinan los productos y servicios que comercializan, lo cual se refleja en indicadores como el alcance geográfico de su uso, volumen de ventas...

<sup>12</sup> Se entiende por marca o signo renombrados aquellos cuyo prestigio va más allá del sector en el cual operan, posicionándose como productos o servicios reconocidos para el público en general.

autor u otro derecho de propiedad industrial distinto de los expuestos en los artículos 6 y 7 de la LM. Asimismo, regula el conflicto de la solicitud de marca con los medios de identificación de la empresa (nombre comercial, razón social y denominación social) y de otras personas jurídicas (denominación de asociaciones, fundaciones, etc.) cuando tales signos puedan llevar a la confusión y no se encuentren registrados en la OEPM.

Por último, el Art. 10 de la LM hace referencia a las marcas de agentes o representantes y establece que: «A menos que justifique su actuación, el agente o representante de un tercero que sea titular de una marca en otro Miembro del Convenio de París o de la Organización Mundial del Comercio no podrá registrar esta marca a su nombre sin el consentimiento de dicho titular». Así como que: «El titular perjudicado tendrá derecho a oponerse al registro de la marca o a formular contra la misma las correspondientes acciones de nulidad, reivindicatoria o de cesación, conforme a lo previsto en esta Ley, y en el artículo 6septies del Convenio de París<sup>13</sup>. En particular, serán de aplicación a la acción reivindicatoria, las previsiones contenidas en los apartados 2 y 3 del art. 2».

### **3. CAPÍTULO II.**

#### **3.1. Legislación aplicable al Sistema de Marcas.**

La Legislación que conforma el derecho de marcas está compuesta por normativa nacional, comunitaria e internacional tal y como se detalla en la Exposición de Motivos de la LM en su párrafo III: «En orden a los compromisos adquiridos por el Estado español, la presente Ley da cumplimiento a los mismos, respondiendo a los altos niveles de armonización impuestos en el seno de la Comunidad Europea e Internacional».

En España se aplica la Ley 17/2001, de 7 de Diciembre, de Marcas, la cual ha sido desarrollada por el Reglamento aprobado por el Real Decreto 687/2002, de 12 de Julio. Esta nueva Ley derogó la antigua Ley de Marcas de 1988.

La reforma de esta ley se vio motivada por una serie de razones, como la necesidad de incorporar normas sustantivas y procedimentales debido a la gran necesidad de ajustar nuestro sistema de registro de marcas a las exigencias de la sociedad. Dichas exigencias vienen motivadas por aspectos como la publicidad y la información los cuales son factores influyentes en la actualidad. Por un lado, la publicidad procura persuadir, informar y recordar características en marcas ya establecidas. En cambio, la información solo tiene como objetivo informar sobre las cualidades del producto.

Otro de los motivos que impulsaron la reforma de la LM fue el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional 103/1999, de 3 de Junio, por la que se declara la anticonstitucionalidad de

---

<sup>13</sup> Véase: Artículo 6septies. Marcas: registros efectuados por el agente o representante del titular sin su autorización. Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883.



varios artículos recogidos en la LM de 1988<sup>14</sup>. Dicha sentencia trata sobre las competencias de País Vasco y Cataluña en materia de Propiedad Industrial. Estas dos Comunidades Autónomas declararon que en algunos de los artículos se contradicen competencias establecidas en sus Estatutos de Autonomía, en discordancia con lo establecido por la Constitución en el artículo 149.1.9<sup>15</sup>.

En su lugar, el artículo 12.4 del Estatuto de Autonomía del País Vasco le imputa a la Comunidad Autónoma del País Vasco la capacidad de ejercer la legislación del Estado en este campo. Mientras que el artículo 11.3 del Estatuto de Autonomía de Cataluña le atribuye a ésta la ejecución de dicha jurisprudencia. Como consecuencia se dividieron las materias de registro de marcas y nombres comerciales entre los Órganos de las Comunidades Autónomas y el Órgano del Estado competente en dicha materia, la OEPM. Como resultado a dicho reparto se dotó a las CCAA de competencias para recibir las solicitudes de registro de marcas, suficiencia para examinar el cumplimiento de los requisitos de la solicitud, capacidad para recibir y revisar la documentación adjunta a los trámites de inscripción así como la facultad para recibir las solicitudes de registro en materia internacional presentadas por los titulares de marcas registradas en nuestro país.

Por último, otro de los motivos que impulsó la reforma de la LM fue la necesidad de agregar nuevas reglas en materia de marcas acordes a la normativa internacional y comunitaria. La normativa comunitaria aplicable es la Directiva Comunitaria de 21 de diciembre de 1988 en materia de marcas y el Reglamento de la Marca Comunitaria<sup>16</sup>.

La primera vez que se incorporó la Directiva en materia de marcas a la LM de 1988 no se efectuó de manera correcta debido a que esta fue creada posteriormente a la aprobación de la LM, por lo cual se encontraron una serie de contradicciones que provocaron que la Ley y la Directiva no fueran acordes y no estuvieran ajustadas entre ellas.

Asimismo, también se hallaron diferencias importantes entre la directiva y la LM de 1988 en relación a cuestiones como la noción de marca, agotamiento del derecho de marca, limitaciones al derecho de marca, caducidad por falta de uso, nulidad...

En el ámbito internacional la normativa aplicable en materia de marcas es el Arreglo de Madrid concerniente al Registro Internacional de Marcas y el Protocolo referido a ese Arreglo<sup>17</sup> y el Acuerdo sobre Aspectos de Derechos de Propiedad Intelectual vinculados con el Comercio y el

---

<sup>14</sup> Véase: Párrafo 2º de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas. Arts. 15.2, 15.3, 24.1, 45.1, 75.1 y 85 (Corresponde a las Comunidades Autónomas mencionadas las competencias de ejecución en materia de Propiedad Industrial).

<sup>15</sup> En la Constitución Española de 1978 se establece en su art. 149.1.9, que es de competencia exclusiva del Estado, la legislación en tema de propiedad industrial e intelectual.

<sup>16</sup> Véase: Reglamento (CE) 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria.

<sup>17</sup> Véase: Arreglo de Madrid de 14 de abril de 1891, relativo al registro internacional de marcas y Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid de 27 de junio de 1989.

Tratado sobre el Derecho de Marcas<sup>18</sup>. En consecuencia, España se adaptó a la normativa internacional incluyendo en su legislación una serie de disposiciones en materia de protección de registro internacional, de manera que se originó una mayor homogeneidad entre ambas.

## **3.2. Solicitud y procedimiento de registro.**

### **3.2.1. Solicitud de registro.**

A la hora de registrar una marca se debe hacer una presentación de la solicitud en el órgano encargado de esta competencia de la Comunidad Autónoma a la cual pertenezca el domicilio o establecimiento del solicitante. En caso de que el solicitante sea procedente de Ceuta o Melilla o no este domiciliado en territorio español, presentarán la solicitud en la OEPM.

En el caso de que el solicitante no sea residente en territorio español, puede encargarse de la entrega de dicha solicitud un representante del mismo, el cual hará dicha entrega en el órgano encargado de esta competencia de la Comunidad Autónoma en la que reside o tenga el establecimiento. Para el tipo de establecimientos que no presenten un domicilio físico, la solicitud se presentará directamente en la OEPM.

Dichas solicitudes, una vez registradas, harán constar todos los datos de su recepción; día, hora, minutos y número asignado a la misma, quedando de esta manera registrada de manera oficial. Si la solicitud ha sido presentada en organismos asignados por la Comunidad Autónoma, para ello esta se remitirá en los siguientes cinco días al de su recepción, a la OEPM, organismo designado expresamente para esta función. Todos los documentos presentados en la solicitud deberán figurar en castellano, exceptuando que la presentación sea en CCAA con lenguas oficiales reconocidas.

La solicitud de registro de la marca se compone de diversos documentos. Los documentos a presentar son una instancia en la cual se realice dicha solicitud, los datos identificativos del solicitante, la reproducción de la marca y el catálogo de productos o servicios que se quieran marcar. Esta solicitud va unida al pago de una tasa, la cual será proporcional al número de productos o servicios que se quieran registrar bajo dicha marca.

La fecha de presentación de la solicitud, tanto en el órgano competente como las depositadas en la Oficina de Correos, se efectuará en el momento en el que reciban los documentos que conforman la solicitud los cuales han sido detallados en el párrafo anterior.

Por otro lado, los solicitantes del registro de una marca tanto en países miembros del Convenio de París<sup>19</sup> como en los que integran la Organización Mundial del Comercio<sup>20</sup> gozarán del derecho

---

<sup>18</sup> Véase: ADPIC de 15 de abril de 1994 y Tratado sobre el Derecho de Marcas de 27 de octubre de 1994.

<sup>19</sup> Según la web oficial de WIPO existen un total de 177 países que son miembros del Convenio de París.

<sup>20</sup> Según la web oficial de WTO desde el 29 de julio de 2016 hay 164 países miembros adheridos a la OMC.

de prioridad para la presentación en España de una solicitud de registro<sup>21</sup>. Asimismo, los países que hayan presentado dicha solicitud en algún Estado con condiciones similares a las detalladas en el Convenio de París, podrán beneficiarse del derecho de prioridad también. Cabe destacar que el solicitante puede exigir la prioridad de una solicitud anteriormente formalizada, mediante una copia de la original y una nueva declaración de prioridad. La reclamación de prioridad tiene adjunta una tasa correspondiente.

En último lugar, la solicitud puede formalizarse posteriormente a la exposición de productos o servicios que se quieren denominar bajo esa marca, para conocer previamente el éxito de los mismos. Esto se conoce como prioridad de exposición y podrá llevarse a cabo en el plazo de 6 meses a partir de la fecha de la exposición. La reivindicación de prioridad de exposición conlleva una tasa correspondiente.

### **3.2.2. Procedimiento de registro.**

A la hora de efectuar el procedimiento de registro de una marca se realizará en primer lugar un examen de admisibilidad de la solicitud presentada anteriormente, verificando que esta cumple con todos los requisitos para la obtención de una fecha de presentación<sup>22</sup>, que se ha satisfecho la tasa de la solicitud adjunta al trámite y la comprobación de la legitimidad del solicitante<sup>23</sup>.

En el supuesto de que se hallara algún tipo de irregularidad o carencia, se suspenderá la tramitación de forma inmediata y se le brindará al solicitante un plazo determinado para la subsanación de dicho error o, en su defecto, para la formulación de las alegaciones pertinentes. En el caso de que la irregularidad sea a causa del incumplimiento de algunos de los requisitos necesarios para la obtención de una fecha para la presentación, se le otorgará la del día que se verifique la subsanación del problema. Mientras que si la irregularidad nace del impago de la correspondiente tasa adjunta al trámite y esta no se abona en su totalidad dentro del plazo de subsanación, se procederá a la tramitación, siguiendo el orden de la solicitud, de lo que se encuentre pago. En el caso de que, indistintamente la causa, se detecte una irregularidad y esta no obtenga ninguna respuesta o no se subsane por parte del solicitante, se procederá al cese de dicho trámite.

Analizada la solicitud por el órgano competente de la Comunidad Autónoma, la remitirá a la OEPM, siempre y cuando la considere apta y se verifique que las irregularidades han sido subsanadas,

---

<sup>21</sup> El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, dice en su art. 4.a, puntos uno y dos:

1) Quien hubiere depositado regularmente una solicitud de patente de invención, de modelo de utilidad, de dibujo o modelo industrial, de marca de fábrica o de comercio, en alguno de los países de la Unión o su causahabiente, gozará, para efectuar el depósito en los otros países, de un derecho de prioridad, durante los plazos fijados más adelante en el presente.

2) Se reconoce que da origen al derecho de prioridad todo depósito que tenga valor de depósito nacional regular, en virtud de la legislación nacional de cada país de la Unión o de tratados bilaterales o multilaterales concluidos entre países de la Unión.

<sup>22</sup> Véase: Art.13 Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

<sup>23</sup> Véase: Art. 3 Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

en el caso de que las hubiera. No obstante, si la solicitud ha sido desistida o impugnada, se comunicará a la OEPM una vez que la resolución sea firme.

Recibida la solicitud y comprobada su admisión, la OEPM procederá a la publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial. En el supuesto de que se observe algún problema o defecto no percibido en los trámites anteriores, este se le comunicará al solicitante para su oportuna rectificación. La publicación de solicitud de marca incluye: nombre y dirección del solicitante o representante, número de expediente y fecha de presentación, la reproducción del gráfico solicitado como marca y la lista de productos o servicios a marcar en base a la clase que pertenezca del Nomenclátor Internacional<sup>24</sup>.

Una vez publicada la solicitud de la marca, cualquier persona que se considere afectada podrá oponerse al registro de la misma. La oposición se formulará en la OEPM mediante un escrito, documentación pertinente y respetando el plazo y tasa establecidos. Asimismo, las alegaciones podrán ser realizadas por los órganos, asociaciones y organizaciones establecidas para la protección del consumidor respetando los requisitos citados anteriormente.

La OEPM procederá a realizar un examen de fondo sobre si la solicitud de la marca incurre en alguna prohibición<sup>25</sup> y en el caso de que se observe, le será comunicado al solicitante. Por el contrario, si en el plazo establecido no se formula ninguna oposición u observación de terceros y, asimismo, el examen dictamina que la solicitud de marca no incurre en ninguna de las prohibiciones, la marca será registrada. La OEPM publicará un anuncio en el BOPI y efectuará el registro de la marca.

En el caso de que se efectúen oposiciones por parte de terceros y que la OEPM ratifique que se haya incurrido en alguna de las prohibiciones se procederá a la suspensión de la solicitud y se le comunicará al solicitante de los reparos señalados para que en el plazo estipulado presente alegaciones.

Transcurrido el plazo fijado para la réplica de la suspensión, habiéndose producido o no la contestación del solicitante, la OEPM acordará la concesión o denegación del registro de la marca, especificando en este último caso los motivos. Si la causa de la denegación solo afecta a parte de los productos o servicios listados, la desestimación solo afectará a estos.

---

<sup>24</sup> Véase: Clasificación Internacional de Productos y Servicios, Clasificación de Niza, 10ª Edición, 2012. OEPM.

<sup>25</sup> Véase: Arts. 5 y 9.1 b de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

## **4. CAPÍTULO III.**

### **4.1. Contenido del derecho de marca.**

#### **4.1.1. Efectos de la solicitud y registro de una marca.**

Cuando se efectúa el registro de una marca, se le otorga a su titular el derecho único y exclusivo de su uso y disposición en el tráfico económico, así como la facultad de prohibir a terceros la utilización de la misma sin consentimiento de este, tanto por el uso de un signo idéntico al registrado como por el uso de uno semejante que pueda dar lugar a confusión por parte del consumidor. El derecho de prohibición por parte del titular de una marca registrada se extiende a múltiples usos fraudulentos que se pueden hacer de dicho signo, entre ellos, la asignación del signo registrado a otros productos o servicios idénticos o similares, la importación y exportación de productos bajo el signo, su uso en publicidad y nombre de dominio así como su representación en etiquetas, envases... Este supuesto le confiere al titular de una marca notoria, que a diferencia se presenta como no registrada, su uso exclusivo y capacidad coercitiva sobre la ocupación equivalente del mismo signo.

Si la representación de una marca en enciclopedias, diccionarios u otros métodos de consulta identificara y relacionara a esta por el término genérico con el que se designa a los bienes o servicios que representa, el titular podrá exigir al editor la aclaración de que se encuentra ante una marca registrada.

De los derechos deducidos del registro de una marca no deriva la prohibición del titular a terceros cuando éste haga uso de la misma dentro del Espacio Económico Europeo, aun cuando se comercialice por el propio titular o bajo el consentimiento de este. Sin embargo, esto no será efectuado en el supuesto de que el titular desaprobe la comercialización de los productos y servicios marcados, siempre que presente motivos legítimos como sería la justificación de que los bienes se ven alterados tras la distribución.

Asimismo, el titular no puede interferir en el uso en el tráfico económico de la marca en manos de terceros siempre y cuando esté identificada con la marca, el nombre y dirección del titular y presente todas las indicaciones requeridas del producto o servicio como puede ser la calidad, cantidad, procedencia del mismo...

Como es lógico, el derecho conferido por el registro de una marca sólo se podrá ejercer a partir de la publicación de su aprobación y adjudicación. Sin embargo, el titular puede exigir una indemnización en el caso del uso en el período desarrollado entre la presentación de la solicitud, antes de ésta si se le hubiera notificado a algún tercero la misma, y la publicación de la adjudicación, lapso en el cual goza de una protección provisional. A partir de la aprobación queda completamente prohibido el uso por terceros de la misma. En el caso de que la marca nunca hubiera sido tramitada y se haya desistido su concesión, no se podrá exigir la protección provisional, ya que esta solo podrá reclamarse posteriormente a la publicación de la adjudicación del registro de la marca.

#### **4.1.2. Obligación de uso de la marca.**

Si no se ejercita el derecho de uso de una marca los siguientes cinco años después de la publicación de su concesión por causas como, por ejemplo, el uso inefectivo de esta o la suspensión de la misma durante un plazo de cinco años, se le aplicarán las sanciones registradas en la Ley. También se considerará el uso de una marca cuando se efectúe una utilidad que difiere a la forma en la que se halla registrada y a pesar de esta condición no se vea significativamente alterada y en el caso de que esta se emplee con el único objetivo de exportar.

La marca repercute como uso del titular cuando se efectúa la autorización a un tercero para el uso de la misma. Como causas que justifican la escasa utilización de una marca se contemplarán las ajenas a la voluntad de su titular, las restricciones en temas de importación así como otros requerimientos legales impuestos a los productos o servicios registrados bajo dicha denominación.

#### **4.1.3. Acciones por violación del derecho de marca.**

Todo titular de una marca correctamente registrada podrá tomar acciones civiles y penales contra aquellos que, de alguna forma, ocasionen algún agravio o daño a la misma con el principal fin de salvaguardarla y defender sus derechos sobre esta.

El titular podrá demandar vía civil la interrupción de cualquier actividad que vulnere el derecho de marca y una compensación en base a los daños y perjuicios padecidos. Por ello puede reclamar el cese y destrucción de las actividades de las que resultan los daños y perjuicios y exigir el embargo e inmediata retirada del tráfico económico de aquellos productos en los que se detecte la infracción. En el supuesto de que la retirada y cese de los productos ocasione un gran inconveniente para el infractor o que la eliminación de la marca afectada del producto denunciado no afecte a la constitución del mismo y su posterior reincorporación en el mercado, no se procederá a su destrucción.

En relación al embargo de los productos denunciados, una vez calculada la cuantía de los daños y perjuicios, se saldará con los bienes confiscados. No obstante, si la cuantía de la sanción es inferior a la tasación de los bienes intervenidos, el denunciado procederá a abonar la cantidad que resta para el cumplimiento total de la multa. El denunciante podrá exigir la publicación de la sentencia con el fin de informar a los interesados.

Para efectuar una denuncia por violación de derecho de marca, el denunciante deberá probar si se ha llevado un empleo real de la marca registrada para los productos y servicios patentados o si existen motivos que justifiquen su falta de uso los cinco años anteriores a la denuncia si así se solicita. En este supuesto el denunciado puede apelar, justificando la caducidad por falta de uso de la marca afectada.

Aquel sujeto que emplee el signo de una marca registrada y que lo use en envases, etiquetas y cualquier método de identificación para su comercialización es objeto de denuncia y se encontrará en la obligación de abonar una indemnización para responder por los daños causados. Cualquier acto de violación de una marca registrada será denunciante siempre y cuando hayan sido

notificados por el titular o persona legitimada de la marca para su cese, así como en el caso de que se trate de una violación a una marca notoria o renombrada.

La estimación de la cuantía de los daños y perjuicios así como la indemnización adjunta a los mismos, sopesará tanto las pérdidas como las ganancias que no se han podido disfrutar a consecuencia del quebrantamiento del derecho de marca, los daños asociados al prestigio de la marca y los gastos arraigados en investigación, en el caso de que se haya hecho uso de la misma, para averiguar la infracción.

Para fijar la indemnización se tendrán en cuenta tanto la cantidad fijada para desarrollar un uso lícito de la marca y los efectos económicos asociados a los beneficios no percibidos por el denunciante y las ganancias obtenidas por el infractor debido al uso ilícito.

Otro aspecto a estudiar es el prestigio y renombre del que goza la marca y en el caso de que este se haya visto dañado se valorará al grado de difusión en el mercado del uso fraudulento de la marca registrada.

Una vez comunicado el cese de la violación sobre derecho de marca y hasta que este se efectúe, se impondrá una indemnización<sup>26</sup> de una cuantía determinada por cada día que se prolongue este proceso.

Las acciones civiles acaecidas de la violación del derecho de marca prescribirán a los cinco años de haberse ejercitado mientras que las indemnizaciones por daños y perjuicios sólo podrán reclamarse si dicho quebrantamiento se realizó durante los cinco años anteriores a la ejecución de la misma.

#### **4.1.4. Marca como objeto de derecho de propiedad.**

Una marca podrá pertenecer a un solo individuo o a un conjunto de estos. En este último caso, la agrupación resultante se administrará de la forma que se haya estipulado en el momento de su formación, pudiendo hacer un uso independiente de la marca conforme lo establecido en el art. 398 del Código Civil<sup>27</sup> o solicitar la concesión de licencias para el desarrollo de su actividad por separado. Cada cotitular puede tomar acciones civiles y penales en temas de violación del derecho de marca, siempre y cuando se comunique previamente al resto de integrantes de la comunidad.

---

<sup>26</sup> Según el art. 44 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas: «Cuando se condene a la cesación de los actos de violación de una marca, el Tribunal fijará una indemnización de cuantía determinada no inferior a 600 euros por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la violación. El importe de esta indemnización y el día a partir del cual surgirá la obligación de indemnizar se fijará en ejecución de sentencia».

<sup>27</sup> El artículo 398 del Código Civil dictamina: «Para la administración y mejor disfrute de la cosa común serán obligatorios los acuerdos de la mayoría de los partícipes. No habrá mayoría sino cuando el acuerdo esté tomado por los partícipes que representen la mayor cantidad de los intereses que constituyan el objeto de la comunidad. Si no resultare mayoría, o el acuerdo de ésta fuere gravemente perjudicial a los interesados en la cosa común, el Juez proveerá, a instancia de parte, lo que corresponda, incluso nombrar un Administrador. Cuando parte de la cosa perteneciere privadamente a un partícipe o a algunos de ellos, y otra fuere común, sólo a ésta será aplicable la disposición anterior».

Con respecto a la cesión, tanto de marca como de participaciones, se estipula el plazo de un mes tanto para su concesión como para su retracción. El traspaso de una marca podrá efectuarse de forma directa, es decir, transmitiendo la marca a un tercero o mediante medidas alternativas como el traspaso en garantía, derechos, compra, licencias, hipoteca... de una parte o de la totalidad de los productos y servicios registrados bajo la marca en cuestión. Todo ello deberá estar debidamente notificado en la OEPM así como en el Registro de Marcas, para la aplicación de los gravámenes correspondientes en función del trámite requerido. El Registro de Marcas es un ente de carácter público por lo que publicitará este tipo de gestiones tanto de forma gratuita como previo pago.

Cuando una empresa efectúa su traspaso incluirá la transmisión de todas sus marcas, salvo que exista una disposición que cite lo contrario o cuando, como resultado del traspaso, los productos o servicios registrados bajo la marca puedan dar lugar a equivocación y error por parte del público.

Las licencias sobre una marca podrán efectuarse para la totalidad o parte de los productos y servicios registrados, y en ellas se estipulará la duración del contrato, naturaleza y calidad de los productos y servicios, zona geográfica para comercializar, renovaciones... El titular de una licencia no podrá crear sublicencias y cederlas a terceros, salvo que se acuerde lo contrario. Las licencias pueden darse de forma exclusiva, caso en el que el licenciante no puede conceder más licencias y podrá hacer uso de la marca siempre que este estipulado en el contrato, y no exclusiva, cuando puede conceder otras licencias y usar por sí mismo la marca.

Cuando se modifica la titularidad del derecho de marca, se lleva a cabo la presentación de una instancia para efectuar el proceso acorde a la normativa vigente y abonar la tasa adjunta a este trámite. Si la modificación deriva de la transmisión de la titularidad por contrato, la instancia deberá señalarlo y anexar el contrato entre las partes implicadas o algún documento que certifique la transferencia. En caso de que el cambio de titularidad de la marca se produzca a consecuencia de una fusión, decisión judicial o en base a la Ley, deberá agregarse junto a la instancia algún documento certificado por notario o alguna autoridad competente que justifique el cambio de titular.

La instancia de modificaciones en derecho de marca se puede solicitar y presentar en el órgano competente estipulado para ello, tanto por el que traspasa la marca como por el individuo o individuos a los que se les efectúa el traspaso. El órgano competente remitirá la solicitud en el plazo de los cinco días posteriores a su registro en la OEPM, examinando la presentación de los documentos requeridos: instancia de la solicitud, documento que acredite la transmisión y el comprobante de que se haya saldado la tasa adjunta. Recibida la solicitud se analiza y examina, ya que en el caso de observar alguna irregularidad o ilegalidad se le comunica al solicitante para que la subsane en el plazo estipulado para ello.

En el caso de que este no la modifique y no se aporten las debidas pruebas para subsanar el error, esta quedará desistida. La OEPM se encargará de la aprobación o desistimiento, total o parcial, de la solicitud. En el caso de que la solicitud sea denegada se procederá a explicar los motivos, mientras que si es aprobada y registrada se publicará en el BOPI.



## **4.2. Duración, renovación y modificación de la marca.**

### **4.2.1. Duración.**

Las marcas en España tienen una duración máxima de diez años a partir de la fecha en la que se presenta su solicitud. Una vez pase este período, dicha marca podrá solicitar su renovación indefinidamente y de manera sucesiva por periodos de diez años.

### **4.2.2. Renovación.**

El titular de la marca o aquellos que gozan del derecho para usar la misma podrán solicitar una renovación de dicha marca siempre y cuando se presente en la OEPM o en los órganos competentes especificados en el artículo 11<sup>28</sup> de la LM. Si la solicitud no se registra en la OEPM, la institución que la recoja deberá enviarla en un plazo de cinco días incluyendo la documentación que se adjunte teniendo en cuenta el vencimiento de su resolución desde que se recibe el expediente.

La solicitud de renovación de una marca se adjunta con el recibo del pago de la tasa de renovación que se exige, cuyo importe dependerá de la cantidad de clases que implique dicha solicitud.

Cuando se presente la solicitud de renovación se ingresará la tasa en los seis meses previos a la caducidad del registro. Si no fuera así, se abonará en un período de seis meses desde que caduque la solicitud de registro, con la necesidad de pagar a la par un incremento, o bien del 25 o del 50 por ciento, dependiendo de si se abona dentro de los tres primeros meses o de los tres meses siguientes respectivamente.

Si no se abonan íntegramente las tasas o los recargos, se otorgará la renovación sólo a aquellas clases que se encuentren completamente satisfechas dentro del orden establecido en la solicitud. Cuando se dé el caso de que la petición de renovación englobe sólo a un segmento de los servicios o productos por los que la marca fue registrada, se renovará la marca exclusivamente en relación a dichos productos o servicios.

La renovación tendrá validez a partir del día siguiente al del período de caducidad del correspondiente plazo de diez años y será documentada en el Registro de Marcas y en la OEPM. En el caso de que no fuera establecida la renovación se procedería al reintegro del 75 por ciento de la tasa de renovación abonada.

### **4.2.3. Modificación.**

El art. 33 de la LM expone que no se podrá modificar una marca mientras ésta esté vigente ni cuando se renueve. Sin embargo, podrá modificarse, cuando se incluya el nombre y la dirección del titular, siempre y cuando la modificación no repercuta de manera relevante sobre las características identificativas de la marca según las condiciones bajo las que se registró inicialmente.

---

<sup>28</sup> Véase: Art. 11 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

Una vez que se presente la modificación en la OEPM o el órgano competente que proceda deberán abonarse las tasas correspondientes. En el caso de que dicha modificación se lleve a cabo, ésta quedará recogida tal y como ha sido modificada en el BOPI. Toda persona que se encuentre perjudicada tras la modificación tendrá el derecho de recurrirla. Si no se registra en la OEPM se entiende que se ejecutará de acuerdo a las disposiciones establecidas en el art 32.1, mencionado anteriormente.

### **4.3. Nulidad y caducidad de la marca.**

#### **4.3.1. Nulidad.**

En base a lo dictaminado en el art. 51, se presenta como objeto de nulidad absoluta e inminente la cancelación de aquellas disposiciones que contradigan lo estipulado en los artículos 3.1, 3.2 y 5, de la presente Ley y aquellas solitudes de marcas en las cuales el solicitante haya actuado de manera indebida. Cuando se efectúa la nulidad absoluta de una marca registrada se realiza de manera indefinida. En el supuesto de que en el momento de atender la demanda, la causa que motivó dicha denuncia haya desaparecido, no se podrá efectuar la nulidad absoluta de la misma.

Partiendo de que existen supuestos para los que se aplica nulidad absoluta, también nos encontramos con disposiciones que son causas de nulidad relativa. Una resolución de registro de marca puede declararse nula y en el caso de que esta incumpla lo establecido en los arts. 6, 7, 8, 9 y 10 en la LM, proceder a su cancelación. El titular de un derecho anterior que haya asumido y tolerado el uso de una marca posterior durante un periodo de cinco años no podrá exigir la nulidad de la misma para los productos y servicios para los que se registró, exceptuando el caso de que esto se haya realizado de forma irregular. Al efectuar la denuncia, este deberá probar que la marca anterior lleva registrada un mínimo de cinco años en los cuales se ha desarrollado un uso real de la misma o en el supuesto contrario, justificar las causas de la falta de empleo. En este último supuesto, la marca sólo se contemplará como registrada en aquellos productos o servicios que se hayan utilizado durante esos cinco años.

Asimismo, el solicitante de la denuncia para la nulidad de una marca no podrá ser aquel individuo que haya sido parte de un procedimiento de nulidad anterior de la misma marca.

Una vez efectuada la nulidad de una marca, se supone que la solicitud y el registro anteriores nunca gozaron de validez ante las disposiciones presentadas en la Ley en el Título V capítulo 1, el cual ha sido mencionado anteriormente. A su vez, el efecto retroactivo de la nulidad no perjudicará a aquellas resoluciones sobre infracciones del derecho de marca que hayan sido juzgadas y ejecutadas antes de la proclamación de nulidad y a contratos vencidos antes de dicha declaración de nulidad.

### 4.3.2. Caducidad.

La caducidad de una marca podrá ser declarada tanto por la OEPM como por los Tribunales según el motivo. Una marca se cancela por diversas causas como cuando esta no se ha renovado según lo que dicta el art. 32 de la LM, cuando el titular decida renunciar a ella o cuando no se haya producido un uso real de dicha marca. También se podrá declarar la caducidad de la marca cuando se la designe como un producto o servicio, es decir, se vulgarice, cuando el titular de la marca haga un uso de ella que dé lugar a confusión hacia terceros y también cuando, tanto por el traspaso de los derechos como por otros motivos, el titular no acate lo recogido en el art. 3 de la LM. En este último caso solo se anulará mientras dure el incumplimiento.

Una marca caducada cesará de tener efectos jurídicos a partir del instante en el que se ocasionaran los aspectos que provocaron dicha caducidad, sin tener en cuenta la fecha en la que se publicó en el BOPI.

El art. 56 de la LM explica las causas que llevan a la caducidad de una marca derivadas de su falta de renovación. En primer lugar, puede ser debido a que una marca presente un embargo o alguna acción requerida vigente y el titular no la hubiera renovado, con lo que la marca no caducará hasta que dichos procedimientos se vean resueltos. Si esta situación diera lugar a un cambio de titular de la marca, el nuevo titular dispone de un período de dos meses para renovarla a partir del momento en el que estas circunstancias se resuelvan, por lo que si la marca no se renueva en dicho plazo caducará. En segundo lugar, la marca no caducará cuando recaiga una hipoteca mobiliaria sobre la misma. En el período de un mes, a partir del cumplimiento del plazo de demora recogido en el art. 32.3 de la LM, el titular de hipoteca puede requerir la renovación en nombre del propietario de la marca.

Se podrá renunciar a la totalidad de una marca o una parte de los productos o servicios por los que ésta se registró. Esta renuncia se registra por escrito en la OEPM o en los órganos que se mencionan en el art. 11 de la LM y solo tendrá validez cuando esté inscrita en el Registro de Marcas. Si se presentase en otro órgano que no fuera la OEPM, el receptor de la renuncia tiene que transmitirla a la OEPM en un plazo de cinco días adjuntando los documentos que acompañen a la solicitud. No se aceptará la dimisión del titular de una marca si recaen derechos reales, embargos, licencias u opciones de compras sobre la misma, los cuales se encuentren recogidos en el Registro de Marcas y que no gocen del consentimiento previo de los titulares de dichos derechos. Del mismo modo, no se consentirá la denuncia en el caso de que tuviera vigencia una acción reivindicatoria sobre la marca y no se tuviera la aprobación del demandante.

El art. 58 de la LM expone lo relacionado a la caducidad por falta de uso de la marca. El propio titular de la marca es el que se responsabiliza de certificar que se está haciendo un uso real y efectivo de la misma o, por el contrario, especificar las causas por las que no se emplea. Tampoco se verificará la caducidad de una marca si en el período comprendido entre la finalización de los cinco años<sup>29</sup> y el momento en que se presenta la demanda de caducidad se retomara un uso efectivo de esta. Sin embargo, el inicio o la continuación del uso en un período de tres meses

---

<sup>29</sup> Véase: Art. 39 de la Ley 7/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

previos a la exposición de la demanda de caducidad no se tendrá en cuenta si los trámites para ello se originaran después de que el titular tuviera conocimiento de que dicha demanda podría ser presentada.

Cabe destacar, que la nulidad y caducidad se puede registrar de forma absoluta o parcial en una marca. En este último supuesto, estas acciones sólo se efectuarán en una parte de los productos o servicios registrados bajo dicha denominación, no en la totalidad de los mismos.

## **5. CAPÍTULO IV.**

Los derechos de los que goza una marca al haber sido registrada presentan validez únicamente en el país en el cual se ha solicitado y efectuado dicho procedimiento a excepción de las marcas notoriamente conocidas. Cuando un titular registra una marca lo hace para protegerla y distinguirla de sus competidores a la hora de comercializar una serie de productos y servicios bajo la misma. Si la comercialización se extiende más allá del país en el cual se halla registrada, desarrollando actividades de exportación hacia otros países extranjeros, es conveniente que el titular solicite protección de derecho de marca en dichas regiones.

El registro de una marca en aquellos países extranjeros en los cuales se pretende realizar una actividad económica, facilita la comercialización al lograr un nombre en el mercado, una imagen y una reputación, lo cual se traduce en mayores beneficios. Por lo tanto, en el caso de exportación o concesión de licencia para el uso de la marca en otros países, es aconsejable registrar la misma en los países en cuestión o realizar un registro más generalizado y amplio optando por establecer tu marca como una marca comunitaria o una marca internacional.

### **5.1. Marcas Comunitarias.**

La marca en la Unión Europea (UE) extiende sus efectos a todos los países miembros y presenta un carácter indivisible, es decir, solo puede ser concedida y solicitada para la totalidad del territorio de los países que la conforman. El carácter indivisible de la UE origina una gran problemática debido a su carácter genérico ya que tanto la aprobación como denegación se extienden en su conjunto, es decir, en el supuesto de que esta se presente registrada o, por el contrario, desestimada, no efectuándose su registro, esto se llevará a cabo en la totalidad del territorio.

Es innecesario que la marca presentada para un registro comunitario esté previamente inscrita en el territorio nacional, ya que una vez se efectúe la aprobación esta quedará automáticamente registrada en toda la UE, inclusive el país desde el que se solicita dicho trámite.

En el caso de que un nuevo país pase a formar parte de la UE la marca quedaría automáticamente registrada en él. En el supuesto contrario, en el que un país por múltiples causas decida abandonar la UE, seguiría manteniendo el registro de la marca.

El registro de una marca comunitaria puede solicitarse directamente en la Oficina de Propiedad industrial de la Unión Europea (EUIPO) o, en su defecto, OEPM la cual remitirá la solicitud a la EUIPO y adjuntará una tasa en concepto de transmisión.

El art. 84 de la LM, detalla la presentación de la solicitud de marca comunitaria en la OEPM, bajo la protección del art. 25.1.b) del Reglamento (CE) 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993. La OEPM registrará la entrega de la solicitud mediante la fecha de recepción, el número de páginas que la conforman y la adjudicación de un número a la citada solicitud para su posterior transmisión a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), órgano encargado de realizar el registro de las marcas comunitarias.

Cuando una marca comunitaria esté vinculada con una marca anterior registrada en el territorio nacional, se podrá efectuar la nulidad y caducidad de la misma independientemente de que esta se halle extinta por causas como la renuncia de su titular, el impago de las tasas correspondientes o la falta de renovación.

El art. 86 de la LM, explica el procedimiento de transformación de la marca comunitaria en marca nacional. Este recurso se inicia en la OEPM, la cual recibe la solicitud de transformación de la marca transmitida por el órgano competente en materia de marcas comunitarias, la OAMI.

En el plazo que se haya establecido, el solicitante deberá abonar las tasas estipuladas, presentar los documentos y documentos adjuntos requeridos en la petición de transformación, facilitar reproducciones de la marca y añadir un domicilio a fin de recibir las notificaciones pertinentes. La solicitud de transformación de marca comunitaria se tratará de forma exacta a la de marca nacional, exceptuando el caso de reivindicación de prioridad y antigüedad, así como el supuesto de que se refiera a una marca comunitaria previamente registrada la cual se halle caducada o nula independientemente de cual sea su causa. Como consecuencia se aplicarán las disposiciones oportunas para poderse tratar como una marca nacional y que esto no afecte a la protección de la marca en España.

Si en el plazo estipulado para el cumplimiento de requisitos estos no se vieran satisfechos se procederá a desistir y denegar la solicitud de transformación, mientras que si estos son cumplidos la OEPM admitirá la transformación solicitada.

## **5.2. Marcas Internacionales.**

La marca internacional es un recurso del sistema de registro de marca para los países que conforman el Sistema de Madrid, el cual nace como resultado de la simbiosis de dos tratados de carácter internacional; el Arreglo de Madrid y el Protocolo de Madrid. Dichas marcas se presentarán como registradas únicamente en los países miembros<sup>30</sup>, no presentando esta característica en aquellos que no sean partícipes.

Cuando el titular de dicha marca lo solicite explícitamente, el registro internacional de la marca recogido bajo dicho sistema tal y como se menciona en el art. 79 de la LM, extenderá sus efectos por el territorio nacional.

---

<sup>30</sup> Según la web oficial de la OMPI el Sistema de Madrid consta de 99 miembros y abarca 115 países. Estos miembros suponen aproximadamente el 80% del comercio mundial, porcentaje que se ampliará a medida que aumente el número de componentes.

En cuanto a la denegación y concesión de la protección de una marca internacional en España, ésta se podrá denegar teniendo en cuenta lo establecido en el art. 5 del Arreglo de Madrid o el art. 5 del Protocolo.

Asimismo, para la concesión o denegación de éstas marcas se tendrán en cuenta las disposiciones establecidas en los artículos 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 y 29.4 de la vigente LM.

La publicación de la solicitud de las marcas internacionales se efectuará en la Oficina Internacional, presentándose en el BOPI una reseña de dicha publicación.

En el art. 81 se expone lo relativo a la presentación de la solicitud de registro internacional. El titular de la marca será el responsable de presentar dicha solicitud o, en su defecto, el titular o solicitante de la misma, bajo el amparo de las disposiciones establecidas en el Arreglo y Protocolo de Madrid.

Se deberá abonar una tasa tanto para registrar, renovar, o realizar cualquier tipo de modificación en la marca, sin la cual no podrá efectuarse dicho trámite.

Una vez efectuada la solicitud de registro como marca internacional, el órgano correspondiente inspeccionará si esta se ha presentado de acuerdo en forma y plazo a lo establecido en el formulario oficial y si la tasa adjunta ha sido satisfecha.

En el caso de que la solicitud no cumpliera con los requerimientos estipulados, se informará al solicitante sobre los inconvenientes encontrados para que pueda modificarlos dentro del plazo establecido y de no ser así se entenderá como cesada la solicitud. Si dicha solicitud cumple con todos los requisitos o éstos se hubieran subsanado en el plazo establecido, el órgano correspondiente notificará como fecha de registro el día en el que se recibió la solicitud o la modificación de ésta y la facilitará a la OEPM en el plazo de cinco días.

Una vez transmitida la solicitud, la OEPM tendrá en cuenta si el que la solicita tiene derecho a demandar el registro internacional, en base a lo estipulado en los arts. 1 y 2 del Arreglo de Madrid. Cabe señalar que las directrices que se encuentran dentro de la solicitud internacional son las mismas que las del registro nacional.

Cuando dicha solicitud no presente alguno de los requerimientos que se tienen en cuenta, la OEPM informará al solicitante de los inconvenientes dándole un plazo para que los resuelva. De no ser así se entenderá como cesada la solicitud. Si el solicitante resuelve dichos inconvenientes la OEPM señalará como fecha de la solicitud de registro internacional el día en el que se recibió la rectificación de los errores.

En el art. 83 de la LM se explica la transformación de un registro internacional. Si un registro internacional se cancela por alguna de las causas citadas anteriormente, se podrá convertir en una solicitud de marca nacional siempre que se transmita dicha solicitud a la OEPM en un período máximo de tres meses desde su cancelación.

El solicitante de la transformación tendrá que entregar una solicitud de registro nacional y adjuntar a esta una instancia para el registro de la marca, datos del solicitante, reproducción de la marca a registrar, la lista de productos y servicios para la que se solicita y un justificante del abono de la tasa adjunta al trámite. Además, deberá incluir el número y fecha de registro internacional en el que se sustenta, confirmación de que se trata de una solicitud de transformación, indicación del estado de la concesión en territorio nacional y por último, indicar una dirección en España para las notificaciones.

Esta solicitud deberá ir acompañada de un certificado elaborado por la Oficina Internacional en el que se detalle la marca y los productos o servicios que gozaron de protección internacional en España previamente a la cancelación. Esta solicitud se reconocerá presentada a partir de la fecha del registro internacional y, si esta tiene prioridad, disfrutará de este derecho, mientras que los demás aspectos se gestionarán como si fuera una marca nacional. En el supuesto que se trate de una marca internacional concedida previamente en territorio español se le otorgará, sin más trámites necesarios, su autorización como marca nacional.

Contra este hecho no se podrá manifestar nada relativo a la concurrencia de prohibiciones absolutas y relativas, aunque sí se tendrá en cuenta cualquier infracción que afecte a los requerimientos que se exigen para la correcta transformación o concesión directa. Se tomará como fecha de presentación la del día en que se reciba la solicitud de transformación por la OEPM, o en el caso de que se haya concurrido en algún incumplimiento de los requisitos, la del día en el cual se subsane dicho error.

## **6. CAPÍTULO V.**

### **6.1. Nombres comerciales.**

Un nombre comercial es aquel que usa cualquier tipo de signo o denominación para la identificación de una determinada empresa en el tráfico mercantil y el cual le confiere el derecho único y exclusivo para su empleo. Los nombres comerciales se presentan como términos independientes a los nombres con los que figura registrada dicha sociedad en el Registro Mercantil.

Según el art. 87.1 de la LM: «Se entiende por nombre comercial todo signo susceptible de representación gráfica que identifica a una empresa en el tráfico mercantil y que sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares».

La LM establece que podrán constituirse como nombres comerciales:

- «Los nombres patronímicos, las razones sociales y las denominaciones de las personas jurídicas.
- Las denominaciones de fantasía.
- Las denominaciones alusivas al objeto de la actividad empresarial.

- Los anagramas y logotipos.
- Las imágenes, figuras y dibujos.
- Cualquier combinación de los signos que, con carácter enunciativo, se mencionan en los apartados anteriores».

La legislación que regula los nombres comerciales es la misma comentada en capítulos anteriores referidos a la marca, siempre y cuando no exista una disposición que especifique lo contrario.

El art. 88 de la LM explica las prohibiciones de registro para los nombres comerciales. Por tanto, no podrán inscribirse como nombres comerciales aquellos que no tengan las características recogidas en el apartado anterior, los que cometan alguna prohibición absoluta<sup>31</sup> y aquellos que perjudiquen a algún derecho previo<sup>32</sup> de los que se detallan en la LM.

Cuando se proceda al registro de un nombre comercial, en la solicitud de registro deberá detallarse las actividades con las que se pretendan diferenciar dicho signo distintivo, concentrándolas por clases según las especificaciones de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios, diferenciándolas entre actividades de prestación de servicios, producción o comercialización de productos.

Una vez se registre el nombre comercial, su titular posee el derecho exclusivo de utilizarlo en el tráfico económico siempre y cuando actúe bajo los términos dispuestos en la LM.

Un nombre comercial podrá declararse nulo por las mismas causas explicadas anteriormente para las marcas y cuando este no establezca relación con ninguno de los conceptos que se pueden registrar como tal. De la misma forma, la caducidad de un nombre comercial se podrá declarar por las mismas circunstancias relativas a las marcas, siempre y cuando no esté en disonancia a su propia naturaleza.

## **7. CONCLUSIONES.**

Ante la necesidad de un marco normativo que se ajustara a las necesidades de una sociedad cambiante, la cual no poseía todas las disposiciones necesarias para la correcta protección de una marca, se procedió a la derogación de la Ley de Marcas anterior (LMa/1988) por la actual Ley (LMa/2001). Esta ley incorporaba aspectos no contemplados y necesarios en el registro de una marca, lo cuales eran imprescindibles para una mayor garantía de uso de la misma.

La marca se ha convertido en el principal elemento diferenciador que poseen las empresas, puesto que otorga a sus productos y servicios de reputación y características propias que facilitan su identificación por parte de los consumidores.

---

<sup>31</sup> Véase: Art. 5 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

<sup>32</sup> Véase: Arts. 6, 7, 8, 9 y 10 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.



En la actualidad, la marca se ha convertido en el bien máspreciado que tiene una empresa. Estas compiten continuamente con otras marcas que ofertan productos o servicios similares, en muchos casos, con una calidad inferior, por lo que mediante la marca consiguen mantener su prestigio en el mercado situándose en una posición ventajosa con respecto a sus competidores y conservando así su volumen de ventas.

A medida que la sociedad va evolucionando se van desarrollando nuevas necesidades en el mercado, debido a esto surgen nuevos tipos de marcas que deben de ser registradas para su correcto uso y protección. Como ejemplo destacamos la aparición de las marcas olfativas, las cuales aún no se han aprobado en territorio nacional pero si en otros países<sup>33</sup>, y que han surgido como una forma novedosa de representación de una marca.

La protección de una marca es necesaria ya que la creación de un sistema regulador da lugar a un marco normativo que reglamenta todos los aspectos concernientes al registro de la misma. Gracias a ello, las empresas pueden disfrutar de un uso exclusivo de esta y gozar de derechos para la prohibición del empleo no autorizado por parte de terceros de la marca.

El registro de una marca no otorga un derecho vitalicio sobre el uso de la misma. Por este motivo hay que tener presente, a la hora de registrarla, aspectos como la nulidad y caducidad de esta, así como los periodos establecidos para su renovación en el supuesto de que se decida continuar disfrutando de los derechos que confiere el registro.

Una marca puede efectuar su actividad en territorio nacional acogiéndose a la normativa vigente, pero en el supuesto de que esta quiera operar a nivel comunitario o internacional deberá ajustarse a los requisitos establecidos en la normativa comunitaria y la normativa internacional correspondientes. De esta forma, una empresa podrá mantener el derecho exclusivo del uso de la misma, no sólo dentro del territorio nacional, si no en aquellos países en los que se desea comercializar.

---

<sup>33</sup> Algunos de los países que tienen estipulado en su legislación el registro de marcas olfativas son Australia, Estados Unidos, Reino Unido, Nicaragua...

## **8. BIBLIOGRAFÍA.**

- LLOBREGAT HURTADO, M. L., "Temas de Propiedad Industrial", 2º Edición, Editorial La Ley, 2007.
- ALONSO ESPINOSA, F., "El nuevo derecho de marcas", Ley 7/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, Editorial Comares, Granada, 2002.
- BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, A., "Comentarios a la Ley de Marcas", Editorial Aranzadi, 2003.
- FERRÁNDIZ GABRIEL, J. R., "Jurisprudencia sobre Propiedad Intelectual, Publicidad y Derecho de la Competencia", Editorial La Ley Actualidad, Colección Códigos Magister, Madrid, 2007.
- FERNÁNDEZ-NOVOA, C., "Fundamentos de Derecho de marcas", Editorial Montecorvo, S.A., Madrid, 1984.
- FERNÁNDEZ-NOVOA, C., "Tratado sobre Derecho de Marcas", Editorial Montecorvo, S.A., Madrid, 1990.
- FERNÁNDEZ-NOVOA, C., "Tratado sobre Derecho de Marcas", Editorial Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, 2004.
- LOCKHART, T. J., "Lo que no se sabe de las Marcas". En Revista de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, nº 6, 2009.

### **Fuentes legales:**

-Ley 17/2001, de 7 de Diciembre, de Marcas.

-Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de 20 de Marzo de 1883.

-Arreglo de Madrid, de 14 de Abril de 1981, relativo al registro internacional de marcas.

-Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid, de 27 de junio de 1989.

-Constitución Española de 1978.

-Código Civil.

- Reglamento (CE) 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria.

-Acuerdo sobre Aspectos de Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, de 15 de abril de 1994.

-Tratado sobre el Derecho de Marcas, de 27 de octubre de 1994.

-Ley 32/1988, de 10 de Noviembre, de Marcas (Vigente hasta el 9 de Diciembre de 2001).

-Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para el País Vasco.

-Ley Orgánica 4/1979, de 18 de diciembre, de Estatuto de Autonomía de Cataluña.

**Sitios webs:**

[http://noticias.juridicas.com/base\\_datos/Privado/117-2001.html](http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/117-2001.html)

[https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos\\_relacionados/Publicaciones/Folletos/El\\_secreto\\_esta\\_en\\_la\\_marca.pdf](https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Publicaciones/Folletos/El_secreto_esta_en_la_marca.pdf)

<https://euipo.europa.eu/ohimportal/es>

[http://www.wipo.int/wipo\\_magazine/es/2009/06/article\\_0010.html](http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2009/06/article_0010.html)

<http://andema.camaras.org>

<http://kapler.com>

<http://derecho.isipedia.com/tercero/derecho-mercantil-i/parte-1-primera-prueba-presencial/09-marcas-y-otros-signos-distintivos-en-el-trafico-economico>

<http://www.elretodeemprender.com/marcas-notorias-y-marcas-renombradas/>

<http://www.monografias.com/trabajos66/marca-comercial/marca-comercial2.shtml>

<http://www.elretodeemprender.com/que-es-y-como-registrar-una-marca-comunitaria/>

[https://www.oepm.es/es/propiedad\\_industrial/propiedad\\_industrial/que\\_se\\_puede\\_proteger\\_y\\_como/marca\\_comunitaria/](https://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/propiedad_industrial/que_se_puede_proteger_y_como/marca_comunitaria/)

<https://www.patentes-y-marcas.com>

<https://imarcas.com/RegistrodeMarcas/Tiposdemarcas.aspx>