



Pérdida de marca registrada por falta de uso

PÁGINA 7

La cara y la cruz
¿Es acertado suprimir las faltas?

PÁGINA 2

La falsedad de la polémica sobre las balanzas fiscales

PÁGINA 3



Jueves, 24 de octubre de 2013, Año XXII, número 872
Precio suscripción anual: 194,28€

Director: **Javier Moscoso del Prado**
Directora adjunta: **Mabel Inda Errea**

ENTREVISTA A JOAQUÍN SILGUERO ESTAGNAN, SECRETARIO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA



«Pretendemos aprobar una nueva LOPJ y una nueva Ley de Demarcación y Planta Judicial»

PÁGINAS 8 y 9

OPINIÓN

Agentes de aduanas, profesión de alto riesgo

Núria Nicolau Reig y Ramón Gené critican la exigencia de la Administración a los agentes de aduanas, que actúan como representantes indirectos, para que se hagan cargo, de manera automática, del pago de la deuda aduanera liquidada si lo declarado se adviera falso o erróneo, quedando su patrimonio seriamente comprometido.

PÁGINA 10



III SIMPOSIO DE LA MEDIACIÓN

PÁGINA 11

PROTECCIÓN DE DATOS



Al término del contrato... ¿de quién es la información?

por **Yolanda Adsuar Prieto**

PÁGINA 5

LEY DE EMPRENDEDORES

El mediador concursal entra en escena

por **Ángel Carrasco Perera** y **Amelia Medina Cuadros**

PÁGINAS 2 y 5

SUMARIO

- LA CARA Y LA CRUZ2
- OPINIÓN3
- ANÁLISIS 4
- ENTREVISTA..... 8
- III SIMPOSIO DE LA MEDIACIÓN ...11
- CRÓNICA DE TRIBUNALES 12
- TELARAÑA 15
- LA CONTRA 16

PATENTES Y MARCAS

¿Qué sucede cuando una marca registrada en España no se utiliza?



ÁLVARO
PÉREZ
LLUNA

Abogado y socio de Demarks&Law.
www.demarks.es
alvaroperez@demarks.es

DEMARKS&Law.
PATENTES Y MARCAS

El artículo 39 de la vigente Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, establece que: «Si en el plazo de cinco años contados desde la fecha de publicación de su concesión, la marca no hubiera sido objeto de un uso efectivo y real en España para los productos o servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiera sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca quedará sometida a las sanciones previstas en la presente Ley, a menos que existan causas justificativas de la falta de uso».

Destacamos en negrita cuestiones fundamentales en dicho precepto, como son el plazo durante el cual la eventual falta de uso de una marca no tendrá consecuencias –cinco años desde la fecha de publicación de la concesión de la marca–, que el uso realizado a partir de dicho plazo debe ser real y efectivo en España, y que debe producirse con respecto a todos los productos y/o servicios para los que la marca fue concedida.

Hay que tener en cuenta, respecto al concepto de ‘uso en España’, que tendrá tal consideración no solamente la comercialización de productos o prestación de servicios en España con dicha marca, sino también la aplicación de la marca a productos o servicios a los meros fines de su exportación, es decir, que si el producto o servicio en cuestión se fabrica o tiene su origen en España, aunque se comercialice o preste únicamente en el extranjero, también se considerará uso de la marca en España.

La principal consecuencia de la falta de uso de una marca en las condiciones referidas consiste en la exposición del propietario de la misma a perder los derechos sobre su marca, bien en su totalidad, bien para todos aquellos productos y/o servicios para los que no pueda demostrar la utilización de la marca.

Así, el artículo 58 de la citada y vigente Ley de Marcas detalla que «...corresponderá al titular de la misma demostrar que ha sido usada con arreglo al artículo 39 o que existen causas justificativas de la falta de uso». Es decir que, además, se produce una inversión de la carga de la prueba, y será el propietario de la marca el que estará obligado a demostrar el uso real y efectivo de su marca en España, bajo sanción de caducidad y, por ende, pérdida de los derechos sobre la misma.

El artículo 55 sanciona que: «Se declarará la caducidad de la marca y se procederá a cancelar el registro: (...) c) Cuando no hubiera sido usada conforme al artículo 39 de esta Ley». Y el artículo 60 dispone que: «Si la causa de nulidad o caducidad solamente existiese para una parte de los productos o servicios para los cuales esté registrada la marca, su declaración sólo se extenderá a los productos

o servicios afectados».

Aquí se encuentra el matiz y la diferencia más relevante que la vigente Ley de Marcas introduce con respecto a la anterior norma del artículo 4, apartado 4 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas –ya derogada–, porque suprime el sistema expansivo del uso que establecía la citada norma anulada, según la cual el uso de una marca para un producto o servicio determinado servía para entender acreditado el uso para productos o servicios de la misma clase y de productos o servicios similares o en relación con los cuales la utilización de la misma marca por un tercero podría lugar a riesgo de asociación por los consumidores respecto del origen de unos y otros.

Y sobre esta relevante cuestión de orden y trascendencia práctica se ha pronunciado la Sala Primera del Tribunal Supremo en su más reciente sentencia hasta la fecha, concretamente de 2 de julio de 2013, al resolver un caso en el que se planteaba precisamente la caducidad parcial por falta de uso de una marca española, con respecto a la cual su propietario solamente pudo demostrar la utilización para una parte de los productos para los que fue registrada.

En las dos instancias precedentes se había extendido los efectos del llamado ‘uso parcial’ a los restantes productos semejantes para los que la marca no había sido efectivamente utilizada.

En definitiva no se había tenido en cuenta que el permisivo sistema expansivo establecido en el artículo 4, apartado 4, de la Ley 32/1988 quedó sustituido por el nuevo sistema vigente y conforme la sentencia pone de manifiesto, más beneficioso para un funcionamiento concurrencial del mercado y más conforme con la normativa comunitaria que había sancionado la Ley 17/2001, según el cual la declaración de caducidad por falta de uso alcanza, sin excepción, a todos los productos o

La principal consecuencia de la falta de uso de una marca en las condiciones legalmente exigidas consiste en la exposición del propietario a perder los derechos sobre la misma, ya sea total o parcialmente



servicios para los que no quede demostrado un uso efectivo de la marca por su titular o por un tercero con su consentimiento.

Así, encontramos que los efectos del uso parcial de la marca son ahora estrictamente limitados, y el alcance objetivo de la caducidad se produce con mayor intensidad, solamente susceptible de ser enervado mediante una prueba complementaria a la del uso efectivo: aquella que demuestre, en la concepción del público destinatario, que los productos para los que efectivamente existe uso de la marca formen parte de una misma especie, clase o grupo, con sustantividad bastante a estos efectos, y que existe un riesgo de confusión o asociación con todos los demás productos para los que fue registrada la marca pero no se ha utilizado.

Es cierto que la ley prevé la circunstancia de que puedan concurrir causas justificativas de la falta de uso que, por tanto, evitarían que operase la caducidad del expediente, pero estas causas se limitan a las circunstancias obstativas que sean independientes de la voluntad del titular de la marca, tales como causas de fuerza mayor, restricciones a la importación o requisitos oficiales impuestos a los productos o servicios en cuestión.

Y no debe olvidarse que a todo lo anterior se añade una norma que agrava todavía más la situación de precariedad potencial o actual en la que numerosos expedientes de marcas registradas se pueden encontrar, y que los hace completamente ineficaces cuando concurren las circunstancias de antigüedad y falta de uso parcial, y es que el artículo 41, apartado 2, de la vigente Ley de Marcas dispone expresamente que:

«Cuando el titular de una marca, que lleve al menos cinco años registrada en el momento de presentar la demanda, ejercite frente a un tercero, por medio de alguna de las acciones previstas en el aparta-

do 1, los derechos conferidos por el artículo 34, deberá probar, si así lo solicita el demandado por vía de excepción, que, en el curso de los cinco años anteriores a la fecha de presentación de la demanda, la marca ha sido objeto de un uso efectivo y real para los productos o servicios para los que esté registrada y en los que se basa la demanda, o que existen causas justificativas de la falta de uso. A estos efectos, la marca se considerará registrada solamente para los productos o servicios para los

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha confirmado las severas consecuencias que conlleva la falta de uso de una marca registrada conforme a la vigente Ley de Marcas y las diferencias respecto a lo que sucedía con la normativa anterior

que haya sido realmente utilizada. El demandado podrá asimismo ejercitar, por vía de reconvencción, la acción de declaración de caducidad por falta de uso de la marca del actor».

Es decir, que por una parte, la evidente finalidad de la inversión en el registro y mantenimiento en vigor de toda marca es identificar el origen empresarial de un producto y servicio, así como distinguirlos de los restantes que tengan un origen diferente.

Y por otra, aparte del efecto disuasorio y preventivo derivado de la titularidad de una marca registrada, la facultad fundamental y que más interesa no es otra que disponer de un derecho exclusivo oponible a terceros mediante el ejercicio de las acciones legales correspondientes frente a un tercero que amenace o interfiera con dicha exclusividad o provoque confusión o asociación.

Pero aquí encontramos de nuevo que dicha facultad se encuentra condicionada, limitada y expuesta –una vez transcurrido el plazo legal de cinco años aquí analizado– a que, para la estimación de las acciones ejercitadas por el titular de la marca, éste pueda demostrar el uso real y efectivo de su marca, para todos aquellos productos y/o servicios para los que fue registrada y sean objeto de controversia, pues en su defecto –y si así lo requiriese el demandado–, se podría producir la desestimación de sus pretensiones.

En definitiva y conclusión, la sanción de caducidad por falta de uso de marcas registradas se traduce en la práctica en un riesgo cierto de acumular expedientes de marcas registradas que, con el transcurso del tiempo, devienen inadvertidamente en derechos incursos en caducidad, y que pueden resultar por tanto superfluos e ineficaces, salvo que la cartera de marcas en cuestión sea objeto de una adecuada política de gestión y supervisión, y de una estrategia legal especializada.