

## Nota informativa: Marcas desactualizadas, marcas desprotegidas

15 de marzo 2022

El registro de un signo distintivo, ya sea una marca o nombre comercial, otorga a su titular una serie de derechos, incluyendo entre otros, el **derecho de uso exclusivo en el mercado**.

En virtud de este derecho, el titular está facultado para prohibir a terceros utilizar una marca idéntica o similar en el tráfico económico para productos o servicios idénticos o similares que pudieran ocasionar un riesgo de confusión entre los consumidores, **presentando una oposición** contra el tercero (*art. 34 de la Ley 17/2001 de Marcas*).

Asimismo, es importante tener en cuenta que el titular de una marca también deberá cumplir con una serie de obligaciones, siendo la principal, la de **utilizar la marca de forma real y efectiva en el mercado, tal y como la misma está registrada**.

A tal efecto, el registro de una marca se otorga por diez años contados desde la fecha de presentación de la solicitud, siendo renovables por periodos sucesivos de diez años, de forma indefinida. A diferencia de los derechos de titularidad sobre patentes, diseños o derechos de autor, el derecho de marca tiene la potencialidad de ser ilimitado en el tiempo.

No obstante, es posible declarar la **caducidad por falta de uso** de una marca registrada, perdiendo por tanto su titular el derecho de uso exclusivo sobre la misma, en el supuesto en que no pueda demostrar su uso en un plazo de cinco años ininterrumpidos salvo causa justificativa. Dicha acción de caducidad se interpone a instancias de un tercero, siendo usual que se trate de una empresa competidora que desea utilizar esa misma marca, o una similar, en el mercado, para productos o servicios idénticos o similares.

Esta obligación de uso fue incluida con el objetivo de incentivar a los titulares de las marcas a hacer uso de los registros que hubieran sido otorgados. De lo contrario, se correría el riesgo de inundar el mercado con marcas abandonadas o no utilizadas de manera efectiva por sus propietarios, lo que provocaría conflictos e incertidumbre en el tráfico económico.

No obstante, con el paso del tiempo, muchas marcas son utilizadas en el mercado de forma distinta a la registrada, adaptándose a nuevas tendencias o modas que hacen que la marca evolucione.

Estos casos de **“restyling”**, en los que los signos se actualizan de acuerdo con la evolución de la imagen de la empresa, es una práctica que han puesto en marcha múltiples compañías a lo largo del tiempo, incluyendo marcas más reconocidas como Apple, Starbucks, Telefónica o Google.



En este sentido, es importante tener en cuenta cómo afectan estas actualizaciones de la imagen de la marca a la protección que se hubiera obtenido por el registro de la misma.

Según lo dispuesto en la Ley de Marcas (art.39), serían aceptables los casos en los que la variación de un registro previo difiera en elementos que **no alteren el carácter distintivo de la marca** en la forma bajo la cual hubiera sido registrada, esto es, en la medida que un consumidor medio pueda seguir reconociéndola en el mercado.



Siguiendo esta línea jurisprudencial<sup>1</sup>, lo fundamental es que la nueva versión de la marca provoque en el consumidor medio la misma impresión comercial que generaba la marca registrada (concepto importado de la doctrina norteamericana; "**commercial impression**").

El debate se plantea en determinar cuál es el **elemento dominante o caracterizador** de la marca que confiere a la misma su carácter distintivo, teniendo en cuenta los elementos gráficos, fonéticos y conceptuales para, a continuación, comprobar si ese elemento principal ha sido alterado o no. Por ello, en ocasiones será necesario presentar una nueva solicitud de registro de marca que incluya los nuevos elementos o variaciones. Y evitar así problemas futuros.

Un ejemplo de no-uso de una marca registrada es el caso de Nestlé y su marca "Camy".



Nestlé se enfrentó al mayor fabricante de helados de marca blanca en España, Ice Cream Factory Comaker (ICFC), por el uso no autorizado de sus marcas "Avidesa", "Miko" y "Camy".

Este conflicto originó que ICFC, en su defensa, interpusiera a su vez una acción de caducidad por falta de uso contra Nestlé en relación con la marca "CAMY", perdiendo finalmente Nestlé su registro al considerar el Tribunal Supremo que **el uso era mínimo, accesorio y aislado**, en cuyo caso no puede considerarse como uso real y efectivo.

Para quedar protegido frente a terceros, el uso meramente simbólico, artificial y aparente con la sola finalidad de mantener el registro en vigor, no será considerado suficiente, por lo que el titular estará obligado a explotar su marca en el mercado de forma real para evitar, precisamente, que se solicite su caducidad. En tal caso, la carga de la prueba recae sobre el titular de la marca. Quien tiene que demostrar que utiliza la marca en el mercado.

Otra problemática muy común es la desactualización o disparidad entre los productos y servicios registrados de una marca y para los que realmente se utilizan en el mercado. Es decir, se registra una marca para unos determinados productos y servicios, pero, con el paso del tiempo, se utiliza para otros productos y servicios que nos constan registrados y no están, por lo tanto, protegidos. Esta situación provoca igualmente, numerosos conflictos con competidores que utilizan un signo similar o idéntico para esos productos o servicios no

<sup>1</sup> STS de 28 de noviembre de 1989, asunto "J&B"; SAP Barcelona de 22 de diciembre de 1995, asunto "Pepe Pardo" y SAP Barcelona de 10 de junio de 1998, asunto "La Sirena"



registrados, pero sí utilizados. En este sentido, si se quisiera **ampliar la lista de productos y/o servicios, se deberá solicitar un nuevo registro** (art.33 de la Ley de Marcas). Por otro lado, el titular **podrá renunciar a aquellos que no se estén utilizando** bajo la marca para evitar que terceros soliciten la caducidad de la misma.

Actualmente, por ejemplo, con la irrupción del metaverso, numerosas compañías están solicitando nuevos registros de marca incluyendo los servicios de venta o marketing relacionados con espacios virtuales.

Otro peligro podría ser el caso en el cual se hubiera comenzado a hacer uso de la marca en el mercado sin haber obtenido el registro, en cuyo caso un tercero podría adelantarse y obtener el derecho. La Ley de Marcas reconoce el derecho "*prior in tempore, potior in iure*", por lo que **primará el derecho de la persona que haya inscrito la marca con anterioridad**.

Ante la inseguridad jurídica que puede ocasionar el uso incorrecto de la marca, y teniendo en cuenta los posibles riesgos asociados al desuso, será necesario adoptar las estrategias suficientes para **asegurar que el uso que se está realizando de la marca se corresponda con su registro vigente**. Adicionalmente, en caso de que el distintivo haya sufrido alguna variación substancial respecto a lo registrado, se deberá **actualizar su protección**.

Quedamos a su disposición para cualquier duda o cuestión que pudiera surgir.

Reciba un cordial un saludo,

**Área de TMT de ECIJA**

[info@ecija.com](mailto:info@ecija.com)

Telf: + 34 91.781.61.60