



**Universidad Internacional de la Rioja**

**Grado en Derecho**

---

**ELEMENTOS CLAVE SOBRE EL DERECHO DE LA MARCA.**

---

Trabajo fin de grado presentado por: Joao Carlos Ulloa Pinto-Novó

Titulación: Grado en Derecho

Línea de investigación: Derecho Mercantil

Directora: María José Otazu Serrano

Ciudad: Ourense

Fecha:

Firmado por:

Joao Carlos Ulloa Pinto-Novó

Categoría Tesauro: Derecho Mercantil

## ÍNDICE

ABREVIATURAS.....	3
ABSTRACT. ....	4
DESCRIPTORES. ....	6
I. INTRODUCCIÓN.....	7
II. ANTECEDENTES HISTÓRICOS.....	10
III. DEFINICIÓN DE MARCA. ....	11
IV. CONCEPTOS DE “RIESGO DE CONFUSIÓN”, “RIESGO DE ASOCIACIÓN” y “VULGARIZACIÓN DE LA MARCA”. ....	12
V. LA MARCA REGISTRADA. ....	15
VI. SINGULARIDADES DEL NO REGISTRO DE LA MARCA RENOMBRADA Y DE LA MARCA NOTORIA. ....	18
VII. ASPECTOS GENERALES SOBRE LA INSCRIPCIÓN REGISTRAL. ....	20
1.1 EL REGISTRO DE LA MARCA EN ESPAÑA. ....	21
1.2 EL REGISTRO DE LA MARCA DE LA UNIÓN EUROPEA. ...	22
1.3 EL REGISTRO DE LA MARCA INTERNACIONAL.....	25
1.4 EL REGISTRO DE LA MARCA EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.....	26
VIII. LA MARCA COMO DERECHO DE PROPIEDAD.....	28
1.1 LA TRANSMISIÓN DE LA MARCA.....	29
1.2 LA LICENCIA SOBRE LA MARCA.....	29
IX. SOBRE EL EMBARGO DE LA MARCA.....	31
1.1 EL EMBARGO DE LA MARCA REGISTRADA.....	32
1.2 LA REMOTA O INEXISTENTE POSIBILIDAD DE LLEVAR A CABO EL EMBARGO DE LA MARCA NOTORIA Y DE LA MARCA RENOMBRADA, CUANDO ESTAS NO SE HALLEN REGISTRADAS. ....	32
X. LA HIPOTECA DE LA MARCA. ....	35
XI. LA NECESIDAD DE UTILIZAR LA MARCA.....	36
XII. CONFLICTOS ENTRE LA MARCA Y EL NOMBRE DE DOMINIO EN INTERNET.....	40
XIII. CONCLUSIONES. ....	44
XIV. BIBLIOGRAFÍA.....	46

## ABREVIATURAS.

BENELUX	Unión aduanera y económica de Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo.
BOIP	<i>Benelux Office for Intellectual Property</i> , (Organización de Propiedad Intelectual del BENELUX).
CE	Comunidad Europea.
EUIPO	<i>European Union Intellectual Property Office</i> , (Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea).
JPO	<i>Japan Patent Office</i> , (Oficina de Patentes de Japón).
LCD	Ley 3/ 1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal. (BOE núm. 10, de 11/01/1991).
LEC	Ley de Enjuiciamiento Civil.
LM	Ley 17/ 2001, de 7 de diciembre, de Marcas (BOE núm. 294, de 08/12/2001).
OAMI	Oficina de Armonización del Mercado Interior.
OEPM	Oficina Española de Patentes y Marcas.
REMUE	Reglamento de Ejecución de la Marca de la Unión Europea
RDMUE	Reglamento Delegado de la Marca de la Unión Europea.
RMUE	Reglamento de la Marca de la Unión Europea.
SAP	Sentencia de la Audiencia Provincial.
STS	Sentencia del Tribunal Supremo.
TFUE	Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

USPTO Y PTO. *United States Patent and Trademark Office*, (Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos).

UE Unión Europea.

*Agradecimientos:*

*A mi familia, por su apoyo y  
al equipo docente de la Universidad Internacional de la Rioja, por los  
conocimientos que tan diligentemente me han transmitido.*

## **RESUMEN.**

El presente trabajo académico trata de dar a conocer los diversos elementos que forman la marca.

El análisis de la cuestión se lleva a cabo, como no podría ser de otra manera, desde el punto de vista jurídico, lo cual no ha sido óbice para hacer las oportunas referencias a las distintas ciencias en las que la marca interactúa.

Comentaremos los distintos tipos de marcas existentes según el criterio de territorialidad, como también los riesgos más destacados a los cuales puede estar expuesta la marca, como el “riesgo de confusión” y el “riesgo de asociación”, entre otros.

Posteriormente, analizaremos el derecho de propiedad de la marca y los negocios o actos jurídicos que con la misma se pueden realizar.

Haremos especial hincapié en la necesidad de utilizar la marca de una manera real y efectiva, a fin de evitar que pueda declararse su caducidad.

Y por último, finalizaremos dando a conocer diversas controversias que pueden surgir entre la marca y el nombre de dominio en internet.

## **DESCRIPTORES.**

El Derecho de la Marca; controversias en el Derecho Marcario; Marca de la Unión Europea; Marcas registradas y no registradas; la Marca Notoria y la Marca de renombre; el registro de las marcas.

## I. INTRODUCCIÓN.

La presente obra versa sobre la Marca y cómo la misma incide en diversos ámbitos de la sociedad actual.

La exposición de ésta materia se ha realizado desde una perspectiva predominantemente jurídica, no obstante tangencialmente se ha tratado de contextualizar la marca teniendo en consideración su conexión con las distintas ciencias que sobre ella inciden, como son la economía y la psicología.

Antes de adentrarnos en profundidad en el estudio de este tema y para una mejor comprensión del mismo, invito al lector a pensar por un momento en la bandera de un país, podríamos utilizar a modo de ejemplo la bandera rusa. Con toda probabilidad se nos vendrá a la mente un aluvión de información, como puede ser; su clima gélido, su actual presidente, la religión allí predominante o su gran extensión, entre otras muchas cosas.

Si pensamos en la bandera de nuestra patria, lo común es que pensemos en nuestra familia, amigos, nuestro trabajo, el clima de la Comunidad Autónoma en que vivimos, la gastronomía, etcétera.

Lo característico de la bandera de un país, como también de su himno, es que transmite una significativa información al receptor, cuando este último relaciona la bandera o el himno como elemento representativo de una región determinada, instantáneamente es consciente de lo que ese lugar le puede o no ofrecer. En consecuencia, a nadie se le ocurrirá, al menos como primera opción, ir a tomar el sol a Moscú o viajar a Punta Cana para esquiar sobre la nieve.

Ahora, si extrapolamos a la esfera jurídica mercantil y comercial las anteriores ideas, podremos deducir empleando la analogía, que la Marca es a la empresa, lo que la bandera es para el país. Derivado de la importancia de la marca, en cuanto a su función representativa de productos y servicios que

ofrece una empresa, debe necesariamente otorgarse a esta la debida protección jurídica.

Por tanto, resulta nítido que la marca, es un bienpreciado para su titular, ya que para la empresa o siendo más precisos para el establecimiento comercial de esta, intervendrá como su principal reclamo en el competitivo tráfico comercial.

La actual normativa permite adquirir la propiedad de la marca tanto a personas físicas como jurídicas, en la praxis suelen estar a nombre de personas jurídicas, ello debido al evidente protagonismo de las mismas en el tráfico comercial.

Desde una perspectiva jurídica, la primordial razón de ser de la marca es, establecer la correcta distinción de un determinado bien o servicio ofertado en un mercado, con el fin de que el consumidor o el cliente potencial, tenga la adecuada libertad de elegir con la mayor certidumbre que bien o servicio va a obtener para cumplir su propósito.

Sin embargo, en una economía de mercado como la actual el papel que desempeña la marca trasciende de lo hasta ahora mostrado. Resulta cada vez más relevante y usual, captar clientes mediante el empleo de técnicas que permitan establecer un adecuado vínculo emocional con el público, de ahí el protagonismo del *“branding”*<sup>1</sup>, que interviene como uno de los factores determinantes en la psicología de las marcas. Resulta por tanto coherente, que las empresas realicen un esfuerzo cada vez mayor en cuanto al diseño y a la difusión de su marca.

Los empresarios, son plenamente conscientes del resultado que pueden llegar a obtener si presentan una marca que resulte atractiva a ojos del consumidor, ya que no en pocas ocasiones, este factor llega a ser el principal motivo para adquirir un bien del oferente, por esa razón la marca es un activo decisivo en la actuación de la empresa, a veces incluso el mayor.

---

<sup>1</sup> Llorens, Conrad, 2001. “Branding 2.0, más branding que nunca”.  
<https://www.puromarketing.com/3/10170/branding-branding-nunca.html>

Como ejemplo de una marca que ha tenido gran calado por su diseño, tenemos “Coca-Cola”, cuya combinación de letras escritas con la caligrafía *Spencer* propia de la época, le permite, además de distinguirse claramente en el mercado, vender numerosos productos diferentes al refresco que recibe su nombre, como pueden ser camisetas, gorras, neveras, relojes, cuadros y toallas, entre otros. También la compañía “The Walt Disney Company”, mundialmente conocida como “Disney”, merece ser sacada a colación, debido a los abultados ingresos obtenidos, especialmente por la explotación de la marca “Star Wars”<sup>2</sup>.

Similar triunfo ha logrado la famosa empresa alemana de fabricación y comercialización de automóviles “Mercedes-Benz”, comúnmente denominada “Mercedes”, la cual a día de hoy además de vehículos, oferta gran cantidad de artículos. Podemos encontrar en su página web oficial una amplia variedad de productos, como juguetes, prendas de vestir, navajas o bicicletas. No es extraña esta intensa explotación de su marca por parte de “Mercedes-Benz”, debido al renombre que posee. Tanto es así, que cuando se escucha la palabra Mercedes, lo primero en que se piensa, ya no es el nombre de una persona, sino en el de un automóvil. Curioso hecho, el cual evidencia la gran intensidad con la que la marca ha llegado a persuadirnos.

En nuestra sociedad, llega a relacionarse la marca con el estatus social del consumidor, este motivo fomenta enormemente la venta de productos de una determinada marca, incluso cuando sus bienes no cuenten con una especial ventaja respecto a otros de la misma clase. Resulta probado, que la influencia de una determinada marca es capaz de despertar en el público un intenso sentimiento de deseo o necesidad, ello empuja a la audiencia a adquirirlos impulsivamente, sin siquiera llevar a cabo una valoración racional en la compra de los mismos.

---

<sup>2</sup> Cuccinello, Hayley C., 2015. “Inside ‘Star Wars’ \$5 Billion Merchandise Motherlode: The 14 Weirdest Items For Jedi-Wannabees”.  
<https://www.forbes.com/sites/hayleycuccinello/2015/12/14/inside-star-wars-5-billion-merchandise-motherlode-the-10-weirdest-items-for-jedi-wannabees/#4089dee170b7>

Por todo ello, es evidente que la marca es un bien fundamental en la economía de empresas, de ahí la significancia del *marketing*. Para los economistas, la mercadotecnia es indispensable a día de hoy, la percepción de la marca de un producto o del establecimiento mercantil resulta vital para el comerciante, como hemos mencionado, piénsese en el fuerte impacto que tiene el *branding* en la venta a través de internet.

Habiendo realizado las pertinentes menciones a la psicología económica, cualquier lector comprenderá sin duda alguna, que la marca puede conceder una ventaja competitiva para la empresa en el tráfico comercial, incrementando empíricamente su buena fama y con ello facilitando el aumento de ingresos.

De otra parte, el papel de la marca no queda restringido a cautivar a clientes, sino que también a inversionistas que podrían pretender adquirir una empresa cuya marca les resulte confiable.

En virtud de lo comentado, podemos afirmar con absoluta certeza, que el protagonismo actual de la marca, obliga a los estados a ofrecer medios legales adecuados para conseguir proteger eficazmente los derechos del titular de la misma, tema que veremos detalladamente en este trabajo académico.

## **II. ANTECEDENTES HISTÓRICOS**

A continuación, conoceremos cuales han sido las primeras marcas de la historia, lo cual ha de tenerse muy presente a la hora de realizar la lectura de esta monografía, ya que apreciaremos elementos de la marca que continúan tan invariables como antaño.

En el año 1.777 en Inglaterra, William Bass fundó la “Cervecería Bass”, teniendo su producto estrella la denominación “Bass Pale Ale”, su éxito fue tan arrollador en el mercado que procedió a registrar la marca de su empresa, la

cual está formada por la palabra “Bass” en color rojo, acompañada de un triángulo de idéntico color situado justo encima de ella. De este modo, la “Cervecería Bass”, se convirtió en la primera empresa del mundo en registrar su marca. Si bien, la empresa “Lyle’s Golden Syrup”, que por aquel entonces ya comercializaba sirope, empleando como signo representativo su nombre sobre un fondo dorado y bordeado de color verde, es considerada la marca más antigua conocida en el Reino Unido, pese a que no consta que se haya registrado antes que la cervecera “Bass”, su existencia en la era es innegable.

### III. DEFINICIÓN DE MARCA.

Consideramos como marca, aquel símbolo mostrado públicamente y perceptible por el ser humano, de manifiesta utilidad para establecer la correcta diferenciación de un determinado bien o servicio ofertado en un mercado. La finalidad de la marca es, que el consumidor o el potencial cliente, tenga plena libertad para elegir desde *ab initio* y con la mayor certidumbre posible, que bien o servicio va a obtener, así como las propiedades del mismo.

La marca es a su vez, como derecho de propiedad industrial, un bien intangible, manifestado materialmente mediante signos tangibles.

La definición normativa que nos proporciona el artículo 4<sup>3</sup> de la Ley 17/ 2001 de 7 de diciembre, de Marcas, en adelante LM, establece que se considerará 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...*)”, incluyendo además a los elementos sonoros.

---

<sup>3</sup> Ley 17/ 2001, de 7 de diciembre, de Marcas (BOE núm. 294, de 08/12/2001).  
<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-23093>

#### **IV. CONCEPTOS DE “RIESGO DE CONFUSIÓN”, “RIESGO DE ASOCIACIÓN” y “VULGARIZACIÓN DE LA MARCA”.**

La diferenciación de una marca en el tráfico comercial es requisito *sine qua non* podría existir. Por ello, es indispensable conocer en que situaciones una marca corre el riesgo de perder su inherente carácter distintivo, a fin de evitar el perecimiento de la misma.

Para ello, primeramente mencionaremos la diferencia entre marca notoria y marca de renombre, así como su protección legal, circunstancia que merece ser atentamente observada cuando se realice el oportuno análisis de cada caso en concreto, a fin de ajustar nuestros argumentos jurídicos a la más absoluta realidad y con la mayor precisión posible.

La *Ley 17/ 2001 de 7 de diciembre, de Marcas*, aborda expresamente esta cuestión en su artículo 8, mediante el cual se impide la inscripción registral de la marca susceptible de ser confundida con una marca anterior, cuando esta última ostente relevancia pública en el mercado. Esta prohibición, también afecta a bienes o servicios de diferente clase, ya que de lo contrario, el consumidor medio podría deducir que existe un vínculo entre la empresa que ofrece ese producto o servicio y el titular de la marca reconocida. A su vez, esta restricción para registrar la marca, también abarca situaciones en las que el uso de la nueva marca pueda llevar aparejado el injusto aprovechamiento o el perjuicio de una marca más antigua que cuente con una estima considerable por parte de la audiencia.

La LM, establece que la marca notoria y la marca de renombre, son marcas que han alcanzado un gran reconocimiento. Cuando sucede únicamente en un determinado sector, se denominará marca notoria y cuando esa importante estima se dé por el público en general, tendrá consideración de marca de renombre.

En consonancia con lo arriba apreciado, concluimos que la marca notoria es una marca muy conocida en un ámbito específico. Como ejemplo tenemos marcas como “Glock” o “Beretta”, que a la mayoría de las personas podrían resultarles desconocidas, pero a los aficionados o usuarios de las armas de fuego les resultan totalmente familiares, gracias a la buena reputación que ostentan en la industria armamentística. Otra marca distinguida en cuanto a marcas notorias es “Cat”, de la de la empresa Caterpillar, la cual goza de gran prestigio en el sector de la construcción.

De otra parte, encontramos las marcas ampliamente conocidas por la generalidad, esto es, las marcas de renombre, de las cuales contamos entre otras con Nike, Rolex, Ferrari o Apple.

El término “Riesgo de Confusión”, refiere, a cuando una empresa trata de participar en el tráfico comercial usando una marca que guarda un alto grado de similitud con otra ya existente; pudiendo esa coincidencia en la presentación de sus productos generar ese denominado riesgo de confusión al comprador, coartando al consumidor y a su vez perjudicando al titular del derecho sobre la marca existente con anterioridad, ya que no adquirirán su producto o servicio.

El “Riesgo de Asociación” de la marca, sucede respecto con las denominadas “Marcas Notorias” y “Marcas de Renombre”. La puesta en el mercado de productos cuya marca sea idéntica o similar a una marca notoria, o a una marca de renombre, puede llevar consigo que el público cometa un error de apreciación. Razonablemente, el consumidor medio podrá creer, que la empresa que pone a la venta un determinado bien o servicio utilizando una marca parecida o idéntica a una notoria o de renombre, es la empresa titular o una licenciataria de esa marca notoria o de renombre con la que se guarda similitud. Es decir, la apariencia de una marca similar a una marca muy conocida, hace creer que ambas tienen emanar de la misma empresa.

Esta circunstancia perjudica directamente al consumidor y de manera simultánea a la integridad de la marca notoria o a la marca de renombre, la cual es vilmente usada para dar cobertura a esa venta.

El riesgo de asociación, acontece con marcas que han superado a sus propios productos en cuanto a fama se refiere, por lo que el mero hecho de encontrar en el mercado cualquier bien o servicio que pueda asemejarse a una marca notoria o a una marca de renombre, conllevaría exponer al consumidor a asociarla con dicha marca, quebrantando la debida certidumbre y con ello la seguridad jurídica y comercial con que los consumidores o clientes potenciales deben contar.

La Ley 3/ 1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal<sup>4</sup>, junto a la Ley 17/ 2001 de 7 de diciembre, de Marcas, contempla mencionada contingencia.

En cuanto a la “Vulgarización de la Marca” se da, cuando la misma ha tenido una aceptación tan relevante y generalizada, que ha mutado de marca comercial a nombre genérico para designar un determinado bien.

*Lato sensu*, la consecuencia de ello es la desaparición de la marca como tal, por no cumplir con su fundamental función, que reiteramos, no es otra que la de permitir la adecuada distinción entre los bienes o servicios ofertados en el mercado. Si bien ha de precisarse, que la vulgarización de la marca desde una proyección puramente jurídica, acontece cuando debido a los motivos expuestos se declara la caducidad de la misma, lo cual no siempre sucede.

Como ejemplos de esta “muerte de éxito” de la marca, tenemos el llamado pan “Bimbo”; cuando realmente se habla de pan de molde, “Pos-it”; para nombrar a un trozo de papel autoadhesivo, “Aspirina”; para denominar al ácido acetilsalicílico, “Kleenex”; para mencionar a los pañuelos de papel desechables, o “Jeep”; para designar a los vehículos todoterreno.

La actual LM, en su artículo 5.1.d), fija lo siguiente:

Artículo 5. *Prohibiciones absolutas.*

---

<sup>4</sup> Ley 3/ 1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal. (BOE núm. 10, de 11/01/1991). <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1991-628>

1. *No podrán registrarse como marca los signos siguientes:*

d) *“Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales para designar los productos o los servicios en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio.”*

La sentencia del Tribunal Supremo, *STS 7532/2008 de 22 de diciembre de 2008*<sup>5</sup>, en síntesis, declara en perjuicio de la empresa “Danone S.A”, la caducidad de la marca “Bio”, por entender que “Bio”, es una denominación genérica, que *per se* no informa al consumidor de cuál es la empresa a la que pertenece y por lo tanto no puede ser considerada como marca.

## **V. LA MARCA REGISTRADA.**

El registro de la marca, otorga una indisputable seguridad jurídica al titular de la misma y a terceros, como pueden ser consumidores, empresarios, inversores, o acreedores, además de cumplir debidamente su función informadora.

El artículo 2 de la ley de marcas, contempla lo que podríamos denominar como modo ordinario o general de adquirir la titularidad de una marca, siendo el mismo el registro de la marca. No obstante, como ya hemos tenido la oportunidad de comentar, la LM reconoce simultáneamente una considerable protección jurídica a los titulares de las marcas de hecho que ostenten la consideración de marcas notorias o de renombre, estén o no inscritas en el registro, asunto que tendremos la oportunidad de analizar en la siguiente sección.

---

<sup>5</sup> STS de 22 de diciembre de 2008, (STS 7532/ 2008)  
<http://www.poderjudicial.es/search/documento/TS/4445289/Recurso%20de%20casacion/20090305>

En cuanto a aspectos a tener en cuenta derivados de la inscripción de la marca, tenemos la posibilidad de poder emplear la misma como garantía en un negocio jurídico, aunque también puede tras su inscripción registral ser susceptible de embargo, tema que también abordaremos específicamente en esta obra.

Nuestra *Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas*, en su artículo 34.1, nos indica que al registrarse la marca, se obtiene por su titular el derecho a explotarla en exclusividad.

Este artículo 34 de la LM, está compuesto por cinco apartados. En ellos, se contemplan una serie de circunstancias en las cuales el titular de la marca, podrá *ope legis* ejercitar su *ius prohibendi* a terceros, cuando estos pretendan realizar acciones que puedan poner en riesgo la integridad de la misma.

En concomitancia con lo anterior, se procede a traer a colación las ideas principales de lo expuesto por el legislador en referido artículo.

La relevancia de lo fijado en artículo 34 de la LM, hace conveniente mostrar a modo de sinopsis, un breve comentario sobre el mismo. Por tanto, debe destacarse que mediante el artículo 34 de la LM, se confiere al titular de la marca el derecho a utilizar la misma en exclusividad. Dimanante del uso en exclusiva de la marca, su titular podrá prohibir a terceros la utilización de cualquier signo igual o parecido a la marca registrada cuando se utilicen en bienes o servicios idénticos a los contemplados en la inscripción registral de la marca. A su vez, también se extiende esta prohibición a cuando estos signos por sus características, puedan generar un fundado riesgo de confusión o riesgo de asociación en el público.

Por tanto, en cuanto a la protección de la marca, seguiremos indicando, que el titular de la marca registrada estará facultado para entablar acciones penales cuando se lleve a cabo, la fabricación, importación o puesta en circulación de bienes cuya marca sea igual a la marca registrada, o guarde una alta

semejanza con esta. Así se establece en la *Ley Orgánica 10/ 1995, de 23 de noviembre, del Código Penal*<sup>6</sup>, en su artículo 274.

En el caso de marcas notorias y en marcas de renombre no registradas, se podrá vetar por el respectivo titular, la utilización no autorizada de cualquier signo que por analogía con su marca, pueda por su confusiónismo despertar en la generalidad del público la idea de asociación o conexidad entre la marca de signo semejante y la marca notoria o de renombre. También se prohíbe usar en el mercado comercial, una reproducción de la marca notoria o de la marca de renombre que pueda derivar en el aprovechamiento de la reputación de la misma o que pueda menoscabar su prestigio.

No obstante, el hecho de que no se halle registrada la marca, implica que cuando se den las circunstancias descritas en el artículo 274 del Código Penal español, no podrá su titular emprender acciones criminales para la proteger la misma, por no establecerse de manera expresa en dicha norma. Se estima idóneo compartir la sentencia *SAP 410/2008 de 6 noviembre de 2008*<sup>7</sup>, en ella, el juzgador siguiendo rigurosamente la línea jurisprudencial del Tribunal Supremo, argumenta de manera clara y detallada, que la marca ha de ser registrada para su protección penal. En esta sentencia, la famosa compañía de videojuegos Nintendo Co. LTD, ve desestimadas sus pretensiones, por no haber aportado prueba documental que acredite la inscripción registral de su marca “Nintendo”.

En este asunto judicial, al no constar evidencia que demuestre haberse puesto en peligro el interés general, siendo la cuestión litigiosa susceptible de afectar únicamente a las partes intervinientes, debe tenerse en cuenta que en lo concerniente a la esfera procesal, esta se rige por el principio dispositivo, por el cual, no será el tribunal sino las partes, quienes *lato sensu* sean las dueñas del proceso. Esta resolución judicial, resulta de gran utilidad para conocer pormenorizadamente el modo de proteger una marca contra hechos criminales.

---

<sup>6</sup> Ley Orgánica 10/ 1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. (BOE núm. 281, de 24/11/1995) <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444>

<sup>7</sup> SAP de 6 de noviembre de 2008 (SAP 410/2008).

<http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&referencia=4461666&links=%222249%2F2007%22&optimize=20090312&publicinterface=true>

Nuestro ordenamiento jurídico, también dispone de formulas para prohibir que se emplee sin consentimiento tanto la marca notoria como la marca de renombre, en medios telemáticos o como nombre de dominio en internet, cuestión que veremos más adelante.

Por todo, deducimos que el texto legal confiere una gran protección a la marca notoria y a la marca de renombre, esté o no registrada, al disponer su titular de un amplio haz de facultades a su favor.

## **VI. SINGULARIDADES DEL NO REGISTRO DE LA MARCA RENOMBRADA Y DE LA MARCA NOTORIA.**

Como se ha indicado, es claro que el registro de la marca otorga grandes ventajas, la conveniencia de ello atiende principalmente a razones de seguridad jurídica, comercial y empresarial, así como a proporcionar mayor información al público. Para la mayoría de las empresas, resultaría una tarea ardua proteger su marca de intromisiones por parte de sus competidores si esta no se hallara registrada.

Sin embargo, cuando hablamos de una marca notoria o de una marca de renombre la cosa es muy distinta. En primer lugar, nuestra actual LM otorga amparo a las mismas en su artículo 8, el cual se ha citado anteriormente. Para una mejor comprensión de lo estipulado en este artículo 8 de la LM, conviene tenerse en cuenta lo descrito por nuestro legislador en el apartado IV de la exposición de motivos de la LM, en el cual se aborda expresamente la necesidad de brindar una mayor protección a las marcas notorias y a las marcas renombradas, debido a su transcendental protagonismo.

Así las cosas, consideramos conveniente detenernos ahora a comentar el contenido del artículo 6.2.d) de la ley de marcas, pues su lectura aislada podría

llevar a error al lector, ya que pudiera parecer que se prohíbe la inscripción de la marca notoria incluso a su legítimo titular. En este artículo, el galimatías expuesto por el legislador viene a decir en resumidas cuentas, que la marca notoria no registrada, solo podrá ser inscrita en el registro por su legítimo titular.

Procedemos a citar el art. 6.2.d) de la LM, el cual menciona que:

1. *No podrán registrarse como marcas los signos:*

d) *“Las marcas no registradas que en la fecha de presentación o prioridad de la solicitud de la marca en examen sean “notoriamente conocidas” en España en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París”.*

Si bien no hallamos casos judiciales sobre marcas notorias o marcas de renombre no registradas, nuestra jurisprudencia es unánime a la hora de tener en cuenta esa característica, que no es otra que la relevancia pública de la marca. Procedemos a citar la *STS 330/2017 de 2 de febrero de 2017*<sup>8</sup>, en la cual apreciaremos el resultado de un profundo análisis jurídico digno de alabar, sobre la marca de renombre y su tratamiento tanto en España como en la Unión Europea.

Desde el punto de vista de vista penal, la marca inscrita en el registro cuenta con plena protección, muestra de ello se contempla en la *STS 773/1998 de 2 junio de 1998*<sup>9</sup>.

Hemos de precisar, que pese a lo fijado en el artículo 34.5 de la LM, por el cual, en apariencia se concede similar estatus de protección jurídica al titular de la marca notoria y al de la marca renombrada, respecto al titular de la marca registrada, veremos que ello no es así, en adelante mostraremos cuáles son sus principales e importantes diferencias.

---

<sup>8</sup> STS de 2 de febrero de 2017 (STS 330/2017).

<http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7936674&links=&optimize=20170217&publicinterface=true>

<sup>9</sup> STS de 2 de junio de 1998 (STS 773/1998)

<http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=3041278&links=STS%20773%2F1998%20de%202%20junio%20de%201998.&optimize=20031030&publicinterface=true>

Como ventajas de la marca notoria y de la marca de renombre no registradas en comparación con cualesquiera marcas registradas, merece destacarse, que al no registrar una marca notoria o una marca de renombre, contamos con el ahorro tanto económico como temporal que conlleva la inscripción registral de la marca, implícitamente tampoco tendremos que molestarnos en renovar la misma para evitar su caducidad. Por último y no menos importante, teniendo presente el contenido del artículo 46 de la LM, conllevaría una gran dificultad, sino imposibilidad, que un acreedor pudiera conseguir que se lleve a cabo el embargo de una marca no registrada, cuestión que veremos detenidamente de manera individualizada.

En cuanto a su hándicap, tenemos su no aceptación como garantía para un derecho real de hipoteca, lo cual despoja al empresario de esa utilización, la cual podría contribuir notablemente a la consecución de financiación. Desde el punto de vista penal, no puede igualarse la marca no registrada a la marca registrada, aún cuando esta sea notoriamente conocida o renombrada, ya que nuestro Código Penal en su artículo 274, no contempla esta posibilidad, cuestión que hemos visto al hablar sobre la marca registrada.

## **VII. ASPECTOS GENERALES SOBRE LA INSCRIPCIÓN REGISTRAL.**

Antes de emprender el estudio detallado de los distintos registros existentes en los que la marca es susceptible de inscripción, hemos de informar con total rotundidad que en nuestra nación, pese a que no se manifiesta expresamente por el legislador, el registro de la marca no es obligatorio. Derivado de esa falta de obligatoriedad, encontramos numerosas marcas que no están registradas, pese a que operan regularmente en el tráfico comercial, hecho que trae consigo una importante inseguridad jurídica y comercial.

El único motivo plausible para no obligar al titular de la marca a registrar la misma en España, se encuentra en la globalización de los mercados, al operar

en nuestra tierra tan diversas marcas extranjeras, resultaría una carga excesiva imponer la obligación de registrar una concreta marca en cada país en que opera. No empero, debemos decir que el registro obligatorio de las marcas es una necesidad, desde un punto de vista lógico-jurídico, carece de sentido que no exista tal obligatoriedad para su titular.

A modo de propuesta, encontraríamos una solución idónea en la creación de un registro global único, en el que haya que inscribirse obligatoriamente para ser titular de la marca. Ello daría la debida certidumbre que merece la cuestión y evitaría la numerosa multitud de registros y organismo que existen, como pueden ser entre otros, el registro de la marca nacional; gestionado por la OEPM, el registro de la marca europea o comunitaria; a cargo de la EUIPO, el registro en los países que forman el BENELUX; siendo responsable del mismo la BOIP, el registro de la marca internacional que se gestiona por las oficinas nacionales, el registro de la marca en los Estados Unidos de América; responsabilidad de la USPTO o el registro de la marca en Japón ante la JPO.

## **1.1 EL REGISTRO DE LA MARCA EN ESPAÑA.**

Quien desee registrar su marca en España, además de adecuarse a los requisitos fijados en la LM, deberá cumplir las obligaciones que se exponen en el reglamento que desarrolla dicha ley, el *Real Decreto 687/ 2002 de 12 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 17/ 2001, de 7 de diciembre, de Marcas*<sup>10</sup>.

Estas condiciones han de cumplirse escrupulosamente, ya que de lo contrario podría dar lugar a la denegación de la inscripción por parte de la entidad responsable, el organismo autónomo Oficina Española de Patentes y Marcas, comúnmente conocido por sus siglas OEPM.

---

<sup>10</sup> Real Decreto 687/ 2002 de 12 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 17/ 2001, de 7 de diciembre, de Marcas. (BOE núm. 167, de 13 de julio de 2001). <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-13981>

En cuanto a la adquisición de la titularidad de la marca emanada de su registro, cuando concurren marcas semejantes o iguales, rige como norma general la prelación en la solicitud de la inscripción. El límite en cuanto al *prior in tempore potior in iure*, lo encontramos en las situaciones descritas en la LM, la cual en su artículo 5 contempla las catalogadas como prohibiciones absolutas, para posteriormente en los artículos 6-10 indicar cuáles serán los casos susceptibles de prohibición relativa.

A modo aclaratorio, resumiremos manifestando que las prohibiciones absolutas son las que pueden generar un riesgo para el interés general o atentar contra él y las relativas, las que pudieran vulnerar un derecho de la marca conferido anteriormente.

El consonancia con lo mostrado, el titular de la marca inscrita en registro español de la marca, tendrá derecho exclusivo a la utilización de su marca, conforme establece la LM en su artículo 34, dotándole para la protección de la misma de la posibilidad de ejercitar el *ius prohibendi*, mediante las acciones fijadas en los artículos 40 al 44 de mencionada LM.

El disfrute en exclusividad de la marca, no excluye la potestad para su titular transmitir la misma u otorgar licencias, como se fija en los artículos 47 y 48 de la ley marcaria, sino que se refiere, a que solo el titular tendrá el poder de consentir o no el uso de la misma.

## **1.2 EL REGISTRO DE LA MARCA DE LA UNIÓN EUROPEA.**

La Unión Europea, en adelante también UE, desde el punto de vista jurídico tiene un protagonismo decisivo para los estados que la componen, así como para la política de estos, destinada a lograr un adecuado bienestar social.

Desde la *Declaración Schuman*, los estados miembros, en la búsqueda de una correcta armonización, han delegado cada vez más competencias en la UE. Ello se hace patente en el derecho marcario, en el cual la UE ha tenido una intensa actividad legislativa y judicial. Por ende, estimamos oportuno afirmar

que la Unión Europea, a través de su legislación y jurisprudencia, ha contribuido positivamente al refuerzo y consolidación del derecho marcario.

Al hilo de lo comentado, en el ejercicio de la soberanía confiada por los estados miembros a la UE, esta última establece protección a la marca de la Unión Europea en el *Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea*<sup>11</sup>, también llamado RMUE por sus siglas. Siendo esta norma, el soporte normativo elemental en el derecho de la marca de la Unión Europea, ya que se establece en ella, una amplia lista de derechos que asisten al titular de la marca que se halle inscrita en el registro administrado de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea.

A su vez, el *Reglamento Delegado (UE) 2017/1430 De la Comisión de 18 de mayo de 2017 que complementa el Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo sobre la marca de la Unión Europea y deroga los Reglamentos (CE) nº 2868/95 y (CE) nº 216/96 de la Comisión*<sup>12</sup>, RDMUE por su abreviatura, contempla minuciosamente los pormenores procedimentales a tener en cuenta sobre la marca comunitaria.

De otra parte, conviene exponerse, el *Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1431 de la Comisión de 18 de mayo de 2017 por el que se establecen normas de desarrollo de determinadas disposiciones del Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, sobre la marca de la Unión Europea*<sup>13</sup>, también llamado REMUE. El cual en síntesis, establece que datos y documentación precisa de aportarse para gestionar adecuadamente la marca de la Unión Europea.

---

<sup>11</sup> Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea.

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1001&from=EN>

<sup>12</sup> Reglamento (CE) Nº 40/94 del Consejo de 20 de diciembre de 1993 sobre la marca comunitaria.

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1430&from=EN>

<sup>13</sup> Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1431 de la Comisión de 18 de mayo de 2017 por el que se establecen normas de desarrollo de determinadas disposiciones del Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, sobre la marca de la Unión Europea.

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1431&from=EN>

En cuanto al organismo encargado del registro, se crea por parte de la Unión Europea, una oficina para la gestión de la marca de la comunitaria, a través del *Reglamento (CE) N° 40/94 del Consejo de 20 de diciembre de 1993 sobre la marca comunitaria*<sup>14</sup>, en el cual se establece que la denominada Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), será la competente para gestionar la marca comunitaria. Posteriormente, mediante el *Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015*<sup>15</sup>, la OAMI desaparece para dar paso a la actual Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, en inglés *European Union Intellectual Property Office (EUIPO)*, por sus siglas.

La EUIPO, es el organismo encargado de conceder la titularidad de la Marca de la Unión Europea, designada generalmente como marca comunitaria.

El *Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea*, antes mencionado, otorga protección a la marca dentro de los países que forman parte de ella, lo cual resulta una medida favorable y congruente con los pactos vigentes sobre libre circulación de mercancías, como son el *Tratado de funcionamiento de la Unión Europea*<sup>16</sup> (TFUE) y el *Acuerdo Schengen*, este último abarca significativamente la circulación de personas en un amplio espacio de Europa, es sacado colación, porque afecta tangencialmente al TFUE, ya que hasta la fecha, las mercancías son transportadas con la intervención del ser humano.

La marca de la Unión Europea, opera fuertemente protegida en el territorio de la Unión Europea, aunque merece conocerse, que está desamparada en los Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo. Las naciones que forman la unión aduanera y económica del *Benelux*, en determinados aspectos de incidencia jurídica, continúan participando ajenos a la UE. Por lo cual, el titular de la

---

<sup>14</sup> Reglamento (CE) N° 40/94 del Consejo de 20 de diciembre de 1993 sobre la marca comunitaria

<http://euiipo.europa.eu/es/mark/aspects/reg/reg4094old.htm>

<sup>15</sup> *Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015.*

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2424&from=EN>

<sup>16</sup> Tratado de funcionamiento de la Unión Europea

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=es>

marca que desee obtener protección registral en estos tres territorios deberá dirigirse a su oficina específica, la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux (BOIP).

En cuanto a la protección judicial de la marca de la Unión Europea, en España contamos con un Juzgado de la Marca de la Unión Europea en la ciudad de Alicante, (Alicante), el cual, se ha creado en cumplimiento del antes comentado *Reglamento (CE) 40/94, del Consejo, de 20 de diciembre de 1993*, (no vigente en la actualidad), que en su artículo 91.1, obligaba a los estados a fijar un número de tribunales de la marca comunitaria tan reducido como sea posible, a fin de entender en primera y segunda instancia de las controversias que puedan suscitarse en relación con la marca de la Unión Europea.

El derecho de la marca de la Unión Europea, es determinante para la actividad realizada por la mediana y gran empresa, siendo estas las que tengan mayor probabilidad de dar a conocer sus productos en el extenso territorio comunitario.

### **1.3 EL REGISTRO DE LA MARCA INTERNACIONAL.**

En la actualidad, cuando hablamos de marca internacional debemos hacer obligada mención del *Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas del 14 de abril de 1891*<sup>17</sup>, así como a sus sucesivas reformas, las cuales por economía lingüística omitiremos traer a colación. El *Arreglo de Madrid* debe interpretarse en conexión con el *Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883*<sup>18</sup>.

---

<sup>17</sup> Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas del 14 de abril de 1891 [http://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/es/legal\\_texts/pdf/madrid\\_agreement.pdf](http://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/es/legal_texts/pdf/madrid_agreement.pdf)

<sup>18</sup> Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883. [http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file\\_id=288515](http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=288515)

Mencionado *Arreglo de Madrid*, junto con el *Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas*<sup>19</sup>, tienen especial incidencia en cuanto a la inscripción de la marca, ya que gracias a él, podremos llegar a registrar la marca hasta en 117 países, de una manera relativamente sencilla.

El registro internacional de la marca sustituye al registro nacional, conforme establece el *Arreglo de Madrid* en el artículo 4 bis.1. Además, conforme a su artículo 6, la duración temporal de la marca internacional es de veinte años, cuantitativa diferencia de años con respecto a la inscripción de la marca en el registro de la marca comunitario o en el registro de la marca nacional, donde su duración es de diez años.

Otras ventajas que presenta, es la inscripción de la marca en multitud de países a través de una única solicitud y en un solo idioma, evitando los inconvenientes que genera la traducción de cada solicitud al idioma oficial de cada nación.

El derecho de la marca inscrita internacionalmente, resulta de gran atractivo para grandes empresas, siendo estas por envergadura quienes más la utilicen, optando con este medio a condensar numerosos procedimientos registrales.

#### **1.4 EL REGISTRO DE LA MARCA EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.**

Hemos de tener presente que en la esfera económica, EE.UU es una de las primeras potencias mundiales, por lo que el derecho de la marca del empresario “Trademark” cobra una gran dimensión en este territorio. El sistema jurídico del *Common Law*<sup>20</sup> estadounidense basado fundamentalmente en

---

<sup>19</sup> Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas. [http://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/es/legal\\_texts/pdf/madrid\\_protocol.pdf](http://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/es/legal_texts/pdf/madrid_protocol.pdf)

<sup>20</sup> Aliste Santos, Tomás Javier, 2013. “Sistema de Common Law”. Salamanca: Ratio Legis

precedentes judiciales y el empleo de la analogía, no ha sido óbice para la aplicabilidad de normas codificadas al respecto, en pro de una mayor seguridad jurídica. Encontramos así en el ordenamiento jurídico de los EE.UU, la *Ley Lanham de 5 de julio de 1946*<sup>21</sup>, sobre la marca estadounidense, la cual, cuando intervenga un elemento jurídico extranjero, ha de interpretarse en conexión al Acuerdo de París.

El Derecho de la Marca en los EE.UU, guarda importantes similitudes con el de España, como pueden ser la no obligatoriedad de registrar la marca, o la protección legal conferida a la marca notoriamente conocida, allí denominada “Well-Know”, así como a la “Famous Trademark”, la cual podremos por analogía, equiparar a la marca renombrada. Una cuestión que resulta especialmente llamativa, es la protección que tienen las llamadas marcas consuetudinarias “Customary Trademarks”, estas últimas son marcas protegidas por la evidencia de su uso en una determinada región.

Las marcas conocidas no registradas “Well-Know Unregistered”, tienen protección siguiendo el criterio de territorialidad, por lo cual fuera de un territorio determinado estarían desamparadas. En un hipotético supuesto práctico, deducimos, que si una marca no registrada goza de renombre en el estado de Florida, su protección no trasciende a otro estado, como pudiera ser el de California. En cuanto a la marca no registrada pero con un derecho consuetudinario, por su claro uso en una determinada región, la protección de que dispone será únicamente en esa parte del territorio de un estado, que entendemos que puede ser un municipio concreto o llegar, como máximo, a su protección en un conjunto de municipios conexos (condado).

No obstante, no podemos manifestar que en todos los estados que forman EE.UU haya un criterio único sobre la defensa de la marca no registrada, así encontramos que en el estado de California la protección de la marca por su mero uso, es decir la marca *de facto*, puede oponerse al registro de una marca posterior idéntica a la suya, sea un registro estatal o federal. Sin embargo,

---

<sup>21</sup> Trademark Act of 1946.

[https://www.uspto.gov/sites/default/files/trademarks/law/Trademark\\_Statutes.pdf](https://www.uspto.gov/sites/default/files/trademarks/law/Trademark_Statutes.pdf)

otros estados dan mayor prioridad al registro de la marca, no teniendo en ellos una sólida defensa las marcas consuetudinarias.

La falta de un criterio jurisprudencial estatal uniforme sobre lo inmediatamente arriba comentado, se debe a que en el *Common Law*, el juzgador debe emplear la analogía para adecuar su sentencia siguiendo lo fijado por los “Binding Precedents” (precedentes vinculantes). Por tanto, debe el juzgador prestar especial observancia al análisis del caso concreto y aunque debe tener en cuenta la norma, no está limitado por la misma, contando con discrecionalidad suficiente para no aplicarla si de lo contrario pueda llegarse a un resultado injusto. Por ello lo que a *priori* pudiera apreciarse como un conjunto de resoluciones dispares, ello no es así, sino que el juez de los EE.UU adecua el Derecho a cada caso concreto.

En los EE.UU, el registro de la marca está controlado por la oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos, en inglés “United States Patent and Trademark Office”, por sus siglas USPTO o simplemente PTO, dependiente del Departamento de Comercio. De otra parte conviene reseñarse, que desde el año 2003 en los Estados Unidos de América puede solicitarse el derecho a la marca internacional, por la adhesión de EE.UU al *Protocolo de Madrid*.

## **VIII. LA MARCA COMO DERECHO DE PROPIEDAD.**

La marca, es un bien mueble intangible, ello da lugar a diversos negocios jurídicos sobre la misma, como son la transmisión de la marca, la cesión de derechos, la hipoteca o el embargo.

Así las cosas, veremos que para proteger ante terceros la realización de determinados negocios jurídicos sobre la marca, se determina en el artículo 46.3 de la LM, la necesidad de su inscripción registral. No obstante, pese a lo fijado *ope legis* sobre la marca, el ordenamiento jurídico no prohíbe la realización de contratos privados a este respecto. Aunque recordemos, solo

obligan a las partes contratantes y no a terceros, conforme establece el Código Civil<sup>22</sup>, en sus artículos 1.091, 1.254, 1.257, 1.271, 1.278.

## **1.1 LA TRANSMISIÓN DE LA MARCA.**

La marca, como derecho de propiedad podrá ser objeto de transmisión mediante diversos negocios jurídicos, como son la compraventa o la donación, entre otros. Si bien, merece precisarse que conforme al artículo 47 de la LM, la transmisión de la totalidad de una empresa, lleva consigo la transmisión de sus marcas, salvo que expresamente se estipule lo contrario.

La circunstancia inmediatamente arriba mencionada, debe ser observada con atención por las partes contratantes, las cuales deberán conocer nítidamente cual es la situación en la que se encuentra la empresa objeto de contrato, ya que una previa fusión o escisión, puede tener un resultado nefasto para una de las partes si no contempla diligentemente lo fijado en la ley marcaria.

## **1.2 LA LICENCIA SOBRE LA MARCA.**

Ha de advertirse, que nuestra ley de marcas en su artículo 48, establece que la licencia sobre la marca se otorga con carácter de no exclusividad. Esto es, que el licenciante podrá realizar más de un contrato de licencia y también continuar empleando su marca. No empero, podrá el licenciatarario disfrutar del uso exclusivo de la marca si así lo hacen reflejar expresamente las partes. A su vez, el licenciatarario no podrá ceder a terceros su derecho, salvo pacto en contra.

---

<sup>22</sup> Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil (BOE 206, de 25/07/1889.) <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1889-4763>

Se infiere del texto normativo, que aunque el licenciatarario ostente el derecho a la utilización exclusiva de la marca, este no podrá permitir o ceder a terceros, el uso de la marca, salvo haberse dispuesto explícitamente lo opuesto.

Por último, el titular de un derecho de la marca, deberá tener presente el principio de territorialidad que rige en el derecho marcario. Por el cual, la marca tendrá protección en el territorio donde se halle registrada, siempre que sea utilizada de manera real y efectiva, en este sentido se manifestaba el reputado jurista Carlos Fernández-Novoa Rodríguez. Ello se reafirma por la numerosa jurisprudencia comunitaria y nacional, como apreciamos en la *Sentencia de 17 de octubre de 1990, SA CNL-SUCAL NV y HAG GF AG, C-10/80, EU: C: 1990:359*<sup>23</sup>. En la cual, “SA CNL-SUCAL NV”, sita en Bélgica y antigua filial de la empresa alemana “HAG GF AG”, tras haber sido expropiada y adquirida por un tercero ajeno a las partes, trata de introducir sus productos en Alemania.

La argumentación de la contraparte, esto es la empresa alemana, se basa en que los bienes que se desean comercializar en su país por parte de la empresa belga, ostentan una marca similar a la suya, lo cual genera riesgo de confusión entre los consumidores, dice además “HAG GF AG”, que los productos de “SA CNL-SUCAL NV” son de calidad inferior a los propios, lo cual podría menoscabar la marca de origen germánica.

El tribunal, a la hora de abordar el asunto se basa fundamentalmente en dos cuestiones, la primera es que la marca alemana lleva numerosos años operando en su nación. La segunda y la más importante, es que la empresa alemana no solo es totalmente ajena a la belga “SA CNL-SUCAL NV”, sino que esta última, al haber sido adquirida por su actual titular tras un procedimiento expropiatorio, le resulta del todo extraña. Por tanto, se resuelve a favor de la empresa alemana y es negada a la empresa belga la posibilidad de comerciar en Alemania con esa marca análoga. Simultáneamente, se prohíbe a “HAG GF AG” comercializar la marca objeto de controversia en Bélgica.

---

<sup>23</sup>*Sentencia de 17 de octubre de 1990, SA CNL-SUCAL NV y HAG GF AG, C-10/80, EU: C: 1990:359.*

<http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=96487&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=950017>

Se trae también a colación la *STS 6722/2012 de 18 octubre de 2012*<sup>24</sup>, en la cual observaremos que nuestro Tribunal Supremo da protección al titular de la marca “Gulf” registrada en España e impide que la empresa titular de la marca “Gulf” inscrita en Holanda comercie sus productos de igual marca en nuestra nación. El TS, siguiendo la doctrina jurisprudencial de la que hemos dado muestra en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea inmediatamente antes comentada, basa su resolución, en que ambas empresas son independientes y competidoras, perteneciendo a grupos petroleros distintos, por ende ofreciendo un producto de calidad diferente.

De todo lo expuesto en las dos últimas sentencias, *Sentencia de 17 de octubre de 1990, SA CNL-SUCAL NV y HAG GF AG, C-10/80, EU: C: 1990:359* y *STS 6722/2012 de 18 octubre de 2012*, en cuanto a la interpretación del criterio de territorialidad de la marca, ha de extraerse que en las mismas los respectivos tribunales, aprecian y prohíben razonablemente la existencia de riesgo de asociación entre empresas, al pretende por sendas empresas demandadas poner en un mismo mercado (el nacional), productos desiguales con idéntica o similar marca, hecho prohibido por la ley.

## **IX. SOBRE EL EMBARGO DE LA MARCA.**

En la actualidad, el derecho de propiedad de la marca en España, queda establecido en la *Ley 17/ 2001, de 7 de diciembre, de Marcas*. En resumen, lo que se indica en este texto normativo, es que el derecho de propiedad de la marca se adquiere por la inscripción válida en su registro específico, el cual

---

<sup>24</sup> STS 6722/2012 de 18 octubre de 2012.  
<http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=6528330&links=%22590%2F2012%22&optimize=20121105&publicinterface=true>

está a cargo de la Oficina Española de Patentes y Marcas, conocida por sus siglas OEPM.

Estimamos acertado reiterar, que la norma advierte que el titular de la marca notoria y el de la marca renombrada no registradas, tiene derechos análogos al titular de la marca registrada.

Así las cosas, apreciamos que el artículo 46.2 de la LM, establece que la marca y la solicitud de esta, podrá ser objeto de diversos derechos reales, entre los cuales encontramos el embargo. No obstante, la esta ley no contempla la posibilidad de que se lleve a cabo el embargo de una marca no registrada, omisión que resulta tan llamativa como contradictoria, al reconocer el texto tan numerosos derechos que asisten al titular de la marca notoria y de la marca de renombre aún cuando no se hallen registradas.

### **1.1 EL EMBARGO DE LA MARCA REGISTRADA.**

En cuanto al embargo de la marca registrada, pese a su importancia en el tráfico jurídico y económico, la idea que se desprende del asunto es unánime, la LM de marcas en su artículo 46.2 es rotunda cuando afirma que puede ser objeto de embargo, por lo tanto no se estima necesario mencionar nada más sobre el análisis de esta cuestión.

### **1.2 LA REMOTA O INEXISTENTE POSIBILIDAD DE LLEVAR A CABO EL EMBARGO DE LA MARCA NOTORIA Y DE LA MARCA RENOMBRADA, CUANDO ESTAS NO SE HALLEN REGISTRADAS.**

En el transcurso del estudio del derecho de la marca, se aprecia que ni la Ley 17/ 2001, de 7 de diciembre, de Marcas, ni tampoco el reglamento que la desarrolla, el Real Decreto 687/ 2002, de 12 de julio, se manifiestan a cerca del embargo de la marca no registrada.

Tampoco en la jurisprudencia, ni en artículos doctrinales se encuentran datos relevantes al respecto. De otra parte, la información recibida por parte de la OEPM es rotunda en cuanto a la posibilidad de embargar la marca registrada, pero no encuentra la misma aval normativo alguno para afirmar que se pueda embargar la marca no registrada.

Todos estos factores, han impulsado a quien realiza este trabajo académico, a dar su humilde parecer sobre el embargo de la marca no registrada, con el único propósito de intentar arrojar un rayo de luz sobre tal circunstancia.

Teniendo en cuenta que en España no es necesaria la inscripción de la marca en el registro, es factible que el titular de una marca notoria sin registrar o de una marca de renombre no registrada, llegue a una situación de quiebra. En este supuesto, resultaría improbable sino imposible que los acreedores pudieran conseguir que se llegue a embargar la marca no registrada, la LM en su artículo 46.2 únicamente contempla la posibilidad de embargo de la marca registrada.

Ante la imposibilidad de ejecutar el embargo empleando como respaldo legal la LM, se encuentra una remota oportunidad de instar el mismo, al amparo de lo fijado por la *Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil*<sup>25</sup>, en adelante LEC, que en sus artículos 587.1 y 593.3, dice:

*Artículo 587. Momento del embargo.*

*1. El embargo se entenderá hecho desde que se decrete por el Secretario judicial o se reseñe la descripción de un bien en el acta de la diligencia de embargo, aunque no se hayan adoptado aún medidas de garantía o publicidad de la traba. (...).*

*Artículo 593. Pertenencia al ejecutado. Prohibición de alzamiento de oficio del embargo.*

---

<sup>25</sup> Ley 1/ 2000 de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (BOE núm. 7, de 08/01/2000). <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-323>

*3. Tratándose de bienes cuyo dominio sea susceptible de inscripción registral, se ordenará, en todo caso, su embargo a no ser que el tercero acredite ser titular registral mediante la correspondiente certificación del Registrador, quedando a salvo el derecho de los eventuales titulares no inscritos, que podrá ejercitarse contra quien y como corresponda.*

Por lo inmediatamente arriba comentado, parece que podría llegar a producirse el embargo de la marca no registrada, pero la complejidad de la cuestión va más allá. En la realidad comercial, la generalidad de los individuos que conozcan la marca estarán en posición de dar testimonio de su existencia, pero a pesar de ello, tanto la marca notoria no registrada, como la marca renombrada no registrada, cuando corren el riesgo de ser embargadas será difícil, sino imposible ejecutar el embargo de las mismas. La LEC, en su artículo 588.1, contribuye a fomentar esta incertidumbre. Procedemos a traer a colación el texto:

*Artículo 588. Nulidad del embargo indeterminado.*

- 1. Será nulo el embargo sobre bienes y derechos cuya efectiva existencia no conste.*

Es, por las razones presentadas en relación al embargo de la marca no registrada, aún cuando está es notoria o de renombre, que esta cuestión se encuentra en un total limbo jurídico.

Por todo, esperemos que sea el legislador y no el juzgador patrio, quien solucione esta cuestión. Ya que de llegar a judicializarse una controversia sobre este tema, se estima que sería compleja de resolver.

En opinión de quien escribe estas líneas, se cree que en un sistema jurídico de *Civil Law* como el nuestro, los magistrados españoles no cuentan con aval legal suficiente, ni tampoco, con la potestad discrecional necesaria, para ordenar la inscripción forzosa de la marca no registrada y a partir de ahí su anotación de embargo o la ejecución de este bien que es la marca. Por tanto,

resulta altamente improbable, que el acreedor vea satisfecha su deuda si lo que intenta es que se declare el embargo de un bien intangible como es la marca notoria no inscrita en el registro, o la marca de renombre no registrada.

## **X. LA HIPOTECA DE LA MARCA.**

La marca es un bien mueble intangible, por este hecho resulta necesaria su inscripción registral para poder ser empleada como garantía hipotecaria. La vigente *Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento*<sup>26</sup>, contempla expresamente esta posibilidad en el título VI. En su artículo 45.1, concreta que la marca podrá ser objeto de hipoteca mobiliaria, simultáneamente, el artículo 45.3 establece la inscripción registral de la marca, como requisito indispensable para poder realizarse una hipoteca mobiliaria sobre la misma.

La hipoteca sobre la marca, es un negocio jurídico a tener en cuenta, ya que no solamente puede ser un modo de financiar operaciones comerciales, sino que en determinadas ocasiones puede ser el único medio que permita la supervivencia de una empresa.

En cuanto a casos reales a modo de ejemplo, encontramos el de la famosa sociedad mercantil Luis Calvo Sanz S.A, conocida por su nombre comercial “Grupo Calvo”, dedicada a la comercialización de conservas de pescado. El grupo ha hipotecado su marca, también llamada “Calvo”, en una cifra de 25,1 millones de euros. También la empresa Deoleo S.A ha realizado idéntica operación con sus marcas más representativas, “Koipe”, “Koipesol” y “Carbonell”, la suma de las tres marcas ronda los 260 millones de euros.

---

<sup>26</sup> Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento (BOE núm. 352, de 18/12/1954.) <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1954-15448>

En virtud a lo expuesto sobre la hipoteca y por su relevancia practica en la economía de empresas, creemos que en el derecho real de hipoteca respecto a la marca, es un elemento clave a tener en cuenta desde la esfera jurídica.

## **XI. LA NECESIDAD DE UTILIZAR LA MARCA.**

Con anterioridad, hemos tenido la oportunidad de ver como en nuestra nación, el registro de la marca no es el único modo de adquirir la titularidad de la misma, pese a que la LM, en su artículo 2.1 establezca lo siguiente:

*Artículo 2. Adquisición del derecho.*

1. *El derecho de propiedad sobre la marca y el nombre comercial se adquiere por el registro válidamente efectuado de conformidad con las disposiciones de la presente Ley.*

Ha de señalarse, que a pesar de que la norma establece que se concederá la titularidad de la marca a quien la inscriba válidamente, ello no se fija de modo excluyente, ya que existen otros modos de ser titular de una marca, como puede ser la adquisición de la titularidad de la marca derivada de una transmisión, o el derecho dimanante de una marca no registrada que tenga carácter de marca notoria o de marca de renombre. Conviene recordar que el uso de la marca es *per se*, es el único elemento sólido que podrá acreditar el titular de la marca no registrada.

Habiendo dejado claros estos aspectos sobre la titularidad de la marca, procedemos a adentrarnos en el estudio pormenorizado del “uso de de la marca”, siendo este un componente vital para la marca.

Nuestro derecho marcario, no exige que una marca este operando de hecho en el mercado para poder ser inscrita, presumiéndose que el titular de la misma

Elementos clave sobre el Derecho de la Marca Página 36

muestra su intención de usarla en el tráfico comercial al llevar a cabo su inscripción registral. No empero, para evitar que una marca perdure registrada y no utilizada, la norma fija que el tiempo máximo que puede durar una marca en estado de letargo será de cinco años, pasados los cuales, podrá suprimirse la marca si se declara su caducidad por falta de uso.

Así las cosas, pudiera parecer que la caducidad de la marca no es de gran impacto económico, ya que una marca que nunca ha estado en el mercado no suele ser un gran activo. Pero esta cuestión cambia radicalmente cuando se trata de marcas que han llegado a intervenir en el mercado, pudiendo muchas de ellas haber llegado a adquirir una gran reputación, con todo lo que ello implica. Por esta razón, el titular de la marca, deberá prestar especial atención en no superar el periodo de cinco años sin utilizar su marca si no quiere perderla.

Nuestra LM, en el artículo 39.1 contempla, que si desde que se publica la concesión de la marca registrada el titular de la misma permanece cinco años sin hacer un uso real y efectivo de su marca, podrá declararse por falta de uso la caducidad de la marca registrada.

La caducidad de la marca por su no utilización, es una medida acertada a fin de evitar que la misma quede retenida caprichosa e inútilmente lejos del tráfico comercial. Las marcas nacen para dar a conocer los productos o servicios de una empresa, si ello no se hace, no tendría sentido alguno darle protección legal.

Si bien, no solo ha de usarse la marca, sino que debe demostrarse por su titular un “uso real y efectivo” de esta. En cuanto a la conceptualización de “uso real y efectivo”, encontramos una importante inseguridad jurídica, ya que no se fija en la norma una definición de tan ambiguo concepto, para lograr dar luz a entendimiento sobre esta cuestión, debemos remitirnos a la jurisprudencia.

Merece por tanto traerse a colación la *STS 636/ 2010 de 23 de junio de 2006*<sup>27</sup> en la que la empresa “Gaudi Barcelona, S.A” tras demandar a la entidad “Feria Oficial e Internacional de Muestras de Barcelona”, ve finalmente desestimadas sus pretensiones y a su vez, se declarara en dicha sentencia la caducidad de su marca por falta de un “uso real y efectivo”. Similar respaldo jurídico observamos en la *Sentencia de 19 de diciembre de 2012, Leno Merken BV y Hagelkruis Beheer BV, C.149/11, EU: C: 2012:816*.<sup>28</sup> y en el *Auto de 27 de enero de 2004, La Mer Technology Inc. y Laboratoires Goemar SA, C-259/02*<sup>29</sup>.

Se extrae, tanto de la jurisprudencia comunitaria, como de la jurisprudencia española, una idea unánime; el uso real y efectivo de la marca, es aquel en el cual, la marca realiza su labor identificadora sobre un bien o servicio dentro del tráfico comercial, teniendo proyección al público y obteniéndose un rendimiento económico significativo o al menos proporcional al sector económico en el que opera, excluyéndose cualquier uso simbólico o de poca relevancia económica.

Prosiguiendo con el uso real y efectivo de la marca, nos encontramos con un reciente caso judicial acaecido en Alemania sobre la caducidad de una importante marca. La conocida empresa Ferrari S.A, ha perdido la titularidad de la marca “Testarossa” que da nombre al clásico automóvil deportivo de gama alta denominado “Ferrari Testarossa”.

El tribunal germano, en la *Sentencia del Landgericht de Düsseldorf de 02 de agosto de 2017, caso Testarossa*.<sup>30</sup>, manifiesta, que por parte de la empresa automovilística se ha hecho un uso irrelevante de la marca Testarossa en los

---

<sup>27</sup> STS 636/ 2010 de 23 de junio de 2006.

[www.belt.es/jurisprudencia/anterior/seg\\_inf\\_y\\_prot\\_datos/prop\\_industrial/marcas/pdf/230606\\_st\\_marcas.pdf](http://www.belt.es/jurisprudencia/anterior/seg_inf_y_prot_datos/prop_industrial/marcas/pdf/230606_st_marcas.pdf)

<sup>28</sup> Sentencia de 19 de diciembre de 2012, Leno Merken BV y Hagelkruis Beheer BV, C.149/11, EU:C:2012:816.

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=131968&doclang=ES>

<sup>29</sup> Auto de 27 de enero de 2004, La Mer Technology Inc. y Laboratoires Goemar SA, C-259/02.

<http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=48898&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=255118>

<sup>30</sup> Sentencia del Landgericht de Düsseldorf de 02 de agosto de 2017, caso Testarossa.

[http://www.justiz.nrw.de/nrwe/lgs/duesseldorf/lg\\_duesseldorf/j2017/2a\\_O\\_166\\_16\\_Urteil\\_20170802.html](http://www.justiz.nrw.de/nrwe/lgs/duesseldorf/lg_duesseldorf/j2017/2a_O_166_16_Urteil_20170802.html)

últimos cinco años y por tanto se acuerda la cancelación de la inscripción realizada por Ferrari, fallando a favor del demandante Kurth Hesse, dueño de la empresa de juguetes Autec AG, concediéndosele a este último la posibilidad de inscribir como suya la marca Testarossa.

Sin ánimo de examinar exhaustivamente la sentencia alemana, se opina que la argumentación legal empleada por la parte vencida en juicio, es fácilmente mejorable, hecho el cual esperamos ver en el recurso de apelación.

Primeramente, observamos que se omite hacer alusión a las licencias otorgadas por Ferrari S.A sobre la marca Testarossa, ya que es posible que algún licenciatario si haya hecho un uso intensivo de la marca.

De otra parte, al no ser Ferrari S.A quien utilice la marca Testarossa, se está sacando provecho de una marca de renombre sin haber contribuido a ello, lo cual se aprecia como un claro injusto, posiblemente no acorde con lo dispuesto en las normas sobre competencia. El riesgo de asociación por parte del público, podría razonablemente hacer creer, que Ferrari S.A es la empresa responsable de la fabricación de un producto de marca Testarossa. Imaginemos por tanto, que tras ser dictada la sentencia alemana, se comience a comercializar con vehículos de bajo coste y calidad mediocre con la marca Testarossa, el consumidor medio, con toda probabilidad podría ser llevado a error al realizar la adquisición de este bien. Este hecho a su vez, podría menoscabar la buena fama de la marca, causando perjuicio a Ferrari S.A y a los propietarios de vehículos de marca y modelo "Ferrari Testarossa".

Siendo como es de transcendental la necesidad de dar un uso real y efectivo a la marca, el titular de la misma debe actuar diligentemente, ya que como hemos visto, hasta los más veteranos pueden verse privados de ella.

## XII. CONFLICTOS ENTRE LA MARCA Y EL NOMBRE DE DOMINIO EN INTERNET.

Es una realidad incuestionable que internet es la gran revolución de nuestra era, en un periodo temporal brevísimo nos hemos adaptado formidablemente a la red. Este hecho, ha llevado consigo la implementación de páginas web destinadas a realizar operaciones comerciales. A día de hoy, la magnitud que ha alcanzado el mercado electrónico ha impulsado exorbitantemente la compraventa a distancia, desde el nacimiento de la denominada venta *online* multitud de firmas han empleado medios telemáticos para realizar sus operaciones comerciales, entre ellas merece destacarse intervención en el mercado de la empresa estadounidense Amazon S.L, dedicada al comercio electrónico y servicios de computación, la cual figura entre las tres compañías más valiosas del mundo y en lo que refiere a su marca, esta tiene un valor estimado de 80.000 millones de euros.

La influencia de la marca en internet, nos ha empujado a realizar el presente análisis sobre el derecho de la marca y su interacción con los nombre de dominio en internet.

En concordancia con lo arriba comentado, damos a conocer el concepto de nombre de dominio, siendo este, el código alfanumérico empleado para identificar el terminal de un usuario conectado a la red informática global (internet). El nombre de dominio, encuentra su protección legal en la *Ley 3/ 1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal*<sup>31</sup>, en adelante LCD, esta concede medios jurídicos de defensa determinantes para poder proteger efectivamente el nombre de dominio, especialmente, en sus artículos 4, 6, y 12, los cuales a modo ilustrativo consideramos conveniente comentar.

El artículo 4, prohíbe todo acto realizado maliciosamente en el ámbito comercial o empresarial, especialmente cuando la situación virtual creada por

---

<sup>31</sup> Ley 3/ 1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (BOE núm. 10, de 11 de enero de 1991). <https://www.boe.es/buscar/pdf/1991/BOE-A-1991-628-consolidado.pdf>

el oferente induzca al consumidor o cliente potencial a tomar una decisión indeseada.

En cuanto al contenido del artículo 6, este describe como desleal, los actos impregnados de confusión manifestados en el tráfico comercial, así como aquellos otros, que puedan generar un riesgo de asociación en la procedencia de los bienes o servicios ofertados.

El artículo 12 de la LCD, incluye como desleales aquellos actos que se realicen gracias al provecho de la reputación ajena.

De otra parte, en el comercio electrónico, el nombre de dominio cumple un papel decisivo, ya que pondrá en conexión al consumidor o cliente potencial con el oferente, por ello resulta usual que las empresas adquieran un nombre de dominio a fin de crear ese enlace con el público.

El titular de la marca, en virtud al derecho de uso exclusivo de la misma emanado del artículo 34 de la ley marcaria, podrá prohibir el registro de nombres de dominio cuando estos sean idénticos o similares a la marca por él registrada. En cuanto a la protección del titular de la marca notoria y de la marca renombrada, cuando estas no estén registradas deberemos estar a lo dispuesto en el apartado 5 de mencionado artículo 34, el cual les concede similar posición jurídica que a las marcas registradas.

El nombre de dominio, no es un derecho de propiedad, si bien por su existencia *de facto* y su funcionalidad cuenta con la protección legal concedida por la LCD. La regla empleada para su adquisición se denomina “*First come, first served*”<sup>32</sup> o lo que en un lenguaje jurídico denominaríamos “*Prior in tempore potior in iure*”, en base a la cual, cuando para la asignación de un nombre de dominio determinado concurren sujetos en igualdad de condiciones, este pertenecerá a quien primeramente lo haya solicitado.

---

<sup>32</sup> Olcina, Nando, 2015. “Conflictos entre Dominio y Marca”. <http://www.elabogadodigital.com/conflictos-entre-dominio-y-marca/>

La prelación en el uso de nombre de dominio es sencilla de dilucidar cuando los sujetos implicados se encuentran en una situación jurídica idéntica, el problema surge, cuando se otorga un nombre de dominio igual o parejo al de una marca ya registrada, o al de una marca notoria o de renombre, pese a que estas últimas no estén registradas. En este caso, el titular de la marca deberá intervenir activamente para impedir el uso inadecuado de su marca, conforme establece el artículo 34 de la LM.

Los asuntos que puedan darse sobre la colisión entre el derecho marcario y los nombres de dominio, deberán ser minuciosamente examinados, ya que la prioridad en el tiempo, no es siempre un fundamento decisivo para resolver el tema controvertido.

Hallamos, que se dan cuantiosas modalidades de registro abusivo de nombres de dominio. Algunas veces, la obtención del nombre de dominio se realiza con la única intención de obtener una contraprestación por parte del titular de la marca, el cual en ocasiones accederá a ello, a fin de evitar el pleito y solventar el problema a la mayor brevedad. Otras veces, encontramos que un nombre de dominio, varía en una sola letra respecto de otro que pertenece a una marca registrada, por lo que al realizar la búsqueda de una marca concreta, el usuario de internet, con el solo hecho de pulsar erróneamente una tecla, podrá toparse con un sitio web no deseado, puesto a su disposición de manera maliciosa por quien registró ese nombre de dominio. Ello suele realizarse para obtener un aprovechamiento indebido de la reputación ajena, porque mediante este acto se capta clientela, empleando como medio para ello el nombre de una marca ajena.

Similar confusión se genera cuando se emplea como “keywords” o “palabras clave” la marca de un tercero, ya que el usuario de internet al introducir la misma en el buscador, tendrá por resultado de su búsqueda uno de los sitios web relacionados con esa “keyword”, sea o no del titular de la marca buscada.

Para solventar las controversias suscitadas por la interacción de la marca y el nombre de dominio, ha de tenerse en cuenta la *STS 541/2017 de 15 de febrero*

de 2017<sup>33</sup>, entre otras. Que establece el criterio de complementariedad relativa entre la LM y la LCD.

En el supuesto de que un nombre de dominio opere de manera efectiva, de buena fe y con anterioridad al registro o uso efectivo de una marca, habrá que resolver si la coexistencia es compatible. De no serlo, consideramos que el titular de la marca nacida posteriormente, sino logra adquirir el nombre de dominio tras negociar con quien lo obtuvo, deberá suprimir su marca.

El cuanto al registro de nombres de dominio no vinculados a países, indicamos que el mismo está a cargo de la entidad privada “*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)*” ubicada los Estados Unidos de América.

Así la cosas, puede suceder que una marca lleve tiempo en el mercado y llegue a ser conocida, pese a que exista con anterioridad un nombre de dominio idéntico a ella pero sin relación alguna con su titular, siendo esto así, es evidente que se dará entre el público un riesgo de confusión o un riesgo de asociación entre la marca y el nombre de dominio. En esta situación, opinamos que pese a que la protección jurídica del nombre de dominio pueda ser menos nítida que la de la marca, por razones de justicia material en consonancia con la LCD y la ley de marcas española, debe persistir el nombre de dominio en detrimento del derecho de la marca, aplicándose el criterio de prioridad temporal, salvo que el nombre de dominio no haya tenido un uso relevante.

El nombre de dominio, cuando queda acreditado se ha utilizado debidamente, cobra una manifiesta relevancia en el tráfico mercantil, hecho el cual obliga a otorgarle protección jurídica. Ya que de lo contrario, debería el legislador establecer como requisito *sine qua non* para la obtención del nombre de dominio, la inscripción anterior de su marca, circunstancia no contemplada actualmente. La Audiencia Provincial de Madrid, en su sentencia *SAP 208/2013*

---

<sup>33</sup> STS 541/2017 de 15 de febrero de 2017.

[www.poderjudicial.es/search/documento/TS/7946016/Competencia%20desleal/20170228](http://www.poderjudicial.es/search/documento/TS/7946016/Competencia%20desleal/20170228)

de 28 de junio de 2013<sup>34</sup>, resuelve la controversia acaecida entre derecho marcario y nombre de dominio, en este caso concreto, se beneficia al titular de la marca porque el nombre de dominio no se utilizó de manera real y efectiva, basándose el juzgador en ese elemento para fundamentar su sentencia. Se deduce por tanto, que si el uso del nombre de dominio hubiera sido adecuado, la sentencia sería a favor de quien obtuvo el nombre de dominio.

### **XIII. CONCLUSIONES.**

1. Por todo lo visto en la presente obra, consideramos que la obligatoriedad de hacer un uso real y efectivo de la marca es un elemento esencial para la conservación de la marca y para la evolución del derecho marcario. Apreciamos la existencia de abundante normativa que incide en el derecho de la marca española, no empero, ha de precisarse que todas ellas tienen un contenido muy similar. Confiamos que más pronto que tarde la Unión Europea se consolide, de tal modo que no encontremos el actual aluvión de leyes, ya que ello desdibuja el contenido de las mismas, generando la obscuridad con que se expone el derecho de la marca y con ello la seguridad jurídica.

2. Hemos mencionado diversas oficinas que están a cargo de la inscripción registral de la marca, ya que la mayoría de las marcas, se verán forzadas a ser registradas si desea disfrutarse de una efectiva protección jurídica en determinados territorios.

3. Durante el análisis del derecho de la marca, hemos tenido la oportunidad de comentar en numerosas ocasiones la importancia del principio *prior in tempore potior iure*, que será, salvo excepciones, la regla a utilizar cuando haya

---

<sup>34</sup> SAP 208/2013 de 28 de junio de 2013.  
<http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&referencia=6926736&links=%22208%2F2013%22&optimize=20140113&publicinterface=true>

que fijarse quien debe ostentar la titularidad del derecho sobre una marca determinada.

4. Hemos analizado conceptos fundamentales de la marca, como son; la marca de renombre, la marca notoria, el riesgo de confusión y el riesgo de asociación, entre otros. Lo cual, nos confiere el conocimiento necesario para determinar la diferente intensidad de protección que otorga el ordenamiento jurídico a cada marca, según la circunstancia particular en que se encuentre la misma.

5. Al permitirse que operen en el tráfico mercantil y comercial, marcas registradas y no registradas, debemos saber con precisión las ventajas y desventajas de registrar una marca. Ya que la necesidad de registro que pueda tener una marca recién creada, no será la misma que la de una marca de renombre, ya que será difícil probar el desconocimiento de la existencia de una marca renombrada, pese a que pueda no estar registrada.

Por todo, se espera que la lectura de esta actividad académica, de a conocer al lector, familiarizado o no con esta materia, los elementos clave del derecho de la marca, a fin de que pueda proteger debidamente sus legítimos intereses.

## **XIV. BIBLIOGRAFÍA.**

### **Autores.**

Aliste Santos, Tomás Javier, 2013. “Sistema de Common Law”, págs.59, 121, Salamanca: Ratio Legis.

Barker, Brandon, 2006. “The power of the Well-Know Trademark”, págs.. 363-389. Disponible en <https://digital.lib.washington.edu/dspace-law/bitstream/handle/1773.1/268/81washlrev363.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Cuccinello, Hayley C., 2015. “Inside 'Star Wars' \$5 Billion Merchandise Motherlode: The 14 Weirdest Items For Jedi-Wannabees”. Disponible en <https://www.forbes.com/sites/hayleycuccinello/2015/12/14/inside-star-wars-5-billion-merchandise-motherlode-the-10-weirdest-items-for-jedi-wannabees/#4089dee170b7>

De la Fuente García, Elena, 1999. “El uso de la marca y sus efectos jurídicos”, págs.250-252.Madrid: Marcial Ponds.

Llorens, Conrad, 2001. “Branding 2.0, más branding que nunca”. Disponible en <https://www.puromarketing.com/3/10170/branding-branding-nunca.html>

Olcina, Nando, 2015. “Conflictos entre Dominio y Marca”. Disponible en <http://www.elabogadodigital.com/conflictos-entre-dominio-y-marca/>

Saiz García, Concepción, 1997. “El uso obligatorio de la marca”, págs. 118-120. Valencia: Tirant lo Blanch.

### **Contenidos de páginas web.**

Iberley, 2016 “La hipoteca de la propiedad intelectual e industrial como modalidad de la hipoteca mobiliaria”. Disponible en <https://www.iberley.es/temas/hipoteca-propiedad-intelectual-industrial-60353>

iAbogado Servicios Jurídicos, “Nombres de Dominio”. Disponible en <http://iabogado.com/guia-legal/nuevas-tecnologias/nombres-de-dominio>

Ramírez, Luis, 2017. Marcas vs. Nombres de dominio: soluciones frente al Cybersquatting. Disponible en [noticias.juridicas.com/conocimiento/articulos-doctrinales/11741-marcas-vs-nombres-de-dominio:-soluciones-frente-al-cybersquatting/](http://noticias.juridicas.com/conocimiento/articulos-doctrinales/11741-marcas-vs-nombres-de-dominio:-soluciones-frente-al-cybersquatting/)

OMPI, 2003 “Entrada en vigor en los Estados Unidos de Tratado Internacional sobre Marcas”.

Disponible en [www.wipo.int/pressroom/es/prdocs/2003/wipo\\_pr\\_2003\\_365.html](http://www.wipo.int/pressroom/es/prdocs/2003/wipo_pr_2003_365.html)

OMPI, 2018 “Reseña del marco jurídico y reglamentario de propiedad intelectual en los Estados Unidos de América”. Disponible en [www.wipo.int/wipolex/es/profile.jsp?code=US](http://www.wipo.int/wipolex/es/profile.jsp?code=US)

OMPI, 2018 “Tratado sobre el Derecho de Marcas, de 27 de octubre de 1994.” Disponible en [www.oepm.es/es/propiedad\\_industrial/Normativa/normas\\_sobre\\_marcas\\_y\\_otros\\_signos\\_distintivos/Internacionales/Tratado\\_sobre\\_el\\_Derecho\\_de\\_Marcas.html](http://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/Normativa/normas_sobre_marcas_y_otros_signos_distintivos/Internacionales/Tratado_sobre_el_Derecho_de_Marcas.html)

Rodríguez Caballo, Marisa, 2018. “Marcas contra Dominios, ¿Qué prevalece?”. Disponible en [firma10abogados.es/marcas-contra-dominios/](http://firma10abogados.es/marcas-contra-dominios/)

Tavira&Botella, 2016. “Registrar una marca en los Estados Unidos”. Disponible en <http://taviraybotella.com/?p=1114>

USPTO, 2016 “Protegiendo Su Marca”. Mejorando sus derechos a través del registro federal. Disponible en <https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/en-espanol-tm.pdf>

### **Fuentes normativas.**

Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas del 14 de abril de 1891  
[http://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/es/legal\\_texts/pdf/madrid\\_agreement.pdf](http://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/es/legal_texts/pdf/madrid_agreement.pdf)

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883. [http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file\\_id=288515](http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=288515)

Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento (BOE núm. 352, de 18/12/1954.)  
<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1954-15448>

Ley 3/ 1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal. (BOE núm. 10, de 11/01/1991). <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1991-628>

Ley Orgánica 10/ 1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. (BOE núm. 281, de 24/11/1995) <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444>

Ley 1/ 2000 de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (BOE núm. 7, de 08/01/2000). <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-323>

Ley 17/ 2001, de 7 de diciembre, de Marcas (BOE núm. 294, de 08/12/2001).  
<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-23093>

Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas.

[http://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/es/legal\\_texts/pdf/madrid\\_protocol.pdf](http://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/es/legal_texts/pdf/madrid_protocol.pdf)

Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil (BOE 206, de 25/07/1889.) <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1889-4763>

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

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1430&from=EN>

Real Decreto 687/ 2002 de 12 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 17/ 2001, de 7 de diciembre, de Marcas. (BOE núm. 167, de 13 de julio de 2001). <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-13981>

Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015.

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2424&from=EN>

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1431 de la Comisión de 18 de mayo de 2017 por el que se establecen normas de desarrollo de determinadas disposiciones del Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, sobre la marca de la Unión Europea.

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1431&from=EN>

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

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1001&from=EN>

Trademark\_Act\_of\_1946.\_[https://www.uspto.gov/sites/default/files/trademarks/law/Trademark\\_Statutes.pdf](https://www.uspto.gov/sites/default/files/trademarks/law/Trademark_Statutes.pdf)

Tratado de funcionamiento de la Unión Europea

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=es>

## **Fuentes jurisprudenciales.**

### **1990**

STJCE 1991/67 de 17 de octubre de 1990.  
<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1889-4763>

### **1998**

STS de 2 de junio de 1998 (STS 773/1998)  
<http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=3041278&links=STS%20773%2F1998%20de%202%20junio%20de%201998.&optimize=20031030&publicinterfa ce=true>

### **2002**

C-259/02. Disponible en  
<http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=48898&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=255118>

**2006**

STS 636/ 2010 de 23 de junio de 2006.  
[www.belt.es/jurisprudencia/anterior/seg\\_inf\\_y\\_prot\\_datos/prop\\_industrial/marcas/pdf/230606\\_st\\_marcas.pdf](http://www.belt.es/jurisprudencia/anterior/seg_inf_y_prot_datos/prop_industrial/marcas/pdf/230606_st_marcas.pdf)

**2008**

SAP de 6 de noviembre de 2008 (SAP 410/2008).  
<http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=4461666&links=%22249%2F2007%22&optimize=20090312&publicinterface=true>

**2008**

STS de 22 de diciembre de 2008, (STS 7532/ 2008)  
<http://www.poderjudicial.es/search/documento/TS/4445289/Recurso%20de%20casacion/20090305>

**2012**

STS 6722/2012 de 18 octubre de 2012.  
<http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=6528330&links=%22590%2F2012%22&optimize=20121105&publicinterface=true>

**2012**

*Sentencia de 19 de diciembre de 2012, Leno Merken BV y Hagelkruis Beheer BV, C.149/11, EU: C: 2012:816* Disponible en <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=131968&doclang=ES>

**2013**

SAP 208/2013 de 28 de junio de 2013. Disponible en,  
<http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=6926736&links=%22208%2F2013%22&optimize=20140113&publicinterface=true>

**2017**

STS de 2 de febrero de 2017 (STS 330/2017).  
<http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7936674&links=&optimize=20170217&publicinterface=true>

**2017**

STS 541/2017 de 15 de febrero de 2017. Disponible en, [www.poderjudicial.es/search/documento/TS/7946016/Competencia%20desleal/20170228](http://www.poderjudicial.es/search/documento/TS/7946016/Competencia%20desleal/20170228)

**2017**

LG Dusseldorf, 02.08.2017 - 2a O 166/16.

[http://www.justiz.nrw.de/nrwe/lgs/duesseldorf/lg\\_duesseldorf/j2017/2a\\_O\\_166\\_16\\_Urteil\\_20170802.html](http://www.justiz.nrw.de/nrwe/lgs/duesseldorf/lg_duesseldorf/j2017/2a_O_166_16_Urteil_20170802.html)