**TEMA 4. SIGNOS DISTINTIVOS: MARCA Y NOMBRE COMERCIAL**

*Elena Boet Serra*

*Prof. Titular de Derecho Mercantil*

*Universidad de Girona*

**SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN.- II. CONCEPTO Y CLASES DE MARCAS.- III. SIGNOS QUE NO PUEDEN SER MARCAS: PROHIBICIONES ABSOLUTAS Y PROHIBICIONES RELATIVAS.- IV. POSICIÓN JURÍDICA DEL TITULAR DE LA MARCA. 1. DERECHO EXCLUSIVO. *IUS PROHIBENDI.* 2. USO OBLIGATORIO DE LA MARCA REGISTRADA. 3. ACCIONES.- 4. LA MARCA COMO OBJETO DEL DERECHO DE PROPIEDAD.- V. NULIDAD Y CADUCIDAD.- VI. NOMBRE COMERCIAL**

1. **INTRODUCCIÓN**

La vigente Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (LM) tiene por objeto el régimen jurídico de los signos distintivos, que limita a dos: la marca y el nombre comercial. El derecho de propiedad industrial sobre los nombres comerciales queda configurado esencialmente como el derecho de marca. Así, tras una definición propia y diferenciada de cada uno de los referidos signos distintivos (art. 4 LM, para la marca, y art. 87 LM, para el nombre comercial), la LM establece el régimen legal de los nombres de comercio esencialmente por remisión al régimen dispuesto para las marcas (arts. 87 a 91 LM).

La función esencial de los signos distintivos es transmitir información a los consumidores sobre la procedencia empresarial de los productos y servicios (marca), o sobre la identificación de un empresario (nombre comercial), para distinguirlos respecto de los de otras empresas. Los signos distintivos, además, pueden transmitir otras informaciones acerca del producto o servicio que designan, distintas de la relativa al origen empresarial, y, por ello, pueden cumplir otras funciones adicionales o derivadas de la función esencial de indicación del origen: función de garantía de la calidad, comunicación, inversión o publicidad (STJUE 18.6.2009, C-487/07). La función de origen de los signos favorece la transparencia del mercado, evitando confusiones en los consumidores en la elección de los productos y facilitando la captación de la clientela por los empresarios titulares de los signos. La protección jurídica de los signos distintivos, en cuanto a las funciones que cumplen, constituye un elemento esencial del sistema de la competencia no falseada en el mercado.

Su regulación se encuentra en la citada Ley 17/2001, cuya última redacción [operada por el R.D.-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados] incorpora la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, y en el R.D. 687/2002, de 12 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley de Marcas.

En el ámbito del Derecho de la Unión Europea, y de forma paralela a las marcas nacionales, se ha creado un signo distintivo que goza de una protección uniforme y que extiende sus efectos en todo el territorio de la Unión Europea: la marca de la Unión Europea (MUE). La regulación de la MUE, con fundamento en el principio de la unicidad de la marca, está contenida en el vigente Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de a Unión Europea (RMUE), que deroga la normativa que creó la marca comunitaria [Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, codificado como Reglamento (CE) nº 207/2009] y en el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/626 de la Comisión, de 5 de marzo de 2018, por el que se establecen normas de desarrollo de determinadas disposiciones del Reglamento (CE) 2017/2001.

La marca nacional y la MUE pueden ampliar su protección internacionalmente a otro/s país/es miembro/s del Arreglo de Madrid y/o del Protocolo de Madrid (Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas de 14 de abril de 1891 y Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas de 27 de junio de 1989, ratificado por España el 8 de abril de 1991 y en vigor en España desde el 1 de diciembre de 1995), mediante el registro de una marca internacional con base en una marca nacional o MUE (Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo, en vigor desde el 1 de febrero de 2019). La protección de la marca internacional se extiende a todos los países (u Organizaciones intergubernamentales) designados en la solicitud de registro internacional, que hayan concedido el registro de marca conforme a su legislación, limitada a la protección que en cada uno de esos países se otorga a la marca nacional -la marca internacional no goza de una protección uniforme sino que genera un haz de marcas nacionales- y por una duración de diez años, renovables por períodos sucesivos de diez años. La Ley 17/2001, en su Título VIII, y el RMUE, en su Capítulo XIII, contienen las normas relativas (i) a las solicitudes internacionales de extensión territorial a España y la UE, respectivamente, y (ii) a las solicitudes de registro de marca internacional con base en una marca (o solicitud de marca) española o de la Unión Europea, respectivamente.

1. **CONCEPTO Y CLASES DE MARCAS**
2. Concepto

La marca, conforme al concepto análogo dispuesto en los art. 4 de la LM y art. 4 del RMUE, es todo *signo* que sea apropiado para “*distinguir* los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas” y para “*ser representado* en el Registro de Marcas de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular”.

Tres son, pues, los presupuestos que requiere el concepto legal de marca: signo, carácter distintivo y representación.

El TJUE ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre el concepto de *signo* en el asunto *Dyson (C-321/03),* que rechaza que “un receptáculo o compartimento de recogida transparente que forma parte de la superficie externa de una aspiradora” constituya un signo al considerar que es un *concepto*: un nuevo *concepto* de compartimento de recogida transparente que comprende todas las formas imaginables y cuya protección como marca facultaría a su titular “para oponerse a que sus competidores pudieran ofrecer aspiradoras que dispongan en su superficie externa de cualquier tipo de compartimento de recogida transparente, con independencia de su forma” (ap. 38).

El signo debe tener *capacidad para identificar el origen empresarial de productos o servicios*. Esa aptitud para diferenciar productos o servicios es teórica o abstracta, a diferencia del carácter distintivo concreto respecto de los productos o servicios para los que se solicita la marca que conforma la prohibición absoluta del art. 5.1.a) LM y art. 7.1.b) RMUE.

La *representación* del signo no debe ser necesariamente gráfica, sino que cabe cualquier forma de representación que, usando la tecnología disponible, sea “clara, precisa, autosuficiente, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva” (considerando 13 de la Directiva 2015/2436, considerando 10 de la RMUE, art. 2 del R.D. 687/2002 y art. 3 del REMUE).

1. Clases

Los citados art. 4 LM y art. 4 RMUE contienen una lista no exhaustiva de los signos que pueden constituir una marca: “las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos”, que cabe completar con lo dispuesto en los Reglamentos de ejecución de la marca, en particular, los art. 2 R.D. 687/2002 y art. 3 del REMUE. De tal suerte y atendiendo a la forma de representación de la marca, cabe identificar distintas clases de marca, a saber: marcas denominativas, marcas figurativas, marcas de forma (bidimensionales o tridimensionales), marcas de posición, marcas de patrón, marca de color, marca sonora, marca de movimiento, marca multimedia, marca holograma; u “otra marca” siempre que pueda ser representada de forma clara y precisa, lo que abre la puerta a las marcas olfativas, gustativas y táctiles cuando se disponga de una tecnología que posibilite su representación clara y precisa.

Las marcas pueden, además, clasificarse atendiendo a la condición de su titular, lo que permite distinguir entre marcas individuales, marcas colectivas y marcas de certificación o de garantía.

Por marca individual nos referimos a aquella cuya titularidad la ostenta una o varias personas físicas o jurídicas, regulándose la cotitularidad de la marca en los arts. 46 a 50 LM.

La LM y el RMUE contienen disposiciones específicas aplicables a la marca colectiva y a la marca de garantía o de certificación (arts. 62 a 78 LM y arts. 74 a 93 RMUE).

La marca colectiva es una marca que reúne los presupuestos del concepto legal de marca del art. 4 y cumple la misma función distintiva de la marca individual, pero se diferencia de ésta en que su titular es una asociación empresarial y los productos o servicios que identifica tienen su origen empresarial en un miembro de la asociación. La marca colectiva cumple su función esencial cuando permite a los consumidores “comprender que los productos o servicios a los que hace referencia proceden de empresas que son miembros de la asociación titular de la marca y distinguir así esos productos o servicios de los procedentes de empresas que no son miembros de dicha asociación” (STJUE 12.12.19, C-143/19; STJUE 5.3.20, C-766/18). Además, la marca colectiva podrá estar constituida por una indicación geográfica de los productos o servicios que identifica (art. 62 LM y art. 74 RMUE).

La marca de garantía, a diferencia de las anteriores, tiene como función esencial la indicación de la calidad de los productos o servicios que identifica (art. 68 LM). La marca de certificación de la Unión es un nuevo tipo de marca que ha sido codificada por vez primera en el vigente RMUE, cuyo art. 83.1 la define como una marca “que permita distinguir los productos o servicios que el titular de la marca certifica por lo que respecta a los materiales, el modo de fabricación de los productos o de prestación de los servicios, la calidad, la precisión u otras características, con excepción de la procedencia geográfica, de los productos y servicios que no posean esa certificación”.

1. **SIGNOS QUE NO PUEDEN SER MARCAS: PROHIBICIONES ABSOLUTAS Y PROHIBICIONES RELATIVAS.**

El amplio concepto de marca que configura el art. 4 LM (y el art. 4 RMUE) se restringe con las denominadas prohibiciones legales de registro: prohibiciones absolutas y prohibiciones relativas.

Las prohibiciones absolutas tutelan intereses públicos o generales (orden público y buenas costumbres, un sistema de competencia libre y no falseada y las funciones propias de la marca) y las prohibiciones relativas tutelan intereses de carácter privado. Ello justifica que el examen de oficio, en el procedimiento de registro de las marcas, quede reservado a las prohibiciones absolutas y, en cambio, que las prohibiciones relativas únicamente sean objeto de examen a través del trámite de la oposición o del ejercicio de la acción de nulidad ejercitada por un tercero para proteger sus intereses legítimos.

1. Prohibiciones absolutas

Las prohibiciones absolutas se enumeran en el art. 5 LM (y de forma análoga en el art. 7 RMUE, para las MUE). Así, no podrán registrarse como marca los siguientes signos:

1º) *Los que no puedan constituir marca por no ser conforme al artículo 4* (art. 5.1.a LM*)*. Son los signos que no cumplan los requisitos del concepto de marca, a saber: carezcan de capacidad distintiva abstracta y no sean aptos para ser representados de forma clara y precisa. Se incluyen también en esta prohibición los elementos u objetos que no merezcan la consideración de signo, que integra el concepto de marca.

2º) *Los que carezcan de carácter distintivo.* Son los signos que no son aptos para identificar los concretos productos o servicios para los que se solicita el registro atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada y, por ende, para distinguir ese específico producto o servicio de los de otras empresas (STJUE 12.9.19, C-541/18). Debe significarse que esta prohibición absoluta (art. 5.1.b) puede salvarse si el signo adquiere distintividad como consecuencia del uso, a diferencia de la prohibición absoluta de la letra a) (capacidad distintiva abstracta) que es insubsanable. También carecen de carácter distintivo los signos descriptivos (que aportan información sobre las características de los productos o servicios objeto de la solicitud de registro) y los signos vulgarizados (que en su uso actual sirven para designar los productos o servicios objeto de la solicitud de registro, a pesar de que inicialmente tuvieran otro significado) que conforman las prohibiciones absolutas de las letras c) y d) respectivamente (STJUE 6.9.18, C-488/16; SSTS 441/2002, de 9 de mayo y 286/2012, de 14 de mayo). Las prohibiciones contenidas en las letras b), c) y d) recaen sobre signos que no pueden cumplir la función esencial de las marcas: indicar la procedencia empresarial de los productos o servicios para los que se ha solicitado la marca. Es por ello, que son prohibiciones subsanables si, como consecuencia del uso, los referidos signos adquieren carácter distintivo y, por ende, la capacidad de identificar el origen empresarial del producto o servicio (STS 34/2016, de 4 de febrero; STJUE 4.5.11999, C-108/97 y 109/97; STJUE 25.7.2018, C-84/17, 85/17 y 95/17).

*3º) Los constituidos exclusivamente por la forma u otra característica impuesta por la naturaleza misma del producto o por la forma u otra característica del producto necesaria para obtener un resultado técnico, o por la forma u otra característica que dé un valor sustancial al producto (art. 5.1.e LM).* Con ello se pretende evitar que a través del registro como marcas de la forma del producto u otra característica del producto para el que se solicita el registro (quedan pues excluidas las marcas de servicio) se perpetúen los derechos de propiedad intelectual (patente, modelo de utilidad, diseño industrial y derecho de autor) sujetos a plazos de caducidad (SSTJUE 18.9.14, C-205/13; 14.9.2010, C-48/09).

4º) *Los contrarios a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres (*art. 5.1.f LM), esto es, las que contravengan el Estado de Derecho o las normas y valores morales fundamentales de la sociedad, atendiendo a las cualidades intrínsecas de la marca solicitada y no a las circunstancias relativas al comportamiento del solicitante (STJUE 27.2.2020, C-240/18; STS 26/2017, de 18 de enero).

5º) Los engañosos(art. 5.1.g LM). Comprende los signos que puedan transmitir a los consumidores información errónea sobre las características de los productos o servicios para los que se solicita la marca (STS 107/2016, de 1 de marzo).

6º) Los excluidos de registro en virtud de la legislación aplicable (nacional, UE o acuerdos internacionales) que confiera protección a *denominaciones de origen*, *indicaciones geográficas,* *términos tradicionales de vinos*, *especialidades tradicionales garantizadas* u *obtenciones vegetales (*letras *h, i, j, k,* del art. 5.1 LM; STS 451/2019, de 18 de julio).

7º) Los que incorporen sin autorización escudos, emblemas o signos oficiales de Estados, organizaciones intergubernamentales o que sean de interés público (letras *l, m, n,* del art. 5.1 LM; STJUE 16 de julio de 2009, C-202/08 y C-208/08).

1. Prohibiciones relativas

Las prohibiciones relativas se estipulan en los artículos 6 a 10 de la LM y, para las MUE, en el art. 8 RMUE. Son prohibiciones que se basan en los derechos que ostenta un tercero sobre una marca anterior, un nombre comercial anterior o en otros derechos anteriores.

*Marca anterior y nombre comercial anterior* (arts. 6, 7 y 8 LM)*.* Con base en los derechos anteriores sobre una marca o un nombre comercial se establecen distintas prohibiciones:

1ª) Prohibición de la doble identidad (letra *a* del art. 6.1 y 7.1 LM y del art. 8.1 RMUE): Se prohíbe el registro como marca de un signo que sea idéntico (i) a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos o (ii) a un nombre comercial que designe actividades idénticas a los productos o servicios para los que se solicita la marca (STJUE 18.6.2009, C-487/07).

2º) Prohibición del riesgo de confusión (letra *b* del art. 6.1 y 7.1 LM y del art. 8.1 RMUE): Se prohíbe el registro como marca de un signo que genere riesgo de confusión por ser idéntico o similar a una marca o nombre comercial anterior y (i) por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan ambas marcas o (ii) por ser idénticas o similares las actividades que designa el nombre comercial anterior a los productos o servicios para los que se solicita la marca posterior -regla de la especialidad- (STS 516/2019, de 3 de octubre).

3º) Prohibición del riesgo de aprovechamiento desleal, dilución o menoscabo del renombre de la marca o nombre comercial anterior (art. 8 LM y art. 8.5 RMUE). Se prohíbe el registro como marca de un signo idéntico o similar a una marca anterior o nombre comercial anterior que gocen de renombre cuando, su uso sin justa causa, pueda generar un menoscabo, dilución o una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre del signo renombrado anterior, tanto si los productos o servicios son idénticos, similares o distintos a los que designa la marca anterior o a la actividad que designa el nombre comercial anterior -más allá de la regla de la especialidad- (STJUE 27.11.2008, C-252/07; STS 505/2012, de 23 de julio).

4º) Prohibición de la marca de agente o representante (art. 10 LM y art. 8.3 RMUE). Se prohíbe que el agente o representante del titular de una marca (adquirida en cualquier lugar del mundo conforme a la legislación de ese país) pueda registrar esa marca a su nombre y sin el consentimiento del titular (STJUE 11.11.2020, C-809/18).

*Otros derechos anteriores* (art. 9 LM; para la MUE debe acudirse al art. 8.4, art. 8.6 y a la causa de nulidad relativa del art. 60.2 RMUE). Con base en otros derechos anteriores de un tercero, distintos de los que derivan de su derecho sobre una marca o un nombre comercial, se configuran unas prohibiciones relativas fundadas en los siguientes derechos:

1ª) Derecho al nombre y a la propia imagen (letras *a* y *b* del art. 9.1 LM). Se prohíbe el registro como marca del nombre civil o imagen que no son los del solicitante y, también, el nombre, apellido, seudónimo, o cualquier otro signo que, sea o no el del solicitante, para la generalidad del público identifique a una persona distinta del solicitante.

2º) Derecho al nombre comercial o denominación social de una persona jurídica frente al riesgo de confusión con una marca *posterior* (letra *d* del art. 9.1 LM).Se prohíbe el registro como marca del nombre comercial o denominación social que, por su uso o notoriedad, identifique a una persona distinta del solicitante, cuando exista un riesgo de confusión por la identidad o similitud entre los signos y la identidad o similitud de su ámbito de aplicación.

En relación con esa prohibición relativa debe significarse que la LM también contempla una situación diferente: el conflicto entre una marca (o un nombre comercial) renombrada *anterior* y una solicitud de denominación social posterior, prohibiendo a los órganos registrales el otorgamiento de esa denominación social (D. Ad. 14ª LM).

3º) Derechos de autor, diseño industrial u otros derechos de propiedad industrial (letra *c* del art. 9.1 LM). No cabe registrar como marca un signo que incorpore una creación protegida por el derecho de propiedad intelectual sin autorización de su titular. Esa prohibición no impide la protección acumulada del derecho de marca y de otro derecho de propiedad intelectual sobre la misma creación, sino, únicamente, cuando el solicitante de la marca carezca de la autorización del titular del otro derecho de propiedad intelectual.

4º) Derecho sobre denominaciones de origen e indicaciones geográficas (art. 9.3 LM y art. 8.6 RMUE). Se denegará el registro de una marca que contravenga el derecho que confiere una denominación de origen o de una indicación geográfica registrada a prohibir la utilización de una marca posterior cuando la solicitud de marca sea posterior a la solicitud de DO o IP.

**IV. POSICIÓN JURÍDICA DEL TITULAR DE LA MARCA**

**1.-DERECHO EXCLUSIVO. *IUS PROHIBENDI***

El registro de una marca confiere a su titular *un derecho exclusivo sobre la misma,* conforme establece el art. 34.1 LM, yun *ius prohibendi* del uso *en el tráfico económico* de un signo idéntico o similar *en relación con productos o servicios*, cuyo alcance lo define el apartado 2 del art. 34 LM y que, cumpliéndose esas condiciones, está integrado por los actos enumerados *ad exemplum* en los apartados 3, 4 y 5 y 6 del art. 34 LM (y, en parecidos términos, para la MUE, en los arts. 9 y 10 RMUE).

El derecho de marca se adquiere con el registro del signo en el registro de marcas (en la Oficina Española de Patentes y Marcas -OEPM-, para la marca española, y en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea -EUIPO-, para la MUE), y su inscripción tiene carácter constitutivo, como disponen expresamente los art. 2 LM y art. 6 RMUE. Debe señalarse que el registro de una marca que hubiera sido solicitado *con fraude de los* *derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual* otorga al perjudicado una acción reivindicatoria de la marca, que podrá ejercitar con anterioridad a la fecha del registro (desde la solicitud de la marca) o desde su registro (STS 85/2018, de 14 de febrero). La acción está sujeta a un plazo de prescripción de cinco años. La sentencia estimatoria de la acción reivindicatoria atribuirá al reivindicante la titularidad de la marca registrada y *las licencias y demás derechos de terceros sobre la misma se extinguirán por la inscripción del nuevo titular en el Registro de Marcas, sin perjuicio del derecho que les asista a reclamar de su transmitente* (art. 2 LM).

*Ius Prohibendi*

Conforme el art. 34.2 LM (y el art. 9.2 para la MUE) el titular de la marca (registrada o no registrada “notoriamene conocida” en España en el sentido del art. 6 bis del Convenio de la Unión de París) está facultado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento el uso *en el tráfico económico* de un signo idéntico o similar *en relación con productos o servicios*, (a) para *productos o servicios idénticos* a aquellos para los que la marca está registrada (doble identidad); (b) para *productos o servicios idénticos o similares a los productos o servicios para los que esté registrada la marca, si existe un riesgo de confusión por parte del público*, que incluye el riesgo de asociación (riesgo de confusión y regla de la especialidad); y el titular de la marca registrada también (c) para productos o servicios idénticos, similares o distintos a aquellos para los que esté registrada la marca, *cuando esta goce de renombre en España* (en la UE para la MUE) *y, con el uso del signo realizado sin justa causa, se obtenga una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o dicho uso sea perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre (*dilución y aprovechamiento desleal más allá de la regla de especialidad).

El apartado 3 y 4 del art. 34 LM (y los arts. 9.3, 9.4 y 10 RMUE) enumeran *ad exemplum* los siguientes actos concretos que integran el *ius prohibendi* del titular de la marca cuando se cumplan las condiciones estipuladas en el apartado anterior:  *Colocar el signo en los productos o en su embalaje; ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines u ofrecer o prestar servicios con el signo; importar o exportar los productos con el signo; utilizar el signo como nombre comercial o denominación social, o como parte de un nombre comercial o una denominación social; utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad; usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio; utilizar el signo en la publicidad comparativa de manera que vulnere la Directiva 2006/114/CE,* sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa; los actos preparatorios o indirectos relativos a la colocación del signo en el embalaje u otros soportes (etiquetas, marbetes, elementos de seguridad, dispositivos de autenticidad, etc.) o la oferta, comercialización, almacenamiento a tales fines, importación, exportación de tales embalajes o soportes en los que esté colocada la marca; la introducción de mercancías procedentes de terceros países, sin que sean despachadas a libre práctica, en España (o en la Unión, para las MUE) cuando se trate de productos, incluido su embalaje, que provengan de terceros países y que lleven sin autorización un signo idéntico, o que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales, a la marca española (o MUE) registrada respecto de los mismos productos. Ese derecho del titular de la marca registrada decaerá si el declarante o el titular de las mercancías acredite que el titular de la marca registrada no tiene derecho a prohibir la comercialización de los productos en cuestión en el país de destino final. Además, el art. 34.6 LM también otorga al titular de la marca la facultad de impedir que los comerciante o distribuidores *supriman* dicha marca sin su expreso consentimiento. El RMUE no establece de forma expresa esa facultad del *ius prohibendi* que, sin embargo, ha sido objeto de examen por parte del TJUE (STJUE de 25 de julio de 2018, C-129/2017, as. Sentencia C-129/2017 Mitsubishi vs. Duma).

La definición del *ius prohibendi* debe completarse con los límites del derecho de marca que estipulan los arts. 36 y 37 LM (arts. 14 y 15 RMUE, para la MUE). Con arreglo a los referidos preceptos, el titular de una marca no puede prohibir a un tercero hacer un uso *conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial*, en el tráfico económico, (i) de su nombre o dirección*, cuando el tercero sea una persona física; (ii)* de signos o indicaciones descriptivas; (iii) de la marca para referirse al destino de un servicio o producto, en particular como accesorios o piezas de recambio. Tampoco puede prohibir el uso de la marca para productos que ya han sido comercializados en el Espacio Económico con esa marca por el titular de la marca o con su consentimiento, salvo que existan motivos legítimos, como por ejemplo la modificación o alteración del estado de los productos tras su comercialización, que justifiquen la prohibición (*agotamiento del derecho de marca*).

**2.- USO OBLIGATORIO DE LA MARCA REGISTRADA**

El art. 39 LM (y el art 18 RMUE, para la MUE) impone al titular registral de la marca el deber de uso efectivo de la marca para los productos o servicios para los cuales esté registrada, conforme a su función esencial de distinguir productos o servicios en el mercado (SSTS 447/2019, 18 de julio y 200/2020, 28 de mayo; STJUE 17.10.2019, C-514/18).

La marca registrada que no ha sido objeto de ese uso en España (o en la Unión, para la MUE) por su titular, o por un tercero con su consentimiento, en el plazo de cinco años contados desde la fecha de su registro, o si tal uso hubiere sido suspendido durante un período ininterrumpido de cinco años, caducará con arreglo al art. 54 LM (y art. 58 RMUE), salvo que concurran causas justificativas de la falta de uso (STJCE 14.6.2007, C-246/05; STJUE 22.10.2020, C-720/18 y 721/18).

**3. ACCIONES**

La LM señala que el titular de una marca puede ejercitar ante los tribunales acciones civiles y penales en defensa de su derecho de marca, sin perjuicio de la sumisión a arbitraje, si fuera posible (art. 40 LM). En relación con la MUE, el RMUE dispone en su art. 17 *que las infracciones contra las marcas de la Unión se regirán por el Derecho nacional sobre infracciones contra marcas nacionales con arreglo a las disposiciones del capítulo X,* relativo a la competencia y procedimiento en materia de acciones judiciales relativas a marcas de la Unión. El art. 129 RMUE estipula que los tribunales de marca de la Unión podrán aplicar el Derecho nacional vigente a todas las cuestiones en materia de marcas que no estén reguladas por el RMUE y que, salvo disposición contraria del Reglamento, el tribunal de MUE aplicará las normas procesales que sean aplicables al mismo tipo de acciones en materia de marca nacional en el Estado miembro en cuyo territorio radique ese tribunal.

El art. 41 LM enumera las siguientes acciones civiles que puede ejercitar el titular de la marca: acción de cesación, con la posibilidad de que se impongan indemnizaciones coercitivas con arreglo al art. 44 LM; acción de indemnización de daños y perjuicios, cuyos presupuestos y cálculo de la indemnización se regulan en los arts. 42 y 43 (STS 516/2019, de 3 de octubre); acción de remoción, contemplada en las letras *c, d,* y *e* del art. 41.1 LM; y acción de publicación de la sentencia. Las referidas acciones civiles están sujetas a un plazo de prescripción de cinco años, contados desde el día en que pudieron ejercitarse (art. 45 LM*).* La doctrina del Tribunal Supremo ha precisado, en relación con el plazo de prescripción extintiva de las acciones de infracción marcarias por actos continuados, que el *dies a quo* lo es el de la finalización de la conducta (STS 184/2014, de 15 de abril); si bien la indemnización de daños y perjuicios solamente podrá exigirse respecto de los actos de violación realizados durante los cinco años anteriores a la fecha de ejercicio de la acción (apartado 2 del art. 45 LM).

Dado que el art. 41 LM establece una lista abierta de las acciones civiles por infracción marcaria, cabe admitir que el titular de la marca también podrá ejercitar la acción declarativa de infracción de marca y la acción negatoria, regulada en el art. 121 Ley 24/2015, de 14 de julio, de Patentes, al que remite la disposición adicional primera de la LM. Son, pues, aplicables a las marcas (y a los nombres comerciales, en virtud del art. 87.3 LM) las normas especiales contenidas en el Título XII de la Ley de Patentes en materia de jurisdicción, competencia, ejercicio de las acciones civiles y medidas cautelares.

Por último, debe significarse que la vigente LM establece de forma expresa que las acciones en defensa de la marca podrán ejercitarse frente a “cualquier tercero” sin que el derecho sobre una marca posterior pueda invocarse para eximir a su titular frente a las acciones ejercitadas por infracción de una marca que tenga una fecha de prioridad anterior, así como de otros derechos de propiedad industrial anteriores (art. 37.3 LM). La inexistencia de inmunidad registral de la marca posterior (reconocida por la última doctrina del TS, a partir de la STS 520/2014, de 14 de octubre) no significa que se prive de todo efecto a la existencia de una marca posterior en los procesos por violación de marca, por cuanto el nuevo art. 41 bis LM dispone que *el titular de la marca no podrá prohibir la utilización de una marca registrada posterior si esta última no pudiera declararse nula conforme* al art. 52.2 LM (caducidad por tolerancia de uso de la marca posterior), al art. 53 LM (ausencia de carácter distintivo o renombrado de la marca anterior a la fecha de solicitud de la marca posterior) o al art. 59.5 LM (falta de prueba de uso de la marca anterior conforme al art. 39 LM).

**4. LA MARCA COMO OBJETO DEL DERECHO DE PROPIEDAD**

La solicitud de marca y la marca son objeto del derecho real de propiedad de una o varias personas y pueden transmitirse, con independencia de la empresa, así como ser objeto de otros derechos reales, licencias, opciones de compra, embargos u otras medidas que resulten del procedimiento ejecutivo, y solo serán oponibles frente a terceros de buena fe una vez inscritos en el Registro de marcas (arts. 46 LM y arts. 22 y 28 RMUE).

La *cotitularidad* del derecho sobre la marca se regula en el art. 46 LM. En particular, el apartado 1 del art. 46 LM establece un régimen especial frente a la normativa general de la comunidad de bienes prevista en los arts. 392 y sigs. Código Civil. La norma del art. 46.1 LM no deroga el régimen general sino que establece (i) unas particularidades derivadas de la especial naturaleza del derecho de marca (su carácter de derecho inmaterial y las funciones de la marca en el mercado) y (ii) su propio sistema de fuentes respecto de la normativa aplicable a la comunidad sobre la marca: en primer lugar, regirá lo acordado por los comuneros en el momento de constitución de la comunidad o posteriormente; en su defecto, se aplicará lo previsto en el propio precepto, que adquiere el carácter de ley especial; y solo en ausencia de previsión convencional o en la normativa especial, será de aplicación las normas del Código Civil (STS 134/2021, de 9 de marzo). La norma especial reconoce a cada partícipe (i) legitimación activa para ejercitar las acciones en defensa de la marca y (ii) el derecho de tanteo o retracto en caso de cesión de la marca o de una participación sobre la misma; e impone la consecuencia de tener, a todos los efectos, por renunciado el derecho sobre la marca del partícipe que se haya opuesto injustificadamente al uso de la marca.

La *cesión* de la marca puede ser total (comprende la totalidad de los productos o servicios para los cuales está registrada la marca) o parcial (limitada a una parte de los productos o servicios para los que está registrada) y es independiente de la transmisión de la empresa. Sin embargo, el art. 47.1 LM (y el art. 20.2 RMUE) estipula una presunción *iuris tantum* de que la transmisión de la empresa en su totalidad implica la cesión de la marca.

La marca y su solicitud también pueden ser objeto de *licencia*, que, como la cesión, puede ser total o parcial. La licencia, además, puede cubrir todo o parte del territorio nacional (o de la Unión para la MUE) y ser exclusiva o no exclusiva. La LM establece la presunción *iuris tantum* de que el licenciatario tendrá derecho a utilizar la marca durante toda la duración del registro, en todo el territorio nacional, para todos los productos o servicios para los cuales la marca está registrada y sin carácter exclusivo, pudiendo el licenciante conceder otras licencias y utilizar por sí mismo la marca (apartados 4 y 5 del art. 48 LM). El titular de la marca (licenciante) puede ejercitar su *ius prohibendi* frente a cualquier licenciatario que infrinja determinados pactos del contrato de licencia, a saber, las relativos a su duración, forma protegida por el registro bajo la que puede utilizarse la marca, naturaleza de los productos o servicios para los que se conceda la licencia, territorio cubierto o calidad de los productos o servicios prestados por el licenciatario (art. 48.4 LM y art. 25.2 RMUE). Por último, debe significarse la regulación especial sobre la legitimación de los licenciatarios en los procedimientos de infracción marcario: 1º) se reconoce el derecho de cualquier licenciatario para intervenir en el procedimiento iniciado por el titular, con la finalidad de que pueda obtener la indemnización de los daños y perjuicios que el infractor le haya originado (art. 48.8 LM y 25.4 RMUE); 2º) se reconoce legitimación activa al licenciatario en exclusiva para el ejercicio de las acciones de infracción marcaria si, tras requerir al titular de la marca a éstos efectos, éste no hubiera iniciado la acción; tercero, salvo pacto en contrario, el licenciatario no exclusivo precisa del consentimiento del titular de la marca para ejercer acciones por violación de la marca (art. 48.7 LM y art. 25.3 RMUE).

1. **NULIDAD Y CADUCIDAD**

La LM regula la nulidad y caducidad de la marca registrada en los arts. 51 a 61 y el RMUE en los arts. 58 a 65.

La marca registrada podrá ser declarada nula o caducada por resolución de la OEPM (o EUIPO, para la MUE) o de los Tribunales de Justicia por las causas de nulidad previstas en los arts. 51 y 52 LM (o en los arts. 59 y 60 RMUE, para la MUE) o por las causas de caducidad previstas en el art. 54.1 LM (o en el art. 58 RMUE, para la MUE), respectivamente, en un procedimiento incoado con la presentación de una solicitud de anulación o de caducidad ante la OEPM o de una demanda de reconvención en una acción de violación de marca ante los juzgados de lo mercantil. Además, la caducidad de la marca será declarada por la OEPM cuando concurra una de las causas previstas en el apartado 3 del art. 54 LM, a saber, falta de renovación y renuncia por su titular (la renuncia de la MUE está regulada en el art. 57 RMUE, separándola de las causas de caducidad). La *legitimación* para solicitar la declaración de nulidad o caducidad de la marca ante la OEPM es amplia en los casos de nulidad absoluta *ex* art. 51 LM y de caducidad *ex* art. 54.1 LM, por cuanto se reconoce a cualquier persona física o jurídica, así como a las agrupaciones u organismos que representen a fabricantes, productores, prestadores de servicios o comerciantes y las asociaciones de consumidores y usuarios que se consideren perjudicados y tengan capacidad procesal. En los supuestos de causas de nulidad relativa *ex* art. 52 LM la legitimación corresponde a los titulares de derechos anteriores en los que se fundamenta la nulidad (art. 58 LM; y para las MUE, art. 63 RMUE).

La vigente LM otorga la *competencia* directa a la OEPM para la declaración de nulidad o caducidad de la marca registrada española, modificándose así la competencia exclusiva que la LOPJ otorgaba a los Tribunales de Justicia, quedando limitada la competencia de los tribunales a la declaración de nulidad o caducidad por vía reconvencional en el seno de una acción por violación de marca. Ello ha motivado que, dadas las conexiones que pueden producirse entre la OEPM y los Tribunales de justicia, la LM haya incorporado normas procesales que regulan de forma especial los efectos de cosa juzgada, prejudicialidad y litispendencia entre las resoluciones y procedimientos judiciales y administrativos de nulidad /caducidad de marca (arts. 61, 61 bis y 62 LM).

La LM (como el RMUE) distingue entre *causas* de nulidad absoluta (art. 51 LM y art. 59 RMUE) y causas de nulidad relativa (art. 52 LM y art. 60 RMUE). Además, para las marcas colectivas y las marcas de garantía se añaden, a las causas de nulidad generales, unas causas de nulidad y de caducidad particulares en los arts. 66, 67, 72 y 73 LM.

Son causas de *nulidad absoluta* las siguientes: a) la marca registrada en contravención de alguna de las prohibiciones absolutas de registro estipuladas en el art. 5 LM (o en el art. 7 RMUE, para la MUE) y b) la marca registrada en virtud de una solicitud de marca presentada de mala fe por el solicitante (STS 625/2020, de 23 de noviembre). La causa de nulidad absoluta deberá subsistir en la fecha de presentación de la solicitud de nulidad o demanda reconvencional (art. 51.3 LM y art. 59.2 RMUE) y la acción para pedir la nulidad absoluta de la marca es imprescriptible (art. 51.2 LM). Concurren causas de nulidad relativa cuando la marca se hubiere registrado en contravención de las prohibiciones relativas de registro contenidas en los arts. 6 a 10 LM (o en los arts. 8 y 60.2 RMUE, para la MUE). No obstante, no procederá la declaración de nulidad cuando (i) el titular de uno de los derechos anteriores en los que se basa la causa de nulidad relativa hubiera otorgado su consentimiento expreso al registro de esa marca (art. 52.3 LM y art. 60.3 RMUE); (ii) el titular del derecho anterior hubiera tolerado el uso de la marca posterior registrada durante un período de cinco años consecutivos (art. 52.3 LM y art. 61 RMUE, *caducidad por tolerancia*). Se excluye su aplicación a las marcas de agentes o representantes del art.10 LM; (iii) el titular del derecho anterior ya hubiera pretendido previamente la declaración de nulidad sin alegar, cuando hubiera sido posible, el derecho anterior en el que funda su posterior pretensión de nulidad (art. 52.4 LM); (iv) el titular de la marca anterior aún no hubiese adquirido la distintividad o renombre suficiente, para fundar su pretensión de nulidad, en la fecha de presentación o prioridad de la marca impugnada (art. 53 LM); y (v) el titular de la marca anterior no acredite su uso efectivo *ex* art. 39 LM, cuya prueba de uso haya sido instada por el titular de la marca impugnada (art. 59 LM).

Las causas de *caducidad* están estipuladas en el art. 54 LM (art. 58 RMUE, para la MUE), a saber: a) la falta de uso efectivo de la marca para los productos o servicios para los que está registrada (art. 57 LM) ; b) la conversión de la marca en una denominación usual del producto (vulgarización de la marca); c) la conversión de la marca en un signo engañoso por el uso realizado de la misma por su titular; d) la falta de renovación (art. 55 LM); y e) la renuncia por su titular (art. 56 LM).

La nulidad y caducidad pueden ser parciales. En efecto, cuando la causa (de nulidad, absoluta o relativa, o de caducidad) exista únicamente para una parte de su ámbito aplicativo se declarará la nulidad/caducidad sólo para los productos o servicios afectados (arts. 51.4 LM, 52.5 LM, 54.2 LM y arts. 59.3, 60.5 y 58.2 RMUE).

La declaración de nulidad, total o parcial, tiene *efectos retroactivos* desde el principio y, en cambio, los efectos de la declaración de caducidad se retrotraen a la fecha de la solicitud de caducidad o de la demanda de reconvención, salvo que en la resolución que la declare se fije una fecha anterior (art. 60 LM y art. 62 RMUE). Sin embargo, el efecto retroactivo de la nulidad o caducidad de la marca no afectará a las resoluciones de infracción marcaria ejecutadas con anterioridad a la declaración de nulidad o caducidad o a los contratos concluidos con anterioridad a ésta (apartado 3 del art. 60 LM y del art. 62 RMUE).

1. **NOMBRE COMERCIAL**

El nombre comercial, cuyo régimen legal es básicamente el dispuesto para las marcas (art. 87.3 LM y considerando 19 de la Directiva [UE] 2015/2438), es un *signo* susceptible de *representación gráfica* que *identifica a una empresa* en el tráfico mercantil y que sirve *para distinguirla de las demás empresas* que desarrollan *actividades idénticas o similares* (art. 87.1 LM). La definición legal del nombre comercial indica las siguientes diferencias con la marca: representación gráfica, identificación del empresario y regla de especialidad.

El nombre comercial, como la marca, debe ser un signo y ese signo debe ser susceptible de *representación*, pero, a diferencia de aquella, la representación debe ser necesariamente *gráfica.* No se ha extendido al nombre comercial la modificación legislativa en el concepto de marca [operada por el R.D.-ley 23/2018 y que incorpora la Directiva (UE) 2015/2438], que elimina el requisito de una representación “gráfica” para sustituirlo por una “representación” en cualquier forma que sea apropiada para determinar el objeto claro y preciso de la protección.

La *función* esencial del nombre comercial es la de identificar en el tráfico mercantil al sujeto de la actividad empresarial (empresario) y distinguirlo de los demás que desarrollan actividades empresariales idénticas o similares, a diferencia de las marcas que identifican los productos o servicios que proceden de un empresario. Debe significarse que rige el principio de libre elección del nombre comercial, en el sentido que no se exige una coincidencia entre el nombre comercial y el “nombre” del empresario (nombre patronímico, razón o denominación social), enumerándose en lista abiertaen el apartado 2 del art. 87 los signos que pueden constituir un nombre comercial: nombres patronímicos, razones sociales, denominaciones de las personas jurídicas; denominaciones de fantasía; denominaciones alusivas al objeto de la actividad empresarial; anagramas y logotipos; imágenes, figuras y dibujos; así como cualquier combinación de los signos anteriores.

El concepto legal del art. 87.1 LM se aparta del concepto legal de marca del art. 4.1 LM al incorporar la regla de especialidad. En efecto, define el nombre comercial en relación con su función de distinguir al empresario de los demás empresarios que *desarrollen actividades idénticas o similares.* Ello no es óbice, sin embargo, para afirmar que la LM también otorga protección al nombre comercial más allá de la regla de especialidad, como sucede con las marcas. En efecto, en relación con las prohibiciones relativas de registro, el art. 8 LM, rotulado *Marcas y nombres comerciales renombrados,* estipula expresamente en su apartado 2 que la protección reforzada prevista en la prohibición relativa de registro para las marcas renombradas es también aplicable a los nombres comerciales renombrados; y, en relación con el *ius prohibendi,* el art. 90 LM remite a las normas en materia de marcas (SSTS 433/2013, de 28 de junio; 203/2012, de 13 de abril).