

LA PRESENTACIÓN REITERADA DE SOLICITUDES DE REGISTRO PARA PROLONGAR ARTIFICIALMENTE LA VIDA DE UNA MARCA

THE REPEATED FILING OF APPLICATIONS FOR REGISTRATION TO ARTIFICIALLY EXTEND THE LIFESPAN OF A TRADE MARK

Francisco RIPOLL VÁZQUEZ*

RESUMEN

El incremento de la importancia que la prueba de uso ha cobrado con la reforma de la Ley de Marcas plantea un nuevo reto que, sin duda, está llamado a tener una importante repercusión para la Oficina Española de Patentes y Marcas: la proliferación de estrategias de registro de marcas cuya única finalidad es evitar las consecuencias de su falta de uso efectivo. El presente trabajo examina el papel que juega la obligación de uso de las marcas para garantizar una competencia efectiva en los mercados, analiza la evolución que ha tenido esta cuestión en Europa y aborda alguno de los retos que plantea esta problemática en el marco del nuevo procedimiento administrativo de cancelación de marcas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Palabras clave: nulidad de marcas, cancelación de marcas, mala fe, uso efectivo, prueba de uso.

ABSTRACT

The rise of the importance that the proof of use has experienced with the reform of the Spanish Trade Marks Act poses a new challenge that, beyond doubt, is called to have an important impact for the Spanish Patent and Trade Mark Office: the proliferation of strategies to register trade marks with the only objective of avoiding the consequences of their lack of genuine use. This paper examines the role played by the obligation to use a trade mark in order to ensure effective competition in the markets, analyses the evolution that this matter has experienced in Europe and addresses some of the challenges posed by this phenomenon within the framework of the new administrative proceedings for the cancellation of trade marks before the Spanish Patent and Trade Mark Office.

Keywords: trademarks invalidity, trademarks cancellation, bad faith, genuine use, proof of use.

* Inspector Jefe de Competencia. Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Dirección de correo electrónico: francisco.ripoll@cnmc.es

Fecha de recepción: 1 de abril de 2024 // Fecha de aceptación: 3 de mayo de 2024.

SUMARIO: I. PRELIMINAR.— II. LA IMPORTANCIA DEL USO EFECTIVO DE LAS MARCAS.— III. LA PRESENTACIÓN REITERADA DE SOLICITUDES DE REGISTRO DE MARCA COMO UN SUPUESTO DE MALA FE.— 1. La presentación reiterada de solicitudes de registro de marca.— 2. La concurrencia de mala fe en la presentación reiterada de solicitudes de registro de marca.— IV. EL ENCAJE DE ESTA SOLUCIÓN EN EL SISTEMA MARCARIO ESPAÑOL.— 1. Encaje sustantivo: tipificación como uno de los supuestos de mala fe de la causa de nulidad prevista por el artículo 51.1.b) de la Ley de Marcas.— 2. Encaje procesal: articulación en el marco del procedimiento de registro de una marca española.

CONTENTS: I. INTRODUCTION.— II. THE IMPORTANCE OF THE GENUINE USE OF TRADE MARKS.— III. THE REPEATED FILING OF APPLICATIONS FOR REGISTRATION OF TRADE MARKS AS A CASE OF BAD FAITH.— 1. The repeated filing of applications for registration of trademarks.— 2. The existence of bad faith in the repeated filing of applications for registration of trademarks.— IV. THE FITTING OF THIS SOLUTION IN THE SPANISH TRADE MARKS SYSTEM.— 1. Substantive fitting: characterisation as one of the cases of the bad faith nullity cause foreseen in article 51.1.b) of the Spanish Trade Marks Act.— 2. Procedural fitting: articulation within the framework of the proceedings for the registration of a Spanish trademark.

I. PRELIMINAR

Las múltiples novedades introducidas por la penúltima reforma¹ de la vigente Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (en adelante, la «Ley de Marcas») ha supuesto el planteamiento de importantes retos para la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. (en lo sucesivo, la «OEPM»). La prueba de uso ha sido una de las figuras que más relevancia ha cobrado con esta reforma, provocando un fenómeno de importante repercusión para el sistema marcario español: la proliferación de estrategias de registro de nuevas marcas cuya finalidad es evitar las consecuencias de su falta de uso efectivo previstas por el artículo 39.1 de la Ley de Marcas².

Esta problemática no ha tenido, hasta ahora, demasiada repercusión en el sistema marcario español, pero la introducción de la prueba de uso en el procedimiento de registro de marcas españolas augura una creciente atención por parte de los especialistas del sector sobre este tipo de prácticas. Así se desprende del aumento de la litigiosidad y el debate que surgió al respecto durante la pasada década en el ámbito de la marca de la Unión Europea³, en cuyo sistema,

¹ Modificación introducida por el Real Decreto-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 (en lo sucesivo, el «Real Decreto-ley 23/2018»); ya que la última reforma de esta norma consistente en la supresión del tercer apartado de su disposición adicional primera se produjo con la reciente entrada en vigor, en fecha 17 de agosto de 2022, de la disposición final segunda de la Ley Orgánica 7/2022, de 27 de julio, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en materia de Juzgados de lo Mercantil.

² Consecuencias que se traducen en: (i) la caducidad de la marca en virtud del artículo 54.1.a), (ii) la desestimación de la oposición presentada a una solicitud de registro de acuerdo con el artículo 21.3 *in fine*, (iii) la limitación de los productos o servicios para los que se considera registrada la marca a los efectos del examen de la oposición presentada a una solicitud de registro en aplicación del artículo 21.5, (iv) la desestimación de la acción por infracción del derecho de marca prevista por el artículo 41.2, o (v) la desestimación de la solicitud de nulidad basada en una marca anterior conforme al artículo 59.5; todos ellos preceptos de la Ley de Marcas.

³ Sirvan de ejemplo de esta circunstancia las primeras decisiones que se aproximaron a esta problemática adoptadas por las salas de recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (en lo sucesivo, la «EUIPO», por ser este el acrónimo derivado de su denominación inglesa *European Union Intellectual Property Office*) en materia de oposición al registro de marca en los asuntos R-2185/2010-2 de fecha 11 de noviembre de 2011 («naviGO»), R-1785/2008-4 de fecha 15 de noviembre de 2011 («PATHFINDER»), R-1260/2013-2 de fecha 13 de febrero de 2014 («KABELPLUS»), R-3201/2014-1 de fecha 23 de febrero de 2016 («Buffalos») y R-1680/2015-2 (de fecha 25 de abril de 2016 («ROYAL SAVOY»); la decisión de la sala de recurso de la EUIPO en materia de causas de nulidad relativas en el asunto R-1435/2016-1 de fecha 16 de junio de 2017 («Gebrüder T 1819»); las decisiones de la división de cancelación al resolver solicitudes de nulidad con base en causas de

que entró en funcionamiento en el año 1994 y con el que el sistema español ha convergido estrechamente una vez que ha adquirido plena vigencia la citada reforma de la Ley de Marcas⁴, la prueba de uso ha venido desempeñando un papel capital en las oposiciones al registro de marcas desde su concepción⁵.

El presente trabajo parte de la *ratio legis* de la obligación de uso efectivo de las marcas y de las consecuencias legales de la falta del cumplimiento de este requisito como prolegómeno al análisis de la casuística de la presentación reiterada de solicitudes de registro para prolongar artificialmente la vida de una marca y eludir dicha obligación. Para ello, en el mismo se enumeran algunas de las razones que podrían conducir al titular de una marca registrada a interesarse por la presentación de una nueva solicitud de registro que proteja su misma marca y se revisan algunos precedentes judiciales y administrativos europeos que han examinado este tipo de actuaciones desde el prisma de la mala fe; ejercicio que finaliza con la extrapolación al sistema marcario español de la práctica desarrollada al respecto en el ámbito de la marca de la Unión Europea.

II. LA IMPORTANCIA DEL USO EFECTIVO DE LAS MARCAS

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (en adelante, la «CNMC») ha reiterado en múltiples ocasiones que, en la medida en que las marcas constituyen una reserva legal en favor de sus titulares, su diseño regulatorio debe tener en cuenta no solo el interés de estos en obtener la protección de sus signos, maximizando sus posiciones de renta, sino también el objetivo de minimizar las externalidades negativas que pudieran derivarse de dicha protección. En este sentido, desde la óptica de la búsqueda de la eficiencia económica, la CNMC ha venido afirmando la necesidad de hallar un adecuado equilibrio entre estos factores y de adecuarse a los principios generales de buena regulación —necesidad, proporcionalidad y mínima restricción— para asegurar el logro

nulidad absoluta en los asuntos 5817-C de fecha 4 de febrero de 2013 («DIRECTV») y 7654-C de fecha 7 de julio de 2014 («SHAKEY'S»); o los documentos «*Repeat Filings of Trademark Applications After Successful Opposition/Cancellation Against the Same Mark Based on Prior Rights*» de fecha 9 de marzo de 2015 publicado por la INTA (<https://www.inta.org/wp-content/uploads/public-files/advocacy/board-resolutions/Repeat-Filings-of-Trademark-Applications-After-Successful-Opposition-Cancellation-Against-the-Same-Mark-Based-on-Prior-Rights-03.09.2015.pdf> [fecha de consulta 27-03-2024]) y la resolución de la AIPPI «*Resolution 2017 – Study Question (Trademarks) Bad faith trademarks*» de fecha 17 de octubre de 2017 (http://www.aippi.be/s/Resolution-on-Bad-faith-trademarks_English.pdf [fecha de consulta 27-03-2024]).

⁴ Desde que el 1 de mayo de 2019 entraron en vigor las modificaciones introducidas por el Real Decreto 306/2019, de 26 de abril, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, aprobado por Real Decreto 687/2002, de 12 de julio, ambos sistemas prevén la posibilidad de que el solicitante del registro de una marca exija a su oponente que pruebe el uso efectivo de su marca; y desde que el 14 de enero de 2023, de conformidad con lo dispuesto en la disposición final séptima *in fine* y con el apartado tercero de la disposición transitoria única del Real Decreto-ley 23/2018, se produjo la entrada en vigor del nuevo apartado segundo de la disposición adicional primera de la Ley de Marcas, que establece la competencia exclusiva de la OEPM para declarar la nulidad y caducidad por vía directa de los signos distintivos regulados en la Ley de Marcas.

⁵ Papel que tiene su origen en que, a diferencia de la Ley de Marcas y de su predecesora, que no incorporaron ninguna previsión equivalente o parecida a la de los apartados 3 y 5 del artículo 21 de la Ley de Marcas hasta mayo de 2019, la primera norma que reguló e implementó el sistema de la marca de la Unión Europea —el Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria— ya contenía esta consecuencia de la falta de uso efectivo en el marco de un procedimiento de oposición en su artículo 43.2, además de previsiones equivalentes a las de los artículos 54.1.a) y 59.5 de la Ley de Marcas en sus artículos 50.1.a) y 56.2, respectivamente.

de los objetivos de la normativa marcaria⁶; objetivos entre los que, de acuerdo con las directivas europeas en materia de marcas, se encuentran el fomento de un mercado interior que funcione correctamente y la facilitación del registro, gestión y protección de marcas en beneficio del crecimiento y la competitividad de las empresas europeas⁷.

La consecución de estos objetivos se encuentra intrínsecamente ligada a las funciones que cumplen las marcas en el tráfico económico. Sin perjuicio de la posibilidad de desempeñar otras funciones complementarias, la función primordial de la protección conferida por la marca registrada consiste en garantizar esta como una indicación de origen de los productos o servicios para los que se utiliza⁸. Para ello, las marcas solo pueden cumplir con su función de distinguir productos o servicios y permitir que los consumidores tomen decisiones fundadas cuando se utilizan de manera efectiva en el mercado. Así pues, es esencial establecer que las marcas registradas se utilicen efectivamente en conexión con los productos o servicios para los cuales están registradas⁹.

Además, el requisito de uso es también necesario para reducir el número total de marcas registradas y protegidas y, por tanto, el número de conflictos que surgen entre ellas¹⁰. Una marca que no se utiliza puede obstaculizar la competencia al limitar la gama de signos que los competidores pueden registrar como marcas y al privarles de la posibilidad de utilizar dicha marca u otra similar en el tráfico económico de bienes o servicios idénticos o similares a los que designe la marca en cuestión. Por lo tanto, además de poder ser objeto de una declaración de caducidad en caso de no ser utilizada en conexión con esos productos o servicios en un plazo de cinco años a partir de la fecha de finalización del procedimiento de registro¹¹, una marca registrada solo debe protegerse y desplegar su *ius prohibendi* si realmente se utiliza. Para garantizar este principio, la normativa europea prevé expresamente que, en ausencia de un uso efectivo de la misma, una marca registrada anterior no concederá a su titular el derecho a oponerse o a obtener la nulidad de una marca posterior ni a invocarla válidamente en procedimientos de infracción de marca¹².

Estos principios y normas rigen actualmente en todos los sistemas marcarios regionales¹³ y nacionales de la Unión Europea, en virtud del Reglamento (UE)

⁶ Página 10 del informe de la CNMC sobre el Anteproyecto de Ley de Modificación de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (IPN/CNMC/022/18), página 6 del informe de la CNMC al Proyecto de Real Decreto de modificación del Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (IPN/CNMC/009/19) y página 12 del informe de la CNMC sobre el Anteproyecto de Ley de Modificación de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, la Ley 20/2003, De 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, y la Ley 24/2015, de 24 de Julio, de Patentes (IPN/CNMC/024/22).

⁷ Considerando 1 de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas; considerando 2 de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas; y considerandos 8 y 42 de 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 (última directiva en vigor a la que en lo sucesivo se denominará la «Directiva de Marcas»).

⁸ Considerando 16 de la Directiva de Marcas.

⁹ Considerando 31 de la Directiva de Marcas.

¹⁰ Considerando 31 de la Directiva de Marcas.

¹¹ Considerando 31 de la Directiva de Marcas.

¹² Considerando 32 de la Directiva de Marcas.

¹³ Sistemas marcarios regionales de la Unión Europea que actualmente se limitan al propio sistema regional de la marca de la Unión Europea y el establecido para la región de Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos

2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (en adelante, el «Reglamento de la Marca de la Unión Europea») y de la trasposición a los ordenamientos jurídicos nacionales de la citada Directiva de Marcas. Su correcta aplicación supone una garantía para el equilibrio entre el ejercicio de los derechos otorgados por el registro de una marca y el mantenimiento de una competencia efectiva y no falseada en el mercado; ponderando, por una parte, los intereses legítimos del titular de la marca y, por otro, los de sus competidores.

III. LA PRESENTACIÓN REITERADA DE SOLICITUDES DE REGISTRO DE MARCA COMO UN SUPUESTO DE MALA FE

En este apartado se abordará, en primer lugar, la casuística de las presentaciones reiteradas de solicitudes de registro de marca para, a continuación, analizar los supuestos en los que dichas actuaciones han sido consideradas por la jurisprudencia europea y la práctica administrativa de la EUIPO como indicativas de la existencia de mala fe del titular al presentar la solicitud de registro de marca.

1. La práctica consistente en la presentación reiterada de solicitudes de registro de marca

La presentación reiterada de una solicitud de registro de marca no está prohibida *per se* por ninguna disposición de la Directiva de Marcas o del Reglamento de la Marca de la Unión Europea. Por ello, esta práctica resulta, en principio, perfectamente legal y posible tanto en España como en la mayoría de los países de su entorno, con la excepción de Chipre y Portugal¹⁴.

De hecho, el titular de una marca puede tener un interés legítimo en volver a presentar una solicitud de registro de la misma de acuerdo con su nueva estrategia de comercialización, con la evolución de las necesidades comerciales o con los cambios en la demanda de los consumidores o usuarios. En este sentido, constituyen claros ejemplos de estas prácticas legítimas para la presentación de una nueva solicitud de registro de la misma marca actuaciones como (i) la modernización o actualización del logo o representación de la marca, (ii) la precisión o extensión de los productos o servicios protegidos o (iii) la reorganización de la cartera de marcas y de su ámbito de protección territorial.

por la Convención del Benelux sobre Propiedad Intelectual.

¹⁴ En Chipre, a pesar de no existir una disposición nacional que regule expresamente esta cuestión, la práctica interna de la oficina nacional de registro consiste en que no se aceptará una solicitud de registro de marca presentada por un mismo solicitante para una representación idéntica y los mismos productos o servicios de una marca anterior, porque se considera que nadie puede disponer de dos certificados de registro para la misma marca y lista de productos o servicios (nota al pie 160 en la pág. 29 de la Comunicación común acerca de la práctica común sobre solicitudes de marca presentadas de mala fe de la EUIPO, referida *infra* en la nota al pie 26). Por su parte, el artículo 224 del Código de la Propiedad Industrial portugués establece expresamente que «solo podrá existir un registro para la misma marca en relación con un mismo producto o servicio», por lo que no se permite volver a presentar una marca nacional idéntica para productos o servicios idénticos, ya que la oficina de registro portuguesa —el Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)—, de oficio, denegará el registro de dicha marca.

Algunas de estas prácticas legítimas que ampararían volver a presentar una solicitud de registro de la misma marca encuentran su fundamento en la propia normativa marcaria que resulta de aplicación a las marcas ya registradas. Esto se debe a que en muchas jurisdicciones dichas normas restringen en gran medida las posibles modificaciones que pueden introducirse en una marca ya registrada, no siendo posible ampliar la lista de productos o servicios protegidos o adaptar la representación de la marca a los nuevos tiempos. En este sentido, la Ley de Marcas es particularmente estricta en cuanto a la modificación de marcas registradas se refiere, permitiendo tan solo aquellas alteraciones que se limiten a una modificación o supresión del nombre o la dirección del titular incluidos en el signo siempre y cuando este cambio «no afecte sustancialmente a la identidad de la marca tal como fue registrada originariamente»¹⁵. Sucede lo mismo en el sistema de la marca de la Unión Europea, para el que el Reglamento de la Marca de la Unión Europea contiene una previsión prácticamente idéntica a la de la norma española¹⁶. Por lo tanto, debido a las limitaciones impuestas por las normativas aplicables a sus registros de marcas, en estas jurisdicciones será necesario presentar una nueva solicitud de registro de la marca para actualizar los distintivos en la gran mayoría de los casos.

Por el contrario, en algunos países de la Unión Europea la normativa marcaria es más flexible en cuanto a las posibles evoluciones de una marca ya registrada. En Dinamarca, por ejemplo, se permite al titular de una marca registrada solicitar la introducción de alteraciones «insignificantes» siempre y cuando dicha alteración no afecte a la impresión general de la marca¹⁷. Este tipo de previsiones normativas permitirían a los titulares de marcas registradas adaptar sus distintivos protegidos en cualquier momento sin necesidad de presentar una nueva solicitud de registro de la marca, por lo que en estas jurisdicciones la actuación del titular marcario debería someterse a un escrutinio más estricto cuando intente justificar su presentación reiterada de solicitudes de registro de marca con base en la necesidad de actualizar la representación de sus marcas.

Sin embargo, en ocasiones la razón de presentar nuevas solicitudes de registro de marca de manera reiterada puede no estar motivada por una lógica empresarial legítima que se sustente en el normal desarrollo de la estrategia comercial de la empresa, sino por el objetivo de disponer de una cartera de marcas con registros «jóvenes» para los que todavía no hayan transcurrido cinco años

¹⁵ Excepción a la regla general sobre la imposibilidad de modificar la marca durante su vida legal prevista por el artículo 33.1 de la Ley de Marcas.

¹⁶ Identidad prácticamente literal que se encuentra recogida en el artículo 54 del Reglamento de la Marca de la Unión Europea al establecer lo siguiente:

«1. La marca de la Unión no se modificará en el Registro durante el período de vigencia del registro, ni tampoco cuando este se renueve.

2. No obstante, si la marca de la Unión incluyera el nombre y la dirección del titular, cualquier modificación de estos que no afecte sustancialmente a la identidad de la marca tal como fue registrada originariamente, podrá registrarse a instancia del titular.»

¹⁷ Posibilidad prevista por el artículo 40.1 de la ley de marcas danesa —Ley Refundida sobre Marcas número 88 de 29 de enero de 2019— al establecer que «el titular puede solicitar alteraciones insignificantes de una marca solicitada o registrada a condición de que la impresión general de la marca no resulte afectada por la alteración»; previsión similar a la contenida en el artículo 23.2 de la Ley de Marcas, si bien esta última únicamente aplica a las solicitudes de registro—dejando fuera a las marcas ya registradas— y restringe, salvo para el caso de las rectificaciones, los posibles cambios a la eliminación del distintivo de elementos existentes—dejando fuera, por tanto, las adiciones de nuevos elementos no presentes en la solicitud original— «que no alteren de manera significativa el carácter distintivo de la marca en la forma en que fue solicitada».

desde la fecha de finalización del procedimiento de registro. La disponibilidad de estas marcas exentas de la obligación de uso efectivo permitirá a su titular interponer oposiciones al registro de marcas, acciones por infracción de marca y solicitudes de nulidad de registros con base en las mismas, sin que la contraparte pueda exigirle que pruebe su uso efectivo. Además, mediante la repetición de esta operación consistente en la presentación reiterada de solicitudes de registro de una misma marca en intervalos de entre cuatro y cinco años, su titular conseguirá provocar un efecto de *evergreening* o imperecedero en su cartera de marcas, prolongando artificialmente la vida de sus marcas de manera indefinida. Estas estrategias, diseñadas para eludir una regla fundamental del sistema marcario como la obligación de uso de la marca y su correspondiente carga probatoria, suponen un abuso del sistema de marcas al retorcerlo en beneficio propio y en detrimento del equilibrio al que se ha hecho referencia en el apartado precedente.

2. La concurrencia de mala fe en la presentación reiterada de solicitudes de registro de marca

Como se indicaba en el primer apartado, es en el contexto de la marca de la Unión Europea donde más han proliferado los pronunciamientos administrativos y judiciales sobre la cuestión de la presentación reiterada de solicitudes de registro de marca y su casuística. Ello ha propiciado que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se haya pronunciado en varias ocasiones en relación con la práctica consistente en reiterar la presentación de solicitudes de registro con el único propósito de prolongar artificialmente la vida de una marca eludiendo la obligación de su uso efectivo; pronunciamientos que proporcionan unas directrices de gran utilidad a la hora de enfrentarse a esta problemática y discernir cuándo estamos ante un supuesto de mala fe determinante de la nulidad del registro de marca y cuándo no.

En este sentido, ya en su sentencia de fecha 13 de diciembre de 2012 el Tribunal General admitía expresamente que el hecho de que el titular de una marca registrada solicite el registro de la misma marca para evitar las consecuencias de la falta de uso efectivo de su marca anterior constituye un factor a tener en cuenta a la hora de valorar si existió mala fe en la solicitud de registro¹⁸. En estos casos, para valorar si la marca impugnada constituye, en efecto, una reiteración o repetición de una marca anterior solicitada con mala fe en el sentido apuntado, resultara necesario analizar el grado de identidad existente entre (i) los signos, (ii) los productos y servicios y (iii) los territorios protegidos por las marcas del mismo titular. Por otro lado, como se desprende también de la citada sentencia dictada por el Tribunal General en el caso Pelikan, resulta imperativo ponderar si el solicitante presentó la solicitud posterior como parte de una práctica empresarial legítima en el sentido apuntado en el apartado precedente. De hecho, en dicho asunto el tribunal concluyó que, pese a existir coincidencias notables entre los signos evaluados, no existía mala fe en la solicitud de registro de la marca posterior al haber quedado acreditado que dicha actuación respondía a una práctica empresarial legítima.

¹⁸ Sentencia de 13 de diciembre de 2012, Pelikan, T-136/11, EU:T:2012:689, apartado 27.

Por el contrario, el inicio de esta década ha sido testigo de diversos conflictos ante el propio Tribunal General y las salas de recurso de la EUIPO que versaban sobre la presentación reiterada de solicitudes de registro de marcas y en los que sí se ha llegado a concluir la existencia de mala fe en la solicitud de registro de las marcas posteriores. En este sentido, la sentencia de la Sala Sexta ampliada del Tribunal General en el caso *Monopoly*¹⁹ fue un hito de gran relevancia en la materia, pues en ella, aplicando las pautas establecidas por la citada sentencia del caso *Pelikan*, el tribunal confirmó la anulación de la marca impugnada al quedar acreditado que la reiteración en la presentación de su solicitud de registro de marca tenía por objeto esencial eludir la obligación de acreditar el uso de la marca controvertida en el marco de un procedimiento de oposición. También clarificó la posibilidad de declarar la nulidad parcial del registro de una marca en casos como el enjuiciado en el que, en aplicación de los factores indicados anteriormente, el tribunal también confirmó la supervivencia de la marca para una parte de los productos y servicios para los que esta se encontraba registrada, al no ser estos coincidentes con los ya protegidos por la marca anterior de su titular.

La firmeza de esta sentencia²⁰ y la puesta en práctica de sus conclusiones ha abierto una nueva era en el panorama de las acciones judiciales y solicitudes administrativas de nulidad contra registros cuya solicitud supone una reiteración respecto a la presentada para el registro de marcas anteriores. En esta década post-*Monopoly*, la EUIPO ya ha comenzado a aplicar la doctrina establecida por dicha sentencia en el marco de sus procedimientos de nulidad del registro de marcas con base en la causa de nulidad absoluta del artículo 59.1.b) del Reglamento de la Marca de la Unión Europea. En algunos de estos recientes casos, la decisión de la EUIPO ha tenido como consecuencia la nulidad total de la marca impugnada²¹. No obstante, la EUIPO tampoco ha dudado en salvaguardar aquellas marcas impugnadas respecto de las que, tal y como sucedió en el caso *Pelikan*, su titular ha proporcionado explicaciones convincentes sobre los objetivos y la lógica comercial que perseguía la nueva solicitud de registro presentada²².

Sin perjuicio del enfoque local del análisis aquí expuesto, la problemática descrita no afectaría exclusivamente a los sistemas de marcas de la Unión Europea, pues este fenómeno y los conflictos judiciales o administrativos que suscita también se encuentran en otras jurisdicciones de su entorno. Este es el caso de Reino Unido, en cuya jurisdicción se inició en 2020 una disputa que enfrentó a las cadenas de supermercados Lidl y Tesco y en la que, entre otras múltiples y variadas cuestiones jurídicas, se discutió y determinó la existencia de mala fe en la actuación de Lidl consistente en la presentación reiterada de solicitudes de registro en relación con una de las marcas litigiosas²³. Además, el requisito de

¹⁹ Sentencia de 21 de abril de 2021, *Monopoly*, T-663/19, EU:T:2021:211.

²⁰ El Tribunal de Justicia inadmitió a trámite el recurso de casación interpuesto contra la misma mediante auto de 1 de diciembre de 2021 en el asunto C-373/21 P (EU:C:2021:983).

²¹ Tal y como sucede en los casos resueltos por las decisiones de la división de cancelación de la EUIPO que fueron confirmadas por la sala de recurso de la EUIPO en sus decisiones sobre los asuntos R 2108/2018-2 de fecha 20 de diciembre de 2022 («WONG LO KAT») y R 312/2023-2 de fecha 31 de octubre de 2023 («SANDOKAN»).

²² Decisión de la división de cancelación en el asunto 52111 de fecha 10 de julio de 2023 («Benetton»).

²³ La contienda ente Lidl y Tesco se resolvió en primera instancia mediante la sentencia de la *High Court of Justice* de fecha 19 de abril de 2023 ([2023] EWHC 873 (Ch)), confirmada en gran parte en apelación —salvo en lo que respecta a la determinación de la existencia de una infracción de derechos de autor por parte de Tesco— por la sentencia de la *Court of Appeal* de fecha 19 de marzo de 2024 ([2024] EWCA Civ 262), siendo los

uso de las marcas registradas es una regla cuya imposición trasciende a la Unión Europea, ya que el requisito de uso de las marcas y la obligación de su prueba por el titular se encuentra previsto, si bien no impuesto, por multitud de tratados internacionales en materia de marcas²⁴.

IV. EL ENCAJE DE ESTA SOLUCIÓN EN EL SISTEMA MARCARIO ESPAÑOL

En vista de todo lo anterior, ¿permite la Ley de Marcas aplicar estas conclusiones relativas a marcas de la Unión Europea para considerar que aquel que presenta solicitudes de registro con el único propósito de prolongar artificialmente la vida de una marca española actúa de mala fe? ¿Qué papel juega en estos casos el nuevo procedimiento administrativo de nulidad ante la OEPM con base en el artículo 51.1.b) de la Ley de Marcas?

1. Encaje sustantivo: tipificación como uno de los supuestos de mala fe de la causa de nulidad prevista por el artículo 51.1.b) de la Ley de Marcas

Actualmente no existen referencias expresas a esta concreta cuestión en relación con la Ley de Marcas, ni en la normativa sobre marcas, ni en la jurisprudencia de los tribunales españoles, ni en las resoluciones administrativas y documentos informativos (guías, manuales, etc.) de la OEPM. Por esta razón, no sería posible aplicar sin más al sistema marcario español las conclusiones expuestas en el apartado anterior; conclusiones que, en principio, deberían circunscribirse al ámbito de la marca de la Unión Europea al que se refieren los pronunciamientos judiciales y administrativos citados. Por el contrario, para ello será necesario comprobar si se cumplen los requisitos para proceder a realizar una aplicación analógica de dichas conclusiones.

La jurisprudencia europea que interpreta el artículo 59.1.b) del Reglamento de la Marca de la Unión Europea es perfectamente extrapolable a la aplicación del artículo 51.1.b) de la Ley de Marcas por parte de la OEPM y los tribunales españoles. La correspondencia literal entre ambos artículos no deja lugar a dudas acerca de la necesidad de ser igualmente coherentes en su interpretación, a lo que se suma tanto la práctica identidad existente entre los mismos y el texto del artículo 4.2 de la Directiva de Marcas relativo a esta causa de nulidad, como la arraigada doctrina judicial existente al respecto²⁵. Por lo tanto, podemos con-

apartados 250 a 261 de la sentencia de primera instancia y 184 a 187 de la resolución del recurso de apelación los que abordan específicamente la cuestión relativa a este supuesto de mala fe.

²⁴ En este sentido, el artículo 19 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio («Acuerdo sobre los ADPIC») prevé la posibilidad de anular un registro de marca cuando no se haya usado después de un periodo de, como mínimo, tres años y tanto el Tratado sobre el Derecho de Marcas —en sus artículos 3.1.b), 3.6, 13.1.b), 13.2.iii) y 22.5— como el Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas —en sus artículos 3.1.b), 3.2, 13.1.b), 13.2.iii) y 19.3— contienen disposiciones relativas a la eventual existencia de la obligación de probar el uso efectivo de las marcas.

²⁵ Doctrina judicial recogida, entre otras, en el fundamento jurídico tercero de la reciente sentencia núm. 479/2019 de la Audiencia Provincial de Barcelona de fecha 14 de marzo de 2019 (ECLI: ES:APB:2019:1923): «Este precepto incorpora a nuestro Derecho la norma facultativa formulada por el art. 3.2 d) de la Directiva 2008/95/CE que dispone la nulidad absoluta de la marca obtenida con mala fe del solicitante; y esta norma legal es equivalente al art. 59.1.b) del Reglamento (UE) 2017/1001, de 14 de junio de 2017, en el ámbito de la

cluir que una acción o solicitud de nulidad en base al artículo 51.1.b) de la Ley de Marcas podrá conducir a la cancelación de marcas españolas que se soliciten con el único fin de prolongar artificialmente la vida de una marca extendiendo el periodo excepcional de cinco años durante el cual la efectividad de la misma no puede estar condicionada a la prueba de su uso efectivo.

A mayor abundamiento, la OEPM ha confirmado recientemente que aplicará la práctica común número 13 sobre las solicitudes de marca presentadas de mala fe²⁶ a todos los procedimientos de nulidad de marcas pendientes e iniciados a partir del 22 de marzo de 2024²⁷. Teniendo en cuenta que la comunicación de dicha práctica común recoge en su apartado 2.5.2.2²⁸ los criterios para valorar la existencia de mala fe expuestos en el apartado precedente, resulta indubitado que, al menos desde dicha fecha, la actuación consistente en la presentación reiterada de solicitudes de registro de marcas para prolongar artificialmente la vida de una marca y soslayar el requisito de obligación de uso de la misma ha pasado a ser uno de los supuestos incardinados en la causa de nulidad por mala fe del artículo 51.1.b) de la Ley de Marcas.

Además, va de suyo que, a pesar de que todas estas resoluciones y directrices hacen referencia exclusiva a las marcas, los criterios expuestos también resultan aplicables a otros signos distintivos previstos por la Ley de Marcas como los nombres comerciales, las marcas colectivas y las marcas de garantía²⁹.

Por todo lo anterior, no cabe duda alguna de que la Ley de Marcas permite aplicar las conclusiones expuestas sobre las marcas de la Unión Europea para considerar que aquel que presenta solicitudes de registro con el único propósito de prolongar artificialmente la vida de un signo distintivo actuaría de mala fe y podrá ser sancionado con la nulidad del registro afectado.

2. Encaje procesal: articulación en el marco del procedimiento de registro de una marca española

Una vez confirmado que estamos ante uno de los supuestos de mala fe de la causa de nulidad prevista por el artículo 51.1.b) de la Ley de Marcas, procede

regulación de la marca de la Unión Europea. El concepto de mala fe al que se refiere la norma no está definido en la Directiva ni se contiene en la misma una remisión expresa al Derecho de los Estados Miembros sobre ese concepto; por lo que, conforme a las exigencias de la aplicación uniforme del Derecho de la Unión y del principio de igualdad, es un concepto que debe ser objeto de una interpretación autónoma y uniforme y, como tiene declarado el TJUE (Sentencia de 27 de junio de 2013, C-320/12, caso Malaysia Dairy Industries), el sentido y el alcance del mencionado concepto deben determinarse a la luz del contexto en el que se inserta la disposición de que se trata de la Directiva 2008/95 y el objetivo perseguido por ésta».

²⁶ Práctica común disponible para su consulta en la página web de la Red Europea de Propiedad Intelectual —más conocida por su acrónimo EUIPN, derivado de su denominación inglesa European Union Intellectual Property Network— a través del siguiente enlace: <https://www.tmdn.org/#!/practices/2537136> [fecha de consulta 27-03-2024]; desde el que también es posible descargar la comunicación común mediante la cual se hace pública dicha práctica.

²⁷ Compromiso de implementación de la referida práctica común que ha sido asumido por la OEPM tal y como consta en la tabla de implementación «*Overview of implementations of the CP13 Common Practice*» disponible en el siguiente enlace:

https://www.tmdn.org/network/documents/10181/2275452/Overview_of_implementations_of_the_CP13_Common_Practice.pdf/Ofidf46fc-2248-4a7b-bfab-f5437e303f71 [fecha de consulta 27-03-2024].

²⁸ Apartado denominado «Solicitudes reiteradas» que se encuentra en las páginas 29 a 33 de la versión en español de la referida comunicación común de la práctica.

²⁹ Todo ello como consecuencia de la remisión a las mismas causas de nulidad previstas para las marcas contenidas en los artículos 91.1, 66 y 72 de la Ley de Marcas, respectivamente.

abordar las vías disponibles en el sistema marcario español para combatir estos abusos y defenderse de los titulares de marcas que los perpetrán. Sin duda, de la conclusión alcanzada en el apartado precedente se evidencia que siempre podrá atacarse la marca conflictiva mediante la presentación de una solicitud de nulidad ante la OEPM, pero resulta de especial interés explorar en qué medida podría el solicitante de registro de una marca española defender con éxito su solicitud ante una oposición al registro que tenga como base en una marca viciada de esta causa de nulidad.

En primer lugar, cabría plantearse si la argumentación expuesta podría emplearse por el solicitante del registro de una marca en el marco de un procedimiento en el que se presente una oposición al registro para, con base en la misma, forzar la prueba de uso de marcas que se encontraran todavía dentro del periodo de cinco años previsto en el artículo 39 de la Ley de Marcas; planteamiento al que, atendiendo a lo que a continuación se expondrá, debería responderse en sentido negativo.

Si bien la EUIPO ha aplicado este planteamiento en alguno de los casos citados anteriormente —concretamente, en las decisiones de los auntes R-1785/2008-4 de fecha 15 de noviembre de 2011 («PATHFINDER») y R-1260/2013-2 de fecha 13 de febrero de 2014 («KABELPLUS»)—, lo cierto es que esta cuestión fue zanjada al rechazarse de plano dicha posibilidad por el Tribunal General en sus sentencias de fecha 19 de octubre de 2017 y 16 de mayo de 2019³⁰. En estas sentencias, el tribunal europeo niega expresamente que la petición de prueba de uso en el marco de un procedimiento de oposición pueda admitirse por el mero hecho de que la marca en que se base la oposición hubiera sido registrada para prolongar artificialmente el denominado «periodo de gracia», argumentando para ello que en un procedimiento de oposición la EUIPO tiene la obligación de presumir la validez de las marcas anteriores del oponente y no puede, por lo tanto, analizar si se encuentran incursas en alguna causa de nulidad, caducidad o denegación. En idénticos términos se pronunció, hace ya más de una década, la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el fundamento de derecho tercero de su sentencia de fecha 3 de junio de 2013³¹.

En consecuencia, queda claro que no es posible impugnar la validez de una marca en el marco de un procedimiento de registro con oposición ni requerir a su titular que pruebe su uso mientras esta se encuentre todavía dentro del

³⁰ Sentencia de 19 de octubre de 2017, SKYLITE, T-736/15, EU:T:2017:729 y sentencia de 16 de mayo de 2019, SKYFi, T-354/18, EU:T:2019:333.

³¹ Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de fecha 3 de junio de 2013, ECLI: ES:TS:2013:2816, fundamento de derecho tercero:

«[1]a concurrencia de una prohibición absoluta en una marca vigente y registrada ha de hacerse valer mediante los recursos procedentes contra el acto de registro de esa marca o el ejercicio de la acción de nulidad, pero no es admisible la articulación de este derecho como simple excepción a la oposición que puede formular el titular de la marca supuestamente nula a un nuevo registro que considera incompatible. Como prevé el artículo 51 de la citada Ley de Marcas, la declaración de nulidad de una marca registrada exige el ejercicio de la oportuna acción en un proceso autónomo y ante la jurisdicción competente, que es la Civil. Es la declaración firme de nulidad recaída en ese proceso lo que genera la cancelación del registro (artículo 61.2 y 3). El mero hecho del registro, o los actos a él asimilados determinantes de la prioridad, produce la adquisición de los derechos por el titular de la marca (artículo 34.1 de la misma Ley, en consonancia con el citado artículo 61.2 y 3, así como el 4.2 del Convenio de París y el artículo 29.2 del vigente Reglamento (CE) 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria); y vigente el registro, el derecho del titular comprende la facultad de impedir la inscripción de marcas similares por aplicación del artículo 19.1 de la Ley de Marcas».

periodo de cinco años previsto por el artículo 39 de la Ley de Marcas. Como consecuencia, la única fórmula que permitiría al solicitante del registro opuesto superar el obstáculo constituido por la marca oponente consistiría en impugnar la validez de la misma en un procedimiento de nulidad y solicitar, seguidamente, la suspensión del procedimiento de registro de su marca hasta que recaiga resolución firme sobre la nulidad planteada³².

Bajo el sistema anterior a la reforma introducida por el Real Decreto-ley 23/2018, no existía, como sucede actualmente, un procedimiento administrativo de cancelación de marcas, siendo los tribunales exclusivamente competentes para conocer de estas acciones de nulidad. En este marco procesal resultaba difícil imaginar que el solicitante de un registro de marca pudiera encontrarse en disposición de conseguir la suspensión del procedimiento de registro dentro del plazo preclusivo de un mes fijado por el artículo 20.2 y el apartado primero del artículo 21 *bis* del reglamento de ejecución de la Ley de Marcas³³ para la presentación de la petición de prueba de uso y de la contestación al suspenso de fondo. Esta dificultad radica en que este tiempo es muy ajustado para preparar e interponer una demanda de nulidad convenientemente fundamentada ante los tribunales y, acto seguido, conseguir un decreto de admisión a trámite del tribunal competente con base en el cual la OEPM pudiera decretar la suspensión solicitada.

Por el contrario, todo este proceso se simplifica en el caso del procedimiento administrativo de nulidad ante la OEPM actualmente en vigor desde el 14 de enero de 2023, cuya flexibilidad permitiría al solicitante presentar una solicitud sucinta ante la OEPM que sirva para detener rápidamente el procedimiento de registro de su marca; solicitud que, posteriormente, podría completarse con un escrito complementario en el que se expusieran con mayor detalle los argumentos en que se funda la nulidad solicitada. La tramitación de ambos procedimientos —procedimiento para el registro de marca con oposición y procedimiento para la declaración de nulidad de la marca oponente— ante el mismo organismo —la OEPM— ofrece, por tanto, importantes ventajas prácticas para combatir este tipo de estrategias consistentes en la presentación reiterada de solicitudes de registro para prolongar artificialmente la vida de una marca y eludir la obligación de usarla de manera efectiva en el tráfico económico; ventajas que resultan de la entrada en vigor de esa última parte de la reforma introducida por el Real Decreto-ley 23/2018 que ha permanecido latente durante cuatro años y de la que ahora pueden valerse los operadores del sistema marcario español.

³² Suspensión de la tramitación del procedimiento de registro de marcas prevista por el artículo 26.b) de la Ley de Marcas al establecer que «[l]a Oficina Española de Patentes y Marcas podrá suspender el procedimiento de tramitación [...] [a] instancia del solicitante que hubiera presentado contra el signo anterior oponente una solicitud o una demanda reconvenional de nulidad o de caducidad o una acción reivindicatoria, hasta que recaiga una resolución o sentencia firme, todo ello sin perjuicio de que la suspensión pueda ser decretada judicialmente».

³³ 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; norma cuyo artículo 21 *bis* entró en vigor el pasado 1 de mayo de 2019 al ser introducido *ex novo* por el Real Decreto 306/2019, de 26 de abril, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, aprobado por Real Decreto 687/2002, de 12 de julio.