



GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
CURSO ACADÉMICO 2018/2019

TRABAJO FIN DE GRADO

“La marca en el tráfico mercantil”

“The trade mark in comercial traffic”

Autor: Aitor Alfonso León Morante

Tutora: Emilia Díaz Méndez

1. Resumen

En la actualidad, las marcas juegan una función fundamental en el mercado tan grande y globalizado en el que nos encontramos, puesto que su función principal es la de distinguir los distintos productos y servicios ofrecidos en el mercado. Debido al rápido crecimiento del tráfico económico, la evolución en la última década y la propensión al consumo, como resultado de esta globalización aparece la obligación de crear un criterio de distinción entre unas empresas y otras, y es así como aparece la marca, postulándose como el principal signo distintivo de los empresarios. Lo que apareció como una obligación de diferenciación a la hora de operar en un mercado repleto de competidores, dio lugar a los empresarios a utilizarlo como estrategia para obtener ventajas competitivas respecto al resto. Por esta situación, fue necesaria la creación de una normativa más completa y detallada que recogiera todos los aspectos que engloban el registro de una marca. Para esto, se tiene en cuenta lo recogido en la actual Ley de Marcas 17/2001, y en base a esta se desarrollará a lo largo del trabajo la jurisprudencia en dicha materia y aspectos relevantes para su correcto entendimiento.

Abstract

Nowadays, brands play a fundamental role in the large and globalized market in which we find ourselves, since its main function is to distinguish the different products and services offered in the market. Due to the rapid growth of economic traffic, the evolution in the last decade and the propensity to consume, as a result of this globalization the obligation to create a criterion of distinction between some companies and others appears, and that is how the brand appears, running as The main distinguishing sign of entrepreneurs. What appeared as an obligation of differentiation when operating in a market full of competitors, gave rise to entrepreneurs to use it as a strategy to obtain competitive advantages over the rest. Due to this situation, it was necessary to create a more complete and detailed regulation that included all the aspects that encompass the registration of a trademark. For this, it is taken into account what is included in the current Trademark Law 17/2001, and based on this, jurisprudence will be developed throughout this work and aspects relevant to its correct understanding.

ÍNDICE

1. Resumen	2
2. La marca.....	4
2.1. Concepto.....	4
2.2. Signos aptos para constituir marca y prohibiciones	6
2.2.1. Prohibiciones absolutas	6
2.2.2. Prohibiciones relativas	7
2.3. Contenido del derecho de marca	8
2.4. Extinción de la marca: nulidad y caducidad	9
2.4.1. Nulidad	9
2.4.2. Caducidad	9
3. Acciones por violación del derecho de marca	10
4. Registro de una marca	11
4.1. Solicitud y procedimiento de registro de una marca	11
4.1.1 Solicitud de registro de una marca	11
4.1.2 Procedimiento de registro de una marca	12
4.2. Efectos de la solicitud y registro de una marca	14
4.3. Obligación de uso de la marca	15
4.4. Duración, renovación y modificación de la marca registrada	15
4.4.1. Duración	15
4.4.2. Renovación	16
4.4.3. Modificación	16
5. Tendencias actuales sobre las marcas.....	17
5.1 Razones de cambio a la nueva regulación	17
5.2 Legislación actual de nuestro Derecho europeo de marcas	18
6. Legislación aplicable al sistema de marcas y patentes.....	19
6.1. Cambios sustanciales en la Unión Europea	21
6.2. Avances Jurisprudenciales	21
Conclusiones	23
Bibliografía	25

2. La marca

La marca se ha convertido en uno de los aspectos más representativos de la imagen de una empresa en el tráfico económico, permitiendo diferenciar sus productos o servicios de los del resto del mercado, tal y como señala Bercovitz: *“Sin los signos distintivos de la empresa no es posible la competencia, ni tampoco la existencia de una economía de mercado”*¹. Es tan importante la marca para las empresas, que surge la necesidad de crear un método de protección de la misma, el cual se explicará en el siguiente epígrafe.

Una marca consigue diferenciarse del resto a través de distintos medios como puede ser la publicidad, alcanzado, mediante el uso de una determinada simbología, una imagen y reputación de la misma. Por consiguiente, es necesario un sistema que potencie el acceso libre, completo y transparente a la información de la misma. Es por ello que subrayamos, la gran importancia de la marca como imagen de la empresa, ya que se convierte en un bien muypreciado a la hora de operar en el tráfico económico.

2.1. Concepto

El concepto de marca se encuentra regulado en el artículo 4 de la Ley 17/2001 de 7 de Diciembre, de Marcas estableciéndose que *“Podrán constituir marcas todos los signos, especialmente 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, a condición de que tales signos sean apropiados para:*

a) *Distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas*

b) *Ser representados 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”*. Una marca se presenta como la principal estrategia de comunicación de una empresa, la cual hace referencia a quien emite el mensaje y que pretende ser identificada de forma inequívoca por el consumidor. A través de multitud de signos, los cuales manejan gran información, los responsables de marketing dotan a los productos o servicios de personalidad y de una imagen, a través de la marca con el fin de diferenciarse de sus competidores.

El artículo 4 del Reglamento (UE) 2017/1001 del Consejo sobre marca comunitaria establece que *“Podrán constituir marcas de la Unión cualesquiera signos, en particular, 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, con la condición de que tales signos sean apropiados para:*

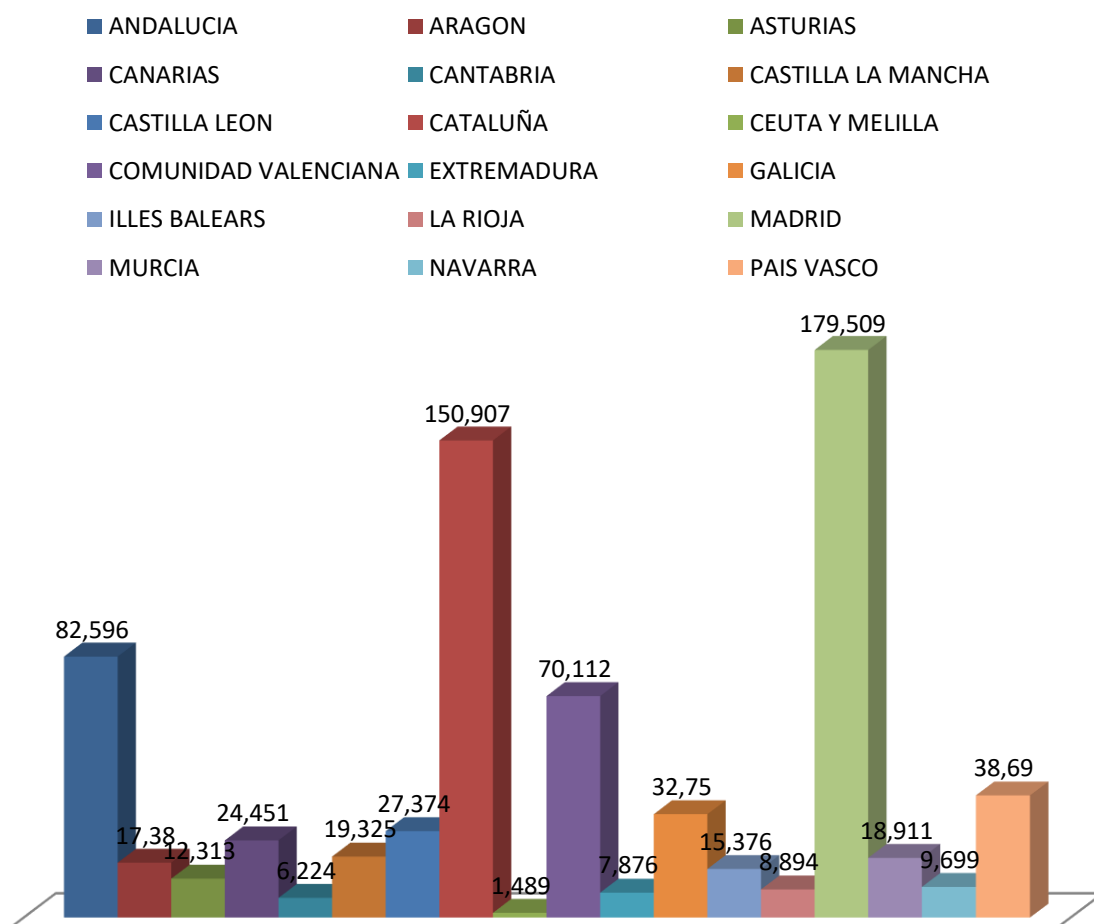
a) *Distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas.*

¹ Véase: BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, ALBERTO & GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, JOSÉ ANTONIO, Comentarios a la Ley de Marcas, Tomos I y II, Editorial Aranzadi, Madrid, 2008.

b) Ser representados en el Registro de Marcas de la Unión Europea (en lo sucesivo, el «Registro») de manera que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular.”

Podemos considerar como principal función de la marca la distinción de un producto o servicio del resto. Bercovitz como anteriormente hemos visto, señala que lo que caracteriza esencialmente a la marca es que constituye un signo a través del cual los productos o servicios para los que se utiliza se identifican y distinguen de los productos o servicios similares dentro del mercado. El Tribunal Supremo también se pronunció en esta materia estableciendo que “es esencial a las marcas servir de distintivo de los productos, con las cuales aspira el empresario a distinguirlos de los demás del mercado”.

Marcas en vigor por CC.AA. 2018



Fuente: Elaboración propia a partir de las estadísticas de la OEPM, Oficina Europea de Patentes y Organización Mundial de la Propiedad Industrial, 2018.

2.2. Signos aptos para constituir marca y prohibiciones

El artículo 4 de la Ley de Marcas establece que pueden constituir marcas los signos o medios siguientes: *“Todos los signos, especialmente 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, a condición de que tales signos sean apropiados para:*

a) Distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas

b) Ser representados 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”

De igual modo, a la hora de registrar como marca cualquiera de los signos anteriores, se deben cumplir una serie de requisitos formales como realizarse de manera completa, inteligible, objetiva y duradera en el tiempo.

El artículo 5.1 de la Ley de Marcas establece una serie de prohibiciones absolutas, es decir, signos no susceptibles de ser registrados como marca por estar relacionadas con intereses públicos. Existen igualmente una serie de prohibiciones relativas, correspondientes a intereses particulares o privados. La prohibición absoluta supone que la marca en sí misma no se puede registrar, mientras que la prohibición relativa significa que la simbología no se encuentra disponible ya que origina un conflicto con derechos de terceros.

En España sólo se podrá denegar la creación de una marca cuando ésta infrinja alguna prohibición recogida en la legislación o porque su signo carece de capacidad distintiva.

2.2.1. Prohibiciones absolutas

El artículo 5.1 de la Ley de Marcas establece un listado en el que se enumeran las prohibiciones absolutas de registro. En primer lugar, se establece la imposibilidad de registrar una marca cuyas características no se incluyan en art. 4 citado anteriormente. Debido a la función principal de la marca, no serán susceptibles de registro aquellos signos que carezcan de carácter distintivo, así como a los que se compongan únicamente de signos o indicaciones sobre las características del producto o servicio como la calidad, el valor, la procedencia geográfica, etc. De igual modo no serán registrables aquellos signos que sirvan para designar en el lenguaje común a los productos y servicios y aquellos que representan la forma exacta impuesta por la naturaleza de estos. Igualmente estarán prohibidos aquellos signos que sean contrarios a la Ley y aquellos que puedan inducir al público a error sobre la calidad o procedencia de los bienes o servicios. Tampoco podrán configurarse como marca aquellos signos que representen cualquier tipo de elementos patrióticos de interés público salvo que

estén autorizados por la autoridad competente. Por último, aquellos signos prohibidos por el art. 6 ter del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial sobre las prohibiciones en cuanto a los emblemas de Estado, signos oficiales de control y emblemas de organizaciones intergubernamentales².

2.2.2. Prohibiciones relativas

Las prohibiciones relativas son aquellos signos que en abstracto pueden ser susceptibles de registro como marca, pero en el caso concreto no pueden por existir un derecho previo sobre dicho signo a favor de otra persona. Estas prohibiciones relativas se encuentran recogidas en los artículos 3 a 10 de la Ley de Marcas.

El artículo 6.1 de la Ley de Marcas establece la prohibición a la hora de registrar un signo como marca en relación con intereses particulares, cuando en el supuesto de que este sea idéntico a una marca anterior que represente productos o servicios análogos y, asimismo, cuando se corra el riesgo de confusión debido a una asociación de este con una marca anterior³. El art 7.1 manifiesta las prohibiciones para reconocer un signo como marca cuando éste sea igual a un nombre comercial anterior⁴ que se refiera a actividades, productos o servicios de la misma clase y cuando exista riesgo de confusión y asociación para los consumidores con un nombre comercial anteriormente registrado. El siguiente art. 8 de la Ley de Marcas, dice: *"No podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o similar a una marca anterior, con independencia de que los productos o servicios para los cuales se haga la solicitud sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, cuando la marca anterior goce de renombre en España o, si se trata de una marca de la Unión, en la Unión Europea, y con el uso de la marca posterior, realizado sin justa causa, se pudiera obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior, o dicho uso pudiera ser perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre"*, así como *"La protección reforzada prevista en el apartado 1 será*

² Véase: Artículo 6ter, Marcas: prohibiciones en cuanto a los emblemas de Estado, signos oficiales de control y emblemas de organizaciones intergubernamentales. Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883.

³ Se entiende como marca anterior aquellas ya registradas que tengan fecha de presentación previa a la de la solicitud de registro y que pertenezcan a marcas españolas, marcas que hayan sufrido un registro internacional que surta efectos en España y marcas comunitarias. Las marcas de la Unión registradas que, con arreglo a su Reglamento, reivindiquen válidamente la antigüedad de una de las marcas españolas, marcas que hayan sufrido un registro internacional que surta efectos en España, aun cuando esta última marca haya sido objeto de renuncia o se haya extinguido. Las solicitudes de marca a las que hacen referencia el artículo 6.1 a condición de que sean finalmente registradas, y finalmente 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.

⁴ Se comprende como nombre comercial anterior los nombres comerciales registrados en España cuya solicitud de registro tenga una fecha de presentación o de prioridad anterior a la de la solicitud objeto de examen, así como las solicitudes de los nombres comerciales a los que hace referencia la frase anterior, a condición de que sean finalmente registradas.

igualmente aplicable a los nombres comerciales renombrados⁵. Por último, el artículo 10 de la ley hace referencia a las marcas de agentes o representantes y establece que: *“A menos que justifique su actuación, el agente o representante del titular de una marca no podrá registrar esa marca a su nombre sin el consentimiento de dicho titular”*. Igualmente *“El titular perjudicado tendrá derecho a oponerse al registro de la marca o a formular contra la misma las correspondientes acciones de nulidad, reivindicatoria o de cesación, conforme a lo previsto en esta Ley y en el artículo 6 septies del Convenio de París. En particular, serán de aplicación a la acción reivindicatoria las previsiones contenidas en los apartados 2 y 3 del artículo 2”*

2.3. Contenido del derecho de marca

En el momento que se inscribe un signo como marca, automáticamente se crean unos derechos inherentes, al titular de la misma durante el tiempo establecido por ley, diez años renovables tal y como establece el artículo 31 de la Ley de Marcas.

Además de estos derechos surgen unas obligaciones principales: obligación de uso, pago de tasas y renovación de la marca.

En primer lugar, se confiere el derecho a utilizar la marca en exclusiva en el tráfico mercantil. En segundo lugar, se confiere al titular de la marca un derecho de uso en su vertiente negativa, esto es, el derecho a prohibir que terceras personas utilicen cualquier signo idéntico a su marca para productos o servicios similares o idénticos, siempre que implique riesgo de confusión en el tráfico mercantil. Broseta Pont M. afirmaba que *“la finalidad de este monopolio de uso es proteger el interés del empresario en que ningún competidor sustraiga la clientela obtenida por las características del producto distinguido por una marca concreta”*.

Al propietario de la marca se le concede el derecho a la transmisión de la misma, la cual puede ser plena, definitiva o a título de propiedad o limitada, temporal o a título de uso. La principal diferencia entre ambas transmisiones, es que una transfiere definitivamente los derechos adheridos a la marca y en la transmisión temporal se le concede el derecho de uso de la misma a un tercero durante un periodo de tiempo limitado y a cambio de una contraprestación económica.

⁵ Se entiende por marca o signo renombrados aquellos cuyo prestigio va más allá del sector en el cual operan, posicionándose como productos o servicios reconocidos para el público en general.

2.4. Extinción de la marca: nulidad y caducidad

2.4.1. Nulidad

El registro de una marca puede cancelarse por nulidad declarada por los tribunales, esta implica que el registro de la marca nunca llegó a ser válido. La nulidad puede ser absoluta o relativa. En el art. 51.1 describe *“el registro de la marca podrá declararse nulo mediante solicitud presentada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas o mediante demanda reconvenzional en una acción por violación de marca:*

a) Cuando contravenga lo dispuesto en el artículo 5 de la presente Ley.

b) Cuando al presentar la solicitud de marca el solicitante hubiera actuado de mala fe”. Por consiguiente, en el art. 52.1 establece que “el registro de la marca podrá declararse nulo mediante solicitud presentada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas o mediante demanda reconvenzional en una acción por violación de marca cuando contravenga lo dispuesto en los artículos 6, 7, 8, 9 y 10”.

En relación a la temporalidad de la nulidad absoluta de una marca registrada se entiende indefinida. Existen supuestos de nulidad absoluta y de nulidad relativa, cuando contravengan a prohibiciones absolutas o relativas respectivamente. La principal diferencia entre ellas radica en la legitimidad para solicitarla, mientras que la nulidad relativa la pueden solicitar únicamente los titulares de los derechos afectados por el registro de la marca, la nulidad absoluta pueden solicitarla la Oficina Española de Patentes y Marcas y cualquier persona física o jurídica o agrupación constituida para la representación de intereses de comerciantes, productores, fabricantes o consumidores afectados o con un derecho subjetivo o legítimo. Debemos destacar, el solicitante de la denuncia para la nulidad de una marca no podrá ser aquel individuo que haya sido parte de un procedimiento de nulidad anterior de la misma marca

Una resolución de registro de marca puede declararse nula cuando esta incumpla lo establecido en los arts. 6, 7, 8, 9 y 10 en la Ley de Marcas. Una vez efectuada la nulidad de una marca, la solicitud y el registro anteriores nunca gozaron de validez ante las disposiciones presentadas en la Ley en el Título V capítulo 1.

2.4.2. Caducidad

La caducidad de una marca puede ser declarada tanto por los Tribunales como por la Oficina Española de Marcas y Patentes según el motivo. Una marca se cancela es una marca que hasta entonces era válida y deja de efectos jurídicos a partir del instante en el que se ocasionaran los aspectos que

provocaron dicha caducidad. La cancelación puede llevarse a cabo por distintas causas establecidas en el artículo 54 de la Ley de Marcas como la falta de renovación establecida en el artículo 32 de la Ley de Marcas o renuncia del titular. También se podrá declarar la caducidad de la marca cuando se la designe como un producto o servicio, es decir, se vuelva vulgar, cuando el titular de la marca haga un uso de ella que dé lugar a confusión hacia terceros o cuando, tanto por el traspaso de los derechos como por otros motivos, el titular no acate lo recogido en el art. 3 de la Ley de Marcas. En este último caso solo se anulará mientras dure el incumplimiento. El artículo 54 de esta Ley 17/2001 establece las causas de caducidad de la marca: falta de renovación de la misma, renuncia por parte de su titular, falta de uso con arreglo a lo establecido en la ley.

El art. 55 de esta Ley establece las causas que llevan a la caducidad de una marca derivadas de su falta de renovación. El art. 57 de la misma establece la caducidad por falta de uso de la marca. La obligación de demostrar el uso real y efectivo de la marca recae sobre el propio titular de la misma ya que de lo contrario se debe especificar las causas por las que la misma no se está empleando.

3. Acciones por violación del derecho de marca

Para una adecuada protección del derecho de marca se establece la posibilidad de que todo titular de una marca correctamente registrada, pueda emprender acciones civiles y penales contra aquellos que ocasionen algún daño o perjuicio, a la misma con el principal fin de salvaguardarla y defender sus derechos sobre esta, el titular de la marca puede reclamar el cese y destrucción de las actividades de las que resultan los daños y perjuicios y exigir el embargo e inmediata retirada del tráfico económico de aquellos productos en los que se detecte la infracción. El artículo 40 de la Ley de Marcas establece que *“el titular de una marca registrada podrá ejercitar ante los órganos jurisdiccionales las acciones civiles o penales que correspondan contra quienes lesionen su derecho y exigir las medidas necesarias para su salvaguardia, todo ello sin perjuicio de la sumisión a arbitraje, si fuere posible”*. Las acciones a ejercitar están sometidas a un plazo de prescripción de cinco años por razones de seguridad jurídica, por lo que las acciones por daños y perjuicios sólo podrán reclamarse, si dicho quebrantamiento se realizó durante los cinco años anteriores a la ejecución de la misma. Estas acciones podrán consistir en el cese de actos que violen su derecho, indemnizaciones por daños y perjuicios, adopción de medidas para evitar que prosiga la violación y la destrucción de los productos identificados con la marca de forma ilícita.

El denunciante podrá exigir la publicación de la sentencia con el fin de informar a los interesados. Todo acto de violación de una marca registrada, será denunciante siempre y cuando hayan sido notificados por el titular o persona legitimada de la marca para su cese, así como en el caso de que se trate de una violación a una marca notoria o renombrada. Para valorar la cuantía de los daños y perjuicios, así como la correspondiente indemnización, se examinará tanto las pérdidas como el lucro cesante consecuencia del quebrantamiento del derecho de marca, los daños asociados al

prestigio de la marca y los gastos derivados de la investigación para la determinar la certeza de la infracción. Otro dato relevante, es el prestigio y renombre del que goza la marca y en el caso de que este se haya visto dañado se valorará al grado de difusión en el mercado del uso fraudulento de la marca registrada.

4. Registro de una marca

4.1. Solicitud y procedimiento de registro de una marca

4.1.1 Solicitud de registro de una marca

Se deben de seguir una serie de pasos a la hora de llevar a cabo el registro de una marca en la Oficina Española de Patentes y Marcas, que se explicarán en este epígrafe. Debemos destacar que el registro de una marca en la Oficina Española de Patentes y Marcas no es obligatorio, pero si recomendable, ya que de lo contrario no se podrán beneficiar de la protección que ampara el derecho de marca.

En primer lugar, se debe distinguir entre la marca y el nombre comercial. La marca distingue productos y servicios en el mercado, en cambio el nombre comercial, sirve para identificar a una empresa en el tráfico mercantil, así como, para distinguirla de las demás empresas con actividades similares.

En segundo lugar, decidido registrar una marca, se debe hacer una presentación de la solicitud en el órgano destinado para esta competencia de la Comunidad Autónoma a la cual pertenezca el domicilio o establecimiento del solicitante. En el caso de Ceuta o Melilla o la persona que lo solicita, no este domiciliado en territorio español, presentarán la solicitud en la Oficina Española de Patentes y Marcas. Incluso si esta persona no es residente del territorio español, puede encargarse de dicha gestión un representante del mismo, el cual hará dicha entrega en su propia comunidad autónoma o donde tenga el establecimiento, como si del propio solicitante se tratara. Cuando el establecimiento no presenta un domicilio físico, la solicitud será presentada directamente en la Oficina Española de Patentes y Marcas.

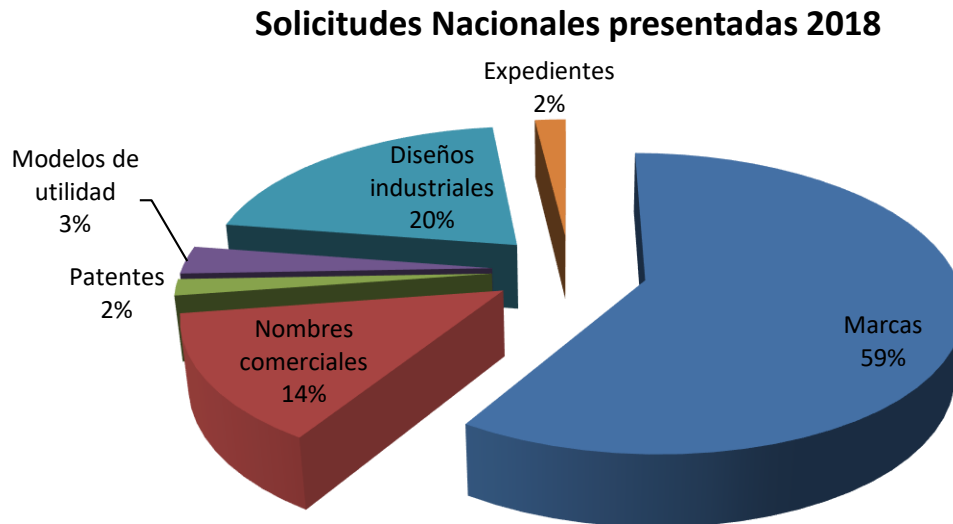
En tercer lugar, una vez registrada dicha solicitud harán constar todos los datos de su recepción; día, hora, minutos y número asignado a la misma, quedando así, registrada de manera oficial. Todos los documentos adjuntados en la solicitud serán en castellano, exceptuando que la presentación sea en CCAA con lenguas oficiales reconocidas, estos son:

- Instancia en la cual se realice dicha solicitud
- Datos identificativos del solicitante
- Reproducción de la marca

- Catálogo de productos o servicios que se quieran marcar.

Este proceso lleva el correspondiente pago de una tasa, la cual será proporcional al número de productos o servicios que se quieran registrar.

Por otra parte, los solicitantes del registro de una marca tanto en países miembros del Convenio de París como en los que integran la Organización Mundial del Comercio gozarán del derecho de preferencia para la presentación en España de una solicitud de registro⁶.



Fuente: Elaboración propia a partir de las estadísticas de la OEPM, Oficina Europea de Patentes y Organización Mundial de la Propiedad Industrial, 2018.

4.1.2 Procedimiento de registro de una marca

Para llevar a cabo el procedimiento de registro de una marca se realizará principalmente, un estudio de admisibilidad de la solicitud presentada anteriormente, comprobando que cumple con los requerimientos para la obtención de una fecha de presentación⁷, que se ha efectuado el pago de la

⁶ El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, dice en su art. 4.a, puntos uno y dos: 1) Quien hubiere depositado regularmente una solicitud de patente de invención, de modelo de utilidad, de dibujo o modelo industrial, de marca de fábrica o de comercio, en alguno de los países de la Unión o su causahabiente, gozará, para efectuar el depósito en los otros países, de un derecho de prioridad, durante los plazos fijados más adelante en el presente. 2) Se reconoce que da origen al derecho de prioridad todo depósito que tenga valor de depósito nacional regular, en virtud de la legislación nacional de cada país de la Unión o de tratados bilaterales o multilaterales concluidos entre países de la Unión

⁷ Véase: Art.13 Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

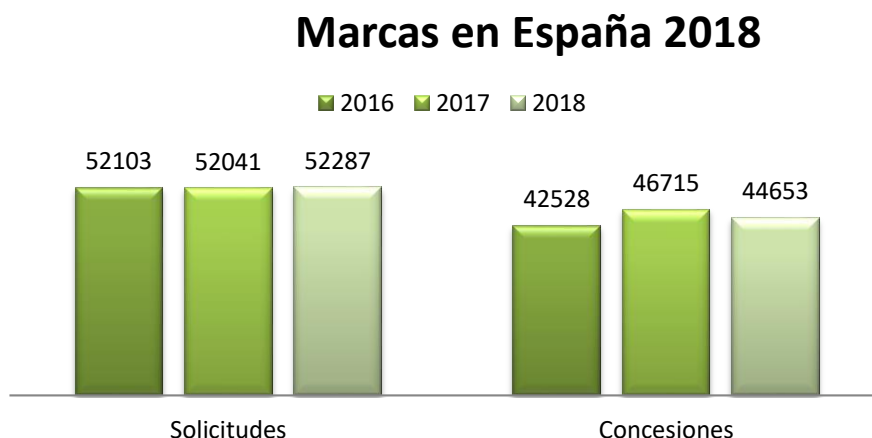
tasa correspondiente, y la verificación de la legitimidad de la persona que lo solicita⁸.

En el caso de que aparezca algún tipo de irregularidad, se suspende instantáneamente la tramitación y se le ofrecerá al solicitante un plazo para la corrección de dicho error, o por contraste, la formulación de las alegaciones oportunas. Si la irregularidad es debida al incumplimiento de alguno de los requerimientos necesarios para la obtención de una fecha para la presentación, se le concederá la del día que se compruebe la subsanación del problema. Por otra parte, si la irregularidad es debida al impago de la correspondiente tasa y esta no se abona en su totalidad dentro del plazo otorgado, se procederá a la tramitación, siguiendo el orden de la solicitud, de lo que se encuentre pago. Si por el contrario, no se obtiene ninguna respuesta o no se soluciona por parte del solicitante, se procederá al cese de dicho trámite.

Analizada y considerándose apta la solicitud por el órgano competente de la Comunidad Autónoma, la remitirá a la Oficina Española de Patentes y Marcas. Una vez recibida la solicitud y estudiada su admisión, la Oficina Española de Patentes y Marcas procederá a la publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.

La publicación de solicitud de marca incluye:

- Nombre y dirección del solicitante o representante
- Número de expediente y fecha de presentación
- Reproducción del gráfico solicitado como marca
- Lista de productos o servicios a marcar en base a la clase que pertenezca del Nomenclátor Internacional⁹.



Fuente: Elaboración propia a partir de las estadísticas de la OEPM, Oficina Europea de Patentes y Organización Mundial de la Propiedad Industrial, 2018.

⁸ Véase: Art. 3 Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

⁹ Véase: Clasificación Internacional de Productos y Servicios, Clasificación de Niza, 10ª Edición, 2012. OEPM

Una vez publicada, cualquier persona que se considere afectada podrá contraponerse al registro de la misma. La contraposición se formulará en la Oficina Española de Patentes y Marcas, mediante un escrito, documentación pertinente y respetando el plazo y tasa establecidos. Estas alegaciones podrán ser llevadas a cabo por los órganos, asociaciones y organizaciones establecidas para la protección del consumidor respetando los requisitos mencionados anteriormente. La Oficina Española de Patentes y Marcas procederá a realizar un análisis sobre si la petición de la marca incurre en alguna prohibición de las explicadas en epígrafes anteriores¹⁰ y en el caso de que se contemple, se le informará al solicitante. Por el contrario, si en el plazo establecido no se formula ninguna oposición u observación de terceros y, asimismo, el examen dictamina que la solicitud de marca no incurre en ninguna de las prohibiciones, la marca será registrada. La Oficina Española de Patentes y Marcas publicará un anuncio en el Boletín Oficial de Propiedad Industrial y efectuará el registro de la marca. En el caso de que terceras personas efectúen algún tipo de oposición al mismo tercero y que la Oficina Española de Patentes y Marcas ratifique que se haya incurrido en alguna de las prohibiciones se procederá a la suspensión de la solicitud y se le comunicará al solicitante para que en el plazo establecido legalmente presente las alegaciones oportunas. Transcurrido el plazo fijado para ello y habiéndose producido o no la contestación del solicitante, la Oficina Española de Patentes y Marcas acordará la concesión o denegación del registro de la marca, especificando en este último los motivos. Si la causa de la denegación afecta únicamente a parte de los productos o servicios listados, la desestimación de la misma será en base a esos productos afectados.

4.2. Efectos de la solicitud y registro de una marca

Tras efectuarse el registro de la marca, se le concede a su titular el derecho único y exclusivo de su uso y disposición en el tráfico económico, de la misma manera que la facultad de prohibir a terceros el empleo de la misma sin autorización de este, tanto por el uso de un signo exacto al registrado, como por el uso de uno semejante que pueda dar lugar a duda, por parte del consumidor final.

El derecho conferido por el registro de una marca, sólo puede actuar tras la publicación de su aprobación y adjudicación. Sin embargo, la Ley concede protección al usuario de una marca notoria en España aunque no esté registrada, así como exigir una indemnización en el caso del uso, durante el periodo entre la presentación de la solicitud y la publicación de la aprobación, tiempo en el cual goza de una protección provisional. En el caso de que la marca, de ningún modo hubiera sido tramitada y se haya abandonado su otorgamiento, no se podrá exigir la protección provisional, ya que tan solo admite reclamación una vez que se haya publicado la aprobación de la marca.

¹⁰ Véase: Arts. 5 y 9.1 b de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

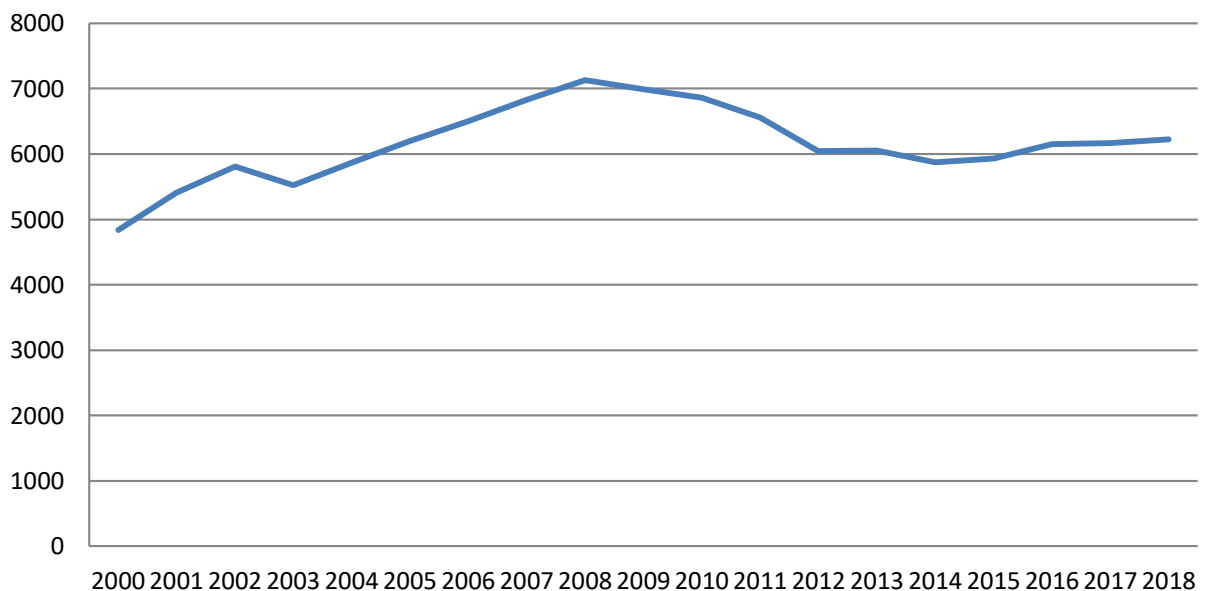
4.3. Obligación de uso de la marca

Si no se hace uso del derecho de una marca en los siguientes cinco años después de la publicación de su concesión por fundamentos como, por ejemplo, el uso inefectivo de esta o la detención de la misma durante un plazo de cinco años, se le emplearán las sanciones reconocidas en la Ley. A su vez, se considerará el uso cuando se efectúe una utilidad que difiere a la forma en la que esta ha sido registrada.

No tiene sentido, tanto ni a nivel operativo de las oficinas de registro, ni a nivel de concesión de derechos exclusivos, mantener indefinidamente registros de marcas que no están siendo realmente usadas por sus titulares.

Ante las causas que explican la escasa utilización de una marca observaremos las ajenas a la voluntad de su titular, las restricciones en temas de importación, así como otros requerimientos legales impartidos a los productos o servicios inscritos bajo dicha denominación.

Marcas en vigor en Cantabria



Fuente: Elaboración propia a partir de las estadísticas de la OEPM, Oficina Europea de Patentes y Organización Mundial de la Propiedad Industrial, 2018.

4.4. Duración, renovación y modificación de la marca registrada

4.4.1. Duración

En España las marcas están registradas por una validez inicial máxima de diez años, desde la fecha en la que es presentada su solicitud. Una vez finalizado

este tiempo, el propietario de dicha marca podrá solicitar su renovación por otro periodo, de otros diez años sucesivos.

4.4.2. Renovación

El propietario de la marca y de quienes gozan del derecho para emplear la misma podrá requerir una renovación de la misma en la Oficina Española de Patentes y Marcas o en los órganos competentes especificados en el artículo 11¹¹ de la Ley de Marcas. Sin embargo, si esta solicitud no se adjunta en la Oficina Española de Patentes y Marcas, la institución que la reciba tendrá la obligación de reenviarla en un plazo de cinco días, junto con la documentación correspondiente. Esta solicitud de renovación conlleva el correspondiente pago de tasas, dentro de los seis meses previos a la caducidad del registro, de la tasa de renovación que se exige. De lo contrario, se abonará en un plazo prorrogado de seis meses desde que caduque la solicitud de registro, con la obligación de pagar un recargo del 25 o 50 por ciento dependiendo, de si ha sido pagada dentro de los tres primeros o tres siguientes.

4.4.3. Modificación

El art. 33 de la LM declara que no estará permitido transformar una marca durante el periodo que ésta esté vigente, ni cuando se renueve. Por el contrario, podrá modificarse, cuando se introduce el nombre y la dirección del titular, en el punto en que la variación no repercuta de manera importante sobre las cualidades identificativas de la marca según las condiciones bajo las que se registró inicialmente. Una vez que se manifiesta la modificación de la marca en la Oficina Española de Patentes y Marcas o el órgano competente que proceda deberán abonarse de la misma manera que en la renovación las tasas correspondientes.

De la misma manera, toda persona que pueda haber sido perjudicada tras la variación tendrá el derecho de reclamarlo.

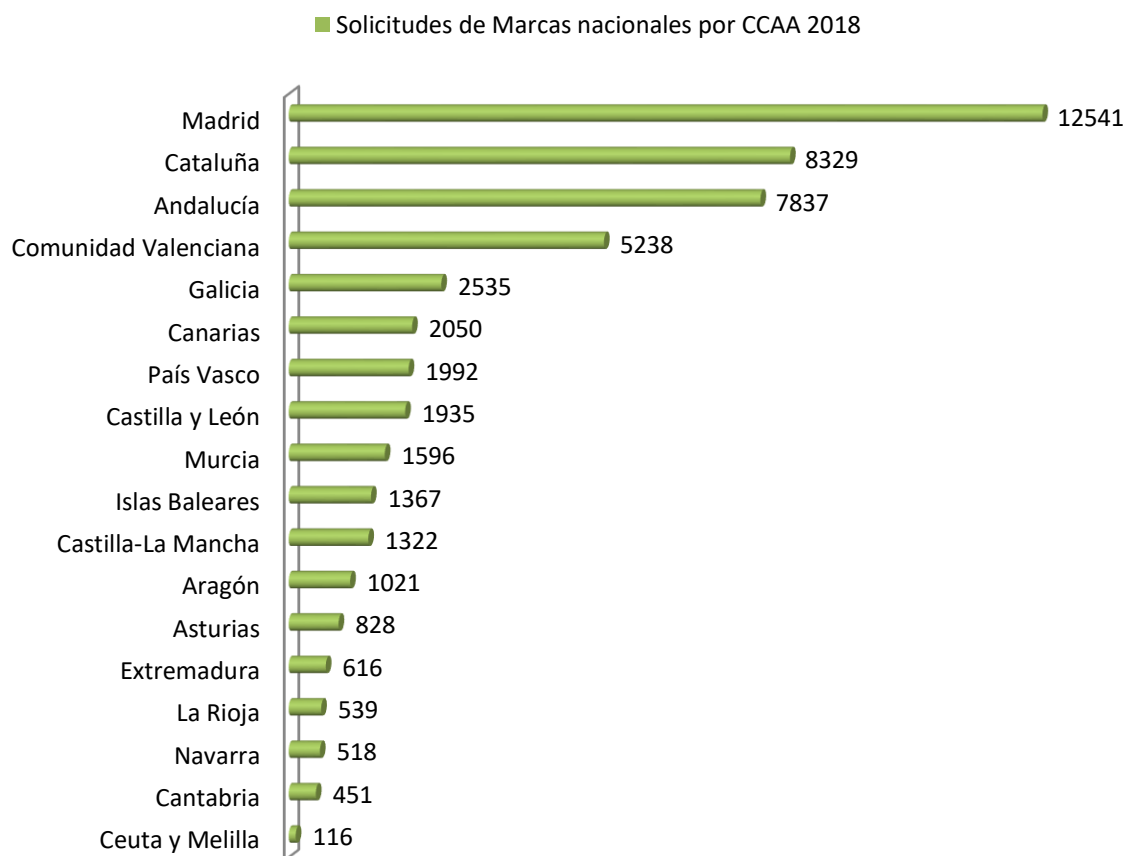
¹¹ Véase: Art. 11 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas

5. Tendencias actuales sobre las marcas

5.1 Razones de cambio a la nueva regulación

Tras los años 80 comienza la necesidad de requerir una mayor defensa y tutela de los derechos de propiedad industrial debido a un conjunto de circunstancias, no sólo de carácter económico, sino también referido a la revolución tecnológica y a las nuevas situaciones políticas y sociológicas. De esta manera subrayamos, la facilidad que existe hoy en día para realizar imitaciones debido al crecimiento en la tecnología. La ley 17/2001, de Marcas, tras su puesta en vigor deroga automáticamente la Ley de Marcas de 1988. El derecho de marcas se ha visto dañado en los últimos tiempos debido al rápido y constante proceso de globalización a nivel mundial. A raíz de esto, se han venido apareciendo numerosas normas a nivel comunitario e internacional como a nivel nacional.

Solicitudes de Marcas nacionales por CCAA 2018



Fuente: Elaboración propia a partir de las estadísticas de la OEPM, Oficina Europea de Patentes y Organización Mundial de la Propiedad Industrial, 2018.

Una de las principales novedades como es la Ley de Marcas que finalmente diferencia y tiene especial consideración a las marcas notorias y a las marcas renombradas. Observamos en la explicación de razones de la ley actual de marcas, la Ley 17/2001, la reforma cuenta con una importancia significativa al englobar a un gran número de preceptos que se han vistos afectados. En la exposición de razones de la nueva ley de marcas observamos de manera resumida las causas que han dado lugar a esta reforma.

Como primer punto, la exigencia de determinar las competencias que en virtud de propiedad industrial corresponden al Estado y a las Comunidades Autónomas.

Como segundo punto, la Nueva Ley de Marcas incluye a nuestro ordenamiento español los recientes textos internacionales y comunitarios. De esta manera nos referimos a la agregación de las exigencias de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de Diciembre de 1988 en relación al acercamiento de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, en la cual se basa la legislación nacional de marcas como el Reglamento sobre la Marca Comunitaria.

El tercer punto, de los novedosos cambios se asocia de una forma informal a un proceso de acondicionamiento de las leyes a nuestro entorno. No consiste sólo en concordar, sino de igual manera de acelerar y racionalizar el trámite en base a la experiencia de la ley anterior. De esta manera nos referimos a los motivos técnicos.

Estas razones argumentan de forma concisa la urgencia de reforma de la ley, consiguiendo de esta manera la Ley de Marcas actual.

5.2 Legislación actual de nuestro Derecho europeo de marcas

El Derecho de Marcas europeo actual se basa principalmente en dos textos jurídicos, en primer lugar, la Directiva 2008/95/CE del Parlamento y del Consejo, de 22 de octubre de 2008 relativa al acercamiento de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Con el fin de garantizar la función de origen de la marca, se crea un sistema de protección de la marca comunitaria. Este sistema se caracteriza por tres aspectos principales:

En primer lugar, en concepto de violación de los derechos otorgados por la marca, se practicarán las acciones directamente ante los Tribunales de Marcas Comunitarias integrados en los Estados miembros. Las Marcas comunitarias tras la actualización en el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo y del Consejo del 14 de Junio de 2017, pasan a denominarse Marcas de la Unión Europea.

En segundo lugar, en concepto de nulidad y caducidad de la marca, se determina un sistema bilateral: las acciones directas se interpondrán ante órganos administrativos (OAMI) pero el control se llevará a cabo judicialmente por el Tribunal de Primera Instancia y del Tribunal de Justicia y en vía de demanda reconvencional ante los Tribunales de Marcas Comunitarias.

En tercer lugar, respecto a materias residuales, se prevé la tutela ante los Tribunales ordinarios de los Estados miembros.

Las funciones de la marca comunitaria se llevan a cabo a través de la Oficina Comunitaria. Consiste en una oficina de índole independiente con autonomía jurídica, administrativa y financiera. Dentro de las funciones podemos observar:

- Individualiza los productos y los servicios
- Muestra a los consumidores el origen empresarial,
- Notifica que el producto o servicio mantiene una calidad constante
- Fortalece la función publicitaria.

A partir del año 1966 en el cual comenzó su actividad la OAMI, los propietarios de marcas han querido resguardarse en el ámbito comunitario, protegiendo su nombre, y así poder actuar con total tranquilidad en otros países, hasta la actualidad se han presentado miles de marcas comunitarias y diseños y modelos industriales, debido a esto y al alto triunfo de la OAMI, es tan importante el buen funcionamiento y la puesta al día de los textos legislativos. Tal y como se encuentra en el artículo 5 del RMC, ejercerán como titulares de marcas comunitarias las personas físicas o jurídicas, ahora también incluidas las entidades de derecho público. La marca comunitaria se obtiene mediante registro, y sólo podrá ser revocada o cedida para la totalidad de países que componen la Unión Europea.

“La marca comunitaria tendrá carácter unitario. Producirá los mismos efectos en el conjunto de la Comunidad: solo podrá ser registrada, cedida, ser objeto de renuncia, de resolución de caducidad o de nulidad, y solo podrá prohibirse su uso, para el conjunto de la Comunidad. Este principio se aplicará salvo disposición contraria del presente Reglamento”

6. Legislación aplicable al sistema de marcas y patentes

La Legislación que compone el derecho de marcas se encuentra formada por normativa nacional, comunitaria e internacional, de la misma manera que se especifica en la Exposición de Motivos de la Ley de Marcas en su párrafo III: *«En orden a los compromisos adquiridos por el Estado español, la presente Ley da cumplimiento a los mismos, respondiendo a los altos niveles de armonización impuestos en el seno de la Comunidad Europea e Internacional»*.

En España se aplica la Ley 17/2001, de 7 de Diciembre, de Marcas, la cual ha sido creada por el Reglamento aprobado por el Real Decreto 687/2002, de 12 de Julio. La nueva Ley, suprimió la antigua Ley de Marcas de 1988, como explicamos anteriormente. A nivel comunitario aplicado el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo y del Consejo del 14 de Junio de 2017 sobre la Marca de la Unión Europea.

Uno de las causas que empujó la modificación de la Ley de Marcas fue el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional 103/1999, de 3 de Junio, en la que se expone la anticonstitucionalidad de diversos artículos recogidos en la Ley de Marcas de 1988¹². Esta sentencia recoge sobre las competencias de País Vasco y Cataluña en concepto de Propiedad Industrial. Ambas Comunidades Autónomas manifestaron, que varios de los artículos se contradicen con competencias establecidas en sus Estatutos de Autonomía, en disconformidad con lo consolidado por la Constitución en el artículo 149.1.9¹³. En cambio, el artículo 12.4 del Estatuto de Autonomía del País Vasco le hace responsable a la Comunidad Autónoma del País Vasco la aptitud de ejercitar la legislación del Estado en este ámbito. A su vez, el artículo 11.3 del Estatuto de Autonomía de Cataluña le asigna a ésta misma, la realización de dicha jurisprudencia. Por consiguiente, se fraccionaron las materias de registro de marcas y nombres comerciales entre los Órganos de las Comunidades Autónomas y el Órgano del Estado competente en dicha materia, la OEPM. Como consecuencia a dicha división, se le otorgó a las CCAA de competencias para admitir las solicitudes de inscripciones de marcas, capacidad para comprobar el cumplimiento de los requerimientos de la solicitud, competencia para obtener y comprobar los documentos incluidos en los trámites de inscripción, del mismo modo que la autoridad para admitir las solicitudes de inscripción en materia internacional declaradas por los titulares de las marcas inscritas en nuestro país. Otra de las causas que empujó la modificación de la Ley de Marcas fue la urgencia para añadir nuevas reglas en concepto de marcas conformes a la normativa internacional y comunitaria. La normativa comunitaria aplicable es la Directiva Comunitaria de 21 de diciembre de 1988 en materia de marcas y el Reglamento de la Marca Comunitaria¹⁴. La primera vez que se incorporó la Directiva en materia de marcas a la Ley de Marcas de 1988 no se ejecutó de la manera debida ya que fue creada una vez aprobada la Ley de Marcas, por consiguiente, se analizaron un conjunto de oposiciones que causaron que la Ley y la Directiva no fueran de acuerdo entre ellas. De la misma manera, se encontraron divergencias considerables entre la directiva y la Ley de Marcas de 1988 en consideración a cuestiones como la idea de marca, agotamiento del derecho de marca, limitaciones al derecho de marca, caducidad por falta de uso, nulidad... La normativa que es de aplicación en el ámbito internacional en materia de marcas es el Arreglo de Madrid concerniente al Registro Internacional de Marcas y el Protocolo referido a ese Arreglo¹⁵ y el Acuerdo sobre Aspectos de Derechos de Propiedad Intelectual vinculados con el Comercio y el Tratado sobre el Derecho de Marcas¹⁶. Por consiguiente, España para adaptarse a la normativa internacional incluyó en su

¹² Véase: Párrafo 2º de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas. Arts. 15.2, 15.3, 24.1, 45.1, 75.1 y 85 (Corresponde a las Comunidades Autónomas mencionadas las competencias de ejecución en materia de Propiedad Industrial).

¹³ En la Constitución Española de 1978 se establece en su art. 149.1.9, que es de competencia exclusiva del Estado, la legislación en tema de propiedad industrial e intelectual.

¹⁴ Véase: Reglamento (CE) 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria.

¹⁵ Véase: Arreglo de Madrid de 14 de abril de 1891, relativo al registro internacional de marcas y Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid de 27 de junio de 1989.

¹⁶ Véase: ADPIC de 15 de abril de 1994 y Tratado sobre el Derecho de Marcas de 27 de octubre de 1994

legislación un conjunto de disposiciones en materia de protección de registro internacional, en consecuencia, se originó una mayor homogeneidad entre ambas.

Siguiendo la más estricta actualidad debemos mencionar el Real Decreto 306/2019 de 26 de abril por el cual se modifica el Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001 de Marcas, que entró en vigor el pasado 1 de mayo de 2019 e introduce importantes modificaciones entre las que encontramos la definición de los nuevos tipos de marcas a raíz de la supresión del requisito de representación gráfica del signo llevada a cabo por la reforma de la citada ley. *“Así, para adaptarse a las nuevas tecnologías, la marca podrá representarse, además de por medios gráficos, mediante archivos de audio (mp3) y de vídeo (mp4) siempre que el objeto de la protección que se otorgue al titular se pueda determinar con claridad y precisión, permitiendo expresamente el registro de marcas de movimiento, multimedia, holograma o sonoras, entre otras.”* Este Reglamento establece igualmente determinados requisitos que ha de cumplir el solicitante. Se regula igualmente los periodos de oposición, plazos y trámites, así como los procedimientos de nulidad y caducidad.

6.1. Cambios sustanciales en la Unión Europea

La ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas ha conseguido de algún modo adecuar la legislación Española a la legislación Europea, ya que la Ley de Marcas de 1988 no satisfacía las exigencias conforme a la primera directiva 89/104/CEE. Considerando que, en la rápida y constante evolución, resulta elemental una actualización de la legislación como la adecuación de las normas del Derecho de Marcas Estatal al Sistema de Marcas Europeo. Basándonos en esta ley, se ha producido una adecuación del sistema de marcas a las exigencias del derecho de marcas internacional. Es decir, se han reformado los dos sistemas, tanto Español como el sistema comunitario, en aquellos puntos en los que existía relación entre ellos. De la misma manera se han introducido nuevas competencias, como es la facultad para intervenir en las acciones tanto de nulidad como de caducidad, frente a las marcas españolas extinguidas, como resultado de la exigencia de su antigüedad para una marca comunitaria posterior, argumentada por el mantenimiento de los derechos derivados de la marca así extinguida, así como la función de la recepción y transmisión de las solicitudes de marcas comunitarias.

6.2. Avances Jurisprudenciales

Mención merece la sentencia la cual ha provocado una variación sustancial en la doctrina, sobre los hechos concedidos por el registro de una marca española, sentencia núm. 520/2014 de fecha 14 de octubre de 2014 del Tribunal Supremo. En especial, esta sentencia nos determina el vínculo se encuentra entre el derecho de exclusión y el derecho de uso de una marca registrada en la Oficina Española de Patentes y Marcas. Observamos que existen etapas diferentes en esta variación:

En un primer lugar, para ser capaz de interponer una demanda al titular de una marca por una correspondiente infracción de una marca registrada con posterioridad era fundamental la nulidad del registro de la marca. De la misma manera se podía demandar en la forma en la que el propio uso de la marca se realizara, de tal forma que este afectara al distintivo de la marca.

En segundo lugar, el Tribunal Supremo marco la urgencia de una acción de infracción consolidada a una acción de nulidad de la marca posterior. Visto este punto, llegado el momento en el que la marca es anulada, la marca posterior carecería de efectos. Hoy en día, con la sentencia del caso Denso, sentencia núm. 520/2014 de fecha 14 de octubre de 2014 del Tribunal Supremo procede ajustar la jurisprudencia anterior, *“para admitir que el titular de una marca protegida en España puede prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico económico de signos idénticos o similares a ella, siempre que hubieran sido registrados con posterioridad, sin necesidad de una declaración previa de nulidad”*¹⁷.

Por esta razón, ya no será de necesidad el ejercitar la acción de nulidad de la marca ya registrada posteriormente, debido a que esta, inicialmente, no protege un uso pleno de la misma frente a las otras marcas ya registradas con anterioridad. De tal modo que, resulta imprescindible a partir de ahora establecer si en un supuesto de confrontación entre marcas ya registradas, concurre la ‘prescripción por tolerancia’, debido a la cual hará concluyente no sólo el puro transcurso del tiempo sino, primordialmente de precisar si el titular de la marca anterior conocía y consintió el uso de la marca posterior.

¹⁷ ANUARIO ELZABURU 2014, recopilatorio de comentarios de jurisprudencia europea en materia de Derecho de Propiedad Industrial e Intelectual que realiza Elzaburu.

Conclusiones

I

La marca se ha convertido en el principal elemento distintivo para las empresas en el tráfico mercantil, puesto que otorga a sus productos y servicios de reputación y características propias que facilitan su identificación por parte de los consumidores en el mercado, por lo tanto, se la considera un arma empresarial, totalmente fundamental, para estimular la competencia en un mercado tan saturado.

II

Ante la necesidad de un marco normativo que se ajustara a las necesidades de una sociedad cambiante que no poseía todas las disposiciones necesarias para la correcta protección de una marca, se procedió a la derogación a nivel nacional de la Ley de Marcas anterior (Ley de Marcas de 1988) por la actual Ley de Marcas 17/2001. Así como, a nivel comunitario con la búsqueda de la igualdad de condiciones entre todos los Estados de la Unión Europea, eliminando ambigüedades y facilitando las relaciones y cooperación entre las oficinas nacionales y la OAMI.

De la misma manera observamos que los cambios aportados respecto a las cuestiones de procedimientos son ventajosos, ya que suponen rapidez y eficacia.

III

No todos los signos son aptos para constituir una marca, por lo que la ley establece unos requisitos y unas prohibiciones, absolutas o relativas, que conllevan en todo caso la denegación o cancelación de la misma.

IV

El registro de la marca no es obligatorio, lo que si esencial, para obtener una protección adecuada, consiguiéndose a través del registro en la OEPM. Lo cual le otorga al titular de la marca tres derechos principales inherentes a la misma: el derecho de utilizar la marca en exclusiva, el derecho a prohibir que terceras personas utilicen su signo y el derecho de transmisión de la misma. Como en todas las relaciones jurídicas surgen igualmente unas obligaciones principales: obligación de uso, pago de tasas y renovación de la marca.

V

El registro de una marca puede cancelarse por dos motivos principales: la nulidad y la caducidad. La nulidad de la marca implica que el registro de la misma nunca fue válido y puede ser absoluta o relativa, mientras que la caducidad es la cancelación de la

marca que hasta entonces era válida y deja de tener efectos jurídicos a partir de ese instante.

VI

Se establecen una serie de acciones por violación del derecho de marca para una adecuada protección del mismo. Estas acciones pueden consistir en el cese de actos que violen el derecho, indemnizaciones por daños y perjuicios, medidas para evitar que la violación prosiga y la destrucción de productos frutos de dicha violación del derecho de marca.

VII

El registro de una marca no concede un derecho de indefinido sobre el uso de la misma, sino que, tiene una duración inicial de diez años renovable otros diez sucesivos por el propietario de la misma. La transformación de la marca no está permitida durante el periodo de vigencia de la misma ni en la renovación.

VIII

En la actualidad el derecho de marcas europeo se basa en dos textos principales: la Directiva 2008/95/CE del Parlamento y del Consejo de 22 de Octubre de 2008, creándose un sistema de protección de marca comunitaria. Las Marcas Comunitarias tras la actualización en el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo y del Consejo del 14 de Junio de 2017, pasan a denominarse Marcas de la Unión Europea. En España se aplica la Ley 17/2001 de Marcas.

IX

Una marca puede efectuar su actividad en territorio nacional siempre y cuando se acate a la normativa vigente, en cambio si quiere ejercer a nivel comunitario o internacional deberá ajustarse a las condiciones establecidos en la normativa comunitaria y la normativa internacional correspondientes. De tal manera que, podrá mantener el derecho exclusivo del uso de la misma, no sólo dentro del territorio nacional, sino también en aquellos países en los que se desea operar.

Bibliografía

Alberto Bercovitz Rodríguez Cano, José Antonio García Cruces González. 2003. *Comentarios a la Ley de Marcas*. s.l. : Aranzadi, 2003. 9788497671408.

Andema. ¿Cómo proteger una marca? *Andema*. [En línea] [Citado el: 05 de Agosto de 2019.] <https://www.andema.org/que-son-las-marcas/como-proteger-una-marca>.

BOE. 2001. Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. [En línea] 08 de Diciembre de 2001. [Citado el: 30 de Julio de 2019.] <https://www.boe.es/eli/es/l/2001/12/07/17/con>.

Carlos Fernández-Nóvoa, José Manuel Otero Lastres, José Manuel Botana Agra. 2013. *Manual de la Propiedad Industrial*. Madrid : Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, 2013. 9788415664642.

CEVIPYME. 2017. ¿Qué se considera legalmente una marca notoria y una renombrada? ¿Qué se considera legalmente una marca notoria y una renombrada? [En línea] 30 de Mayo de 2017. [Citado el: 16 de Julio de 2019.] <https://cevipyme.wordpress.com/2017/05/30/que-se-considera-legalmente-una-marca-notoria-y-una-renombrada/>.

ElZaburu. 2019. El Zaburu. [En línea] 30 de Abril de 2019. [Citado el: 29 de Julio de 2019.] <https://www.elzaburu.es/blog/2019/04/nuevo-reglamento-de-la-ley-de-marcas.html>.

EUIPO. Las marcas en la Unión Europea. [En línea] [Citado el: 02 de Agosto de 2019.] <https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/trade-marks-in-the-european-union>.

—. Procedimiento de registro. [En línea] [Citado el: 13 de Agosto de 2019.] <https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/route-to-registration>.

EUR-LEX. [En línea] [Citado el: 26 de Julio de 2019.] <https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=es>.

Fernández-Nóvoa, Carlos. 2004. *Tratado sobre Derecho de Marcas*. Madrid : Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, 2004. 9788497681285.

Hurtado, Maria Luisa Llobregat. 2007. *Temas de Propiedad Industrial*. Madrid : La Ley, 2007. 9788497258357.

Isipedia. [En línea] [Citado el: 02 de 08 de 2019.] <http://derecho.isipedia.com/tercero/derecho-mercantil-i/parte-1-primer-prueba-presencial/09-marcas-y-otros-signos-distintivos-en-el-trafico-economico>.

Jaén, Ignacio. 2019. La importancia de la marca en el desarrollo del negocio. *La importancia de la marca en el desarrollo del negocio*. [En línea] 03 de Junio de 2019.

[Citado el: 24 de Julio de 2019.] <https://ignaciojaen.es/la-importancia-de-la-marca-para-el-negocio/>.

Marcas, Patentes y. Patentes y Marcas. *Patentes y Marcas*. [En línea] [Citado el: 26 de Julio de 2019.] <https://www.patentes-y-marcas.com/>.

Márquez, Patricia García-Escudero. El secreto esta en la marca. *El secreto esta en la marca*. [En línea] [Citado el: 20 de Julio de 2019.] https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Publicaciones/Folletos/El_secreto_esta_en_la_marca.pdf.

OEPM. [En línea] [Citado el: 30 de Julio de 2019.] <https://www.oepm.es/es/index.html>.

—. Beneficios de proteger los Signos Distintivos, Invenciones y Diseños. *Beneficios de proteger los Signos Distintivos, Invenciones y Diseños*. [En línea] [Citado el: 25 de Julio de 2019.] https://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/proteccion/beneficios_de_proteger_signos_distintivos_invenciones_y_disenos.html.

—. Marca de la Unión Europea. *Marca de la Unión Europea*. [En línea] [Citado el: 07 de Agosto de 2019.] https://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/propiedad_industrial/que_se_puede_proteger_y_como/marca_comunitaria/.

—. Marcas y nombres comerciales. *Marcas y nombres comerciales*. [En línea] [Citado el: 19 de Julio de 2019.] https://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/propiedad_industrial/que_se_puede_proteger_y_como/marcas_y_nombres_comerciales/.

Rodríguez, Carmen Blázquez. 2013. Defensa de marca. *Defensa de marca*. [En línea] 04 de Julio de 2013. [Citado el: 05 de Agosto de 2019.] <http://convelia.com/defensa-de-marca-acciones-civiles>.

Sánchez, Ángel Miguel Martín. 2018. Marca Notaria y Marca Renombrada. *Marca Notaria y Marca Renombrada*. [En línea] 02 de Octubre de 2018. [Citado el: 11 de Agosto de 2019.] <https://www.alvarezramosabogados.com/marca-notoria-y-marca-renombrada/>.

SIGARIS. 2019. SIGARIS. [En línea] 31 de Enero de 2019. [Citado el: 25 de Julio de 2019.] <https://www.sigaris.es/category/el-cementerio-de-las-marcas/>.

Fuentes legales:

-Ley 17/2001, de 7 de Diciembre, de Marcas.

-Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de 20 de Marzo de 1883.

- Arreglo de Madrid, de 14 de Abril de 1981, relativo al registro internacional de marcas.
- Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid, de 27 de junio de 1989.
- Reglamento (CE) 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria.
- Acuerdo sobre Aspectos de Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, de 15 de abril de 1994.
- Tratado sobre el Derecho de Marcas, de 27 de octubre de 1994.
- Ley 32/1988, de 10 de Noviembre, de Marcas (Vigente hasta el 9 de Diciembre de 2001).
- Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para el País Vasco.
- Ley Orgánica 4/1979, de 18 de diciembre, de Estatuto de Autonomía de Cataluña.
- Sentencia del Tribunal Supremo, 520/2014 de 14 de Octubre de 2014, Caso Denso.