

**MEMENTO**

**EXPERTO**  
FRANCIS LEFEBVRE

## Propiedad Industrial

Actualizado a 12 de septiembre de 2016



Esta obra ha sido realizada  
a iniciativa y bajo la coordinación  
de la Redacción de  
**Francis Lefebvre**

© Francis Lefebvre  
Lefebvre-El Derecho, S. A.  
Monasterios de Suso y Yuso, 34. 28049 Madrid. Teléfono: (91) 210 80 00. Fax: (91) 210 80 01  
[www.efl.es](http://www.efl.es)  
Precio: 37,44 € (IVA incluido)  
ISBN: 978-84-16612-69-7  
Depósito legal: M-33358-2016  
Impreso en España  
por Printing'94  
Puerto Rico, 3. 28016 Madrid

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, [www.cedro.org](http://www.cedro.org)) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.



# Plan general

	<u>nº marginal</u>
Capítulo 1. Consideraciones generales.....	50
Capítulo 2. Marca y nombre comercial .....	500
Capítulo 3. Patente .....	3000
Capítulo 4. Modelo de utilidad.....	3800
Capítulo 5. Diseño industrial.....	5000
Capítulo 6. Contratos .....	8000
Capítulo 7. Especialidades procesales .....	9000
Anexos .....	10000
Tabla Alfabética	
Índice Analítico	

# Abreviaturas

<b>ADPIC</b>	Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio
<b>AM</b>	Acuerdo de Madrid
<b>AP</b>	Audiencia Provincial
<b>Art.</b>	Artículo/s
<b>BEP</b>	Boletín Europeo de Patentes
<b>BOPI</b>	Boletín Oficial de Propiedad Industrial
<b>CC</b>	Código Civil
<b>CC.AA.</b>	Comunidades Autónomas
<b>Ccom</b>	Código de Comercio
<b>CCP</b>	Certificado complementario de protección
<b>CP</b>	Código Penal
<b>CPE</b>	Convenio de Munich sobre la patente europea
<b>CUP</b>	Convenio de la Unión de París
<b>Dir</b>	Directiva
<b>disp.adic.</b>	Disposición adicional
<b>disp.derog.</b>	Disposición derogatoria
<b>disp.final</b>	Disposición final
<b>disp.trans.</b>	Disposición transitoria
<b>EDJ</b>	Referencia Jurisprudencia Lefebvre-El Derecho
<b>EEE</b>	Espacio Económico Europeo
<b>EUIPO</b>	Oficina de la Propiedad Intelectual Europea
<b>HMPD</b>	L 16-12-54, de hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento de posesión
<b>ISA</b>	Autoridad de Búsqueda Internacional
<b>L</b>	Ley
<b>LCD</b>	L 3/1991, de competencia desleal
<b>LEC</b>	L 1/2000, de enjuiciamiento civil
<b>LM</b>	L 17/2001, de marcas
<b>LOV</b>	L 3/2000, de obtenciones vegetales
<b>LP</b>	L 24/2015, de patentes
<b>LP/86</b>	L 11/1986, de patentes
<b>LPAC</b>	L 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común
<b>LPJDI</b>	L 20/2003, de protección jurídica del diseño industrial
<b>OEP</b>	Oficina Europea de Patentes
<b>OEPM</b>	Oficina Española de Patentes y Marcas
<b>OMC</b>	Organización Mundial del Comercio
<b>OMPI</b>	Oficina Mundial de la Propiedad Intelectual
<b>PCT</b>	Tratado de Cooperación en materia de Patentes de Washington
<b>PM</b>	Protocolo de Madrid
<b>RD</b>	Real Decreto
<b>RD Leg</b>	Real Decreto Legislativo
<b>RDL</b>	Real Decreto Ley
<b>Rgto</b>	Reglamento
<b>RM</b>	Registro de Marcas
<b>RMa</b>	RD 687/2002, Reglamento de marcas
<b>RMUE</b>	Rgto 207/2009, de marca de la UE
<b>s.</b>	Y siguientes
<b>TCo</b>	Tribunal Constitucional
<b>TJUE</b>	Tribunal de Justicia de la Unión Europea

---

<b>TMUE</b>	Tribunal de Marca de la Unión Europea
<b>TS</b>	Tribunal Supremo
<b>TSJ</b>	Tribunal Superior de Justicia
<b>UE</b>	Unión Europea

## CAPÍTULO 1

## Consideraciones generales

1.	Propiedad industrial e intelectual .....	55	<b>50</b>
2.	Características de la propiedad industrial .....	75	
3.	Objeto de protección de la propiedad industrial.....	100	
4.	Propiedad industrial y derecho de la UE .....	105	

## 1. Propiedad industrial e intelectual

El derecho de propiedad industrial constituye una rama separada y autónoma del derecho de propiedad intelectual. Tal **separación legislativa** se consagra en el siglo XIX al regularse las diversas modalidades de la propiedad industrial (especialmente patentes y marcas) y el derecho de autor por medio de leyes diferenciadas. Este tratamiento independiente tiene su plasmación en la firma el 20-3-1883 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, y de forma autónoma, el 9-9-1886 del Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas. **55**

Sin embargo, en la actualidad, tal diferenciación se va debilitando con textos que las tratan conjuntamente. Así, **a nivel internacional**, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) expresamente indica que la noción de propiedad intelectual comprende tanto el derecho de autor como la propiedad industrial. En el mismo sentido, **a nivel europeo**, la Dir. 48/2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual señala que el término «derechos de propiedad intelectual» incluye los derechos de propiedad industrial. **57**

**Precisiones** 1) El ADPIC forma parte integrante del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC). El Acuerdo, aunque por su denominación alude únicamente a los «aspectos comerciales» de la propiedad intelectual, en la práctica supuso una importante **transformación del régimen** internacional en esa materia. En la OMC rige el principio del «todo único», por el cual los países miembros quedan obligados por la totalidad de sus acuerdos (unos 60), y no pueden (como hasta 1994) adherirse solamente a algunos. Esto provocó que gran número de países que no habían **ratificado** los Convenios de París y de Berna sobre propiedad industrial y sobre derecho de autor y derechos conexos, quedaran automáticamente obligados por sus disposiciones.

2) Esta tendencia unificadora de la regulación de la propiedad intelectual e industrial se explica en parte por el **Derecho anglosajón** que, bajo el término «Intellectual property», aglutina diferentes regímenes jurídicos, como la patente, el derecho de autor, la marca y la denominación de origen protegida.

En **Derecho español**, el tratamiento jurídico **diferencia** ambos **derechos**. Por un lado, el RDL 1/1996 regula la propiedad intelectual y por otro, varias **normas especiales regulan** cada una de las distintas modalidades que componen la propiedad industrial (nº 75). Aunque no existe un **código de propiedad industrial**, se observa una aproximación en determinados aspectos, sobre todo en cuanto a los mecanismos de defensa ante la violación del derecho de exclusiva. **Esos mecanismos** están regulados por leyes estatales, ya que la Cons art.149 enumera como **competencia estatal** la legislación en propiedad industrial, sin perjuicio de la que corresponde a las Comunidades Autónomas en el procedimiento de registro (TCo 103/1999). **60**

La propiedad industrial está **protegida constitucionalmente** (Cons art.33). Constituye un **derecho debilitado** frente a los derechos fundamentales y las libertades públicas dado sus características de derecho «puramente patrimonial», excluido del acceso al recurso de amparo (TS 18-3-87, EDJ 35, sobre el caso de modificación de una escultura de Pablo Serrano).

**Precisiones** 1) Esta protección constitucional débil contrasta con la otorgada al **derecho moral** del autor y a su creación, consagrada como derecho fundamental (Cons art.20.1.b).

- 65** Una característica de la regulación legal de los derechos de propiedad industrial es su carácter territorial. El **principio de territorialidad tiene dos consecuencias**:
- 1) los **efectos** están limitados al territorio del Estado en que se concede;
  - 2) la libertad de cada Estado de mantener puntos de vista distintos en la **interpretación** de los derechos de propiedad industrial, si bien este principio encuentra excepciones en los últimos años precisamente por la vocación internacional que revisten los derechos de propiedad industrial (nº 55) y por el principio de interpretación conforme (nº 115).

## 2. Características de la propiedad industrial

- 75** Ante la ausencia en los textos legales de una **definición** de «propiedad industrial», la tradición española y continental la describe como un conjunto de normas relativas a los signos distintivos y a las creaciones estéticas e intelectuales aplicadas a la industria.

Las tres **modalidades** sobre las que gira la propiedad industrial vienen constituidas por:

- los **signos distintivos**: marca y nombre comercial (L 17/2001);
- las **invenciones industriales**: patente y modelo de utilidad (L 11/1986);
- las **formas estéticas** aplicadas a la industria: diseño industrial (L 20/2003).

**Precisiones** 1) El **ámbito de aplicación** que tiene el término «industrial» es muy amplio, y comprende no sólo a la industria y al comercio propiamente dichos, sino también al dominio de las industrias agrícolas y extractivas de todos los productos fabricados o naturales (p.e: vinos, granos, hojas de tabaco, frutos, animales, minerales, aguas minerales, cervezas, flores, harinas). Asimismo, **figuran también** las marcas de fábrica, las marcas de servicio, los esquemas de trazado de circuitos integrados, los nombres y las denominaciones comerciales así como las indicaciones geográficas, a lo que viene a sumarse la protección contra la competencia desleal (nº 80).

- 78** Aunque cada modalidad tiene una regulación especial, es posible reconocer un conjunto de **características comunes**:

- son **derechos de monopolio** (el legislador otorga un derecho en exclusiva);
- son **derechos registrales**, que nacen por medio de su inscripción en el correspondiente registro (aunque en algún supuesto hay tutela jurídica sin inscripción, como p.e. diseño industrial no registrado y marca notoria o renombrada no registrada);
- no son susceptibles de disfrute inmediato, sino que tiene que plasmarse en **objetos o servicios** que se comercializan;
- tienen una **duración limitada** (son concedidos por un tiempo limitado, aun cuando alguno de ellos, como la marca, puede ser infinitamente renovable);
- tienen una posibilidad de **reproducción ilimitada** (el límite es la demanda del mercado para dicho producto);
- son bienes respecto de los cuales cabe una **posesión simultánea** por parte de varias personas (titulares, licenciatarios, infractores).

**Precisiones** 1) Aunque se califica como derechos registrales, ello no quiere decir que la **inscripción en el registro** tenga una verdadera eficacia constitutiva, ya que cada uno de estos derechos prevé la posibilidad de ejercitar una acción reivindicatoria a favor de quienes ostenten un mejor derecho para la inscripción que el titular registral.

- 80** El derecho de propiedad industrial guarda una estrecha **relación con el derecho de la competencia** desde una doble vertiente:

- **libre competencia**: al tratarse de derechos de exclusiva monopolística, constituyen una restricción a la libre competencia;
- **competencia desleal**: vertebrado entorno al principio de la buena fe (especialmente vinculado en el caso de infracción de marcas).

**Precisiones** En la actualidad, la generalidad de la doctrina mercantilista coincide en considerar la propiedad industrial como una parte integrante del **Derecho mercantil** en el sector denominado derecho de la competencia.

Los derechos de propiedad industrial producen unos **efectos** exclusivos y excluyentes más fuertes que los derechos de propiedad, incluso que los derechos de autor, en el sentido de que sólo ellos **pueden conceder** un derecho de exclusiva sobre un mismo objeto, aunque exista otro objeto igual creado de manera independiente por un tercero.

85

**Precisiones** Se dice que los derechos de propiedad industrial tiene un **efecto de bloqueo**, ya que su titular puede excluir a todos los demás. P.e. no caben dos patentes sobre la misma invención a nombre de dos titulares distintos, por mucho que el segundo de ellos la hubiera obtenido sin copiar al primero.

### 3. Objeto de protección de la propiedad industrial

El objeto de propiedad industrial es un **bien inmaterial** (p.e. la invención patentada en caso de la patente) que suele consistir en signos que transmiten información, en particular, a los consumidores, en lo que respecta a los productos y servicios disponibles en el mercado. La protección tiene por **finalidad** impedir toda utilización no autorizada de dichos signos y que pueda inducir a error a los consumidores así como toda práctica que induzca a error en general.

100

En tanto que bienes inmateriales, los objetos protegidos por los derechos de propiedad industrial **se componen de** un doble elemento: la entidad inmaterial y el soporte que lo hace perceptible. P.e. en la marca, la realidad intangible es el signo en cuanto a entidad inmaterial pero que necesita hacerse perceptible a través del soporte (denominación, gráfico, forma de envase, etc).

**Precisiones** Por **bien inmaterial**, cabe entender las creaciones de la mente humana que, mediante los medios adecuados, se hacen perceptibles y utilizables en las relaciones sociales, y por su especial importancia económica son objeto de una tutela jurídica especial (Gómez Segade, El Secreto industrial (know how), Tecnos, Madrid, 1974).

### 4. Propiedad industrial y derecho de la UE

La pertenencia de España a la UE tiene dos importantes **consecuencias**:

105

- 1) buena parte de la regulación de los derechos de propiedad industrial, sobre todo las marcas y el diseño, está armonizada con la de los demás países de la UE, **mediante directivas**;
- 2) junto con los derechos nacionales de propiedad industrial, coexisten otros derechos de propiedad industrial de ámbito europeo.

**Precisiones** Existen **figuras de regulación obligatoria** en España procedentes de la CUP y de la ADPIC (patente, marca, nombre comercial, modelo de utilidad o indicaciones geográficas y competencia desleal); sin embargo, el legislador español no contempla otras **figuras de regulación alternativa**, como las invenciones menores, que sí están previstas, por la Ley irlandesa de patentes de 1992, o las patentes de corta duración, de las leyes belga de 1982 y holandesa de 1994.

Los **principios básicos** que articulan las relaciones entre los derechos nacionales de propiedad industrial y el derecho europeo se resumen en:

110

- competencia compartida en materia de propiedad industrial;
- respeto de los derechos nacionales por el principio de territorialidad (nº 65);
- respeto del principio de no discriminación de los nacionales de otros Estados miembros;
- respeto del principio de libre circulación de mercancías;
- interrelación con el principio de libre competencia (nº 80);
- respeto del principio de interpretación conforme (nº 115);
- armonización de las normas.



- 115** Por el **principio de interpretación conforme**, las normas nacionales deben interpretarse de conformidad con el ordenamiento europeo [TJCE 13-11-89, Asunto Marleasing] y la regla de **autonomía en la interpretación**, que establece que el Derecho de la UE no debe ser influido por normas nacionales. El cumplimiento de estas reglas se garantiza por el recurso al **TJUE** mediante una **cuestión prejudicial**, en caso de dudas de aplicación de una norma nacional que pueda ser contraria a lo dispuesto por una norma europea.

## CAPÍTULO 2

# Marca y nombre comercial

Sección 1. Consideraciones generales .....	505	<b>500</b>
Sección 2. Marca nacional .....	600	
Sección 3. Marca de la Unión Europea.....	1880	
Sección 4. Marca internacional .....	2200	
Sección 5. Nombre comercial.....	2900	

## SECCIÓN 1

## Consideraciones generales

a. Concepto .....	508	<b>505</b>
b. Funciones .....	515	
c. Clases .....	520	
d. Principio registral.....	595	

### a. Concepto

(LM art.4.1; Rgto 207/2009 art.4)

La marca es el **signo** susceptible de representación gráfica que permite identificar los productos o servicios frente al público y diferenciarlos respecto de otros elaborados por empresas distintas.

La marca tiene **naturaleza** de bien inmaterial e intangible; esto es, necesita hacerse patente por medio de una forma sensible para ser percibido por los sentidos (p.e. la palabra o la imagen).

El llamado **carácter distintivo** de la marca debe apreciarse, por un lado, en relación con los productos o los servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otro, en relación con la percepción del público pertinente.

Estos signos son (LM art.4.2):

- palabras –incluidos los nombres de personas–;
- las imágenes, figuras, símbolos y dibujos;
- las letras, las cifras y sus combinaciones;
- las formas tridimensionales;
- los sonoros;
- cualquier combinación de los signos antes expuestos.

Para la **existencia** de la marca se requiere la participación de:

- el **empresario**: une el signo y el producto, es el que lo pone de manifiesto en el mercado;

- el **consumidor**: relaciona en su mente el signo con un determinado origen empresarial, calidad y, en su caso, la buena fama del producto (TS 6-7-11, EDJ 140284).

En definitiva, se exige un **elemento psicológico** consistente en que la unión entre el signo y el producto sea aprehendida por el consumidor. Esto facilita la competencia y la elección de los consumidores.

**Precisiones** En lo que respecta a las **marcas de la Unión Europea**, a partir del 1-10-17, el Rgto 2015/2424 elimina la exigencia de que el signo sea representable de forma gráfica, abriendo la puerta del registro a las marcas no tradicionales (olfativas, táctiles, etc). Hasta ahora, se había reaccionado ante este fenómeno adoptando medidas de mayor o menor alcance para acomodar los nuevos tipos de signos surgidos a los imperativos de un sistema de marcas registradas que exigía a la marca ser susceptible de representación gráfica.

**508**

### b. Funciones

**515** La marca desempeña un importante papel en la **esfera económica**, ya que es el único medio que permite elegir los productos a través de su identificación haciendo posible una competencia leal y transparente.

A nivel europeo, la jurisprudencia del TJUE ha establecido que la función esencial de la marca es garantizar al consumidor o al usuario final la **identidad del origen del producto o servicio** que con ella se designa, permitiéndole distinguir, sin confusión posible, dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia (TJUE 10-10-78; 12-10-99, EDJ 27132; 12-11-02, EDJ 60291; 20-3-03, EDJ 5002)

Se pueden distinguir las siguientes funciones de la marca **indicadoras de:**

a) la **procedencia empresarial** de los productos o servicios: es su función esencial. Permite conocer la identidad del fabricante, sus dimensiones y localización. Desempeña un **papel informativo**: pone de manifiesto ante los consumidores que todos los productos de una misma clase portadores de la misma marca han sido fabricados o distribuidos por una misma empresa (TJUE 23-5-78, Asunto «Hoffmann La Roche/Centrafarm»)

b) la **calidad**: ciertas características que definen el producto. Ayuda a captar la clientela. Constituye una **garantía** de que todos los productos así designados han sido fabricados bajo el control de una única empresa a la que pueden hacer responsable. P.e. licencia y comercialización de la marca Samsung (TS 28-2-11, EDJ 25960).

c) la **reputación**: es el prestigio o fama de la marca. Presupone la **preferencia** de los consumidores por los productos identificados por ella, despertando la expectativa razonable de que un producto o servicio será reiteradamente adquirido porque cuenta con el favor del público. Esta función es la que caracteriza a la **marca renombrada** (TJCE 4-11-97, Asunto «Christian Dior/Evora BV»).

d) la **publicitaria**: es la función de la marca que apela a los sentimientos (tiene un alto contenido emocional). Tiene especial relevancia en las marcas notorias o renombradas. P.e. el anuncio de Coca-Cola.

### c. Clases

**520** Las marcas pueden clasificarse en tradicionales y no tradicionales. Las **marcas tradicionales** pueden ser individuales, es decir, a nombre de un titular (denominativas, mixtas o gráficas) colectivas (identifican a los miembros de una asociación) y de garantía (certifican una serie de características comunes de los productos o servicios).

Respecto a las **marcas no tradicionales**, el RMUE abre la posibilidad de registrar las marcas olfativas, sonoras, táctiles, e incluso, las marcas de color.

**525 Marcas tradicionales** Las marcas tradicionales se clasifican atendiendo a los siguientes **criterios**:

- naturaleza;
- objeto;
- nivel de conocimiento;
- función.

**528 Criterio por naturaleza** Por su naturaleza, las marcas pueden ser denominativas, gráficas, mixtas o tridimensionales.

**531 Marcas denominativas.** Constituidas por palabras o combinaciones de palabras, incluidas las que sirven para identificar a las personas, las letras, las cifras y sus combinaciones, y cualquier combinación de estos signos. Carecen de cualquier componente gráfico, de forma que cuando se añade algún signo figurativo, no se altera significativamente el carácter distintivo de la marca. Puede establecerse una subclasificación **en función del significado**:

- a) Con significado propio (normas patronímicos). P.e. Channel, Adolfo Dominguez.
- b) Sin significado propio (marcas caprichosas o de fantasía). P.e. Zara, Google.

c) Alusivas al objeto empresarial. P.e. El Derecho editores.

# ZARA

**Marcas gráficas.** Se componen exclusivamente de **elementos gráficos** (imágenes, figuras, símbolos y dibujos). Carecen de cualquier elemento denominativo. Asimismo, puede distinguirse otra **subclasificación** en función del dibujo del gráfico: **535**

**a)** Si no pretende transmitir ningún significado: marca caprichosa o de fantasía. P.e. el dibujo de Nike.

**b)** Si representa un determinado concepto: marca figurativa. P.e. el símbolo del teléfono en WhatsApp.

**Marcas mixtas.** Son una **combinación** de elementos denominativos y gráficos. Pueden consistir en la adición de una denominación y un gráfico o en dotar de un tipo especial de letra o diseño a una determinada denominación. Normalmente, el elemento dominante es el denominativo quedando el elemento gráfico en una posición accesoria. P.e. Reebok, Adidas, Repsol, Lacoste, etc. **539**



The image shows the Lacoste logo, which consists of a stylized crocodile in profile, facing left, positioned above the word "LACOSTE" in a bold, sans-serif font.

**Marcas tridimensionales.** Se incluyen los **envoltorios, envases y formas** de los productos o su presentación. Debe estar configurada por una forma novedosa y original. P.e. una botella de vidrio de color ámbar, que presenta una base ancha y un cuello largo y estrecho o la característica forma de la chocolatina de los Toblerone. **542**



**Precisiones** A la hora de aplicar los criterios de apreciación del **carácter distintivo** de las marcas tridimensionales ha de tenerse en cuenta la percepción del consumidor medio que no tiene la costumbre de presumir el origen de los productos basándose en su **forma o su envase**, al margen de todo elemento gráfico o textual y, por consiguiente, puede resultar más difícil acreditar su carácter distintivo que el de una marca denominativa o figurativa. P.e. no se puede registrar para uso exclusivo una botella sin estrías porque el envase no tiene elementos distintivos suficientes con respecto a otras marcas (Asunto Coca-Cola, TGUE 24-2-16, EDJ 8229).

**Criterio por objeto** Por su objeto, las marcas pueden clasificarse en marcas de productos y marcas de servicios. **545**

**Marcas de productos:** se utiliza para distinguir los productos terminados. Se corresponde con las clases 1-34 de la Clasificación internacional. **548**

**551 Marcas de servicios:** se refiere a los signos que se aplican para distinguir los servicios prestados por una empresa en el ejercicio de su actividad. Se corresponde con las clases 35-45 de la Clasificación internacional.

**Precisiones** La **Clasificación internacional** hace referencia a la Clasificación de Niza de los productos y servicios para el registro de las marcas de fábrica o de comercio y las marcas de servicios. Se basa en un Tratado multilateral administrado por la OMPI, denominado el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, concertado en 1957. Está compuesta por una lista de clases, acompañada de notas explicativas y de una lista alfabética de productos y otra de servicios, indicando la clase a la que pertenece cada uno de los productos o servicios: clases de productos (34) y clases de servicios (11).

**554 Criterio por nivel de conocimiento** Según su nivel de conocimiento los signos pueden dividirse en marcas ordinarias, notorias y renombradas.

**557 Marcas ordinarias:** son aquellas que han sido objeto de un uso relevante y suficiente.

**560 Marcas notorias** (LM art.8.2): aquellas conocidas por el **sector pertinente** de los consumidores al que se destinan sus productos o servicios, son ejemplo típico las marcas destinadas a profesionales de un ramo que son desconocidas para la generalidad del público, p.e. maquinaria especializada, productos de laboratorio, marcas de instrumentos musicales, etc.

**563 Marcas renombradas** (LM art.8.3): aquellas que son conocidas por la **generalidad** de los consumidores y se extiende a la práctica totalidad de los sectores del tráfico mercantil. P.e. las tres tiras o bandas oscuras superpuestas en los lados de las zapatillas o botas deportivas caracterizan la marca y modelo ADIDAS (TS 19-2-10, EDJ 12476).

**Precisiones** La distinción entre marcas notorias y renombradas es una **construcción nacional**. La normativa europea no distingue entre ellas y habla simplemente de marcas notoriamente conocidas en el sentido del Convenio de la Unión de París (Rgto 207/2009; CUP art.6 bis).

**566 Criterio por función** Según la función que desempeñen los signos pueden dividirse en marcas individuales, colectivas o de garantía.

**569 Marcas individuales:** identifican una procedencia empresarial concreta.

**572 Marcas colectivas:** sirve para distinguir en el mercado los productos o servicios de los **miembros de una asociación** de fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios. El **titular** de esta marca es dicha asociación.

La **legitimación** para solicitarlas recae sobre (LM art.62):

- las asociaciones de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios que tengan capacidad jurídica
- las personas jurídicas de Derecho público.

P.e. nombre marca/ Pescado fresco del litoral de Murcia; titular/ Federación murciana de cofradías de pescadores.



**575 Marcas de garantía:** signo utilizado por una **pluralidad de empresas** bajo autorización y control de su titular que certifica las **características comunes** que cumplen todos los productos o servicios que incorporan esa marca: calidad, origen geográfico.

co, componentes, condiciones técnicas, etc. Esta marca no puede ser **utilizada por** su titular, sino por terceros a quien el mismo autorice, tras controlar y evaluar que los productos o servicios de este tercero cumplan los requisitos que dicha marca garantiza o certifica (LM art.68).

P.e. El símbolo «Madrid excelente».



**Marcas no tradicionales** En los últimos tiempos han surgido en la realidad del mercado **nuevas modalidades de signos** distintivos. Junto con las marcas tradicionales se han agregado nuevos tipos de marcas: las marcas sonoras, las marcas olfativas, las marcas táctiles y las marcas de color. A fin de acomodar los nuevos tipos de signos distintivos surgidos en el tráfico económico a los imperativos de un sistema de marcas registradas, se exige que el signo, además de tener carácter distintivo, pueda ser representado gráficamente (LM art.4). **580**

**Marcas sonoras** Se admite el registro de sonidos que pueden ser reproducidos por medio de pentagramas u hologramas (p.e. registro de «ringtones» por la compañía telefónica Movistar). **583**

**Marcas olfativas** No se contemplan específicamente en la legislación española. En las marcas europeas se admite implícitamente la posibilidad de inscribir marcas olfativas que se describan inequívocamente. La marca olfativa debe ser clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva. Debe ser tan precisa que no permita su confusión con otras marcas, p.e. pelotas de tenis con «olor a hierba recién cortada» (Resolución OAMI 11-2-99; TJUE 12-12-02, EDJ 6115). **586**

**Precisiones** Aunque la Oficina europea permitió el registro de las pelotas de tenis con «olor a hierba cortada», ha sido el único caso de registro de una marca olfativa. Después de este registro, la Oficina dio marcha atrás y rechazó las posteriores peticiones de registro de marcas olfativas al considerar que no existe **medio técnico adecuado** para guardar y registrar los olores.

**Marcas táctiles** Un posible ejemplo sería poder registrar «la rugosidad de una botella», si bien aún no se ha planteado ningún caso en la jurisprudencia europea. **589**

**Marcas de color** La jurisprudencia ha manifestado su oposición al registro de los colores al considerar que son de interés general, y no pueden ser objeto de monopolio salvo excepciones. P.e. denegación del registro del signo gráfico consistente en un cuadrado de color naranja por parte de la empresa de telecomunicaciones «Orange» (TS 2-12-13, EDJ 239250). **592**

Aunque como regla general se rechaza la aptitud de los colores para constituir un signo distintivo, existe una excepción admitida por la jurisprudencia: la regla de la **distintividad sobrevenida** o el *secondary meaning*. En esos casos no se otorga la protección para toda la clasificación del nomenclator, sino sólo a productos concretos, chocolates, suelas de zapatos... P.e. se ha admitido el registro del color morado para la marca de chocolates «Milka» o el color rojo para las suelas de los zapatos de tacón de Louboutin.

**d. Principio registral y territorial**

(LM art.1 y 2; Rgto 207/2009 art.6)

- 595** En materia de propiedad industrial en general, y en particular de marcas, rige el principio registral. La propiedad sobre las marcas y nombres comerciales se adquiere únicamente tras su **registro válido**, cumpliendo los requisitos legales, ante el Registro de Marcas de la Oficina Española de Patentes y Marcas que tiene carácter único en todo el territorio nacional, sin perjuicio de las competencias que corresponden a las Comunidades Autónomas (LM art.1.1, 1.2 y 2.1).  
No obstante, la aplicación rígida del principio de registro puede entrar en colisión con los **compromisos internacionales** adquiridos por España que le obligan a dotar de cierta protección a los nombres comerciales y marcas no registrados (nº 1840).

**SECCIÓN 2****Marca nacional**

<b>600</b>	I. Marca registrada.....	605
	II. Marca no registrada .....	1840

- 602** Las **normas** vigentes en España aplicables a las marcas son:  
 – la L 17/2001, de Marcas (LM);  
 – el RD 687/2002, por el que se aprueba el reglamento de ejecución (RMa);  
 – el RD 1270/1997, por el que se regula la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).

**I. Marca registrada**

<b>605</b>	A. Procedimiento de registro .....	608
	B. Protección conferida .....	1205
	C. Cesión y licencia de uso de la marca .....	1605
	D. Extinción de la marca .....	1655

**A. Procedimiento de registro**

<b>608</b>	1. Tasas .....	611
	2. Legitimación para registrar.....	620
	3. Órgano competente .....	634
	4. Requisitos para registrar .....	780

- 609** El procedimiento para registrar una marca o nombre comercial en España sigue las siguientes **fases**:



**Tasas** Las **operaciones ante la OEPM** en materia de signos distintivos están sometidas al pago de unas tasas que se detallan en el anexo nº 10010: **611**

El **método de pago** de las tasas ante la OEPM puede ser:

- electrónico,
- presencial.

Las diferentes formas de **pago electrónico** son las siguientes:

- Pasarela de **La Caixa** (banca electrónica de la entidad colaboradora con la OEPM). Para ello, es necesario tener cuenta corriente en La Caixa y contrato de «Línea Abierta».
- Pasarela de la **Agencia Tributaria**. Para ello, es necesario tener un certificado digital o DNI electrónico, cuyo titular sea el mismo que el titular de la cuenta corriente desde donde se quiera realizar el pago.
- **Tarjeta de crédito/débito**. Sólo solicitudes y renovaciones de marcas y nombres comerciales, así como de solicitudes, renovaciones y prioridad de diseños.

Para el **pago presencial** se descarga el documento de pago correspondiente de la Sede Electrónica de la OEPM y, a continuación, se realiza el pago en cualquier Oficina Bancaria de **La Caixa**.

El pago de cualquier tasa va asociado a un código de barras único para cada tasa. Por ello, es necesario cumplimentar un **formulario** de pago por cada tasa a pagar. P.e. si se va a solicitar tres marcas, ha de generarse un formulario de pago para cada marca.

### 1. Legitimación para registrar

La legitimación del solicitante del registro de una marca es **examinada de oficio** por la OEPM. El **incumplimiento** de la legitimación se comunica al registrante y en caso de que no se subsane se tiene por desistida la solicitud (LM art.16). **620**

La **pérdida sobrevinida** de legitimación del titular de la marca o nombre comercial (p.e. la pérdida de la nacionalidad española) constituye causa de caducidad (nº 1785). Esta caducidad debe ser declarada por los tribunales, tras una demanda, siempre que persista la falta de legitimación al tiempo de inicio del procedimiento (LM art.55.1 f).

La falta de legitimación puede ser **subsana** en cualquier momento sin condicionarse en forma alguna a la buena fe del titular.

En general, pueden obtener el **registro de marcas o nombres comerciales**: (LM art.3) **623**

- **Personas (físicas o jurídicas) españolas** sin ningún requisito. No se exige el ejercicio de ninguna actividad concreta.

- **Personas extranjeras** si:

- residen habitualmente en España;
- tienen establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en España;
- gozan de los beneficios del Convenio de la Unión de París;
- son nacionales de miembros de la Organización Mundial del Comercio;
- su legislación nacional permite registrar a las personas españolas (principio de reciprocidad).

Respecto del **registro de marcas colectivas**, a pesar de la legitimación general para registrar, solo pueden solicitarlo (LM art.62.2):

- asociaciones
- de productores;
- de fabricantes;
- de comerciantes;
- de prestadores de servicios;
- entidades de Derecho público.

Los legitimados, a la hora de registrar pueden **invocar** en su beneficio las disposiciones del **CUP o tratados internacionales** siempre que:

- sea de aplicación directa;



- esté ratificado por España;
- sea más favorable que la LM.

**Precisiones** En cuanto a los **apátridas y refugiados**, se equiparán a los nacionales del Estado en los que tengan su residencia habitual (Convención sobre el Estatuto de los Apátridas art.1; Convención sobre el Estatuto de los Refugiados art.1).

### 630 Legitimación de los agentes de la propiedad industrial (LP art.155 y 156)

Además de directamente, se puede registrar mediante un agente de la propiedad industrial. Los **no residentes en la UE** deben actuar siempre mediante agente.

Los agentes de la propiedad industrial son **personas físicas inscritas** como tales en el Registro de la Propiedad Industrial.

Son profesionales liberales que ofrecen **servicios** de:

- consejo y asistencia;
- representación para obtener diversas modalidades de la Propiedad Industrial;
- defensa ante el Registro de derechos de Propiedad Industrial.

**Precisiones** **1)** Para obtener la inscripción en el Registro Especial de Agentes de la Propiedad Industrial, cuyo número es ilimitado, deben cumplirse los siguientes **requisitos**: ser español o nacional de un Estado de la UE; ser mayor de edad; tener despacho profesional en España o la UE; no estar procesado o condenado por delitos dolosos, excepto si se hubiera obtenido la rehabilitación; ser Licenciado, Arquitecto o Ingeniero; superar un examen de aptitud; constituir fianza ante la OEPM; concertar un seguro de responsabilidad civil; aportar justificación del pago de la tasa de inscripción (LP art.157).

**2)** Es **incompatible** con la condición de agente de la propiedad industrial ser empleado activo del Ministerio de Industria y Energía o sus organismos, Consejerías de Industria de las Comunidades Autónomas o en Organismos Internacionales relacionados con la Propiedad Industrial (LP art.159).

**3)** La condición de agente de la Propiedad Industrial se **pierde** por alguna de las siguientes **causas**: fallecimiento, renuncia, incurrir en incompatibilidad, resolución de expediente sancionador, resolución judicial (LP art.158).

**3)** El **Colegio Oficial de Agentes** tiene como fines la ordenación del ejercicio profesional, la representación de la profesión, velar por la ética y dignidad profesional, procurar la mejora de las actividades profesionales, colaborar con las administraciones, promover las actividades de previsión y cobertura de la responsabilidad civil de los colegiados aprueben con arreglo a las normas vigentes. Para ello ostenta la representación y defensa de la profesión, ejerce la facultad disciplinaria, formular consultas sobre aplicación de las leyes, cooperar en la elaboración y preparación de normas, participa en congresos y organizaciones, resuelve las cuestiones que se susciten entre colegiados, facilita a los tribunales la relación de colegiados que pueden intervenir como peritos, organiza, fomenta y promueve actividades culturales y de formación profesional, propone reformas o innovaciones normativas, vela para que sea debidamente respetada la titulación de «Agente de la Propiedad Industrial», evita el intrusismo profesional, participa en fundaciones relacionadas con los fines propios de la profesión o del Colegio y organizar los diferentes servicios colegiales (RD 278/2000).

## 2. Órgano competente

(LM art.11)

### 634 El procedimiento de concesión se desarrolla en **dos fases** separadas, normalmente ante **dos órganos** diferentes (TCo 103/1999).

- El examen de los **requisitos formales** de la solicitud se desarrolla normalmente ante el **órgano competente de la Comunidad Autónoma** que otorga una fecha de presentación;

- El **examen de fondo** de la solicitud se desarrolla siempre ante la **OEPM** que concede o deniega la marca.

Atendiendo a las dos fases anteriores, el **órgano competente** para recibir la **solicitud** será:

- En general, el órgano competente de la Comunidad Autónoma donde el solicitante tenga su **domicilio** o un establecimiento industrial o comercial serio y efectivo. En caso que se actúe mediante representante, se tendrá en cuenta el domicilio legal del mismo;

– Para los domiciliados en **Ceuta y Melilla o fuera de España** o el establecimiento comercial o industrial no tenga carácter territorial, directamente la OEPM.

Ante la OEPM, la solicitud se puede **presentar**:

- físicamente (Paseo de la Castellana, 75, 28046 Madrid);
- mediante el formulario web en la página de la OEPM (www.oepm.es).

**Precisiones** 1) La solicitud, como todo escrito o comunicación, puede efectuarse en **cualquier Administración** dirigiéndola al órgano competente para recibirla y tramitarla (LRJPAC art.38.4, a partir del 2-10-16 LPAC art.16.4)

Si la solicitud se deposita en **Correos**, debe recordarse, debido a la importancia de la **fecha** de presentación en las marcas, que la fecha de solicitud será en la que la oficina reciba los documentos que contengan los elementos previstos, siempre que sean presentados en sobre abierto, por correo certificado y con acuse de recibo al órgano competente para recibir la solicitud. La Oficina de Correos hará constar el día, hora y minuto de su presentación (LM art.13.2).

2) La **estructura de la OEPM** es la siguiente (L 17/1975; RD 1270/1997):

- Consejo de Dirección y presidencia.
- Director del Organismo.
- Secretaría General.
- Departamentos. Son los órganos de nivel superior de trabajo:
  - De Patentes e Información Tecnológica.
  - De Signos Distintivos, compuesto por dos unidades.
  - Servicio de Examen de Modalidades: Examina las solicitudes de marcas y nombres comerciales; escritos de oposición e incidencias; formulación de las propuestas de resolución correspondientes.
  - Servicio de Actuaciones Administrativas: Apoya para que las actividades especializadas se realicen con la máxima eficacia y con el adecuado reconocimiento y mantenimiento de la protección registral.
  - De Coordinación Jurídica y Relaciones Internacionales.

#### a. Solicitud de registro

Admisión a trámite .....	642	<b>640</b>
Publicación .....	665	
Oposición de terceros .....	675	
Examen de fondo .....	710	

**Admisión a trámite** Tanto la solicitud como la documentación que se anexe debe estar **redactada en castellano**, si bien, cuando la presentación deba efectuarse en una Comunidad Autónoma que tenga reconocida otra lengua oficial puede, adicionalmente, acompañarse **copia en lengua cooficial**. **642**

Recibida la solicitud por el órgano competente, corresponde a éste decidir una primera cuestión relativa a su admisión a trámite. Para ello, la solicitud debe contener unos **requisitos mínimos para otorgar la fecha de presentación** (LM art.13.2 y RD 687/2002 art.8.1): **645**

- la aportación por el interesado de una instancia en la que se solicita el registro de la marca;
- la identificación del solicitante o de su representante;
- la reproducción del signo;
- la lista de los productos y/o servicios solicitados;
- el abono de la tasa de solicitud;
- que el solicitante esté legitimado (LM art.3).

Si se omite alguno de los requisitos, se concede al solicitante un **plazo de subsanación** y, de no hacerlo, se le tiene por desistido de la solicitud.

**Derecho de prioridad unionista** (CUP art.4; LM art.14) La **fecha de presentación** es la que hace nacer el derecho de prioridad unionista. La solicitud de inscripción que acceda primeramente al órgano competente tiene **preferencia** sobre las que acce- **647**

den con posterioridad, practicándose las operaciones registrales correspondientes según el orden de presentación.

- 649 Examen de los requisitos formales de la solicitud** Una vez efectuado el examen de admisibilidad, corresponde **verificar** si la solicitud cumple con los requisitos formales exigidos para registrar (RD 687/2002 art.1 a 5):
- los **datos identificativos**, el nombre, dirección y nacionalidad del solicitante;
  - si el solicitante tiene **domicilio fuera de España** y actúa sin representante debe una dirección en España para notificaciones, correo electrónico u otro medio técnico de comunicación de que disponga la OEPM;
  - la **reproducción** de la marca (RD 687/2002 art.2);
  - la **lista de productos o servicios** para los que se solicite el registro de la marca (RD 687/2002 art.3);
- El solicitante de una marca nacional que utilice todas las indicaciones generales del título de una clase específica de la Clasificación de Niza a fin de identificar los productos o servicios para los que insta la protección de la marca debe precisar si su solicitud comprende todos los productos o servicios enumerados en la lista alfabética de esa clase o sólo algunos de esos productos o servicios (Asunto IP TRANSLATOR, TJUE 19-6-12).
- si el solicitante actúa por medio de un **representante**, debe dar el nombre y dirección del mismo (LM art.11);
  - si se realiza **reivindicación de prioridad** de una solicitud anterior, debe indicarse su número, país y fecha y acompañarse de copia certificada y de una traducción al castellano si está redactada en otra lengua. También tiene que especificarse si la reivindicación de la prioridad no se aplica a todos los productos o servicios enumerados en la solicitud (LM art.14 y ED 687/2002 art.6);
  - si se reivindica **prioridad de exposición**, debe acompañarse de certificado de la autoridad de la exposición en el que conste que la marca fue efectivamente utilizada en la exposición, el nombre del titular de la misma, los productos o servicios concretos para los que fue usada, el día de inauguración de la exposición y de la primera utilización pública de la marca en la exposición (LM art.15 y RD 687/2002 art.7);
  - si es una **marca colectiva o de garantía** debe decirse e incluir su reglamento de uso (LM art.62 y 68);
  - cuando la solicitud se refiera al registro de una marca por **transformación de un registro internacional** debe indicarse el número y fecha del registro internacional y precisar si está concedido o pendiente de concesión en España (LM art.83);
  - la **firma** del solicitante o de su representante.
- 651 Remisión de la solicitud a la OEPM** (RD 687/2002 art.12.2) Cuando la solicitud tiene que presentarse ante un organismo de la Comunidad Autónoma, y una vez que se supera el examen de forma, bien porque no adolece de defectos o porque éstos fueron subsanados, debe remitirse **de forma inmediata** a la OEPM. Por de forma inmediata debe entenderse **tan pronto como sea posible** técnicamente, siendo responsable de su cumplimiento el órgano obligado a la remisión.
- 653 Examen formal complementario** Antes de su publicación, es preceptivo el examen de licitud. Si la OEPM observa algún **defecto no percibido anteriormente** por el órgano de la Comunidad Autónoma, deben llevarse a cabo las actuaciones para su subsanación.
- Detectado el defecto **no** se procede a la **devolución de lo actuado** al órgano autonómico que inició el procedimiento ya que acarrearía una dilación innecesaria del procedimiento contraria al principio de celeridad que debe presidir las actuaciones de la Administración, sino que se procede a su notificación al solicitante, concediéndole plazo para subsanar (LM art.16 y RD 687/2002 8 y 9).
- 656 Examen de licitud** Superada la etapa procedimental que se materializa en el examen formal de la solicitud, o recibida ésta en la OEPM cuando las facultades para realizar dicho examen estén atribuidas a las Comunidades Autónomas, la OEPM analiza si la marca pretendida se ajusta a las **exigencias legales** que impiden el