



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE INDUSTRIA, COMERCIO  
Y TURISMO



Oficina Española  
de Patentes y Marcas

# Tema 3. Marcas registradas de mala fe

## LA PRÁCTICA EUROPEA

Taller Virtual Marcas No Tradicionales y Registros de Mala Fe

7 julio 2020

Francisco Ripoll



# LEY 17/2001 DE MARCAS

## Artículo 51. Causas de nulidad absoluta. **31/07/2002 hasta 14/01/2023**

1. El registro de la marca podrá declararse nulo mediante sentencia firme y ser objeto de cancelación:

## Artículo 51. Causas de nulidad absoluta. **Desde 14/01/2023**

1. El registro de la marca podrá declararse nulo mediante solicitud presentada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas o mediante demanda reconvencional 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.



# LEY 17/2001 DE MARCAS

## Artículo 52. Causas de nulidad relativa.

[...]

2. *El titular de un derecho anterior de los contemplado en los artículos 6, 7, 8 y 9.1 que haya tolerado el uso de una marca posterior registrada durante un período de cinco años consecutivos con conocimiento de dicho uso, no podrá solicitar en lo sucesivo la nulidad de la marca posterior basándose en dicho derecho anterior para los productos o los servicios para los cuales se hubiera utilizado la marca posterior, SALVO QUE LA SOLICITUD DE ESTA SE HUBIERA EFECTUADO DE MALA FE. En el supuesto contemplado en este apartado, el titular de la marca posterior no podrá oponerse al uso del derecho anterior, a pesar de que ese derecho ya no pueda invocarse contra la marca posterior.*

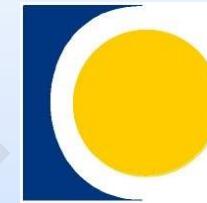


# COMPETENCIA

## 14 de enero de 2023

DIRECTA

- OEPM



OEPM

INDIRECTA

- Jurisdicción civil: demanda reconvencional en el seno de una acción por infracción de marca





# RÉGIMEN TEMPORAL

**LEY 32/1988 en vigor hasta 31/07/2002**

**NO preveía la mala fe como una causa autónoma de nulidad de registro**

**La mala fe solo era causa de imprescriptibilidad de la acción de nulidad del registro infractor de una prohibición relativa**

**Régimen transitorio LEY 17/2001**

La disposición transitoria primera de la Ley 17/2001 - coincidente en lo sustancial con la de la Ley 32/1988 - se refiere expresamente a los procedimientos, pero, puesta en relación con la segunda del Código Civil y la máxima "*tempus regit factum*", impide negar validez a unos registros que la tenían según la legislación vigente cuando se practicaron.



# INDICIOS DE MALA FE

Conocimiento utilización signo idéntico o similar por tercero

Grado de renombre del signo en el momento de presentar la solicitud

Intención de impedir que dicho tercero continúe utilizando el signo

Registro efectuado sin intención de uso

Naturaleza del signo registrado y posibilidad de impedir comercialización competencia

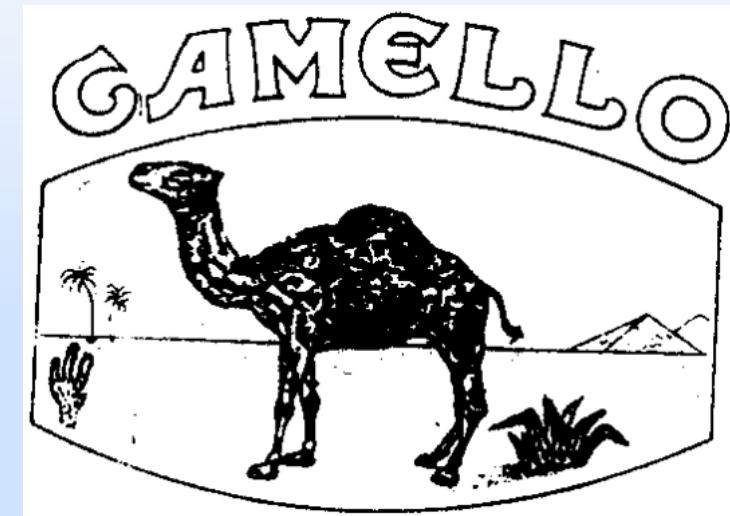
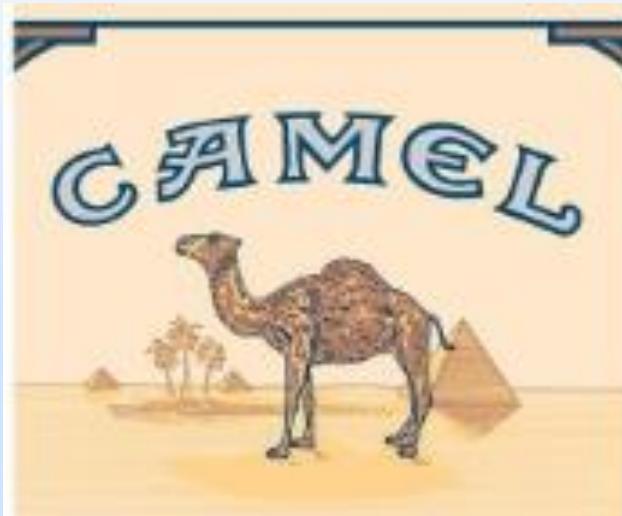
Aprovechamiento del prestigio o reputación ganados por un tercero

Ausencia de lógica comercial en la presentación de la solicitud de registro

Comportamiento marcario solicitante: otros registros especulativos



# STS 682/2013 “CAMEL”



Familia de marcas CAMEL  
Clase 34 y otras

M 1595415  
Clase 3  
Fº solicitud 24/10/1990



# STS 682/2013 “CAMEL”



M 66030

Clase 34

Fº solicitud 15/12/1926

M 0104861

Clase 3

Fº solicitud 02/08/1935



# STS 682/2013 “CAMEL”

El artículo 51, apartado 1, letra b), de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre - según el que el registro de la marca podrá declararse nulo mediante sentencia firme y ser objeto de cancelación cuando, al presentar la solicitud de marca, el solicitante hubiera actuado de mala fe -, constituye una novedad en nuestro sistema de marcas. En efecto, la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, no regulaba la mala fe del solicitante del registro como causa de nulidad de la misma, sino sólo como factor determinante de la imprescriptibilidad de la acción de nulidad - artículos 3 y 48, apartados 2 -.

Durante la vigencia de la Ley 32/1988 una interpretación de sus referidos artículos conforme a la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, tampoco permitía considerar la mala fe del solicitante como causa de nulidad del registro, dado que el artículo 3, apartado 2, letra d ), de la misma reconoció a los Estados miembros la facultad de incorporarla o no a sus ordenamientos y el legislador español de 1988 lo hizo en sentido negativo.

Como se expuso, el Tribunal de apelación aplicó el artículo 51, apartado 1, letra b), de la Ley 17/2001 , a registros solicitados y practicados durante la vigencia de la Ley 32/1988 y esa es la razón por la que los demandados plantearon en el primer motivo de su recurso de casación una cuestión de derecho transitorio, que hay que resolver en el sentido propuesto por los recurrentes.

La disposición transitoria primera de la Ley 17/2001 - coincidente en lo sustancial con la de la Ley 32/1988 - se refiere expresamente a los procedimientos, pero, puesta en relación con la segunda del Código Civil y la máxima " *tempus regit factum* ", impide negar validez a unos registros que la tenían según la legislación vigente cuando se practicaron.

Por otro, los términos del artículo 3, apartado 2, de la Directiva 89/104/CEE no permiten llegar a otra conclusión por medio de la técnica de la interpretación conforme.



MINISTERIO  
DE INDUSTRIA, COMERCIO  
Y TURISMO



Oficina Española  
de Patentes y Marcas

# STS 744/2011 “LANCOME”

LANCOME

LANCOME

H 164395

Clases 3 y 21

F<sup>a</sup> solicitud 06/10/1952

M 767388

Clase 9

F<sup>a</sup> solicitud 10/10/1974



# STS 744/2011 “LANCOME”

**SEXTO.** La mala fe, causa de imprescriptibilidad de la acción de nulidad del registro infractor de una prohibición relativa - elevada a causa autónoma de nulidad absoluta por el artículo 51, apartado 1, letra b), del la Ley 17/2.001 - consiste en el conocimiento por el solicitante del hecho que el legislador ha tomado en consideración para tipificar el impedimento registral de que se trate - como precisa la citada sentencia de 25 de enero de 2.007 , la mala fe viene a ser el conocimiento de un determinado estado de cosas incompatible, que vicia por ello un concreto comportamiento -.

I. Es de advertir que el Tribunal de apelación declaró probado que don Severiano , al solicitar el registro de la marca número 767.388, tenía conocimiento no sólo del uso del signo " Lancôme " por la demandante, sino también de su notoriedad, y que actuó con el " ánimo de servirse del prestigio de la ya conocida internacionalmente marca <Lancôme>, sinónimo de calidad ".

Consideró demostrado, el Tribunal de apelación, al fin, que dicho solicitante buscó con el registro de la marca " Lancome " para distinguir lentes, gafas y monturas de gafas - productos de la clase 9 del nomenclátor - aprovecharse de la reputación de las prioritarias marcas de Lancôme Parfums et Beauté & Cie, aplicadas a productos distintos.

II. Con ese antecedente hay que concluir afirmando que, si es cierto que las marcas de la ahora demandante se habían concedido para designar productos distintos de los que luego fueron identificados con la marca número 767.388, también lo es que la prohibición relativa que regulaba el artículo 13, letra c), de la Ley 32/1.988 , operaba, de acuerdo con el específico régimen de protección de las marcas renombradas, al margen del principio de especialidad, imperante en otros supuestos - que fue a los que se refirió la sentencia de 25 de enero de 2.007 , citada en el escrito de interposición -.

En esas condiciones no cabe negar la mala fe del solicitante por razón de las diferencias existentes entre los productos designados con una y otras marcas.



# STS 4675/2017

## “LAS TRES MELLIZAS”



Contratos de edición y de cesión de  
derechos de obra editorial de fechas  
02/01/1989 - 03/06/1992

M 2063236 y +  
Clases 28 y 9, 16, 25, 41  
Fº solicitud 13/12/1996



# STS 4675/2017

## “LAS TRES MELLIZAS”

Esta errónea interpretación de la Audiencia contribuye directamente a negar la ausencia de mala fe, a los efectos previstos en el art. 48.2 LM1988, y aplicar de forma indebida este precepto. Como ya hemos apuntado, el quebrantamiento de un pacto contractual en el que de forma inequívoca la autora se reservaba los derechos de propiedad industrial que pudieran obtenerse sobre sus obras, mediante el registro sucesivo de marcas mixtas que incorporaban títulos o gráficos afectados a derechos de propiedad intelectual de la autora, justo en los meses y años sucesivos a la firma del contrato de agencia, aprovechando la relación de confianza que mediaba entre las partes y la relación de agencia convenida, constituye una actuación que no puede haber sido realizada sino de forma dolosa, para apropiarse de marcas que para su validez requerían de la inequívoca autorización de la titular de aquellos derechos. Y así interpretamos aquel art. 48.2 LM1988 en el sentido de que existe mala fe, a los efectos de entender imprescriptible la acción de nulidad basada en una inscripción afectada por una prohibición relativa de los arts. 12, 13 y 14 LM1988, cuando la inscripción constituya un incumplimiento doloso del contrato que mediaba entre las partes.



# SAPV 1012/2019

## “ESTADIO DE LA CERÁMICA”



ESTADIO DE LA CERAMICA

CERAMIC STADIUM

Nuevo nombre del estadio del equipo de  
fútbol Villareal C.F. anunciada desde  
**05/07/2015**

M 3570680 y 3575632  
Clase 41

Fº presentación 13/07/2015 y 25/08/2015



# SAPV 1012/2019

## “ESTADIO DE LA CERÁMICA”

Fuerte campaña publicitaria, sondeos y encuestas → 1<sup>a</sup> semana julio 2015



Solicitante reside y trabaja en la localidad de Villareal → 13 de JUNIO 2015

Falta de acreditación del origen de la marca, ocurrencia propia o uso de la marca

Titular registral de otras 6 marcas en la clase 5 → actividad profesional nutrición

Titular registral de otra marcas en la clase 3 → idéntica a marca US ajena



# JMA 205/2012 “CONVERSE”



M 1253007

Clase 25

F<sup>a</sup> presentación 17/05/1988

M 2873584

Clase 25

F<sup>a</sup> presentación 28/04/2009



# JMA 205/2012 “CONVERSE”

<b>Readcok</b>	M-Marca nacional	READCOK	M2879927
	M-Marca nacional	CLASSICS SPAIN DESIGN CANVAS SHOES	M2879929
<b>B·N·V·</b>	M-Marca nacional	B N V	M2877377
	M-Marca nacional	Marca Gráfica	M2744273



# JMA 205/2012 "CONVERSE"

9. A ello añadir que la Sra Apolonia en fecha cercana (25/06/2009) solicitó también una marca ( reodcok) para la clase 25 "casualmente" semejante a otra marca como Reebok, denegada por oposición de esta última (doc num 19), como ya había ocurrido con otros signos conocidos respecto denegados o renunciados ante la oposición o en trámite de oposición (vgra puma, DG, símbolo de Nike..., doc num 20 y 21)

10. A la vista de tales consideraciones la conclusión es que el registro marcario se realizó de mala fe, pues conociendo la existencia de la marca de la actora, se busca el registro de un logo con una estructura y composición gráfica idéntica para aproximarse parasitariamente a éste, en un comportamiento contrario a las pautas exigibles en el mercado

11. No solo hay previo conocimiento del signo prioritario y preferente al suyo , que para alguna línea juríprudencial basta para colmar el requisito que nos ocupa, sino que ello responde a una pauta de comportamiento (por la pluralidad de solicitudes de marcas sospechosamente "inspiradas" en otras notoria) reprobable por tratarse de solicitudes buscadas ex profeso para asimilarse a unas marcas notorias con el propósito fraudulento de servirse de su impacto como mecanismo de captación de clientes de forma desleal, con quiebra de la función esencial de la marca como identificadora del origen empresarial de los productos en el mercado, con merma de la transparencia que éste exige

12. Esa actuación contraria a la buena fe se refuerza cuando el signo solicitado no consta que obedezca a una intención de uso efectivo respecto de buena parte de los productos registrados, limitándose precisamente al tipo de zapatillas de corte alto idéntico al más conocido de la actora .Comportamiento postizo que revela la intención maliciosa. En este sentido de valorar la actuación infractora del derecho de exclusiva como elemento que tiene la solicitud de registro de un componente de mala fe se pronuncia la reciente STS de 22/06/2011



MINISTERIO  
DE INDUSTRIA, COMERCIO  
Y TURISMO



Oficina Española  
de Patentes y Marcas

# STS 6590/2010 “VIÑA ROCK”



# VIÑA ROCK

Festival de música celebrado anualmente en  
la localidad albaceteña de Villarrobledo

M 2149469  
Clase 41



# STS 6590/2010 "VIÑA ROCK"

Según se expuso, como argumento para que la causa de nulidad absoluta no se aplique a su caso, la recurrente afirma que no se había probado en el proceso que el Ayuntamiento de Villarrobledo fuera el titular del signo y, menos, que ella lo conociera.

Para considerar bien aplicada la causa de nulidad no es necesario determinar si "Viña Rock" era, antes de su registro, una marca notoriamente conocida en España en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de la Unión de París - a los fines del artículo 34, apartado 5, de la Ley 17/2.001 -. Basta con que conste que el Ayuntamiento de Villarrobledo la utilizaba legítimamente, como su creador, para designar servicios del tipo de aquellos para los que obtuvo el registro la recurrente, así como que ésta no tenía ningún derecho a ella.

Centrada la cuestión - que se reproduce en los siguientes motivos - hay que añadir que en éste incurre Matarile, SL en una verdadera petición de principio, por cuanto deriva consecuencias jurídicas de una premisa fáctica - el Ayuntamiento de Villarrobledo no tenía antes del registro derecho alguno al signo registrado y ella, en todo caso, lo desconocía - que es contraria a la declarada probada en la sentencia de apelación, según la que, como se expuso al principio, "*ha quedado demostrado que la parte demandante conocía que el creador del festival y de su denominación fue el Ayuntamiento*".



MINISTERIO  
DE INDUSTRIA, COMERCIO  
Y TURISMO



Oficina Española  
de Patentes y Marcas

# STS 415/2017 “HISPANO SUIZA”



HISPANO SUIZA

Hispano Suiza Fábrica de Automóviles, S.A.  
sociedad que entre 1904 y 1936 se dedicó a  
la fabricación y venta de automóviles

M 2901221  
Clase 12  
F<sup>a</sup> presentación 06/11/2009



# STS 415/2017 “HISPANO SUIZA”

El motivo presupone algo que no concurre en el presente caso, y es que la demandada con el registro pretenda aprovecharse del prestigio ganado por la demandante y asociado a ese signo o a otro al que se acerca. La actividad empresarial de fabricación y venta de automóviles marcados con este signo, al cual se le asocia un prestigio histórico, cesó hace más de 80 años, la demandada ha perdido los derechos marcas sobre este signo que había tenido en España, como consecuencia de la falta de uso, y no consta que por aquella actividad empresarial tenga una posición ganada en el mercado de la que quiera beneficiarse la demandada con su registro de marca.

El que el signo registrado consista en una denominación, «Hispano Suiza», que por haber constituido la marca de unos vehículos antiguos tenga asociada en la memoria de algunos el prestigio histórico de aquellos vehículos, no supone mala fe por parte del solicitante de la marca, pues con ello no se ha perjudicado el ejercicio de ningún legítimo derecho de la demandante, por las circunstancias antes expuestas. Sin perjuicio de que con el registro se beneficie de aquel recuerdo.

De acuerdo con esta doctrina, es muy difícil que en el presente caso pueda apreciarse mala fe en la demandada al registrar la marca española 2.901.221 «Hispano Suiza», pues aunque el signo sea conocido y se asocie en España a una marca histórica de coches, la demandante no tiene en España ningún derecho de marca anterior vigente, ya que los que tenía fueron caducados por falta de uso. Tan sólo tiene una marca internacional, sin protección en España, que tampoco consta que haya sido usada o sea conocida en España por un uso actual o reciente de la demandante.



# SAPAS 262/2016 “MARTÍNEZ”



M 3033544

Clases 30 Y 39

F<sup>a</sup> presentación 03/06/2002

M 2964885

Clase 30

F<sup>a</sup> presentación 20/01/2011



# SAPAS 262/2016 “MARTÍNEZ”

## Factores indicativos de mala fe

Conocimiento de la utilización del signo confundible por tercero

Intención de impedir que dicho tercero continúe utilizando el signo

*La inscripción en absoluto trataba de impedir que MARTÍNEZ continuara con el uso de las dos marcas cuya vulneración considera la demanda, comenzando por el hecho de que no se trataba de un signo idéntico sino que presentaba semejanzas en el diseño, en el dibujo, en los colores, etcétera, y que, en consecuencia, podría presentar riesgo de confusión*



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE INDUSTRIA, COMERCIO  
Y TURISMO



Oficina Española  
de Patentes y Marcas

# ¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!

*Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. (OEPM)*