



# ÍNDICE

	<u>Pág.</u>
PRÓLOGO.....	9
ABREVIATURAS .....	13

## CAPÍTULO I

### EL PRINCIPIO DEL USO OBLIGATORIO DE LA MARCA

INTRODUCCIÓN .....	17
1.1. EL USO COMO ELEMENTO CONFIGURADOR DE LA NATURALEZA JURÍDICA DE LA MARCA.....	22
1.1.1. Consideraciones previas: teorías sobre la naturaleza jurídica de la marca .....	22
1.1.1.1. Derecho de propiedad.....	23
1.1.1.2. Derecho de la personalidad.....	27
1.1.1.3. Derecho de la propiedad inmaterial.....	28
1.1.2. Necesidad del uso para la configuración de la marca como bien inmaterial .....	29
1.2. EL USO EN LAS CARACTERÍSTICAS DE LA MARCA.....	34
1.2.1. El uso en las características de la marca como bien inmaterial.....	34
1.2.1.1. El uso de la marca y la falta de corporeidad.....	34
1.2.1.2. El uso de la marca y la reproducción de forma indefinida.....	36
1.2.1.3. El uso de la marca y la protección de terceros .....	37
1.2.2. El uso en los caracteres propios de la marca.....	38
1.2.2.1. El uso y la vida ilimitada de la marca .....	38
1.2.2.2. El uso y el ejercicio del señorío exclusivo limitado al principio de especialidad.....	42

	<u>Pág.</u>
1.2.3. El uso de la marca y el ejercicio del <i>ius prohibendi</i> .....	45
1.3. EL USO Y LA CADUCIDAD POR TOLERANCIA .....	48
1.3.1. El uso de la marca realizado por un tercero con la tolerancia del titular .....	48
1.3.2. Requisitos .....	53
1.3.3. Naturaleza jurídica .....	56
1.3.3.1. Inexistencia de caducidad civil .....	56
1.3.3.2. Inexistencia de prescripción.....	57
1.3.3.3. Figura <i>sui generis</i> .....	58
 <b>CAPÍTULO II</b> <b>LA NECESIDAD DEL USO EN LOS DIVERSOS MOMENTOS DE LA VIDA DE LA MARCA</b>  	
2.1. EL USO Y EL NACIMIENTO DE LA MARCA .....	61
2.1.1. Relevancia del uso y nacimiento de la marca .....	61
2.1.2. Sistema adoptado por el EPI.....	62
2.1.2.1. La consolidación de la marca .....	62
2.1.2.2. Derecho transitorio .....	64
2.1.2.3. Marca inscrita después de la LM .....	65
2.1.3. Sistema adoptado por la LM.....	65
2.1.3.1. Relevancia de la marca usada y no inscrita.....	66
2.1.3.2. La acción reivindicatoria.....	67
2.1.3.3. La marca del agente o representante .....	68
a) La acción de nulidad.....	69
b) La acción reivindicatoria .....	70
c) La acción de nulidad del art. 3.2 LM .....	70
2.1.3.4. La acción de nulidad del usuario de la marca notoria.....	71
2.1.4. Sistema adoptado por el Derecho comunitario.....	75
2.1.4.1. La Primera Directiva de Marcas 89/104 CEE .....	75
2.1.4.2. El Reglamento de la Marca Comunitaria .....	76
2.1.5. Valoración del sistema de inscripción registral para el nacimiento de la marca .....	80
2.2. EL USO Y LA MARCA RENOMBRADA .....	83
2.2.1. La marca renombrada y el sistema de marcas .....	83
2.2.2. Importancia del uso en la marca renombrada.....	84
2.2.3. Necesidad de protección jurídica.....	86
2.2.4. Sistemas de protección jurídica.....	89
2.2.4.1. Derecho comparado .....	89
2.2.4.2. Derecho español .....	91

	<u>Pág.</u>
2.3. EL USO DE LA MARCA Y LA RENOVACIÓN .....	95
2.3.1. Necesidad de renovación de la marca .....	95
2.3.2. Sistemas de renovación de la marca .....	97
2.3.3. Sistema norteamericano de comprobación <i>ex officio</i> .....	102
2.3.3.1. El <i>affidavit</i> .....	103
2.3.3.2. La prueba del uso en la renovación de la marca .....	105
2.3.4. Valoración general del sistema de comprobación <i>ex officio</i> .....	106
2.3.5. Sistema adoptado por el Derecho español .....	108

### CAPÍTULO III

#### EL USO DE LA MARCA Y LA SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES

3.1. REGULACIÓN .....	115
3.2. PRESUPUESTOS .....	120
3.2.1. El <i>fumus boni iuris</i> .....	120
3.2.1.1. Titularidad de la marca .....	120
3.2.1.2. Uso de la marca .....	123
3.2.1.2.1. Calificación del uso .....	123
3.2.1.2.2. Productos fabricados en el extranjero y comercializados en España .....	125
3.2.1.2.3. Productos destinados a la exportación .....	126
3.2.1.2.4. Preparativos serios de uso .....	128
3.2.1.2.5. Inicio del uso de la marca en los tres meses anteriores al ejercicio de la acción de caducidad .....	129
3.2.2. <i>Periculum in mora</i> .....	131
3.2.2.1. Valoración .....	131
3.2.2.2. Marca incurso en causa de caducidad por no uso .....	136
3.2.2.3. <i>Audita o inaudita pars</i> .....	137
3.2.3. Ejercicio de las acciones previstas en la Ley .....	140
3.2.3.1. Momento procesal .....	140
3.2.3.2. Solicitud de medidas cautelares por el usuario extrarregistral .....	141
3.2.3.3. Solicitud de medidas cautelares contra el usuario extrarregistral .....	143
3.2.3.4. Solicitud de medidas cautelares por el solicitante de una marca .....	144

### CAPÍTULO IV

#### REQUISITOS SUBJETIVOS DEL USO DE LA MARCA

4.1. EL USO DE LA MARCA POR EL TITULAR .....	151
4.2. EL USO Y LA TRANSMISIÓN DE LA MARCA .....	153

	<u>Pág.</u>
4.2.1. La transmisión de la marca incurra en causa de caducidad por falta de uso .....	156
4.2.2. La protección al consumidor en la transmisión de la marca.....	157
4.3. EL USO DE LA MARCA HIPOTECADA.....	160
4.4. EL USO DE LA MARCA POR EL LICENCIATARIO .....	163
4.5. EL USO DE LA MARCA POR UN TERCERO SIN EL CONSENTIMIENTO FORMALMENTE EXPRESADO POR EL TITULAR .....	166
4.5.1. El uso autorizado.....	166
4.5.2. El uso tolerado.....	168
4.5.3. El uso consentido por el titular a un tercero que no está directamente autorizado.....	170
4.5.3.1. Consentimiento que se rompe por un acto ajeno a la voluntad del titular .....	172
4.5.3.2. Consentimiento que se rompe por un acto de la voluntad del titular .....	174
4.6. LOS CONSUMIDORES COMO SUJETOS QUE PARTICIPAN EN EL USO DE LA MARCA .....	176
4.6.1. La distintividad sobrevenida o <i>secondary meaning</i> .....	177
4.6.2. La vulgarización de la marca .....	179
4.6.3. La conversión del signo en engañoso .....	182
4.6.3.1. Requisitos para la conversión del signo en engañoso.....	186
a) El uso de la marca por el titular .....	186
b) El uso de la marca por los consumidores .....	187
c) Error en determinadas características de los productos.....	188

## CAPÍTULO V

### REQUISITOS OBJETIVOS DEL USO DE LA MARCA

5.1. INTRODUCCIÓN .....	191
5.1.1. Finalidad práctica de la obligatoriedad del uso de la marca.....	191
5.1.2. Problemas de delimitación de los requisitos objetivos del uso de la marca .....	192
5.1.2.1. Planteamiento .....	192
5.1.2.2. Ámbito de aplicación del art. 4 LM.....	196
5.2. EL USO RELEVANTE.....	200
5.2.1. El uso efectivo de la marca.....	200
5.2.1.1. El lugar de manifestación de la marca .....	201
5.2.1.2. El medio de exteriorización de la marca .....	202
5.2.1.3. Requisitos del uso efectivo .....	203

	<u>Pág.</u>
5.2.1.3.1. Actos de comercialización continuados .....	203
a) Requisitos temporales del uso .....	204
b) Requisitos cuantitativos del uso .....	205
5.2.1.3.2. Actos que implican cesación en el uso de la marca.....	208
5.2.2. El uso real de la marca.....	209
5.2.2.1. Actos aparentes de uso que constituyen cesación en el uso de la marca .....	210
a) Actos aparentes para evitar la caducidad .....	210
b) El <i>residual goodwill</i> .....	212
5.2.2.2. Actos preparatorios aparentes que no constituyen un uso relevante de la marca .....	213
5.2.2.3. Criterios subjetivos en la valoración del uso de la marca.	214
5.2.3. El uso de la marca en España .....	215
5.2.3.1. El principio de territorialidad de la marca.....	215
5.2.3.2. El uso de la marca sobre productos destinados a la expor- tación.....	218
5.2.3.3. El uso de la marca sobre productos importados .....	221
5.3. EL USO DE LA MARCA DE FORMA DISTINTA AL SIGNO REGIS- TRADO.....	222
5.3.1. La inmutabilidad de la marca .....	222
5.3.2. Variaciones en la forma de la marca: límites .....	224
5.3.2.1. Variaciones que afectan a la identidad del signo .....	224
5.3.2.2. Variaciones que afectan a la capacidad distintiva de la marca.....	225
5.3.2.3. El criterio de la <i>commercial impression</i> .....	228
5.4. EL USO PUBLICITARIO DE LA MARCA.....	228
5.4.1. Relevancia del uso de la marca en la publicidad: sistemas .....	229
5.4.1.1. Sistema positivo .....	229
5.4.1.2. Sistema ecléctico .....	230
5.4.1.3. Sistema negativo .....	231
5.4.2. Valor del uso de la marca en la publicidad.....	232
5.5. EL USO PARCIAL DE LA MARCA .....	233
5.5.1. Planteamiento .....	233
5.5.2. Regulación del uso parcial en la LM.....	236
5.5.3. Propuesta de <i>lege ferenda</i> .....	238
5.6. CAUSAS JUSTIFICATIVAS DE LA FALTA DE USO .....	240
5.6.1. Regulación en el EPI .....	241

	<u>Pág.</u>
5.6.2. Regulación en la LM.....	242
5.7. EL USO IRRELEVANTE .....	245
5.7.1. El uso realizado en la esfera privada.....	245
5.7.2. El uso de la marca realizado sobre productos experimentales y proyectos.....	246
5.7.2.1. Productos que se someten a un período experimental .....	247
5.7.2.2. Productos que deben someterse a autorizaciones previas para su comercialización .....	247

## CAPÍTULO VI

### LA CADUCIDAD DE LA MARCA POR FALTA DE USO

6.1. CARACTERES DE LA CADUCIDAD POR FALTA DE USO.....	249
6.1.1. Caducidad no automática .....	250
6.1.2. Caducidad susceptible de interrupción .....	254
a) Plazo para iniciar el uso de la marca.....	254
b) Plazo de falta de uso de la marca .....	255
6.1.3. Caducidad subsanable.....	257
6.1.3.1. Caducidad subsanable como sistema de autorregulación del uso de la marca .....	258
6.1.3.2. La subsanación de la caducidad en los tres meses previos al ejercicio de la acción de caducidad.....	259
6.2. REQUISITOS PARA EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN DE CADUCIDAD.....	263
6.2.1. Tribunal competente .....	263
6.2.2. Legitimación.....	265
6.2.2.1. Legitimación activa.....	265
6.2.2.2. Legitimación pasiva .....	269
6.3. LA PRUEBA DEL USO DE LA MARCA.....	270
6.3.1. Introducción.....	270
6.3.2. Sistemas de prueba del uso de la marca.....	271
6.3.2.1. Derecho europeo .....	271
6.3.2.2. Derecho norteamericano .....	273
6.3.2.3. Valoración del sistema de prueba de uso de la LM.....	275
6.4. EFECTOS DE LA CADUCIDAD DE LA MARCA POR FALTA DE USO .....	275
6.4.1. Extinción del derecho sobre la marca .....	275

	<u>Pág.</u>
6.4.2. La incidencia de la caducidad sobrevenida en el recurso contencioso-administrativo .....	277
6.4.2.1. Postura negativa .....	277
6.4.2.2. Postura positiva .....	278
6.4.2.3. Valoración .....	278
6.4.3. La “reinscripción” de la marca.....	279
6.4.3.1. Soluciones.....	280
6.4.3.2. Propuesta de <i>lege ferenda</i> .....	281

**BIBLIOGRAFÍA**

A) OBRAS MONOGRÁFICAS Y DE CARÁCTER GENERAL.....	283
B) ARTÍCULOS MONOGRÁFICOS .....	285

**RELACIÓN DE JURISPRUDENCIA CITADA**

I. ESPAÑA.....	297
A) Sentencias del TS .....	297
B) Sentencias de las Audiencias Provinciales .....	298
II. ALEMANIA .....	298
III. BENELUX .....	298
IV. FRANCIA .....	299
IV. TJCE .....	299
VI. EEUU .....	299