

***DIRECTRICES RELATIVAS AL EXAMEN  
QUE LA OFICINA DE ARMONIZACIÓN DEL  
MERCADO INTERIOR (MARCAS, DIBUJOS Y  
MODELOS) HABRÁ DE LLEVAR A CABO  
SOBRE LAS MARCAS COMUNITARIAS***

***PARTE C***

***OPOSICIÓN***

***SECCIÓN 4***

***DERECHOS CONTEMPLADOS EN EL  
ARTÍCULO 8, APARTADO 4, DEL RMC***

## Índice

<b>1</b>	<b>Introducción</b> .....	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Estructura del artículo 8, apartado 4, del RMC</b> .....	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Requisitos del artículo 8, apartado 4, del RMC</b> .....	<b>5</b>
<b>3.1</b>	<b>Derecho directo que se confiere al oponente</b> .....	<b>5</b>
<b>3.2</b>	<b>Tipos de derechos contemplados en el artículo 8, apartado 4, del RMC</b>	<b>6</b>
3.2.1	Introducción.....	6
3.2.2	Marcas no registradas .....	7
3.2.3	Otros identificadores comerciales.....	7
3.2.3.1	Nombres comerciales.....	8
3.2.3.2	Denominaciones sociales.....	9
3.2.3.3	Nombres de dominio .....	9
3.2.3.4	Títulos.....	10
3.2.4	Indicaciones geográficas .....	10
3.2.4.1	Derechos anteriores derivados de la legislación de la UE.....	11
3.2.4.2	Derechos anteriores derivados de la legislación de los Estados miembros .....	12
3.2.4.3	Derechos anteriores derivados de acuerdos internacionales .....	13
3.2.4.4	Alcance de la protección de las IGP.....	15
<b>3.3</b>	<b>Requisitos del uso</b> .....	<b>16</b>
3.3.1	Criterio nacional.....	17
3.3.2	Criterio europeo: el uso en el tráfico económico de alcance no únicamente local.....	17
3.3.2.1	Uso en el tráfico económico .....	18
3.3.2.2	Alcance del uso .....	21
<b>3.4</b>	<b>Derecho anterior</b> .....	<b>27</b>
<b>3.5</b>	<b>Alcance de la protección</b> .....	<b>27</b>
<b>4</b>	<b>Prueba del Derecho aplicable que regula el signo</b> .....	<b>28</b>
<b>4.1</b>	<b>La carga de la prueba</b> .....	<b>28</b>
<b>4.2</b>	<b>Prueba y grado de la prueba</b> .....	<b>29</b>
4.2.1	Legislación nacional .....	30
4.2.2	Legislación de la Unión Europea .....	32
	<b>CUADRO</b> .....	<b>33</b>
	<b>DERECHOS NACIONALES QUE CONSTITUYEN «DERECHOS ANTERIORES» A EFECTOS DEL ARTÍCULO 8, APARTADO 4, DEL RMC</b> .....	<b>33</b>

## 1 Introducción

La relación entre el sistema de la marca comunitaria y los sistemas nacionales se caracteriza por el *principio de coexistencia*, lo cual significa que tanto el sistema comunitario de marcas como las legislaciones nacionales existen y funcionan simultáneamente. El mismo titular puede proteger un mismo signo tanto como marca comunitaria como marca nacional en uno (o todos) los Estados miembros. El *principio de coexistencia* también implica que el sistema de la marca comunitaria reconoce activamente la importancia de los derechos nacionales y su alcance de protección. Cuando se plantean conflictos entre las marcas comunitarias y las marcas nacionales u otros derechos nacionales, no existe una jerarquía que determine que un sistema prevalece sobre el otro, sino que en su lugar, se aplica el principio de prioridad. Si se cumplen los correspondientes requisitos, las marcas nacionales y otros derechos nacionales anteriores pueden evitar el registro de una marca comunitaria posterior o declarar la nulidad de la misma.

Aunque la Directiva de marcas y su aplicación posterior han armonizado las legislaciones relativas a las *marcas registradas*, dicha armonización no se ha realizado a escala de la Unión respecto de las *marcas no registradas* ni para la mayoría de *otros derechos anteriores* de carácter similar. Estos derechos no armonizados están regulados completamente por los Derechos nacionales.

Los tipos de derechos anteriores en que pueden basarse los procedimientos ante la Oficina se especifican en el RMC en:

- el artículo 8, apartado 4, del RMC, que limita el alcance de la protección a *los procedimientos de oposición para las marcas no registradas y otros signos anteriores utilizados en el tráfico económico no únicamente local*;
- el artículo 53, apartado 2, letras a) a d), del RMC, que amplía el ámbito de posibles derechos anteriores en que pueden estar basados los *procedimientos de nulidad*, más allá de los contemplados en el artículo 8, apartado 4, de RMC para que comprendan asimismo otros derechos anteriores, en particular el derecho a un nombre, el derecho a la imagen, un derecho de autor y un derecho de propiedad industrial;
- el artículo 111 del RMC, que complementa la gama de derechos anteriores invocados en apoyo del procedimiento de oposición, al establecer que los derechos que solo son válidos en determinadas localidades y que, por tanto, no cumplen el criterio de «alcance no únicamente local» del artículo 8, apartado 4, del RMC pueden oponerse al uso de la marca comunitaria aunque dichos derechos locales no podrán impedir su registro.

Esta parte de las Directrices solo aborda los derechos anteriores contemplados en el artículo 8, apartado 4, del RMC.

## 2 Estructura del artículo 8, apartado 4, del RMC

El artículo 8, apartado 4, del RMC establece que:

Mediante oposición del **titular** de una **marca no registrada o de otro signo utilizado en el tráfico económico de alcance no únicamente**

**local**, se denegará el registro de la marca solicitada si, y en la medida en que, con arreglo al Derecho del Estado miembro que regule dicho signo:

a) se hubieren **adquirido** derechos a utilizar dicho signo **con anterioridad** a la fecha de presentación de la solicitud de la marca comunitaria, o, en su caso, con anterioridad a la fecha de la prioridad invocada en apoyo de la solicitud de la marca comunitaria;

b) dicho signo confiriere a su titular el **derecho a prohibir la utilización de una marca posterior**.

El artículo 8, apartado 4, del RMC implica que, además de las marcas anteriores que se contemplan en el apartado 2 de dicho artículo, las marcas no registradas y otros signos protegidos a nivel de un Estado miembro utilizados en el tráfico económico como «identificadores comerciales» de alcance no únicamente local podrán invocarse en una oposición siempre que dichos derechos confieran a sus titulares el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior.

El artículo 8, apartado 4, del RMC no enumera ni expresa exhaustivamente los derechos específicos que pueden ser invocados con arreglo a esta disposición, sino que destaca un espectro amplio de derechos en que puede basarse una oposición contra una solicitud de marca comunitaria. Por lo tanto, puede considerarse que el artículo 8, apartado 4, del RMC es una «cláusula residual» general para las oposiciones basadas en marcas no registradas o en otros signos utilizados en el tráfico económico.

No obstante, el amplio ámbito de aplicación de los derechos anteriores que pueden tomarse como base en los procedimientos de oposición con arreglo al artículo 8, apartado 4, del RMC está sometido a una serie de requisitos restrictivos. Estos derechos deben conferir un derecho de ejercicio al titular, deben tener un alcance no únicamente local, deben quedar protegidos por el Derecho nacional que regula la utilización de una marca posterior y los derechos debieron haberse adquirido con anterioridad a la presentación de la solicitud de marca comunitaria con arreglo al derecho del Estado miembro que regule dicho signo.

El requisito de «alcance no únicamente local» pretende restringir el número de posibles derechos opuestos no registrados, por lo tanto, evitar el riesgo de colapso o de parálisis del sistema de marcas por sobrecarga con derechos opuestos que puedan ser relativamente insignificantes.

El requisito de «protección nacional» se considera necesario puesto que es fácil identificar los derechos nacionales no registrados y su protección no está armonizada a escala de la UE. Por consiguiente, solo el Derecho nacional que regula los signos anteriores podrá definir el alcance de su protección.

Mientras que los requisitos de «uso en el tráfico económico» y «utilización cuyo alcance no es únicamente local» deben interpretarse en el contexto del Derecho comunitario (criterio europeo), la legislación nacional es aplicable para determinar si un derecho particular está reconocido y protegido en la legislación nacional, si su titular tiene derecho a prohibir el uso de una marca posterior y qué condiciones deben cumplirse con arreglo al Derecho nacional para ejercer un derecho de forma satisfactoria.

Como consecuencia de esta dualidad, la Oficina debe aplicar tanto las disposiciones pertinentes del RMC como el Derecho nacional que regula el derecho opuesto anterior. A la vista del examen doble que debe realizarse con arreglo al artículo 8, apartado 4, del RMC esta disposición, como vínculo entre el Derecho comunitario y nacional, muestra una naturaleza algo «híbrida».

### 3 Requisitos del artículo 8, apartado 4, del RMC

Los requisitos para invocar adecuadamente el artículo 8, apartado 4, del RMC son:

- a) el oponente debe ser el beneficiario de la marca no registrada o de otro signo utilizado en el tráfico económico;
- b) utilización cuyo alcance no es únicamente local;
- c) adquisición con anterioridad a la presentación de la solicitud de marca comunitaria con arreglo al derecho del Estado miembro que regule dicho signo;
- d) derecho a prohibir la utilización de una marca posterior con arreglo al derecho del Estado miembro que regule dicho signo.

#### 3.1 Derecho directo que se confiere al oponente

Los sistemas legales de los Estados miembros de la UE establecen diversas formas de evitar el uso de marcas posteriores basándose en signos anteriores utilizados en el tráfico económico. Sin embargo, para poder quedar incluido dentro de lo establecido en el artículo 8, apartado 4, del RMC, el derecho anterior debe estar conferido a un titular en particular o a una clase determinada de usuario que tiene un **interés de cuasi titularidad** sobre el mismo, en el sentido de que puede excluir o evitar que otras personas utilicen el signo de forma ilícita. Esto se debe a que el artículo 8, apartado 4, del RMC es un motivo «relativo» de oposición y el artículo 41, apartado 1, letra c), del RMC establece que solo podrán presentar oposición los titulares de las marcas o signos anteriores contemplados en el artículo 8, apartado 4, del RMC y las personas autorizadas en virtud del correspondiente Derecho nacional para ejercer dichos derechos. Dicho de otro modo, únicamente las personas que tienen un interés directo reconocido por la ley en iniciar un procedimiento tendrán derecho a presentar una oposición, con arreglo al artículo 8, apartado 4, del RMC.

Por ejemplo, en algunos Estados miembros, puede prohibirse el uso de un signo si deriva de prácticas comerciales desleales y engañosas. En dichos casos, si el derecho anterior carece de «calidad de propiedad», no entrará dentro del artículo 8, apartado 4, del RMC. No importa si estos signos están protegidos contra un uso desleal o engañoso con arreglo a la legislación de marcas, la legislación relativa a la competencia desleal o cualquier otro conjunto de disposiciones. Un ejemplo de esto es el Reglamento alemán del uso de la indicación geográfica «Solingen» para productos específicos (tijeras de cuchillería, cuchillos, etc.). Esta normativa no sería una base adecuada para una oposición contemplada en el artículo 8, apartado 4, del RMC porque el signo en cuestión no tiene condición de propiedad y, como tal, posee un carácter más público.

Derecho anterior	Nº de asunto
«A.O. CUBA»	R 0051/2007-4
<p>Cuando el Derecho nacional no confiere a una entidad jurídica (ya sea pública o privada) un derecho subjetivo que permita prohibir el uso de una marca posterior, no se cumple el «requisito de propiedad». La Sala de Recurso consideró que la normativa española que hizo efectivo el acuerdo bilateral entre España y Cuba de protección de la denominación de origen «Cuba» no era suficiente para conceder dicho derecho subjetivo (apartados 23 a 27).</p>	

A la hora de valorar la cualidad de propiedad de un signo utilizado en el tráfico económico, la Oficina debe analizar precisamente si el oponente ha adquirido derechos sobre el signo «con arreglo a la legislación nacional» (sentencia de 18/01/2012, en el asunto T-304/09, «Basmati»).

### 3.2 Tipos de derechos contemplados en el artículo 8, apartado 4, del RMC

#### 3.2.1 Introducción

Al evaluar qué tipo de derechos de propiedad intelectual pueden ser o no invocados con arreglo al artículo 8, apartado 4, del RMC, resulta aplicable el criterio europeo. Esta distinción resulta del régimen del RMC y, en particular, de la distinción que se hace de los tipos de signos anteriores en los que puede basarse la oposición con arreglo al artículo 8, apartado 4, del RMC y los tipos de otros derechos en que puede basarse la nulidad con arreglo al artículo 53, apartado 2, del RMC. Mientras que el artículo 8, apartado 4, del RMC hace referencia a los *signos* («marcas no registradas u [...] otro signo»), el artículo 53, apartado 2, del RMC hace referencia a un conjunto de derechos más amplio: (a) un derecho al nombre; (b) un derecho a la imagen; (c) un derecho de autor; y (d) un derecho de propiedad intelectual.

Por lo tanto, aunque los signos contemplados en el artículo 8, apartado 4, del RMC quedan comprendidos dentro de la categoría amplia de «derechos de propiedad industrial», no todos los derechos de propiedad industrial son «signos» a efectos de dicho artículo. Dado que esta distinción se incluye en el RMC, la clasificación de un derecho con arreglo al correspondiente derecho nacional no resulta decisiva, y es irrelevante si la legislación nacional que rige dicho signo o derechos de propiedad industrial trata a ambos tipos de derechos como uno y en la misma legislación.

Los tipos de derechos contemplados en el artículo 8, apartado 4, del RMC son:

- «marcas no registradas»; y
- «otros signos utilizados en el tráfico económico», que comprenden:
  - identificadores comerciales como:
    - nombres comerciales;
    - denominaciones sociales;
    - rótulos de establecimiento;
    - títulos de publicaciones u obras análogas;
    - nombres de dominio;
  - indicaciones geográficas.

La mayoría de identificadores comerciales que entran dentro de la categoría de derechos anteriores con arreglo al artículo 8, apartado 4, del RMC serán signos no registrados. Sin embargo, el hecho de que un signo esté también registrado de conformidad con los requisitos del correspondiente derecho nacional no impide que pueda ser invocado con arreglo al artículo 8, apartado 4, del RMC.

### 3.2.2 Marcas no registradas

Las marcas no registradas basadas en el uso existen en una serie de Estados miembros<sup>1</sup> (véase el cuadro del final del documento a modo de visión general) y son signos que indican el origen comercial de un producto o servicio. Por lo tanto, hay signos que funcionan como una marca. Las normas y los requisitos por los que se rige la adquisición de derechos, con arreglo al correspondiente Derecho nacional, varían desde el mero uso hasta el uso que da lugar al renombre. El alcance de su protección no es uniforme, aunque por lo general es bastante parecido al alcance de protección de las marcas registradas en virtud de las disposiciones del RMC.

El artículo 8, apartado 4, del RMC refleja la existencia de dichos derechos en los Estados miembros y concede a los titulares de marcas no registradas la posibilidad de evitar el registro de una solicitud de marca comunitaria en los casos en que logren evitar el uso de dicha solicitud con arreglo a la correspondiente legislación nacional, si se demuestra que se cumplen las condiciones establecidas en el derecho nacional para prohibir el uso de la marca comunitaria posterior, así como el resto de requisitos del artículo 8, apartado 4, del RMC.

Ejemplo: la resolución R-1529/2010-1 «Gladiator», en que se invocó una marca no registrada en la República Checa, y la resolución R-1446/2006-4 «RM2007», en la que se invocó una marca no registrada en Bélgica que se desestimó en la oposición por falta de fundamento, ya que en Bélgica las marcas no registradas no están protegidas.

### 3.2.3 Otros identificadores comerciales

La categoría «otros signos utilizados en el tráfico económico» es una categoría amplia que no está contemplada en el artículo 8, apartado 4, del RMC. Para que dichos signos queden comprendidos dentro del ámbito del artículo 8, apartado 4, del RMC deberán tener la función de identificar comercialmente a una empresa (identificadores comerciales) o un origen geográfico (indicaciones geográficas). El artículo 8, apartado 4, del RMC no comprende otros tipos de derechos de propiedad intelectual que no son «signos comerciales», tales como patentes, derechos de autor o derechos sobre un dibujo o modelo que no tienen una función primordial de identificación aunque protegen las realizaciones técnicas, las creaciones artísticas o la «apariencia» de algo.

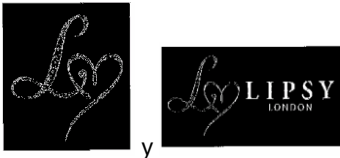
A continuación, se indican algunos ejemplos de asuntos que tratan sobre si un derecho es un «signo», a efectos del artículo 8, apartado 4, del RMC.

---

<sup>1</sup> Benelux, Chipre, Croacia, Eslovenia, España, Estonia, Francia, Lituania, Polonia, y Rumanía, no ofrecen protección a las marcas no registradas (aunque, en algunas jurisdicciones, estas marcas se consideran notoriamente conocidas con arreglo al artículo 6 *bis* del Convenio de París).

Derecho anterior	Nº de asunto
«JOSE PADILLA» (derechos de autor)	T-255/08
<p>El Tribunal consideró que el derecho de autor no puede constituir un «signo utilizado en el tráfico económico», en el sentido del artículo 8, apartado 4, del RMC. En efecto, del sistema del artículo 53 del RMC se desprende que un derecho de autor no es un signo de esta índole. El artículo 53, apartado 1, letra c), del RMC establece que una marca comunitaria se declarará nula cuando exista un derecho anterior contemplado en el artículo 8, apartado 4, del RMC y se cumplan las condiciones enunciadas en dicho apartado. El artículo 53, apartado 2, letra c), del RMC dispone que una marca comunitaria también se declarará nula si su uso puede prohibirse en virtud de «otro» derecho anterior y en particular de un derecho de autor. <u>De ello se sigue que el derecho de autor no forma parte de los derechos anteriores a que se refiere el artículo 8, apartado 4, del RMC.</u></p>	

Derecho anterior	Nº de asunto
«Dr. No» (derechos de autor)	T-435/05
<p>Del artículo 8, apartado 4, en relación con el artículo 53, apartado 2, del RMC resulta que la protección prevista por el <u>derecho de autor no puede invocarse en el marco de un procedimiento de oposición</u>, sino únicamente en el marco de un procedimiento de anulación de la marca comunitaria de que se trate (apartado 41).</p>	

Derechos anteriores	Nº de asunto
 <p>(dibujos y modelos comunitarios)</p>	B 1 530 875
<p>Los dibujos y modelos son un tipo de propiedad intelectual que abordan los aspectos estéticos u ornamentales de la apariencia de un artículo. Los dibujos y modelos se considerarán el resultado de una obra creativa que necesita protección contra su reproducción o imitación no autorizada por parte de terceros para asegurar un rendimiento justo de la inversión. <u>Están protegidos como propiedad intelectual aunque no son identificadores comerciales ni signos comerciales. Por lo tanto, los dibujos y modelos no están definidos como signos utilizados en el tráfico económico a efectos del artículo 8, apartado 4, del RMC.</u></p>	

### 3.2.3.1 Nombres comerciales

Los nombres comerciales son los nombres que utilizan las empresas para identificarse, a diferencia de las marcas, que designan los productos o servicios producidos o comercializados por una empresa en particular.

Un nombre comercial no necesariamente tiene que ser idéntico a la razón social o a la denominación social inscrita en un registro mercantil o registro similar como marcas que comprenden otros nombres no registrados como un signo que identifica y distingue a un establecimiento concreto. Además, los nombres comerciales están protegidos, como derechos exclusivos, en todos los Estados miembros.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 8 del Convenio de París, los nombres



comerciales están protegidos sin ninguna obligación de registro. En caso de que el Derecho nacional exija el registro de los nombres comerciales nacionales, la disposición correspondiente queda sin aplicación en virtud del artículo 8 del Convenio de París en lo relativo a los nombres comerciales cuyos titulares sean nacionales de otra parte contratante del Convenio de París. Lo anterior se aplica asimismo a los nacionales de un Estado parte en el Acuerdo por el que se crea la OMC.

En cuanto a la aplicación del artículo 8, apartado 4, del RMC a los nombres comerciales, si el nombre comercial se invoca sobre la base del Derecho de un Estado miembro en el cual el registro es un requisito para el ejercicio de los derechos sobre un nombre comercial, la Oficina aplicará este requisito cuando el Estado miembro y la nacionalidad del oponente coincidan, y no lo aplicará en los demás casos ya que ello sería contrario al artículo 8 del Convenio de París.

Ejemplos: la resolución R 1714/2010-4 en la que se invocó el nombre comercial español «JAMÓN DE HUELVA».

### 3.2.3.2 Denominaciones sociales

Una denominación social o una razón social es el nombre oficial de una empresa, en la mayoría de los casos inscrita en el registro mercantil nacional correspondiente.

El artículo 8, apartado 4, del RMC exige la prueba del uso real, incluso en el supuesto de que el Derecho nacional confiera al titular de dicho nombre comercial el derecho a prohibir el uso de una marca posterior sobre la única base del registro. En cambio, si de conformidad con el Derecho nacional, el registro es un requisito previo de protección, deberá demostrarse también el registro, pues de lo contrario no habría un derecho nacional susceptible de ser invocado por el oponente.

Ejemplos: sentencia de 14/09/2011, en el asunto T-485/07, «O-live (figurativa)» en que se invocó el nombre comercial español «OLIVE LINE» y la resolución R 0021/2011-1 en que se invocó la denominación social «MARIONNAUD PERFUMERIES».

### 3.2.3.3 Nombres de dominio

Un nombre de dominio es una combinación de caracteres tipográficos que corresponden a una o varias direcciones IP numéricas utilizadas para identificar una página web particular o conjunto de páginas web en Internet. Como tal, un nombre de dominio funciona como «dirección» para hacer referencia a una ubicación específica en Internet (<http://oami.europa.eu>) o una dirección de correo electrónico (@oami.europa.eu).

Los nombres de dominio se registran en organizaciones y entidades comerciales denominadas «registradores de nombres de dominio». Aunque un nombre de dominio es único y puede ser un activo comercial valioso, el registro de nombre de dominio *per se* no constituye un derecho de propiedad intelectual. Estos registros no crean una situación de derecho de exclusividad. En su lugar, en este contexto «registro» se refiere a un acuerdo contractual entre el titular del nombre de dominio y el registrador del nombre de dominio.

Sin embargo, el *uso* de un nombre de dominio puede dar lugar a derechos en que puede basarse la oposición con arreglo al artículo 8, apartado 4, del RMC. Esto puede

ocurrir si el uso de un nombre de dominio implica que queda protegido por una marca no registrada o un identificador comercial, en virtud del Derecho nacional aplicable.

Ejemplos: la resolución R-0275/2011-1 en la que se invocaron derechos basados en el uso del nombre de dominio alemán «lucky-pet.de»; la resolución B 1 719 379 en la cual se invocaron derechos basados en el uso de un nombre de dominio francés «Helloresto.fr»; los asuntos T-321/11 y T-322/11, en los que se invocaron derechos basados en el uso del nombre de dominio italiano «partidodellaliberta.it» y en los que el Tribunal consideró que las referencias a este sitio en la prensa italiana no justificaban, por sí mismas, su uso en el contexto de una actividad comercial.

#### 3.2.3.4 Títulos

Los títulos de revistas y otras publicaciones, o los títulos de categorías de obras similares tales como películas, series de televisión, etc., quedan comprendidos en el artículo 8, apartado 4, del RMC únicamente si en virtud de la legislación nacional aplicable están protegidos como identificadores comerciales.

El hecho de que el derecho de autor de un título de la obra pueda invocarse con respecto al Derecho nacional correspondiente contra una marca posterior es irrelevante a efectos del artículo 8, apartado 4, del RMC. Tal como ha quedado establecido anteriormente, mientras que un derecho de un derecho de autor podrá utilizarse para invalidar una marca comunitaria, de conformidad con el artículo 53, apartado 2, del RMC, únicamente cuando el título posee una función «identificadora» y actúa como identificador comercial, quedará comprendido en el ámbito de aplicación del artículo 8, apartado 4, del RMC. Por lo tanto, para que dichos signos puedan ser invocados en virtud del artículo 8, apartado 4, del RMC en el marco de un procedimiento de oposición, el Derecho nacional debe prever una protección independiente de la reconocida por el derecho de autor (sentencia de 30/06/2009, en el asunto T-435/05, «Dr. No», apartados 41 a 43.)

Tal como ocurre con todos los derechos contemplados en el artículo 8, apartado 4, el título debe haber sido utilizado en el tráfico económico. Lo anterior requerirá, por regla general, que la obra portadora del título haya sido comercializada. Si el título guarda relación con un servicio (como un programa de televisión) es preciso que el servicio se haya puesto a disposición del público. No obstante, habrá circunstancias en que un uso preparatorio en la publicidad será suficiente para generar derechos, y en que esa publicidad constituirá un «uso» a efectos del artículo 8, apartado 4, del RMC. En todos los casos, es necesario que el título haya sido utilizado como indicador del origen comercial de los productos y servicios de que se trate. Cuando un título se utiliza únicamente para indicar el origen artístico de la obra, dicho uso se encuentra fuera de la esfera del artículo 8, apartado 4, del RMC (sentencia de 30/06/2009, en el asunto T-435/05, «Dr. No», apartados 25 a 31).

Ejemplo: la resolución R 0181/2011-1 en la que se invocó el título de revista «ART».

#### 3.2.4 Indicaciones geográficas

Las indicaciones geográficas se utilizan para señalar que ciertos productos proceden de una región o localidad determinadas. Se puede consultar información general sobre las indicaciones geográficas en las Directrices, Parte B, Examen, Sección 4, Motivos de denegación absolutos y Marcas comunitarias colectivas, apartado 2.09 en relación

con el artículo 7, apartado 1, letra j), del RMC, y apartado 2.10 en relación con el artículo 7, apartado 1, letra k), del RMC.

Dependiendo del contexto, como se indica más adelante, el término «indicación geográfica protegida» (IGP) puede abarcar expresiones como «denominaciones de origen» y otros términos equivalentes, y en este capítulo se utiliza para referirse a las IGP en general.

Las IGP están protegidas de diversas maneras en la UE (derecho nacional, derecho comunitario, acuerdos internacionales) y comprenden distintas áreas de productos (como los productos alimenticios o artesanales).

En esta sección se analizan los tipos de IGP que pueden constituir un motivo de oposición válido al amparo del artículo 8, apartado 4, del RMC.

### 3.2.4.1 Derechos anteriores derivados de la legislación de la UE

En el ámbito de la UE, se concede protección a las IGP para las siguientes categorías de productos:

1. **determinados productos alimenticios y productos agrícolas no alimenticios** (en virtud del Reglamento n° 1151/2012 <sup>(2)</sup>, en lo sucesivo, «Reglamento sobre productos alimenticios»);
2. **vinos y vinos espumosos** (en virtud del Reglamento n° 1308/2013 <sup>(3)</sup>, en lo sucesivo, el «Reglamento sobre vinos»); y
3. **bebidas espirituosas** (en virtud del Reglamento n° 110/2008 <sup>(4)</sup>, en lo sucesivo, el «Reglamento sobre bebidas espirituosas»).

La naturaleza de las indicaciones contempladas es a grandes rasgos la misma, si bien la definición exacta de los términos difiere de una norma a otra. Los derechos anteriores registrados o solicitados como IGP en virtud de los Reglamentos mencionados (que pueden incluso comprender IGP de terceros países) pueden ser un «signo utilizado en el tráfico económico» en el sentido del artículo 8, apartado 4, del RMC y constituir una causa de oposición válida, por cuanto permiten a su titular **impedir el uso** de una marca posterior. Su capacidad de impedir el uso está regulada en las disposiciones pertinentes de los Reglamentos citados anteriormente (artículo 13, artículo 103, y artículo 16, respectivamente, de los Reglamentos sobre productos alimenticios, vinos y bebidas espirituosas). En este contexto, es importante diferenciar estas últimas disposiciones, que impiden el uso, de las disposiciones que impiden el registro <sup>(5)</sup> de una marca y que no son un motivo de oposición al amparo del artículo 8, apartado 4, del RMC.

---

<sup>2</sup> Sustituyó y derogó el Reglamento n° 510/2006, que a su vez había sustituido y derogado el Reglamento n° 2081/92.

<sup>3</sup> Sustituyó y derogó el Reglamento n° 1234/2007, que a su vez había incorporado, mediante la codificación efectuada por el Reglamento n° 491/2009, el Reglamento n° 479/2008, que fue derogado simultáneamente.

<sup>4</sup> Sustituyó y derogó el Reglamento n° 1576/89.

<sup>5</sup> Artículos 14 y 102, y 23, respectivamente, de los Reglamentos sobre productos alimenticios, vinos y bebidas espirituosas.

Para sustanciar su derecho, el oponente deberá presentar a la Oficina los hechos y pruebas relativos a la existencia de su derecho. No basta con presentar un simple extracto de la correspondiente base de datos online de la UE (DOOR, E-Bacchus o E-Spirit-Drinks) o, en el caso de las bebidas espirituosas, un extracto del anexo III del Reglamento sobre bebidas espirituosas, pues no contienen información suficiente para conocer todos los aspectos pertinentes del derecho anterior (por ejemplo, derecho del oponente o productos protegidos por las IGP).

El oponente deberá en cualquier caso presentar a la Oficina **copias de la publicación y del registro de la IGP en el Diario Oficial** y, si estos documentos no contuvieran información sobre el derecho del oponente, otros documentos que prueben su derecho a formular la oposición como **titular o persona autorizada, en virtud del derecho nacional aplicable, a ejercer ese derecho** (artículo 41, apartado 1, letra c, del RMC y regla 19, apartado 2, del REMC). Véase en este sentido la resolución de 17/10/2013, R 1825/2012-4, «Dresdner StriezelGluhwein/Desdner Stollen», apartado 37.

El régimen de la UE de protección de las IGP de productos alimenticios, vinos y bebidas espirituosas reviste **carácter exhaustivo y reemplaza a la protección nacional** de dichos productos; tal y como se desprende de las conclusiones del Tribunal de Justicia en la sentencia de 08/09/2009, en el asunto C-478/07, «BUD», apartados 95 a 129. El Tribunal declaró que la finalidad del Reglamento nº 510/2006 (predecesor del actual Reglamento sobre productos alimenticios) era ofrecer un régimen uniforme y exclusivo de protección de las IGP para productos agrícolas y alimenticios que reemplazara a las legislaciones nacionales en relación con esos productos<sup>(6)</sup>. Aunque el Tribunal de Justicia no se ha pronunciado específicamente sobre el carácter exhaustivo de los Reglamentos sobre vinos y bebidas espirituosas, han de aplicarse los mismos principios, ya que contienen disposiciones muy similares a las del Reglamento sobre productos alimenticios y persiguen los mismos fines para sus respectivos productos.

#### 3.2.4.2 Derechos anteriores derivados de la legislación de los Estados miembros

Algunas IGP derivadas del Derecho nacional de los Estados miembros pueden constituir un motivo de oposición en virtud del artículo 8, apartado 4, del RMC. Sin embargo, por las razones expuestas, en el ámbito de los productos alimenticios, vinos y bebidas espirituosas, la protección en el ámbito de la UE es de carácter exhaustivo, lo que significa que la oposición al amparo del artículo 8, apartado 4, del RMC no puede basarse en derechos nacionales en estas áreas. Ello se debe a que el régimen de la UE de protección del que forman parte los citados Reglamentos **anula y reemplaza** a la protección nacional de las IGP de productos alimenticios, vinos y bebidas espirituosas.

Por consiguiente, las IGP de determinados productos alimenticios<sup>(7)</sup> y algunos productos agrícolas no alimenticios<sup>(8)</sup> (indicados en el anexo I del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y en el anexo I del Reglamento sobre

---

<sup>6</sup> Para más información, véanse las Directrices, Parte B, Examen, Sección 4, Motivos de denegación absolutos y Marcas comunitarias colectivas, apartado 2.09 en relación con el artículo 7, apartado 1, letra j), del RMC y apartado 2.10 en relación con el artículo 7, apartado 1, letra k), del RMC.

<sup>7</sup> Por ejemplo, *carne, queso, productos de pastelería, aceites comestibles, verduras, frutas, bebidas a base de extractos de plantas, vinagre (incluido el vinagre de vino), tabacos no manufacturados, cerveza y dulces.*

<sup>8</sup> Por ejemplo, *lana, cuero y aceites esenciales.*

productos alimenticios), vinos y productos vitícolas <sup>(9)</sup> (indicados en el anexo VII, parte 2 del Reglamento sobre vinos) y bebidas espirituosas <sup>(10)</sup> (indicados en el anexo II del Reglamento sobre bebidas espirituosas) que están protegidas por las legislaciones nacionales no constituyen un motivo válido de oposición con arreglo al artículo 8, apartado 4, del RMC. Respecto de estos últimos productos, el oponente *tiene que* invocar la legislación *comunitaria* pertinente en la notificación de oposición.

No obstante, cuando no exista **una protección de la UE uniforme para una categoría de productos** (por ejemplo, los *productos artesanales*), las IGP protegidas en virtud de las legislaciones nacionales pueden servir de base para presentar una oposición con arreglo al artículo 8, apartado 4, del RMC (por ejemplo, ČESKÝ PORCELÁN/FINE BOHEMIAN CHINA respecto a la cristalería).

### 3.2.4.3 Derechos anteriores derivados de acuerdos internacionales

Para que prospere una oposición conforme al artículo 8, apartado 4, del RMC basada en un derecho derivado de *cualquier* acuerdo internacional, las disposiciones del acuerdo internacional habrán de ser directamente aplicables y permitir al titular de una IGP emprender acciones judiciales directas para prohibir el uso de una marca posterior.

Por lo que respecta a este último punto, los acuerdos internacionales **no siempre tienen aplicabilidad inmediata**. Depende de las características del propio acuerdo y de cómo hayan sido interpretadas en la jurisdicción correspondiente. Por ejemplo, la Oficina considera que las disposiciones del Arreglo de Lisboa (en particular, sus artículos 3 y 8) no son inmediatamente aplicables. Como se indica expresamente en el artículo 8 del Arreglo de Lisboa, corresponde a cada legislación nacional determinar qué acciones legales pueden ejercitarse, el alcance de esas acciones y si incluyen la posibilidad de que el titular de una denominación de origen impida el uso de una marca posterior. Por lo tanto, en tales casos deberá invocarse la legislación nacional aplicable, ya que se trata de un elemento necesario para que el oponente demuestre que la IGP en cuestión puede impedir el uso de la marca posterior y que el oponente está autorizado para ejercer ese derecho en virtud de la legislación aplicable.

### Acuerdos internacionales celebrados por la UE

Las IGP derivadas de acuerdos entre la UE y terceros países pueden invocarse con arreglo al artículo 8, apartado 4, del RMC si las disposiciones de esos acuerdos atribuyen la IGP **a un beneficiario en particular o a una clase determinada de usuarios** que tienen el derecho a interponer una acción directa <sup>(11)</sup>.

---

<sup>9</sup> Por ejemplo, *vino, vino espumoso, vino de licor o mosto, pero no el vinagre de vino*.

<sup>10</sup> Por ejemplo, *bebida espirituosa de cereales, aguardiente de vino, aguardiente de fruta, brandy, licores, ron, whisky, ginebra*.

<sup>11</sup> Las IGP de terceros países también pueden registrarse en la UE con arreglo a los Reglamentos sobre productos alimenticios, vinos y bebidas espirituosas.

Acuerdos internacionales celebrados por los Estados miembros, incluido el Arreglo de Lisboa <sup>(12)</sup>

Por las razones expuestas en el apartado 3.2.4.2 *supra*, una IGP protegida en virtud de un acuerdo internacional celebrado por Estados miembros (ya sea entre Estados miembros o con terceros países) no podrá invocarse como derecho anterior con arreglo al artículo 8, apartado 4, del RMC si contraviene el carácter exhaustivo del Derecho de la UE en los ámbitos pertinentes (actualmente productos alimenticios, vinos y bebidas espirituosas).

En la sentencia C-478/07 «BUD», el Tribunal analizó el carácter exhaustivo de la legislación de la UE en lo que respecta a las IGP originarias de los Estados miembros. La Oficina interpreta que ese principio habrá de aplicarse también *a fortiori* a las IGP de terceros países en las categorías de productos correspondientes que disfruten de protección en el territorio de un Estado miembro en virtud de un acuerdo internacional celebrado entre ese Estado miembro y un Estado no perteneciente a la UE <sup>(13)</sup>.

Lo mismo cabe decir del Arreglo de Lisboa. El Arreglo crea un régimen de registro internacional y protección de las «denominaciones de origen» (artículo 2, apartado 1). La definición de «denominación de origen» de los productos alimenticios y bebidas recogida en el Arreglo es en gran medida equivalente a la definición de esta expresión <sup>(14)</sup> prevista en los Reglamentos de la UE. Por consiguiente, las denominaciones de origen protegidas en un Estado miembro conforme al Arreglo de Lisboa no pueden servir de base para formular una oposición al amparo del artículo 8, apartado 4, del RMC.

Las únicas excepciones a este respecto son las siguientes:

- Los acuerdos internacionales que comprendan IGP no relacionadas con productos alimenticios, vinos ni bebidas espirituosas.
- Los acuerdos internacionales con terceros países celebrados por un Estado miembro antes de su adhesión a la UE. La razón es que deben respetarse las obligaciones derivadas de un acuerdo internacional celebrado por un Estado miembro antes de su adhesión a la UE. No obstante, los Estados miembros están obligados a adoptar todas las medidas adecuadas para eliminar cualquier incompatibilidad entre los acuerdos celebrados antes de su adhesión y el Tratado (véase el artículo 307 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, actualmente artículo 351 del TFUE, como lo interpretó el Tribunal de Justicia en su sentencia de 18/11/2003, en el asunto C-216/01, «BUD», apartados 168 a 172).
- Los acuerdos internacionales con un tercer país celebrados por un Estado miembro después de su adhesión a la UE, pero antes de la entrada en vigor del

---

<sup>12</sup> Algunos Estados miembros (Bulgaria, República Checa, Eslovaquia, Francia, Hungría, Italia y Portugal) son partes en el Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional de 1958 (revisado en Estocolmo en 1967 y modificado el 28/09/1979). La Unión Europea **no** es parte signataria del Arreglo de Lisboa.

<sup>13</sup> En el que la UE no sea parte contratante.

<sup>14</sup> Este término se define y aclara en las Directrices, Parte B, Examen, Sección 4, Motivos de denegación absolutos y Marcas comunitarias colectivas, apartado 2.09 en relación con el artículo 7, apartado 1, letra j), del RMC y apartado 2.10 en relación con el artículo 7, apartado 1, letra k), del RMC.

régimen uniforme de protección de la UE en la categoría de productos de que se trate.

Dado que los Estados miembros tienen la obligación de eliminar las incompatibilidades con la legislación de la UE, la Oficina aplicará las dos últimas excepciones (que se refieren exclusivamente a IGP de terceros países en los ámbitos de productos alimenticios, vinos o bebidas espirituosas) **únicamente cuando el oponente haga referencia expresa a la excepción y la sustente mediante una línea argumental coherente y con pruebas pertinentes** (en particular, en relación con la fecha de entrada en vigor del acuerdo internacional citado en el Estado miembro de la UE en el que se reivindique la protección y su validez continuada). Las alegaciones generales formuladas por el oponente (como citar simplemente el acuerdo internacional pertinente) no bastarán por sí solas para que la Oficina considere aplicable una de las dos últimas excepciones.

#### 3.2.4.4 Alcance de la protección de las IGP

La capacidad de las IGP de impedir el uso se rige por las disposiciones pertinentes de los Reglamentos de la UE (artículos 13, 103, y 16, respectivamente, de los Reglamentos sobre productos alimenticios, vinos y bebidas espirituosas). A este respecto, **es importante diferenciar estas últimas disposiciones que impiden el uso de las disposiciones que impiden el registro<sup>15</sup> de una marca y que no constituyen un motivo de oposición con arreglo al artículo 8, apartado 4, del RMC<sup>16</sup>**. Por consiguiente, conforme al artículo 8, apartado 4, del RMC, una IGP podrá prevalecer si se cumplen las condiciones establecidas en las disposiciones que prohíben el uso, a saber:

- la solicitud de marca comunitaria impugnada consiste exclusivamente en la IGP completa o añade otras palabras o elementos figurativos (uso directo o indirecto) en el caso de productos comparables o, aun tratándose de productos no comparables, si el uso de la IGP se aprovecha del renombre del nombre del producto protegido (<sup>17</sup>);
- la solicitud de marca comunitaria impugnada contiene o consiste en una imitación o una evocación de la IGP (<sup>18</sup>);
- otra indicación o práctica que pudiera inducir a error (<sup>19</sup>).

Puede consultarse información detallada sobre el alcance de la protección de las IGP con arreglo a la legislación de la UE en las Directrices, Parte B, Examen, Sección 4, Motivos de denegación absolutos y Marcas comunitarias colectivas, apartado 2.09 en relación con el artículo 7, apartado 1, letra j), del RMC y apartado 2.10 en relación con

---

<sup>15</sup> Artículos 14, 102 y 23, respectivamente, de los Reglamentos sobre productos alimenticios, vinos y bebidas espirituosas.

<sup>16</sup> Véase, a este respecto, la sentencia de 12/06/2007, en los asuntos acumulados T-60/04 a 64/04, «Bud», apartado 78.

<sup>17</sup> Artículo 13, apartado 1, letra a), artículo 103, apartado 2, letra a), y artículo 16, apartado 1, letra a), respectivamente, de los Reglamentos sobre productos alimenticios, vinos y bebidas espirituosas.

<sup>18</sup> Artículo 13, apartado 1, letra b), artículo 103, apartado 2, letra b), y artículo 16, apartado 1, letra b), respectivamente, de los Reglamentos sobre productos alimenticios, vinos y bebidas espirituosas.

<sup>19</sup> Artículo 13, apartado 1, letras c) y d), artículo 103, apartado 2, letras c) y d), y artículo 16, apartado 1, letras c) y d), respectivamente, de los Reglamentos sobre productos alimenticios, vinos y bebidas espirituosas.

el artículo 7, apartado 1, letra k), del RMC (p.ej. las definiciones de uso directo, productos comparables o evocación).

Las disposiciones de los Reglamentos de la UE que impiden la utilización prevén situaciones en las que puede invocarse una IGP **frente a productos o servicios que no necesariamente queden comprendidos en el ámbito de los productos y servicios que justifican una objeción ex officio en virtud de motivos de denegación absolutos**, con sujeción a las condiciones de las disposiciones pertinentes de los Reglamentos comunitarios correspondientes. Por ejemplo, con arreglo al artículo 13, apartado 1, letra a), artículo 103, apartado 2, letra a), inciso (ii), y artículo 16, letra a), respectivamente, de los Reglamentos sobre productos alimenticios, vinos y bebidas espirituosas, una IGP con renombre podrá invocarse frente a productos y servicios que no justificarían ninguna objeción ex officio en virtud de los motivos de denegación absolutos.

El alcance de la protección de las IGP comprendidas en el ámbito de protección de otros Reglamentos distintos de los mencionados Reglamentos de la UE dependerá de las disposiciones pertinentes.

No obstante, tanto al amparo de la legislación de la UE como de la nacional, el alcance de la protección de las IGP no puede exceder de lo necesario para garantizar la función de la IGP, que es designar *el origen geográfico de los productos y las cualidades particulares que les son propias*. A diferencia de otros signos, las IGP no se utilizan para indicar el origen comercial de los productos ni conceden protección alguna a este respecto. Por consiguiente, cuando la especificación de una solicitud de marca comunitaria **se limite únicamente a los productos que se ajusten a la especificación de la IGP protegida pertinente**, la función de esa IGP estará garantizada en relación con esos productos, ya que la solicitud de marca comunitaria sólo abarcará productos con ese concreto *origen geográfico y las cualidades especiales asociadas con él*. En consecuencia, no puede prosperar la oposición a una solicitud de marca comunitaria que haya sido limitada debidamente. Véase a este respecto el artículo 12, apartado 1, del Reglamento sobre productos alimenticios o el artículo 103, apartado 1, del Reglamento sobre vinos.

Cuando se invoca una IGP en virtud del artículo 8, apartado 4, del RMC, al igual que cualquiera de los demás signos previstos en este artículo, el oponente **deberá probar que ese signo se utiliza en el tráfico económico con un alcance no únicamente local**. Esa utilización ha de realizarse conforme a la función esencial de este tipo de signos, que es **garantizar a los consumidores el origen geográfico de los productos y las cualidades particulares que les son propias**, pero también ha de demostrarse que el signo se utilizaba en el tráfico económico, es decir, **como elemento distintivo que permite identificar una actividad económica ejercida por su titular** (véase la sentencia de 29/03/2011, en el asunto C-96/09 P, «BUD», apartados 147 y 149, respectivamente). Así pues, la presentación de documentos en los que se mencione una IGP exclusivamente en un contexto no relacionado con el tráfico económico no se considera suficiente a efectos del artículo 8, apartado 4, del RMC.

### 3.3 Requisitos del uso

Para poder invocar con éxito el artículo 8, apartado 4, del RMC en los procedimientos de oposición, es necesario que los derechos anteriores hayan sido utilizados. Existen dos criterios distintos de requisitos del uso que deben tenerse en cuenta:



- un criterio nacional
- un criterio europeo.

Sin embargo, los dos criterios de requisitos de uso se solapan claramente, no deben contemplarse de forma aislada sino que deben evaluarse de forma conjunta. Lo anterior es de aplicación, en particular, a la «intensidad del uso» con arreglo al criterio nacional y al «uso en el tráfico económico de alcance no únicamente local», con arreglo al criterio europeo.

### 3.3.1 Criterio nacional

El criterio nacional es pertinente ya que define el ámbito de protección de los derechos que no suelen ser fácilmente identificables, sobre todo porque su protección no está armonizada a escala de la UE (véase el apartado 3.4 *infra* sobre el alcance de la protección). Este criterio determina la existencia del derecho nacional y las condiciones de protección. Para las marcas no registradas y los identificadores comerciales que no exigen registro, el uso constituye la única premisa fáctica que justifica la existencia del derecho, entre otras la comprobación del principio de su existencia. El criterio nacional también especifica la intensidad del uso con arreglo al Derecho nacional correspondiente que puede variar desde un primer uso en el tráfico económico a un uso que exija su reconocimiento o renombre.

Por ejemplo, en Dinamarca se adquiere un derecho a una marca no registrada mediante el simple inicio del uso de la marca en territorio danés.

En Alemania, sin embargo, se adquiere el derecho a una marca no registrada a raíz del uso que ha hecho que el público destinatario la reconozca como marca («Verkehrsgeltung»). Con arreglo a la jurisprudencia, los signos distintivos exigen del 20 al 25% de reconocimiento mientras que los signos no distintivos deben adquirir un reconocimiento del 50% del público destinatario.

### 3.3.2 Criterio europeo: el uso en el tráfico económico de alcance no únicamente local

De conformidad con el artículo 8, apartado 4, del RMC, la existencia de una marca no registrada anterior o de otro signo proporciona motivos adecuados en que basar la oposición si el signo cumple, entre otros, las siguientes condiciones: debe ser **un uso en el tráfico económico y el uso debe ser de alcance no únicamente local**.

Los dos requisitos citados anteriormente resultan del propio tenor del artículo 8, apartado 4, del RMC y, por lo tanto, debe interpretarse a la luz del Derecho comunitario. En efecto, el objeto común de los dos requisitos establecidos por el artículo 8, apartado 4, del RMC es limitar los conflictos entre los signos impidiendo que un derecho anterior que no tenga la suficiente entidad, es decir, que no sea importante ni significativo en el tráfico económico, pueda oponerse al registro de una nueva marca comunitaria. Tal facultad de oposición debe reservarse a los signos que estén efectiva y **realmente presentes** en el mercado pertinente (sentencia de 29/03/2011, en el asunto C-96/09 P, «BUD», apartado 157).

## 3.3.2.1 Uso en el tráfico económico

El primer requisito con arreglo al artículo 8, apartado 4, del RMC es que el signo debe utilizarse en el tráfico económico.

El concepto de «uso en el tráfico económico» de conformidad con el artículo 8, apartado 4, del RMC no es el mismo que el «uso efectivo», con arreglo al artículo 42, apartados 2 y 3, del RMC (sentencia de 30/09/2010, en el asunto T-534/08, «GRANUflex», apartados 24 a 27). Los objetivos y los requisitos relacionados con la prueba del uso de marcas nacionales o comunitarias registradas son distintos de aquellos relacionados con la prueba del uso en el tráfico económico de los signos contemplados en el artículo 8, apartado 4, del RMC (sentencia de 09/07/2010, en el asunto T-430/08, «Grain Millers», apartado 26, y la sentencia de 29/03/2011, en el asunto C-96/09 P, «BUD», apartado 143). Por lo tanto, el uso debe interpretarse con arreglo al tipo concreto de derecho de que se trate.

El Tribunal de Justicia ha declarado que la «utilización del signo en el tráfico económico» en el sentido del artículo 8, apartado 4, del RMC se refiere a la utilización del signo «en el ejercicio de una actividad comercial con ánimo de lucro y no en la esfera privada» (véanse las sentencias de 12/11/2002, en el asunto C-206/01, «Arsenal Football Club», apartado 40; de 25/01/2007, en el asunto C-48/05, «Adam Opel», apartado 18; y de 11/09/2007, en el asunto C-17/06, «Céline», apartado 17).

Sin embargo, el Tribunal de Justicia también ha considerado que las entregas realizadas a título gratuito pueden tenerse en cuenta al verificar el requisito de utilización en el tráfico económico del derecho anterior invocado, puesto que éstas pudieron realizarse en el ejercicio de una actividad comercial con ánimo de lucro como es la captación de nuevos mercados (sentencia de 29/03/2011, en el asunto C-96/09 P, «BUD», apartado 152).

En lo que atañe al **periodo de utilización** del signo de que se trate, el oponente deberá demostrar que tuvo lugar antes de la presentación de la solicitud de la marca comunitaria o de la fecha de prioridad, si procede (véase la sentencia de 29/03/2011, en el asunto C-96/09 P, «BUD», apartados 166 a 168).

Signo anterior	Nº de asunto
BUD	C-96/09 P
<p>El Tribunal analizó si el uso que se produce exclusivamente o en gran parte entre la presentación de la solicitud de registro y su publicación era suficiente para cumplir con el requisito de uso. Una de las partes argumentó que sólo la adquisición de derecho, pero no su uso, debía producirse antes de la presentación de solicitud de la marca comunitaria. El Tribunal aplicó el mismo criterio de tiempo en cuanto a la adquisición de derecho y concluyó que el uso debía producirse <b>antes</b> de la presentación de la solicitud de registro. El Tribunal de Justicia consideró que «habida cuenta, en particular, del plazo significativo que puede transcurrir entre la presentación de la solicitud de registro y la publicación de ésta, la aplicación de este mismo criterio puede ser una mejor garantía de que el uso invocado del signo controvertido es un uso real y no una práctica cuya única finalidad sea la de impedir el registro de una nueva marca» (apartados 166 a 168).</p>	

En el caso de los signos no registrados, el uso debe ser continuado e ininterrumpido hasta la presentación de la oposición, ya que, de lo contrario, no existe ninguna seguridad de que los derechos del signo no registrado no hayan caducado. En este contexto, la regla 19, apartado 2, letra d), del REMC establece de forma expresa que

en el caso de que la oposición se base en el artículo 8, apartado 4, del RMC, el oponente deberá aportar prueba de su adquisición, **existencia continuada** (la negrita es nuestra) y ámbito de protección de dicho derecho.

A continuación, se incluye un ejemplo de un asunto *inter partes* relacionado con un procedimiento de anulación. El razonamiento y las conclusiones también resultan de aplicación a las oposiciones, dado que el artículo 8, apartado 4, del RMC es un motivo que puede ser invocado tanto en la oposición como en la anulación:

Signo anterior	Nº de asunto
«BAMBOLINA» (marca no registrada en una serie de Estados miembros)	Resolución de anulación nº 3728 C (confirmada por la resolución R 1822/2010-2 de la Sala de Recurso, y sentencia T-581/11)
Las pruebas demostraron el uso en el tráfico económico de una marca no registrada durante tres años, referido a los dos últimos años anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de nulidad. La División de Anulación consideró que el signo no registrado anterior en que se basa una acción de nulidad debe estar en uso en el momento en que se presenta la solicitud. Dado que para estos signos el uso constituye una premisa fáctica que justifica la existencia del derecho, es necesario que esta misma premisa fáctica aún exista, y se demuestre, en el momento de presentación de la solicitud de nulidad (apartados 25 a 28 de la resolución de anulación). La Sala confirmó las conclusiones de la División de Anulación y añadió que la regla 19, apartados 1 y 2, letra d), del REMC establece que en el caso de que la oposición se base en un derecho anterior en el sentido contemplado en el artículo 8, apartado 4, del RMC, deberá aportarse prueba, entre otros, de su «existencia continuada» en el periodo señalado por la Oficina para presentar o completar los hechos, alegaciones y pruebas en los que se basa la oposición. Si, dentro de dicho plazo, no se demuestra la existencia, validez y ámbito de protección de la marca o derecho anterior, la oposición no se admitirá por considerarse infundada (regla 20, apartado 1, del REMC). En opinión de la Sala de Recurso, estas normas se aplican <i>mutatis mutandis</i> al procedimiento de anulación (apartado 15 de la resolución de la Sala de Recurso).	

El requisito relativo a la utilización del signo en el tráfico económico, tal como ha quedado establecido, deberá interpretarse a la luz del Derecho comunitario. Este requisito debe distinguirse de aquellos que establecen las legislaciones nacionales aplicables, las cuales pueden establecer requisitos específicos en cuanto a la **intensidad del uso**.

El requisito europeo relativo al uso contemplado en el artículo 8, apartado 4, del RMC debe aplicarse independientemente de que el Derecho nacional permita o no prohibir una marca posterior en virtud del mero registro de un signo, es decir, sin ningún requisito relacionado con el uso. A continuación, se indica un ejemplo en que el oponente invocó el registro, a escala nacional, de una marca comercial, pero no demostró que el signo estaba siendo utilizado en el tráfico económico:

Signo anterior	Nº de asunto
«NACIONAL» (nombre de establecimiento portugués)	R 693/2011-2
Con arreglo al artículo 8, apartado 4, del RMC el hecho de que un oponente pueda, de conformidad con el Derecho portugués, haber adquirido derechos exclusivos obviamente aplicables contra marcas posteriores basándose en el registro de un «nombre de establecimiento» no le exime de la carga de demostrar que el signo de que se trate ha sido utilizado en el tráfico económico de alcance no únicamente local. El simple hecho de que el signo esté registrado con arreglo a los requisitos del correspondiente Derecho portugués no resulta suficiente por sí mismo para aplicar lo establecido en el artículo 8, apartado 4, del RMC (apartados 20 a 26).	

En función de la legislación nacional que resulte aplicable, el oponente debería demostrar no sólo que el signo invocado se utiliza en el tráfico económico (siendo esto, tal como se ha indicado, un requisito con arreglo al Derecho comunitario), sino también que ha sido registrado por las autoridades nacionales competentes, no siendo suficiente, por tanto, que se cumpla el requisito europeo de «utilización en el tráfico económico» si no se cumple, también, el requisito de registro. Sin embargo, en determinados Derechos nacionales, podrán invocarse los derechos sobre un nombre comercial, siempre que dicho nombre haya sido utilizado, con anterioridad a la inscripción de la entidad en el registro de sociedades. A continuación se incluye un ejemplo en el que el oponente invocó derechos anteriores sobre una denominación social utilizada en el tráfico económico de Alemania que no estaba registrada en el momento de presentación de la solicitud de marca comunitaria impugnada:

Signo anterior	Nº de asunto
«Grain Millers GmbH & Co. KG» (denominación social alemana)	T-430/08
<p>La parte oponente invocó, con arreglo al artículo 8, apartado 4, del RMC la denominación social «Grain Millers GmbH &amp; Co. KG» utilizada en el tráfico económico de Alemania para «harina, en particular harina de trigo y harina de centeno». Por lo tanto, la parte oponente reivindicó la denominación de GmbH («Gesellschaft mit beschränkter Haftung», «sociedad de responsabilidad limitada» en español). El solicitante argumentó que, con arreglo al artículo 11, apartado 1, de la Ley alemana de sociedades limitadas («GmbH Gesetz»), una «GmbH» no existe antes de que sea registrada, y que, por lo tanto, el oponente no tenía derecho a invocar, como base de su oposición, su nombre de empresa, porque la empresa fue registrada después de la presentación de la solicitud de marca comunitaria impugnada. El TG adoptó una opinión distinta y consideró que, de conformidad con la jurisprudencia de los tribunales alemanes, el derecho a un nombre de empresa existe de conformidad con el artículo 5, apartado 2, de la ley «Markengesetz» a partir del primer uso en el tráfico económico, sin que sea obligatorio su registro (apartado 36).</p>	

El signo se utiliza en el tráfico económico cuando dicho uso tenga lugar en el contexto de una **actividad comercial con ánimo de lucro** y no en la esfera privada.

Por lo tanto, la Oficina denegará la oposición a falta de un uso efectivo del signo invocado. A continuación, se indican ejemplos de casos en los que el oponente no cumple este requisito básico:

Signo anterior	Nº de asunto
«Octopussy» (título de una película)	R 526/2008-4
<p>El oponente solo presentó información general que explicaba el contenido de esta película, sus personajes, las cifras de negocio brutas, las ofertas de vídeo en Internet y los anuncios, sin indicar detalles sobre el mercado destinatario. La información relativa al volumen de negocios también es insuficiente ya que una referencia general a las actividades que lleva a cabo el oponente resulta demasiado amplia y no especifica ni el tipo de actividad ni los territorios de referencia. Por la misma razón, los datos de una revista relativos a los ingresos generados por la película carecen de relevancia respecto de la utilización del signo en Alemania. Los demás artículos de prensa facilitados por la demandante se refieren a temas que no permiten probar la utilización del signo en los Estados miembros indicados. Los contratos de licencia de comercialización no constituyen prueba alguna del uso del signo como título de una película. Por último, el simple hecho de que la película tuviera éxito a nivel mundial no sustituye la obligación del oponente de presentar pruebas concretas respecto de los Estados miembros para los que reivindica protección, con arreglo al artículo 8, apartado 4, del RMC (apartado 26).</p>	

Signo anterior	Nº de asunto
«lucky-pet.de» (nombre de dominio alemán)	R 275/2011-1
<p>El oponente invocó el nombre de dominio «<a href="http://lucky-pet.de">lucky-pet.de</a>», de conformidad con el artículo 8, apartado 4, del RMC, que se utilizaba en el tráfico económico en Alemania para las «alfombrillas para animales, servicios de venta al por menor relacionados con accesorios para mascotas». No ha quedado demostrado que el dominio haya sido utilizado con un alcance no únicamente local para los productos y servicios reivindicados. Las facturas aportadas y el catálogo únicamente contienen la dirección de Internet «<a href="http://www.lucky-pet.de">www.lucky-pet.de</a>». No obstante, no demuestran que dicho sitio web haya recibido visitas ni, en su caso, cuántas visitas ha recibido. Tampoco no ha quedado constatado ni demostrado en ningún documento cuántas personas visitaron el sitio web y realizaron pedidos mediante correo electrónico (apartado 31).</p>	

### 3.3.2.2 Alcance del uso

Los derechos contemplados en el artículo 8, apartado 4, del RMC solo pueden invocarse cuando sean de alcance no únicamente local. Este requisito es aplicable a todos los derechos que se rigen por el artículo 8, apartado 4, del RMC, es decir, tanto a las marcas no registradas como a otros identificadores comerciales. Los titulares de derechos cuyo uso tenga un alcance únicamente local conservarán sus derechos exclusivos con arreglo al Derecho nacional aplicable, en virtud del artículo 111, del RMC.

Para determinar si un signo no registrado es de alcance no únicamente local se aplica un criterio europeo uniforme (véase la sentencia de 18/04/2013, T-506/11 «Peek & Cloppenburg», apartados 19, 47 y 48).

El Tribunal General consideró que el alcance de un signo utilizado para identificar determinadas actividades comerciales debe definirse en relación con la función de desempeña. Esta consideración implica que debe tenerse en cuenta, en primer lugar, la **dimensión geográfica** del alcance del signo, es decir, el territorio en que se utiliza para identificar la actividad económica de su titular, según la interpretación del texto del artículo 8, apartado 4, del RMC. En segundo lugar, debe tenerse en cuenta la **dimensión económica** del alcance del signo, que se valora en atención a la duración del periodo en que ha cumplido su función en el tráfico económico y la intensidad de su uso, en atención al círculo de destinatarios para los que el signo ha pasado a ser conocido como elemento distintivo – consumidores, competidores e incluso proveedores – o incluso a la difusión que se ha dado al signo a través, por ejemplo, de la publicidad o de Internet (sentencia de 24/03/2009, en los asuntos acumulados T-318/06 a T-321/06, «GENERAL OPTICA» y sentencia de 30/09/2010, en el asunto T-534/08, «GRANUflex», apartado 19).

El Tribunal de Justicia aclaró que el alcance de un signo no puede depender del mero alcance geográfico de su protección, ya que, de ser así, un signo cuyo ámbito de protección no fuese meramente local podría, por este mero hecho, impedir el registro de una marca comunitaria, y ello aunque se utilizase en el tráfico económico únicamente de manera marginal. El signo debe utilizarse de manera suficientemente significativa en el tráfico económico y poseer un alcance geográfico no únicamente local, lo que implica, cuando el territorio de protección de dicho signo puede considerarse no local, que tal utilización tenga lugar en una **parte considerable de**

**dicho territorio** (sentencia de 29/03/2011, en el asunto C-96/09 P, «BUD», apartados 158 a 159).

Sin embargo, no es posible determinar *a priori*, de manera abstracta, qué parte de un territorio debe tomarse en consideración para demostrar que el alcance de un signo excede de una dimensión local. Por consiguiente, la apreciación del alcance del signo debe efectuarse *in concreto*, según las circunstancias propias de cada caso.

Por lo tanto, el criterio de «**alcance no únicamente local**» implica algo más que un mero **examen geográfico**. También será necesario evaluar el **impacto económico** del uso del signo. Se tendrán en cuenta los siguientes factores, y la prueba deberá versar sobre los mismos:

- a) la intensidad del uso (las ventas realizadas con el signo),
- b) la duración del uso,
- c) la diseminación geográfica de los productos (la ubicación de los clientes),
- d) la publicidad realizada con el signo y los medios de comunicación en que ha aparecido dicha publicidad incluida la distribución de dicha publicidad.

En los siguientes ejemplos, se consideró que tanto la dimensión geográfica como económica del uso del signo cumplían los criterios:

Signo anterior	Nº de asunto
«GLADIATOR» (marca no registrada en la República Checa)	R 1529/2010-1
Las aproximadamente 230 facturas son suficientes para concluir que el signo «GLADIATOR» ha sido utilizado en el tráfico económico para «vehículos todoterreno». Dichas facturas se emitieron a favor de clientes del oponente en ciudades checas como «Praha», «Kraslice», «Dolní Lánov», «Pelhrimov», «Opava», «Bozkov», «Plzen», así como en muchas otras ciudades checas que comprenden distintas zonas de la República Checa. Asimismo, los catálogos y las revistas «4X4 Style», a partir de 2007 están redactados en checo y es muy probable que se distribuyan a distintos lugares de la República Checa. Documentos como las listas de distribuidores, catálogos y revistas apoyan la conclusión de que el signo ha sido utilizado en el tráfico económico (apartados 22 a 33).	

Signo anterior	Nº de asunto
«FORGE DE LAGUIOLE» (denominación social francesa)	R 181/2007-1 (recurrida en el asunto T-453/11)
La denominación social «FORGE DE LAGUIOLE», que fue adoptada por el solicitante de la nulidad en 1994, aparece en todos los documentos que se aportan, en particular, en los estatutos y en el extracto de certificado de inscripción de la empresa, en el membrete comercial, en las listas de precios de 1998, así como en la correspondencia y las facturas, con fecha de 1998, que se enviaron a destinatarios de toda Francia. La rápida expansión de las actividades del solicitante de la nulidad y de su red de ventas, así como de su volumen de ventas, queda demostrada con los documentos aportados. De la lista de clientes de 2001 queda claro que el solicitante ha obtenido una clientela que abarca todo el territorio francés. Esto queda confirmado asimismo por las facturas que se emitieron a clientes de toda Francia, así como de otros países europeos. Por último, queda demostrado el hecho de que la empresa ha sido mencionada en una serie de artículos, tanto en la prensa francesa como en la prensa europea e internacional (apartados 52 a 68).	

Signo anterior	Nº de asunto
«PORTO» (denominación de origen portuguesa)	Oposición B 998 510 (confirmada por la Sala de Recurso en la resolución R 1101/2009-2)
<p>Las pruebas presentadas, y la cantidad y el contenido de la legislación, reglamentos y certificados de registro indican que el vino de Oporto ha sido y sigue siendo una denominación de origen vinícola. De las pruebas en su totalidad se desprende que el alcance de la denominación de origen no es únicamente local sino que tiene impacto internacional, tal como refleja su historia y su uso como herramienta para atraer turistas. La promoción de la denominación de origen tuvo lugar, entre otros, a través de los establecimientos «SOLAR DO VINHO DO PORTO» en Lisboa y en Oporto, así como a través de la ruta «PORT WINE ROUTE» de la región del Duero. Teniendo esto en cuenta, la Oficina considera que el oponente ha demostrado que ha utilizado sus denominaciones de origen en el tráfico económico y que el uso tiene un alcance no únicamente local.</p>	

Signo anterior	Nº de asunto
«BRADBURY» (marca no registrada en el Reino Unido)	R 66/2008-2
<p>Por lo que se refiere al <b>fondo comercial</b> (<i>goodwill</i>) de la marca, la Sala de Recurso consideró que <u>las pruebas aportadas por el oponente fueron suficientes para demostrar que el signo no registrado «BRADBURY» poseía un fondo comercial.</u> 1) Las pruebas en las facturas demostraban ventas de una gama de productos de diversas entidades del Reino Unido y de otros países. 2) Los importes de dichas facturas iban de algo más de 100 GBP a varios miles de libras esterlinas. Esta prueba evidenciaba las ventas a varias entidades de productos provistos de la marca no registrada anterior. 3) Las declaraciones y la encuesta de mercado también demostraron que el signo había disfrutado de un grado de conocimiento por parte del público destinatario para los productos del titular del derecho. 4) El hecho de que un signo aparezca en una serie de catálogos y anuncios y de que existan en las principales localidades y ciudades del Reino Unido centros de atención posventa demuestra que la marca ha llamado la atención de un amplio público, en términos de diseminación geográfica (apartados 31 a 33).</p>	

Signo anterior	Nº de asunto
«GOLDEN ELEPHANT fig.» (marca no registrada en el Reino Unido)	T-303/08
<p>La parte que se basa en la marca no registrada anterior había vendido continuamente arroz con el signo desde 1988, es decir, durante un periodo de ocho años antes de la fecha en que la solicitante presentó una solicitud de la marca comunitaria controvertida. No puede considerarse totalmente insignificante la cantidad de arroz vendida, comprendida entre 42 y 84 toneladas al año de 1988 a 1996. El mero hecho de que la cuota de mercado de la parte fuera muy moderada en relación con el total de las importaciones de arroz en el Reino Unido no basta para considerar que las ventas de arroz se situaban por debajo del umbral <i>de minimis</i>. Sobre el particular debe señalarse que los tribunales del Reino Unido son muy reticentes para declarar que una empresa puede tener clientes, pero no fondo comercial (<i>goodwill</i>). «Suponiendo incluso que deba considerarse que este fondo comercial (<i>goodwill</i>) es escaso debido a la cantidad limitada de las ventas, en ningún caso puede reputarse inexistente» (apartados 112 a 116).</p>	

En cuanto a la **dimensión geográfica** del uso del signo, por lo general, el territorio de una ciudad por sí sola, aunque sea extenso, es de alcance únicamente local, como también lo son una región o una provincia. Dependerá de las circunstancias del caso (véase los ejemplos a continuación). La principal sentencia en este sentido es la que

dictó el Tribunal General en el asunto «General Optica», en que el uso del signo se limitaba a una localidad determinada y fue, por lo tanto, insuficiente para cumplir los requisitos establecidos:

Signo anterior	Nº de asunto
«Generalóptica» (nombre de establecimiento portugués)	Asuntos acumulados T-318/06 a T-321/06
<p>De las pruebas presentadas por la oponente no se desprende que el alcance del signo invocado en el presente caso no sea únicamente local en el sentido del artículo 8, apartado 4, del RMC. Como señala la Sala de Recurso en el apartado 33 de las resoluciones impugnadas, se deduce de los documentos presentados por la demandante que, en el momento en que se solicitó el registro de las dos primeras marcas comunitarias, el signo en cuestión sólo se había utilizado desde hacía unos diez años para designar un establecimiento abierto al público en la localidad portuguesa de Vila Nova de Famalicão, que cuenta con 120 000 habitantes. Pese a sus explicaciones durante la vista, la solicitante no ha aportado ningún elemento que permita demostrar que es conocida por los consumidores ni que desarrolla relaciones comerciales fuera de la mencionada localidad. Asimismo, la demandante no ha demostrado que haya desplegado actividad publicitaria alguna para promocionar su establecimiento más allá de dicha ciudad. Por tanto, debe estimarse que el nombre de establecimiento Generalóptica tiene un alcance estrictamente local en el sentido del artículo 8, apartado 4, del RMC (apartado 44).</p>	

Signo anterior	Nº de asunto
«FORTRESS» «FORTRESS INVESTMENTS» «FORTRESS INVESTMENT GROUP» (marcas no registradas en el Reino Unido)	R 354/2009-2  R 355/2009-2
<p>El hecho de que el solicitante de la nulidad participara en la adquisición, arrendamiento financiero y gestión de carteras nacionales de propiedad de las principales instituciones y empresas del Reino Unido demuestra que el uso tenía un alcance no únicamente local. El hecho de que el uso quede limitado a Londres es pertinente, en el sentido de que esta ciudad es sede de casi todas las instituciones y organismos gubernamentales y del distrito financiero «City of London», uno de los centros financieros líderes en el mundo. La dimensión económica del alcance del signo fue importante porque a mediados de la década de 2000 el solicitante de la nulidad contaba ya con capital administrado de más de mil millones de dólares norteamericanos. Asimismo, el círculo de destinatarios para los que el signo pasó a ser conocido es significativo, ya que incluía a los principales actores del ámbito financiero y de las instituciones públicas británicas. También fue significativa la difusión que se ha dado al signo a través, por ejemplo, de la cobertura de la prensa nacional y especializada. Por consiguiente, el uso en el tráfico económico tenía un alcance no únicamente local (apartados 49 a 51).</p>	

El concepto de que el uso en el tráfico económico debe quedar demostrado en el territorio del/de los Estado(s) miembro(s) en el(los) que se reclama la protección no es incompatible con el uso del signo relacionado con las **transacciones comerciales transfronterizas**:


Signo anterior	Nº de asunto
«GRAIN MILLERS» (nombre de empresa alemán)	T-430/08
<p>El uso de un nombre de empresa en el marco de la importación de productos desde otro Estado (en este caso, documentos de la transacción celebrada por el oponente relativos a la importación de trigo desde Rumanía a Alemania) constituye un uso efectivo en el contexto de una actividad comercial con ánimo de lucro, ya que la importación y exportación constituye una actividad diaria normal de una empresa, que implica necesariamente al menos a dos Estados (apartado 41).</p>	



A continuación, se incluyen ejemplos en los que el oponente no consiguió demostrar que la **dimensión económica** del uso de los signos afectados era suficiente para cumplir los requisitos legales exigidos:

Signo anterior	Nº de asunto
BUD (denominación de origen)	T-225/06 RENV, T-255/06 RENV, T-257/06 RENV, T- 309/06 RENV
Cuatro facturas de muy pequeña cuantía referidas únicamente a tres ciudades, sin ningún tipo de publicidad, no cumplían el requisito de uso comercial de un signo cuya importancia trascendiera el ámbito local (apartado 56). Se aplicó la misma conclusión a Austria, ya que el TG determinó que el uso se había limitado a entregas de 12 a 25 hectolitros anuales, correspondientes a una facturación marginal (de en torno a 1 200 EUR) y efectuadas casi exclusivamente en Viena (apartados 59- 61).	

Signo anterior	Nº de asunto
«BRIGHTON» (marca no registrada en varios Estados miembros)	R 408/2009-4
El gráfico de ventas aportado por el oponente demuestra que las actividades de venta en los Estados miembros afectados no han sido coherentes a lo largo del tiempo, ya que en ciertos años no aparece ninguna venta y en otros, los ingresos por ventas eran realmente muy reducidos. Por lo tanto, las cifras de venta demuestran que el oponente no fue capaz de mantener una intensidad de uso de los signos durante tres años consecutivos. En dichos casos, es poco probable que el público pudiera memorizar la marca como indicación de origen. El oponente no presentó ninguna prueba relacionada con la publicidad y la promoción de las marcas realizada en los Estados miembros de que se trate, ni ningún otro material que demuestre que los signos de que se trate se habían establecido por sí mismos en el mercado en una medida tal que justifique la adquisición de derechos exclusivos de marcas no registradas (apartados 12 a 21).	

Signo anterior	Nº de asunto
 (marca no registrada griega)	R 242/2010-1
A pesar de que los documentos confirman el alcance geográfico de la marca en Grecia, las pruebas relativas a la duración del presunto uso resultan claramente insuficientes. El documento de fecha posterior es de 1997, es decir, de siete años antes de que se presentara la solicitud impugnada. Además, los documentos más recientes en que aparece la marca «ESKIMO» son facturas con fechas entre 1991 a 1994, que solo reflejan ventas menores a 100 unidades a lo largo de estos cuatro años, las cuales no pueden considerarse suficientes para demostrar el uso de la marca como identificador comercial por parte del oponente (apartados 27 a 28).	

Signo anterior	Nº de asunto
«Up Way Systems – Representações Unipessoal LDA» (denominación social portuguesa)	R 274/2012-5
Tres facturas, destinadas a empresas de la región de Oporto, en Portugal, por un importe total de ventas de 16 314 EUR no son suficientes para demostrar que el signo fue utilizado en el tráfico económico, considerando el nivel de precios de los materiales de construcción y de los servicios de construcción en general.	

El uso de un signo invocado, contemplado en el artículo 8, apartado 4, del RMC debe efectuarse conforme con la **función** esencial de dicho signo. Esto significa que si el oponente invoca una marca no registrada, no será suficiente la prueba del uso del signo como denominación social para acreditar el derecho anterior.

A continuación, se incluye un ejemplo en que la prueba demuestra el uso de un signo cuya función no se corresponde con la del signo invocado:

Signo anterior	Nº de asunto
«JAMÓN DE HUELVA» (denominación social española)	R 1714/2010-4
La prueba aportada para acreditar el uso de « JAMÓN DE HUELVA » está relacionada casi exclusivamente con la denominación de origen «Jamón de Huelva». Las designaciones de origen son conceptos jurídicos muy distintos de los nombres comerciales, ya que, en lugar de identificar un origen comercial específico, son indicaciones geográficas relacionadas con un producto agrícola o alimentario cuya calidad o características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico en que son elaborados, tratados o preparados. La oposición basada en el uso en España del nombre comercial «JAMÓN DE HUELVA » debe denegarse a la vista del hecho de que la prueba aportada no hace referencia a este concepto jurídico y no identifica una actividad comercial específica, sino actividades relacionadas con una denominación de origen y su Consejo Regulador (apartados 34 a 37).	

El requisito de que el signo debe utilizarse en el tráfico económico para su propia función económica no excluye que el mismo signo pueda ser utilizado para varios fines.

Es una práctica habitual en el mercado utilizar las denominaciones sociales o nombres comerciales como marcas, ya sean solos o junto a otros identificadores de productos. Este es el caso del uso de la «marca de la casa», es decir, una indicación que, por lo general, coincide con la denominación social o el nombre comercial del fabricante y que no sólo identifica al producto o servicio como tal, sino que también proporciona un vínculo directo entre una o más líneas de productos o servicios y una empresa específica.

Por lo tanto, en función de las circunstancias específicas del caso, en el supuesto de que el oponente invoque una marca no registrada, el uso del mismo signo como denominación social o nombre comercial también podrá tener la función de indicar el origen de los productos o servicios de que se trate (por lo tanto, una función de marca) siempre que el signo se utilice de tal modo que pueda establecerse un vínculo entre el signo que constituye la denominación social o el nombre comercial y los productos comercializados o los servicios prestados (véase, por analogía, la sentencia de 11/09/2007, en el asunto C-17/06, «CELINE», apartados 22 a 23).

### 3.4 Derecho anterior

El derecho invocado con arreglo al artículo 8, apartado 4, del RMC debe ser anterior al de la solicitud de marca comunitaria. Para establecer cuál de los derechos en conflicto es anterior, deben compararse las fechas en las que se adquirieron.

- Para las **solicitudes de marcas**, ésta será la fecha de presentación o cualquier fecha de prioridad válidamente invocada (en lo sucesivo, la «fecha de la marca comunitaria»). Las reivindicaciones de antigüedad no son pertinentes, aunque guarden relación con el Estado miembro en cuyo territorio supuestamente existe el otro derecho anterior.
- En cuanto a los **derechos contemplados en el artículo 8, apartado 4, del RMC**, resulta decisiva la fecha de adquisición de los derechos exclusivos con arreglo al Derecho nacional (véase la sentencia de 07/05/2013, T-579/10 «makro», en la que el Tribunal confirmó el rechazo de la Sala de las pruebas presentadas por el solicitante de la anulación, las cuales se referían a periodos posteriores a la solicitud de la MC por parte del titular (apartado 70).

Cuando, en virtud del Derecho nacional, el mero uso se considere suficiente, es preciso que la marca haya empezado a utilizarse con anterioridad a la fecha de la marca comunitaria. Cuando se exija el reconocimiento de la marca en el comercio o el renombre, es preciso que cada una de estas cualidades se haya adquirido antes de la fecha de la marca comunitaria. No obstante, cuando estos requisitos se cumplan después de la fecha de la marca comunitaria, la oposición deberá desestimarse.

### 3.5 Alcance de la protección

Los derechos anteriores contemplados en el artículo 8, apartado 4, del RMC están protegidos únicamente si confieren a sus titulares, en virtud del Derecho aplicable, el derecho a prohibir el uso de una marca posterior.

De lo anterior resulta que, con arreglo al Derecho nacional aplicable, los derechos de que se trata son, en abstracto, derechos exclusivos exigibles a través de medidas cautelares dirigidas contra marcas posteriores, y que en el caso considerado se dan las condiciones para la obtención de dichas medidas cautelares, si la marca objeto de la solicitud de marca comunitaria impugnada fuera utilizada en el territorio correspondiente (alcance de la protección). Ambas cuestiones deben ser respondidas con arreglo al Derecho aplicable. La Oficina aplicará los Derechos de los Estados miembros, la legislación comunitaria o los acuerdos internacionales.

Para muchos, sino para la mayoría, de los derechos contemplados en el artículo 8, apartado 4, del RMC, los requisitos previos del reglamento nacional son bastante similares a aquellos aplicados en los conflictos que pueden aparecer entre marcas en que los examinadores de la Oficina están familiarizados, en concreto, con el riesgo de confusión, o de un perjuicio al renombre o al carácter distintivo.

Por ejemplo, las marcas no registradas están, por lo general, protegidas contra marcas posteriores, en caso de riesgo de confusión y, por lo tanto, con arreglo a criterios

idénticos a los que se aplican en litigios entre marcas registradas como, por ejemplo, la identidad o similitud entre los signos, la identidad o similitud entre los productos o servicios, etc. En estos casos, los criterios desarrollados por los tribunales y por la Oficina para aplicar el artículo 8, apartado 1, del RMC también pueden utilizarse en la aplicación del artículo 8, apartado 4, del RMC, a menos que la parte pueda aportar la correspondiente jurisprudencia de los tribunales nacionales que demuestre un enfoque distinto.

En el supuesto de que el Derecho nacional aplicable prevea un alcance de protección para las marcas no registradas que difiere de los contemplados en el artículo 8, apartado 1, del RMC, el alcance de la protección del derecho anterior invocado se rige por el Derecho nacional. Por ejemplo, cuando la normativa nacional aplicable concede protección, bajo ciertas condiciones, a las marcas no registradas también en lo que se refiere a productos y servicios, la misma protección se concederá en virtud del artículo 8, apartado 4, del RMC.

## **4 Prueba del Derecho aplicable que regula el signo**

### **4.1 La carga de la prueba**

En virtud del artículo 76, apartado 1, del RMC, en todos los asuntos *inter partes*, corresponde a la parte que se basa en una reivindicación o alegación particular exponer a la Oficina las alegaciones, los hechos y los argumentos necesarios en apoyo de sus pretensiones. A diferencia de lo que sucede con otros motivos expuestos en el artículo 8 del RMC, el artículo 8, apartado 4, del Reglamento no especifica las condiciones que rigen la adquisición y el alcance de la protección del derecho anterior invocado. Se trata de una disposición marco en la que el oponente debe facilitar los datos relativos al Derecho aplicable.

La regla 19, apartado 2, letra d), del REMC establece que en el caso de que la oposición se base en un derecho anterior en el sentido contemplado en el artículo 8, apartado 4, del REMC, el oponente deberá aportar una prueba de su adquisición, existencia continuada y ámbito de protección de dicho derecho.

De la interpretación que el Tribunal hace del Derecho se desprende que el oponente debe aportar la legislación nacional pertinente y demostrar que podría evitar el uso de una marca posterior, en virtud de dicha legislación:

«A este respecto, procede recordar que el artículo 8, apartado 4, letra b) [del RMC] establece el requisito de que, conforme a la legislación del Estado miembro aplicable al signo invocado con arreglo a dicha disposición, el signo confiera a su titular el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior.

Además, con arreglo al artículo 74, apartado 1, del Reglamento 40/94 [actualmente artículo 76, apartado 1, del RMC], la carga de la prueba de que concurre dicho requisito incumbe al oponente ante la OAMI.

En este contexto, y en lo que respecta a los derechos anteriores invocados... debe tenerse en cuenta, en particular, la normativa nacional invocada en apoyo de la oposición y las resoluciones judiciales recaídas en el Estado miembro de que se trate y que, sobre esta base, el oponente debe demostrar que el signo en conflicto está comprendido en el ámbito de

aplicación del Derecho del Estado miembro invocado y que permite prohibir la utilización de una marca posterior».

(Véase la sentencia de 29/03/2011, en el asunto C-96/09 P, «BUD», apartados 188 a 190).

El Tribunal dictaminó que, en las solicitudes de nulidad presentadas con arreglo al artículo 53, apartado 2, del RMC, corresponde a la parte que pretende invocar un derecho anterior protegido por el Derecho nacional

«presentar a la OAMI no sólo los datos que demuestren que cumple los requisitos exigidos, conforme a la legislación nacional que solicita que se aplique, para que pueda prohibir el uso de una marca comunitaria en virtud de un derecho anterior, sino también los datos que determinen el contenido de dicha legislación».

(Véanse las sentencias de 05/07/2011, C-263/09 P, «Elio Fiorucci», apartado 50, y de 27/03/2014, C-530/12 P, «Representación de una mano», apartado 34.)

Aunque estas sentencias se referían a procedimientos de nulidad con arreglo al artículo 53, apartado 2, del RMC, toda vez que el artículo 8, apartado 4, también se refiere a la invocación de derechos anteriores protegidos en virtud de la legislación de la Unión Europea o del Derecho del Estado miembro que regula el signo de que se trate, la jurisprudencia citada también se aplica a las oposiciones presentadas con arreglo al artículo 8, apartado 4, del RMC.

La información sobre el Derecho aplicable debe permitir que la Oficina comprenda y aplique el contenido de dicho Derecho, las condiciones para obtener la protección y el alcance de esta, y ha de permitir al solicitante ejercer su derecho de defensa. También puede resultar particularmente útil aportar pruebas referidas a jurisprudencia pertinente y/o a jurisprudencia que interprete el Derecho invocado.

La Oficina debe evaluar eficazmente la aplicabilidad del motivo de denegación invocado. Con objeto de garantizar la correcta aplicación del Derecho invocado, la Oficina tiene la facultad de comprobar, por todos los medios que estime apropiados, el contenido, las condiciones que rigen la aplicación y el alcance de las disposiciones del Derecho aplicable invocado por el oponente (véase la sentencia de 27/03/2014, C-530/12 P, «Representación de una mano», apartados 44 a 46), al tiempo que respeta el derecho de las partes a ser oídas. Si, después de haber comprobado las pruebas aportadas, la Oficina es de la opinión de que la interpretación propuesta por las partes o la aplicación del Derecho invocado no es exacta, podrá introducir elementos nuevos y/o adicionales. Al objeto de respetar el derecho de las partes a ser oídas, la Oficina les invitará a presentar observaciones sobre tales elementos, si procede.

Esta facultad de verificación se limita a garantizar la **aplicación exacta del Derecho invocado por el oponente**. Por consiguiente, no exime a este de la carga de la prueba ni puede ser sustituido el oponente en lo que concierne a su obligación de aportar el Derecho aplicable a los efectos del asunto de que se trate (véase la resolución de 02/06/2014, R-1587/2013-4 «GROUP», apartado 26 y la resolución de 30/06/2014, R-2256/2013-2 «ENERGY», apartado 26).

## 4.2 Prueba y grado de la prueba

Con arreglo al artículo 8, apartado 4, del RMC, el Derecho aplicable puede ser el de un Estado miembro o la legislación de la Unión Europea.

#### 4.2.1 Legislación nacional

lo que atañe al Derecho nacional, el oponente debe aportar:

a) **las disposiciones del Derecho aplicable:**

- sobre las **condiciones que rigen la adquisición de derechos** (si existe un requisito de uso y, en caso afirmativo, el nivel de uso exigido; si existe un requisito de registro, etc.) y
- sobre el **alcance de la protección del derecho** (si confiere el derecho de prohibición del uso; los perjuicios frente a los que se ofrece protección, a saber, riesgo de confusión, declaración falsa, ventaja desleal, evocación).

b) **datos que demuestren el cumplimiento de las condiciones:**

- **de adquisición** (titularidad, adquisición anterior, si está en vigor o no, pruebas de uso si se basa en el uso, justificantes de registro si se basa en el registro, etc.) y
- **del alcance de la protección** (hechos, pruebas y/o argumentos del cumplimiento de los requisitos establecidos por el Derecho aplicable en cuanto a una prohibición del uso, por ejemplo, la naturaleza de los productos, los servicios o la actividad comercial que protege el derecho anterior y su relación con los productos o servicios impugnados; un argumento contundente sobre la existencia de un riesgo de perjuicio).

**En primer lugar, en lo que concierne a las disposiciones del Derecho aplicable** (véase la letra a) *supra*), el oponente debe aportar la referencia al Derecho aplicable invocado y su contenido. El oponente debe aportar la *referencia* a la disposición jurídica pertinente (número de artículo y número y título de la legislación) y el *contenido* (texto) de la disposición jurídica, bien incluyéndola en los documentos presentados o bien señalándola en otra publicación adjunta a aquellos (por ejemplo, extractos de un boletín oficial, un comentario jurídico o una resolución judicial). Si la disposición pertinente se refiere a otra disposición jurídica, esta también debe aportarse, de modo que el solicitante y la Oficina puedan comprender el significado íntegro de la disposición invocada y determinar la posible pertinencia de esta otra disposición.

Toda vez que el oponente está obligado a **demostrar** la validez del contenido del Derecho aplicable, **debe aportar el Derecho aplicable en la lengua original**. Si tal lengua no es la del procedimiento, el oponente también tendrá que aportar una **traducción completa** de las disposiciones jurídicas invocadas de conformidad con las normas de justificación ordinarias. Sin embargo, una mera traducción del Derecho aplicable no constituye por sí misma una prueba y no puede sustituir al original; por ende, la traducción por sí sola no se considera suficiente para demostrar la validez del Derecho invocado. Véanse la regla 19, apartado 2, letra d), que exige la presentación de pruebas, y la regla 19, apartado 3, del REMC, que exige que las traducciones se presenten dentro de los plazos fijados para la presentación del documento original.

En caso de que el oponente desee remitirse a la jurisprudencia nacional que interprete la legislación invocada, debe aportar la información pertinente con un grado de detalle suficiente (a saber, una copia de la resolución invocada o extractos de publicaciones jurídicas) y no sólo referirse a una publicación. Las normas de traducción se aplican igualmente a tales pruebas.

**En segundo lugar, en lo que concierne a los pormenores que demuestran el cumplimiento de las condiciones del Derecho aplicable** (véase la letra b) *supra*), aparte de aportar pruebas adecuadas de la adquisición del derecho invocado, el oponente presentará pruebas de que se cumplen realmente las condiciones de protección frente a la marca impugnada y, en concreto, expondrá una línea argumental contundente de por qué el oponente puede evitar el uso de la marca impugnada, en virtud del Derecho nacional específico. No se considerará suficiente una simple referencia al Derecho aplicable, ya que no corresponde a la Oficina realizar la alegación en nombre del oponente.

Por otra parte, en una oposición con arreglo al artículo 8, apartado 4, del RMC, lo que importa es si las disposiciones pertinentes del Derecho que confiere al oponente el derecho a prohibir el uso de una marca posterior se aplicarían a la marca impugnada en abstracto, y no si el uso de la marca impugnada podría impedirse realmente. Por lo tanto, no ha lugar el argumento del solicitante que defiende que el oponente no ha invocado el Derecho aplicable hasta entonces o no ha sido capaz de impedir el uso real de la marca impugnada en el territorio de que se trate (véase la sentencia de 29/03/2011, C-96/09 P «BUD», apartados 191 y-193).

Al final de esta Sección de las Directrices, se incluye un **cuadro** que contiene una visión general con las características fundamentales de la legislación nacional aplicable en los Estados miembros, que se incluye en las presentes Directrices solo a efectos informativos. Dado que este cuadro contiene una descripción de las disposiciones jurídicas a título exclusivamente informativo, la sola referencia a aquel no exime al oponente de la obligación de probar la validez de la legislación aplicable que regula el signo y que le confiere el derecho a prohibir el uso de una marca posterior, tal como se ha descrito anteriormente (véase la resolución de 22/01/2013, R-1182/2011-4, «Crown Lounge (marca fig.)», apartados 48 a 50).

Basándose en las explicaciones expuestas, la Oficina rechazará la oposición si:

- el oponente invoca un derecho pero no incluye una **referencia** a una legislación y/o disposición jurídica nacional específica que proteja tal derecho (es decir, si el oponente se limita a indicar que la oposición se basa en una denominación comercial en Alemania o que la oposición basada en una denominación comercial en Alemania está protegida con arreglo a la Ley de marcas alemana); o
- el oponente aporta una referencia al Derecho y las disposiciones jurídicas nacionales aplicables pero tal referencia es incompleta: la disposición jurídica sólo indica las condiciones que rigen la **adquisición** del derecho pero no el **alcance de su protección** (o viceversa) (es decir, el oponente indica que la oposición se basa en una denominación comercial en Alemania protegida por el artículo 5 de la Ley de marcas alemana, que establece las condiciones para la adquisición del derecho, pero falta la referencia a las condiciones relativas al alcance de la protección, el artículo 15 de dicha Ley); o
- el oponente aporta la referencia a la disposición jurídica pertinente, pero no facilita el **contenido** (texto) de aquella (por ejemplo, los documentos

presentados por el oponente se refieren a la Ley de marcas alemana pero no incluyen su contenido); o

- el oponente facilita el contenido de la disposición jurídica únicamente en la lengua del procedimiento pero no en la **lengua original** (por ejemplo, la lengua del procedimiento es el inglés y el texto de la Ley de marcas alemana solo se presenta en inglés, no en alemán) o
- el oponente no facilita prueba alguna o aporta pruebas insuficientes de la adquisición del derecho invocado o no aporta argumentos de por qué cumple las condiciones que rigen el alcance de la protección (es decir, el oponente se refiere a las disposiciones jurídicas pertinentes y aporta su contenido tanto en la lengua original como traducidas a la lengua del procedimiento pero no aporta prueba alguna o facilita pruebas insuficientes de la adquisición de protección o bien no indica si cumple las condiciones relativas al alcance de la protección).

#### 4.2.2 Legislación de la Unión Europea

Los requisitos expuestos también se aplican a la legislación de la Unión Europea, salvo que el oponente no esté obligado a facilitar el contenido (texto) de la legislación invocada. Sin embargo, el oponente habrá de aportar datos que demuestren el cumplimiento de las condiciones con arreglo a las disposiciones pertinentes de la legislación de la Unión Europea (letra b) *supra*).



**CUADRO DERECHOS NACIONALES QUE CONSTITUYEN  
«DERECHOS ANTERIORES» A EFECTOS DEL  
ARTÍCULO 8, APARTADO 4, DEL RMC  
*A EFECTOS INFORMATIVOS*<sup>20</sup>**

**Índice**

<b>1</b>	<b>Benelux.....</b>	<b>35</b>
<b>2</b>	<b>Bulgaria .....</b>	<b>36</b>
<b>3</b>	<b>República Checa .....</b>	<b>37</b>
<b>4</b>	<b>Dinamarca.....</b>	<b>38</b>
<b>5</b>	<b>Alemania .....</b>	<b>40</b>
<b>6</b>	<b>Estonia.....</b>	<b>41</b>
<b>7</b>	<b>Irlanda.....</b>	<b>42</b>
<b>8</b>	<b>Grecia.....</b>	<b>44</b>
<b>9</b>	<b>España .....</b>	<b>46</b>
<b>10</b>	<b>Francia .....</b>	<b>47</b>
<b>11</b>	<b>Croacia.....</b>	<b>49</b>
<b>12</b>	<b>Italia.....</b>	<b>50</b>
<b>13</b>	<b>Chipre .....</b>	<b>51</b>
<b>14</b>	<b>Letonia .....</b>	<b>51</b>
<b>15</b>	<b>Lituania.....</b>	<b>52</b>
<b>16</b>	<b>Hungría .....</b>	<b>53</b>
<b>17</b>	<b>Malta.....</b>	<b>53</b>
<b>18</b>	<b>Austria .....</b>	<b>54</b>
<b>19</b>	<b>Polonia.....</b>	<b>56</b>
<b>20</b>	<b>Portugal .....</b>	<b>57</b>
<b>21</b>	<b>Rumanía.....</b>	<b>59</b>
<b>22</b>	<b>Eslovenia .....</b>	<b>60</b>
<b>23</b>	<b>Eslovaquia.....</b>	<b>60</b>
<b>24</b>	<b>Finlandia.....</b>	<b>61</b>

---

<sup>20</sup> El contenido de la tabla se basa en gran medida en la información y retroinformación facilitada por las oficinas de marcas y asociaciones de usuarios en 2013/2014. Sin embargo, no es una fuente legal y está disponible únicamente con fines informativos. Puede que no contenga las últimas novedades legislativas o una lista exhaustiva de todos los derechos nacionales anteriores que se pueden invocar en virtud del artículo 8 (4) del RMC

<b>25</b>	<b>Suecia .....</b>	<b>63</b>
<b>26</b>	<b>Reino Unido.....</b>	<b>64</b>

## 1 Benelux

### 1.1 Marcas no registradas

La Convención del Benelux sobre Propiedad Intelectual (CBPI) no reconoce las marcas no registradas.

### 1.2 Otros signos utilizados en el tráfico económico

En el territorio del Benelux, cada Estado debe considerarse por separado.

#### 1.2.1 Bélgica

##### **Nombre comercial («nom commercial»)/Denominación social («dénomination sociale»)**

Artículo 2.19, de la CBPI

Artículo 95, de la «Loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur»

Artículo 1382, del «Code Civil» (Código civil)

##### Requisitos para la protección

El **nombre comercial** se adquiere desde su primer uso en el tráfico económico. La protección se limita a la zona geográfica en la que se utiliza el nombre comercial o la denominación social.

La **denominación social** se adquiere, en principio, desde la fecha de constitución de la sociedad. La protección se extiende a todo el territorio nacional.

##### Derechos conferidos

Derecho a prohibir el uso de marcas (registradas) posteriores.

#### 1.2.2 Luxemburgo

##### **Nombre comercial («nom commercial»)/denominación social («dénomination sociale»)**

Artículo 2.19, de la CBPI

Artículo 14, de la «Loi du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive 97/55/CE du Parlement Européen et du Conseil modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d'y inclure la publicité comparative»

Derechos conferidos

Derecho a prohibir el uso de marcas (registradas) posteriores.

1.2.3 Países Bajos

**Nombre comercial**

Artículo 2.19, de la CBPI

Ley de 5 de julio de 1921 relativa a los nombres comerciales («Handelsnaamwet»)

Artículo 6:162, del Código Civil neerlandés («Burgerlijk Wetboek»)

Requisitos para la protección

El derecho se adquiere mediante el primer uso del nombre comercial en el tráfico económico. La protección se limita a la zona geográfica en la que se utiliza el nombre comercial. Los nombres comerciales pueden registrarse de forma voluntaria en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio, aunque dicho registro no otorga derecho alguno al titular. No se exige ningún requisito particular relativo al carácter distintivo y no descriptivo del nombre comercial.

Derechos conferidos (a) y requisitos (b)

- (a) Derecho a prohibir el uso de marcas (registradas) posteriores.
- (b) Debe declararse la existencia de un riesgo de confusión.

## **2 Bulgaria**

### **2.1 Marcas no registradas**

En Bulgaria, las marcas no registradas están protegidas de dos maneras:

**Marcas no registradas**

Artículo 12, apartado 6, de la Ley búlgara de marcas e indicaciones geográficas (2010)

Requisitos para la protección

La marca debe haber sido objeto de uso en el tráfico económico en el territorio de Bulgaria con anterioridad a la fecha de presentación de la marca impugnada.

Derechos conferidos (a) y requisitos (b)

- (a) Derecho a prohibir el registro de una marca posterior.
- (b) La marca posterior debe ser idéntica o similar y debe comprender productos o servicios idénticos o similares.

**Marcas notoriamente conocidas**

Artículo 12, apartado 2, punto 7, de la Ley búlgara de marcas e indicaciones geográficas (2010)

Requisitos para la protección

La marca debe ser notoriamente conocida en el territorio de Bulgaria en el sentido del artículo 6 *bis* del Convenio de París, con anterioridad a la fecha de presentación de la marca impugnada.

Derechos conferidos (a) y requisitos (b)

- (a) Derecho a prohibir el registro de una marca posterior.
- (b) La marca posterior debe ser idéntica o similar y debe comprender productos o servicios idénticos o similares.

**2.2 Otros signos utilizados en el tráfico económico**

La ley búlgara de marcas no incluye otros signos utilizados en el tráfico económico como derechos anteriores en los que podría basarse una oposición.

**3 República Checa**

**3.1 Marcas no registradas**

Las marcas no registradas están protegidas en la República Checa:

Artículo 7, apartado 1, letra g), de la Ley checa de marcas (CZ-LM).

Requisitos para la protección

Los signos no registrados que han adquirido carácter distintivo a través del uso en el tráfico económico de alcance no únicamente local, con anterioridad a la presentación de una solicitud impugnada.

Derechos conferidos (a) y requisitos (b)

- (a) Derecho a prohibir marcas posteriores.
- (b) Los signos deben ser idénticos o similares (que se interpreta como riesgo de confusión) y debe comprender productos o servicios idénticos o similares. El alcance de protección es idéntico al de una marca registrada checa.

### **3.2 Otros signos utilizados en el tráfico económico**

Artículo 7, apartado 1, letra g), de la CZ-LM

#### **Nombres comerciales y otros signos relacionados (por ejemplo, nombres de organizaciones no comerciales)**

Requisitos para la protección

Estos nombres o signos deben haber adquirido carácter distintivo a través del uso en el tráfico económico de alcance no únicamente local, con anterioridad a la presentación de una solicitud impugnada.

Derechos conferidos (a) y requisitos (b)

- (a) Derecho a prohibir marcas posteriores.
- (b) Los signos deben ser idénticos o similares (que se interpreta como riesgo de confusión) y deben comprender productos o servicios idénticos o similares. El alcance de protección es idéntico al de una marca registrada checa.

## **4 Dinamarca**

### **4.1 Marcas no registradas**

En Dinamarca, las marcas no registradas están protegidas:

Artículo 3, apartado 1, inciso ii), de la Ley danesa de marcas (DK-LM)  
Artículo 4, apartados 1 y 2 y artículo 15, apartado 4, inciso ii), de la DK-LM

Requisitos para la protección

Los derechos de una marca no registrada se adquieren desde el comienzo de su uso en Dinamarca.

Derechos conferidos (a) y requisitos (b)

- (a) Derecho a prohibir el uso de marcas (registradas) posteriores.
- (b) La marca no registrada debe seguir utilizándose para los productos o servicios para los que fue usada originalmente. El ámbito de protección es el mismo que el de las marcas registradas danesas, es decir, contra los actos correspondientes a aquellos contemplados en el artículo 9, apartado 1, letras a), b) y c), del RMC.

## **4.2 Otros signos utilizados en el tráfico económico**

### **Denominaciones sociales**

El término «denominación social» ha de interpretarse en sentido amplio y no solo abarca las sociedades privadas, como empresas privadas, sociedades de responsabilidad limitada, otras sociedades mercantiles y nombres comerciales secundarios, sino también las fundaciones, sindicatos, asociaciones, museos e instituciones públicas.

Artículo 18 de la Ley danesa de prácticas de comercialización

Artículo 2, inciso ii), de la Ley danesa de sociedades

Artículo 6, inciso ii), de la Ley consolidada relativa a determinadas empresas comerciales

Requisitos para la protección

La protección de la denominación social no requiere su registro. Sin embargo, el interesado debe tener un derecho legal sobre la denominación social.

Derechos conferidos (a) y requisitos (b)

- (a) Derecho a prohibir el uso de marcas (registradas) posteriores.
- (b) Los signos deben ser idénticos o similares.

### **Signos usados en el tráfico económico como nombres de empresas y rótulos de establecimientos**

El término «signos usados en el tráfico económico» debe interpretarse en sentido amplio y abarca, con arreglo a la legislación danesa, cualquier signo o símbolo comercial que pueda servir de vínculo entre una empresa y sus clientes o usuarios que incluye, entre otras cosas, los nombres de empresas y los rótulos de establecimientos.

Artículo 18 de la Ley danesa de prácticas de comercialización

## 5 Alemania

### 5.1 Marcas no registradas

Artículo 4, punto 2, de la Ley alemana de marcas (DE-LM), artículos 12 y 14, de la DE-LM

#### Requisitos para la protección

La protección se adquiere a raíz del uso que ha hecho que el público destinatario la reconozca como marca («Verkehrsgeltung») (artículo 4, apartado 2, de la DE-LM). Con arreglo a la jurisprudencia, basta que exista del 20 % al 25 % de reconocimiento, llegando al 50 % o más si el signo no es distintivo.

#### Derechos conferidos (a) y requisitos (b)

- (a) El derecho a prohibir el uso de una marca posterior se establece en toda Alemania, es decir, no si el reconocimiento solo se da en una localidad o región determinadas (artículos 12 y 14, de la DE-LM).
- (b) El mismo que las marcas registradas alemanas, es decir, la protección corresponde al artículo 9, apartado 1, letras a), b), y c), del RMC (artículo 14, apartado 2, puntos 1, 2 y 3, de la DE-LM).

### 5.2 Otros signos utilizados en el tráfico económico

Artículo 5, apartados 1, 2 y 3, de la DE-LM

**Designaciones de empresas** («geschäftliche Bezeichnungen») es una categoría amplia que incluye:

Los **signos de empresas** («Unternehmenskennzeichen») que son signos utilizados en el tráfico económico como nombre, denominación social o designación especial de una actividad comercial o empresa. Los rótulos de establecimiento u otros signos destinados a distinguir la empresa de otras empresas y que son considerados como signos de la actividad comercial por el público destinatario equivalente a la designación especial de una actividad comercial.

El **nombre o denominación social** es la designación oficial o registrada oficialmente del comerciante. El signo comercial es un signo que utiliza el comerciante para identificar su empresa o actividad como tal y que sirve de nombre de la empresa o actividad.

Los títulos de las obras son nombres o designaciones especiales de publicaciones, obras cinematográficas, obras musicales, obras de teatro u otras obras similares impresos. Esta puede ser una obra individual, una serie de obras o una publicación periódica. Esto también incluye títulos de radio o series de televisión, juegos de



ordenador y videojuegos, probablemente también programas informáticos. No se requiere que el trabajo designado por el título esté protegido por el derecho de autor.

#### Requisitos para la protección

**Signos de empresa:** si el signo es intrínsecamente distintivo, la protección se adquiere a través de su uso como signo de empresa en el tráfico económico. De acuerdo con la jurisprudencia, el grado de carácter distintivo intrínseco es débil. El «uso como signo de empresa en el tráfico económico» comprende cada actividad comercial externa en Alemania destinada a una actividad comercial a largo plazo. Si el signo no tiene un carácter distintivo intrínseco, la protección se adquiere a través de su reconocimiento por parte del público destinatario como signo de la empresa («Verkehrsgeltung»).

**Rótulos de establecimiento u otros signos destinados a distinguir a una empresa de otras empresas:** la protección se adquiere a través del reconocimiento por parte del público destinatario como signo de la empresa.

**Títulos de las obras:** si el título de la obra tiene un carácter distintivo intrínseco se adquirirá a través del uso en el tráfico económico, eso es, por lo general a partir de la publicación de la obra. El grado requerido de carácter distintivo intrínseco es bajo. Si el título de la obra no tiene un carácter distintivo intrínseco, se adquirirá el derecho a través del reconocimiento del mercado «Verkehrsgeltung».

#### Derechos conferidos (a) y requisitos (b)

- (a) Derecho a prohibir el uso de una marca posterior.
- (b) Riesgo de confusión (artículo 15, apartado 2, de la DE-LM); en el caso de la designación de una empresa con renombre, si el uso fuera perjudicial para el carácter distintivo o el renombre del signo de empresa o si se aprovechara indebidamente de los mismos (artículo 15, apartado 3, de la DE-LM).

## **6 Estonia**

### **6.1 Marcas no registradas**

La legislación estonia no protege las marcas no registradas, salvo que las marcas puedan considerarse notoriamente conocidas, en el sentido del artículo 6 *bis* del Convenio de París.

### **6.2 Otros signos utilizados en el tráfico económico**

#### **Nombres de empresas**

Artículo 10, apartados 1 y 4, de la Ley estonia de marcas (EST-LM).

Requisitos para la protección

Inscripción en el Registro Mercantil anterior a la fecha de presentación de la solicitud, la fecha del registro internacional o la fecha de prioridad. La protección del nombre de empresa se adquiere a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

Derechos conferidos (a) y requisitos (b)

- (a) Derecho a prohibir el uso de marcas (registradas) posteriores.
- (b) Los signos deben ser idénticos o similares y el ámbito de actividad en relación con el cual se haya realizado una inscripción en el Registro Mercantil debe incluir los productos o servicios para los que se utiliza o se pretende utilizar la marca (designaciones).

**Nombres de especialidades farmacéuticas**

Artículo 10, apartados 1 y 5, de la EST-LM

Requisitos para la protección

Los nombres deben estar registrados en Estonia con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud, la fecha del registro internacional o la fecha de prioridad.

Derechos conferidos (a) y requisitos (b)

- (a) Derecho a prohibir el uso de marcas (registradas) posteriores.
- (b) El signo impugnado debe ser idéntico o tener una similitud que induzca a confusión con el nombre de especialidad farmacéutica registrado en Estonia y los productos para los que la marca se utiliza o se pretende utilizar deben pertenecer al ámbito médico.

## **7 Irlanda**

### **7.1 Marcas no registradas**

Irlanda protege las marcas no registradas utilizadas en el tráfico económico.

Artículo 10, apartado 4, letra a), de la IE-LM

### Requisitos para la protección

Debe utilizarse en el tráfico económico si está protegida por una disposición legal, incluida la legislación en materia de usurpación («passing-off»).

### Derechos conferidos (a) y requisitos (b)

- (a) Derecho a prohibir el uso de una marca posterior si está protegida por una disposición legal, en particular la legislación en materia de usurpación («passing-off»).
- (b) El signo posterior debe constituir una representación falsa o errónea que puede inducir a engaño o confusión, con el consiguiente riesgo de irrogar un daño al «goodwill» (fondo comercial) o a la empresa del titular del signo anterior. El demandante debe demostrar que su «goodwill» y empresa han sufrido o es posible que sufran un daño como consecuencia de las actividades del demandado.

La acción por usurpación se basa en el «goodwill» adquirido por el uso del signo anterior. En ocasiones el «goodwill» se denomina también renombre. En Irlanda, el «goodwill» puede adquirirse sin necesidad de realizar operaciones comerciales dentro del territorio de ese país, siempre que pueda demostrarse que se posee una reputación o clientes en Irlanda. El ilícito se produce si un signo posterior utiliza una representación falsa o errónea que puede inducir a engaño o confusión, con el consiguiente riesgo de irrogar un daño al «goodwill» o a la empresa del titular del signo anterior. Este régimen se explica en *Intellectual Property in Ireland* de Robert Clark, Shane Smyth, Niamh Hall, Bloomsbury Professional, 3ª edición 2010 (véase <http://www.bloomsburyprofessional.com/1155/Bloomsbury-Professional-Intellectual-Property-Law-in-Ireland-3rd-edition.html> ). Pueden consultarse opiniones autorizadas en sentencias del Tribunal como, por ejemplo, en el asunto «C. & A. Modes/C. & A. (Waterford)» [1978] Fleet Street Reports 126; en el asunto «Adidas K.G/O'Neill & Co Limited» [1983] Fleet Street Reports 76; en el asunto «Guinness Ireland Group/Kilkenny Brewing Co Limited» [2000] Fleet Street Reports 112; en el asunto «Allergan Inc. contra Ocean Healthcare Ltd» [2008] IEHC 189; en el asunto «Jacob Fruitfield Food Group Ltd contra United Biscuits (UK) Ltd» [2007] IEHC 368; y en el asunto «McCambridge contra Brennan Bakeries Ltd» [2012] IESC 46.

## **7.2 Otros signos utilizados en el tráfico económico**

### **Signo de empresa utilizado en el tráfico económico**

Artículo 10, apartado 4, letra a), y apartado 5, de la IE-LM

Derecho a prohibir el uso de marcas posteriores si están protegidas por una disposición legal, en particular la legislación en materia de usurpación («passing-off»). En cuanto a la ley de usurpación («passing-off»), véase lo señalado anteriormente en la letra a).

Requisitos para la protección

Los mismos que se indican en el apartado 7.1 anterior.

Derechos conferidos (a) y requisitos (b)

Los mismos que se indican en el apartado 7.1 *supra*.

## **8 Grecia**

### **8.1 Marcas no registradas**

Existen dos series de disposiciones que tratan de la protección de las marcas no registradas y signos afines: a) la legislación en materia de marcas otorga al titular el derecho a prohibir el registro de una marca posterior, mientras que b) la legislación en materia de competencia desleal y otras disposiciones concretas se ocupan de la cuestión del uso. Puesto que generalmente se acepta la aplicación complementaria de la legislación en materia de marcas a cualquier asunto no contemplado en otras leyes, aquí se abordan ambas legislaciones.

Artículo 124, apartado 3, letra a), de la GR-LM (Ley nº 4072/2012); artículo 13, apartado 1, de la Ley 146/1914 relativa a la competencia desleal

Requisitos para la protección

La protección se adquiere a través del uso en el tráfico económico. Si no son intrínsecamente distintivas, las marcas no registradas deben haberse «establecido en el mercado».

Derechos conferidos (a) y requisitos (b)

- (a) Derecho a prohibir el registro de una marca posterior.
- (b) Uso anterior, riesgo de confusión respecto al origen.

### **8.2 Otros signos utilizados en el tráfico económico**

#### **Nombres de empresas**

Artículo 58, del Código civil  
Artículos 4 a 8, de la Ley 1089/1980, modificada por la Ley 1746/1988

Requisitos para la protección

La protección se adquiere exclusivamente a través del uso en el tráfico económico. El registro no es indispensable para la protección, tan solo sirve a fines administrativos.

Derechos conferidos (a) y requisitos (b)

- (a) Derecho a prohibir marcas posteriores.
- (b) Uso anterior, riesgo de confusión respecto al origen.

**Nombres comerciales y rótulos de establecimientos comerciales**

Artículo 124, apartado 3, letra a), de la GR-LM (Ley nº 4072/2012)  
Artículo 13, apartados 1 y 2, de la Ley 146/1914 relativa a la competencia desleal

Requisitos para la protección

La protección se adquiere exclusivamente a través del uso en el tráfico económico. Si no son intrínsecamente distintivos, los nombres comerciales y rótulos de establecimientos comerciales deben haberse «establecido en el mercado».

Derechos conferidos (a) y requisitos (b)

- (a) Derecho a prohibir marcas posteriores.
- (b) Uso anterior, riesgo de confusión respecto al origen.

**Otros signos distintivos**

Artículo 124, apartado 3, letra a), de la GR-LM

La forma peculiar de los productos o de su embalaje, así como su peculiar presentación o decoración (*Ιδιαίτερος διασηματισμός, διακόσμηση*).

Requisitos para la protección

Debe considerarse en el sector comercial correspondiente que los signos identifican los productos de un comerciante determinado. La protección se adquiere a través del uso en el tráfico económico. Deben servir para cumplir una función de marca (es decir, poseer un carácter distintivo derivado de un determinado grado de originalidad).

Derechos conferidos (a) y requisitos (b)

- (a) Derecho a prohibir marcas posteriores.
- (b) Uso anterior, riesgo de confusión respecto al origen.

Nota general: Todos los signos exclusivos antes mencionados están protegidos por lo dispuesto en el **artículo 1 de la Ley 146/1914 relativa a la «competencia desleal»**, en particular por lo que se refiere a los actos de violación no incluidos en las disposiciones antes citadas (por ejemplo, **protección de signos renombrados para productos distintos**: dilución de su carácter distintivo o de su renombre o aprovechamiento desleal de estos, es decir, cuando no es aplicable el riesgo de confusión).

## 9 España

### 9.1 Marcas no registradas

La legislación española no protege las marcas no registradas, salvo que las marcas puedan considerarse notoriamente conocidas en España, en el sentido del artículo 6 *bis* del Convenio de París.

### 9.2 Otros signos utilizados en el tráfico económico

#### **Nombres comerciales**

Artículo 7, apartado 1, letras a) y b), y artículo 7, apartado 2, letras a) y b), de la ES-LM

Requisitos para la protección

El nombre debe estar registrado o debe haberse solicitado en la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Derechos conferidos (a) y requisitos (b)

- (a) Derecho a oponerse y a prohibir el uso de marcas posteriores.
- (b) Signos idénticos o similares, productos o servicios idénticos o similares y riesgo de confusión.

#### **Nombres comerciales, designaciones o denominaciones sociales de personas jurídicas**

Artículo 9, apartado 1, letra d), de la ES-LM

Requisitos para la protección

No es necesario que los nombres estén registrados ni solicitados en la Oficina Española de Patentes y Marcas, siempre que identifiquen a una persona (empresa) con fines comerciales y se aporten pruebas de su uso o pruebas que confirmen que el signo es notoriamente conocido en el territorio nacional.

Derechos conferidos (a) y requisitos (b)

- (a) Derecho a prohibir el uso de marcas posteriores.
- (b) Signos idénticos o similares, productos o servicios idénticos o similares y riesgo de confusión.

## **10 Francia**

### **10.1 Marcas no registradas**

La legislación francesa no reconoce las marcas no registradas, con excepción de las marcas notoriamente conocidas en el sentido del artículo 6 *bis* del Convenio de París (artículo L.711-4, letra a), del Código francés de Propiedad Intelectual (FR-CPI))

### **10.2 Otros signos utilizados en el tráfico económico**

El artículo L.711-4, del FR-CPI establece una lista no exhaustiva de signos que, si se consideran anteriores, podrían prohibir el uso de una marca posterior.

#### **Denominación social o estilo de una empresa («dénomination sociale»)**

Artículo L.711-4, letra b), del FR-CPI

Requisitos para la protección

La protección de la denominación social se adquiere desde la formalización de la escritura de constitución de la sociedad. Debe ser reconocida en todo el territorio nacional francés.

Derechos conferidos (a) y requisitos (b)

- (a) Derecho a prohibir el uso de una marca posterior.

(b) Debe existir un riesgo de confusión entre el público.

**Nombre comercial** (*nom commercial*)

Artículo L.711-4, letra c), del FR-CPI

Requisitos para la protección

La protección se adquiere desde el primer uso en el tráfico económico.

Derechos conferidos (a) y requisitos (b)

- (a) Derecho a prohibir el uso de una marca posterior.
- (b) Debe existir un riesgo de confusión entre el público.

**Rótulo de establecimiento** («enseigne»)

Artículo L.711-4, letra c), del FR-CPI

Requisitos para la protección

La protección se adquiere desde el primer uso en el tráfico económico. Debe ser conocido en todo el territorio nacional francés («enseigne notoire»).

Derechos conferidos (a) y requisitos (b)

- (a) Derecho a prohibir el uso de una marca posterior.
- (b) Debe existir un riesgo de confusión entre el público.

**Nombres de dominio** («noms de domaine»)

Requisitos para la protección

El nombre de dominio está protegido cuando está reservado y se utiliza.

Derechos conferidos (a) y requisitos (b)

- (a) Derecho a prohibir el uso de una marca posterior para productos idénticos o similares o en caso de un aprovechamiento indebido o dilución del renombre.



(b) Debe existir un riesgo de confusión o un daño al primer usuario.

## 11 Croacia

### 11.1 Marcas no registradas

En Croacia, las marcas no registradas están protegidas.

Artículo 6, apartados 2 y 4, de la Ley croata de marcas y de la Ley de enmienda de la Ley de marcas

#### Requisitos para la protección

La marca no registrada debe tener **renombre** en la República de Croacia con anterioridad a la fecha de presentación o prioridad de la marca impugnada, con arreglo a la expresión «notoriamente conocidas» utilizada en el artículo 6 *bis* del Convenio de París.

#### Derechos conferidos (a) y requisitos (b)

- (a) Derecho a oponerse al registro de una marca posterior.
- (b) La marca posterior debe ser idéntica o similar y debe haberse solicitado para productos o servicios idénticos o similares.

### 11.2 Otros signos utilizados en el tráfico económico

#### **Nombre anterior**

Artículo 6, apartado 6, de la Ley croata de marcas y de la Ley de enmienda de la Ley de marcas

#### Requisitos para la protección

Debe estar registrada.

#### Derechos conferidos (a) y requisitos (b)

- (a) Derecho a oponerse al registro de una marca posterior.
- (b) El nombre o la parte esencial del mismo debe ser idéntico o similar al signo para el que se solicita el registro, y los productos o servicios deben ser idénticos o similares, salvo si el solicitante poseía un nombre idéntico o similar en el momento de presentación de la solicitud de registro de una marca.

## 12 Italia

### 12.1 Marcas no registradas

La **marca no registrada** («marchio di fatto») se define como el signo conocido como marca o signo que es distintivo de los productos fabricados o servicios prestados en el mercado. El uso anterior debe ser notoriamente conocido.

Artículo 12, apartado 1, letra a), del IT-CPI

#### Requisitos para la protección

La marca no registrada debe utilizarse en la medida que sea «notoriamente conocida en todo el territorio nacional o en una parte considerable de este».

#### Derechos conferidos (a) y requisitos (b)

- (a) Derecho a prohibir el uso de marcas posteriores.
- (b) Signos idénticos o similares, productos o servicios idénticos o similares y riesgo de confusión, incluido el riesgo de asociación

### 12.2 Otros signos utilizados en el tráfico económico

Artículo 12, apartado 1, letra b), del IT-CPI

**Nombres de sociedades, denominaciones sociales, nombres comerciales o rótulos de establecimiento, nombres de dominios adoptados por terceros** («ditta», «denominazione sociale», «ragione sociale», «insegna», «nome a dominio»)

#### Requisitos para la protección

Uso en la medida en que sean «notoriamente conocidos en todo el territorio nacional o en una parte considerable de este».

#### Derechos conferidos (a) y requisitos (b)

- (a) Derecho a prohibir el uso de una marca posterior, si es conocida por el público destinatario en todo el territorio nacional o una parte considerable de este.
- (b) Signos idénticos o similares, productos o servicios idénticos o similares y riesgo de confusión, incluido el riesgo de asociación.

## 13 Chipre

### 13.1 Marcas no registradas

La legislación de Chipre no reconoce las marcas no registradas.

## 14 Letonia

### 14.1 Marcas no registradas

En Letonia, las marcas no registradas están protegidas.  
Artículo 9, apartado 3, punto 4, de la LV-LM

#### Requisitos para la protección

La marca no registrada debe haber sido utilizada de buena fe y de forma lícita con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca (o de la fecha de prioridad, respectivamente) en actividades comerciales en Letonia, en relación con productos o servicios idénticos o similares.

#### Derechos conferidos (a) y requisitos (b)

- (a) Derecho a prohibir marcas posteriores.
- (b) Signos idénticos o similares y productos o servicios idénticos o similares; el uso de la marca posterior debe ser capaz de confundir a los consumidores sobre el origen de los productos y servicios.

### 14.2 Otros signos utilizados en el tráfico económico

**Nombres comerciales** de Letonia o de un país extranjero (**designaciones comerciales, nombres de medios de comunicación u otros signos similares**) que sean notoriamente conocidos en Letonia.

Artículo 9, apartado 3, punto 3, de la LV-LM

Requisitos para la protección

El nombre comercial debe adquirirse a través de un uso leal y lícito en el tráfico económico en Letonia antes de la fecha de presentación/prioridad de una marca posterior utilizada en un sector comercial idéntico o similar. El nombre comercial «notoriamente conocido» debe serlo en Letonia con anterioridad a la fecha de presentación/prioridad de la marca posterior.

Derechos conferidos (a) y requisitos (b)

- (a) Derecho a prohibir marcas posteriores.
- (b) Los signos deben ser los mismos o tener una similitud que induzca a confusión y designar productos y servicios idénticos o similares.

## **15 Lituania**

### **15.1 Marcas no registradas**

Artículo 7, apartados 1 y 3, punto 9, de la LT-LM

Requisitos para la protección

Las marcas no registradas están protegidas solo si una resolución judicial determina que son marcas notoriamente conocidas.

### **15.2 Otros signos utilizados en el tráfico económico**

#### **Nombres comerciales/nombres de empresa y otros identificadores de empresa**

Derechos conferidos (a) y requisitos (b)

- (a) Derecho a anular marcas (registradas) posteriores.
- (b) El registro de la marca se declarará nulo si la marca es idéntica al nombre de empresa de una persona jurídica o si existe el riesgo de que se confunda con dicho nombre.

Artículo 7, apartado 1, punto 4, de la LT-LM

## 16 Hungría

### 16.1 Marcas no registradas

La legislación húngara sobre marcas no protege las marcas no registradas, a menos que se hayan utilizado de forma efectiva en el país y el uso del signo sin el consentimiento del usuario anterior sea contrario a la ley.

Artículo 5, apartado 2, letra a), de la HU-LM

El artículo 6, de la Ley LVII de 1996 sobre la prohibición de prácticas comerciales desleales y restrictivas prohíbe fabricar, distribuir o hacer publicidad de productos y servicios sin el consentimiento de los competidores, si dichos productos y servicios tienen una presentación, embalaje o etiquetado (incluida la denominación de origen) característicos; o usar un nombre, marca o designación por el que habitualmente se reconoce a un competidor o sus productos y servicios.

Las disposiciones anteriores sirven sólo como ejemplo.

## 17 Malta

### 17.1 Marcas no registradas

Capítulo 26 de la Ley maltesa de marcas; artículo 6, apartado 4, de la MT-LM

#### Requisitos para la protección

La protección se adquiere mediante un uso continuado anterior.

#### Derechos conferidos (a) y requisitos (b)

- (a) Derecho a prohibir marcas posteriores.
- (b) Los signos deben prestarse a confusión y designar productos y servicios idénticos o similares.

### 17.2 Otros signos utilizados en el tráfico económico

Artículo 11, apartado 3, de la MT-LM

Requisitos para la protección

La protección se adquiere mediante un uso continuado.

Derechos conferidos (a) y requisitos (b)

- (a) Derecho a prohibir marcas posteriores (artículo 6, apartado 2, de la MT-LM).
- (b) Riesgo de confusión.

A la luz del artículo 6, apartado 4, y del artículo 11, apartado 3, de la MT-LM, otros signos utilizados en el tráfico económico se consideran derechos anteriores.

## **18 Austria**

### **18.1 Marcas no registradas**

En Austria, las marcas no registradas están protegidas:

Artículo 31, de la Ley austríaca de protección de marcas (1970)

Requisitos para la protección

La marca no registrada debe haber adquirido un cierto grado de notoriedad en el tráfico económico («Verkehrsgeltung») antes de la solicitud de marca por el titular de una marca (registrada) posterior, salvo si dicho titular ha utilizado su marca en el tráfico económico sin registrarla durante al menos el mismo tiempo que el titular de la marca no registrada.

Derechos conferidos (a) y requisitos (b)

- (a) Derecho a solicitar la anulación de una marca (registrada) posterior.
- (b) El titular de una marca no registrada no debe haber tolerado el uso de la marca registrada posterior durante cinco años consecutivos («Verwirkung»). Esto es aplicable solo a aquellos productos o servicios para los que utilizó la marca registrada y únicamente si la solicitud de la marca registrada no fue presentada de mala fe. Debe declararse la existencia de un riesgo de confusión.

### **18.2 Otros signos utilizados en el tráfico económico**

Artículo 32, de la Ley austríaca de protección de marcas (1970)

Artículo 9, de la Ley federal contra la competencia desleal (1984)

**Signos de empresas («Unternehmenskennzeichen»), es decir, nombres, empresas (nombres comerciales) («Firma») o designaciones específicas de una empresa («besondere Bezeichnung eines Unternehmens»), o designaciones similares**

Requisitos para la protección

El empresario debe ser el titular del signo o signos de empresa.

Derechos conferidos (a) y requisitos (b)

- (a) Derecho a solicitar la anulación de una marca (registrada) posterior.
- (b) El empresario no debe haber tolerado el uso de la marca registrada posterior durante cinco años consecutivos («Verwirkung»). Esto es aplicable solo a aquellos productos o servicios para los que utilizó la marca registrada y únicamente si la solicitud de la marca registrada no fue presentada de mala fe. El uso de la marca podría provocar un riesgo de confusión en el tráfico económico respecto de uno de los signos de empresa citados del demandante.

**Los signos de empresa («Geschäftsabzeichen») y otros signos destinados a distinguir a esa empresa de otras, incluida la presentación o el embalaje de los productos o la presentación de la papelería comercial**

Requisitos para la protección

Estos signos deben ser percibidos como designaciones de la empresa por parte de los participantes del mercado implicados o haber adquirido dicho reconocimiento como consecuencia del uso («Verkehrsgeltung»).

Derechos conferidos (a) y requisitos (b)

- (a) [Solo] el derecho a demandar al infractor para que cese [en la práctica infractora], así como a solicitar una indemnización por daños y perjuicios si la violación fue por dolo o culpa. [Además de lo anterior, en el caso de las marcas registradas, el titular también tiene derecho a demandar y solicitar que cese [en el uso de la marca] y el derecho a solicitar una indemnización por daños y perjuicios en un procedimiento civil.]
- (b) El empresario no debe haber tolerado el uso de la marca registrada posterior durante cinco años consecutivos («Verwirkung»). Esto es aplicable solo a aquellos productos o servicios para los que utilizó la marca registrada y únicamente si la solicitud de la marca registrada no fue presentada de mala fe. La marca debe utilizarse de tal modo que pueda inducir a confusión en el tráfico económico respecto a uno de los signos de empresa del empresario.

## 19 Polonia

### 19.1 Marcas no registradas

Artículo 132, apartado 1, inciso ii), de la PL-Ley PI

#### Requisitos para la protección

Las marcas no registradas solo están protegidas si son notoriamente conocidas y se utilizan en el tráfico económico.

#### Derechos conferidos (a) y requisitos (b)

- (a) Derecho a prohibir el uso de marcas posteriores.
- (b) La marca no registrada debe ser notoriamente conocida y utilizada en el tráfico económico; riesgo de confusión.

Existe una protección adicional para las **marcas no registradas notoriamente conocidas con renombre (marca que goza de renombre)**. El titular de dicha marca podrá solicitar que se declare nulo el registro de una marca posterior idéntica o similar, con independencia de los productos o servicios para los que fue registrada, cuyo uso sin causa justificada se aprovecharía indebidamente o sería perjudicial para el carácter distintivo o el renombre de la marca anterior. Se prohíbe al titular de la marca interponer una demanda si este ha sido consciente del uso de una marca posterior y lo ha tolerado durante cinco años consecutivos.

### 19.2 Otros signos utilizados en el tráfico económico

Artículo 131, apartados 1 y 5, de la PL-Ley PI

Artículo 156, apartado 1, inciso i), de la PL-Ley PI, artículo 158, apartado 1, de la PL-Ley PI

#### **Nombre o dirección en la que una persona desempeña su actividad comercial**

#### Requisitos para la protección

Denominación bajo la cual una persona desempeña su actividad comercial.

#### Derechos conferidos (a) y requisitos (b)

- (a) Derecho a prohibir la presentación de una marca.



- (b) Debe haber existido un uso anterior de la denominación de la actividad empresarial para productos idénticos o similares que pueden confundir al público respecto del origen del producto.

## 20 Portugal

### 20.1 Marcas no registradas

En Portugal, se protegen las siguientes marcas no registradas:

#### **Las marcas no registradas que están siendo usadas**

Artículo 227, del PT-CPI

#### Requisitos para la protección

La marca no registrada debe haber sido utilizada en Portugal en los seis meses anteriores a la presentación de la solicitud de registro.

#### Derechos conferidos (a) y requisitos (b)

- (a) Derecho a oponerse al registro de la misma marca por parte de otras entidades.
- (b) Los signos y los productos o servicios deben ser los mismos.

#### **Marcas notoriamente conocidas**

Artículo 241, del PT-CPI

#### Requisitos para la protección

La marca de la que se trate debe ser notoriamente conocida en Portugal.

#### Derechos conferidos (a) y requisitos (b)

- (a) Derecho a prohibir marcas posteriores.
- (b) Los signos deben ser idénticos o similares y los productos o servicios deben ser idénticos o similares; debe existir un riesgo de confusión o de asociación con el titular del derecho anterior; la parte interesada debe haber solicitado el registro de la marca notoriamente conocida.

### **Marcas de prestigio**

Artículo 241, del PT-CPI

#### Requisitos para la protección

La marca de la que se trate debe gozar de prestigio en Portugal.

#### Derechos conferidos (a) y requisitos (b)

- (a) Derecho a prohibir marcas posteriores.
- (b) Los signos deben ser idénticos o similares o, incluso si los productos y servicios son diferentes, el uso de la marca que se solicita se aprovecha indebidamente del carácter distintivo o del renombre de la marca de prestigio anterior o es perjudicial para los mismos; la parte interesada debe haber solicitado el registro de la marca de prestigio.

## **20.2 Otros signos utilizados en el tráfico económico**

### **Nombres comerciales, nombres de empresa**

Artículo 239, apartado 2, letra a), del PT-CPI

#### Derechos conferidos (a) y requisitos (b)

- (a) Derecho a prohibir el uso de marcas posteriores.
- (b) El nombre del que se trate debe ser susceptible de inducir a error o prestarse a confundir al consumidor.

### **Logotipos (nombre y emblema/rótulo de un establecimiento)**

(Signos denominativos y figurativos que identifican a una entidad que ofrece servicio o comercia con productos)

Artículo 304-N, del PT-CPI

#### Requisitos para la protección

El signo de que se trate debe estar registrado.

#### Derechos conferidos (a) y requisitos (b)

- (a) Derecho a prohibir el uso de signos posteriores.

- (b) El titular no debe haber dado su consentimiento y el signo posterior debe ser idéntico o similar al signo del titular.

## 21 Rumanía

### 21.1 Marcas no registradas

Como norma general, la legislación sobre marcas de Rumanía no protege las marcas no registradas (Ley nº 84/1998 relativa a las marcas y a las indicaciones geográficas). Como excepción a esta norma, en caso de oposición, la marca no registrada podrá considerarse un derecho anterior si es notoriamente conocida en Rumanía, en el sentido del artículo 6 *bis* del Convenio de París.

Artículo 3, letra d), y artículo 6, apartado 2, letra f), de la RO-Ley PI

#### Requisitos para la protección

La marca no registrada debe ser notoriamente conocida en Rumanía en el sentido del artículo 6 *bis* del Convenio de París.

#### Derechos conferidos (a) y requisitos (b)

- (a) Derecho a prohibir el uso de marcas posteriores.
- (b) Debe ser notoriamente conocida en Rumanía y debe existir riesgo de confusión.

### 21.2 Otros signos utilizados en el tráfico económico

Otros signos utilizados en el tráfico económico que son considerados derechos anteriores son los **nombres comerciales**.

Solo el titular de la marca podrá oponer una marca o solicitar al órgano judicial competente que anule dicha marca.

#### Derechos conferidos (a) y requisitos (b)

- (a) Derecho a prohibir marcas posteriores. Solo el titular de la marca podrá oponerse a una marca o solicitar al órgano judicial competente que anule dicha marca.
- (b) Uso anterior en el mercado.

## 22 Eslovenia

### 22.1 Marcas no registradas

La Ley de propiedad intelectual de Eslovenia no reconoce directamente las marcas no registradas.

No obstante, con arreglo al artículo 44, apartado 1, letra d), de la SL-Ley PI, no podrá registrarse un signo como marca si es idéntico o similar a una marca o signo no registrado, en la República de Eslovenia esta última se considera una **marca notoriamente conocida** con arreglo al artículo 6 *bis* del Convenio de París.

### 22.2 Otros signos utilizados en el tráfico económico

Artículo 44, apartado 1, letra f), de la SL-Ley PI

**Nombres comerciales registrados (nombres de empresas registrados)**, donde el término «denominación social» ha de interpretarse en sentido amplio y no solo abarca las sociedades privadas, como empresas privadas, sociedades de responsabilidad limitada, otras sociedades mercantiles y nombres comerciales secundarios, sino también las fundaciones, sindicatos, asociaciones, museos e instituciones públicas.

## 23 Eslovaquia

### 23.1 Marcas no registradas

Artículo 7, letra f), de la SK-LM

Las marcas no registradas se definen como signos no registrados adquiridos y utilizados en el tráfico económico con anterioridad a la presentación de una solicitud posterior. Deben ser distintivas y tener un alcance no únicamente local.

#### Requisitos para la protección

Las marcas no registradas deben haber sido utilizadas anteriormente en el tráfico económico de alcance no únicamente local y deben haber adquirido carácter distintivo a través del uso en el tráfico económico en el territorio de la República Eslovaca de alcance no únicamente local antes de la presentación de la solicitud impugnada..

#### Derechos conferidos (a) y requisitos (b)

(a) Derecho a prohibir el uso de marcas posteriores.

- (b) Los signos deben ser idénticos o similares y deben cubrir productos y/o servicios idénticos o similares.

## **23.2 Otros signos utilizados en el tráfico económico**

Artículo 7, letra f), de la SK-LM

Nombres comerciales y otros signos relacionados.

Estos signos deben haber adquirido carácter distintivo a través del uso en el tráfico económico en el territorio de la República Eslovaca de alcance no únicamente local antes de la presentación de la solicitud impugnada.

### Requisitos para la protección

**Inscripción** en el Registro de Sociedades o en un registro similar.

### Derechos conferidos (a) y requisitos (b)

- (a) Derecho a prohibir el uso de marcas posteriores.  
(b) Los signos deben ser idénticos o similares y deben cubrir productos y/o servicios idénticos o similares.

## **24 Finlandia**

### **24.1 Marcas no registradas**

En Finlandia, las marcas no registradas están protegidas.

Artículo 1; artículo 2, apartado 3; artículo 6; artículo 14, apartados 1 y 6, de la Ley finlandesa de marcas (FI-LM)

### Requisitos para la protección

Uso que comporte el establecimiento de la marca no registrada en el mercado. Se considera establecida si es conocida generalmente en los correspondientes círculos empresariales o de consumidores de Finlandia como símbolo específico de los productos o servicios de su titular.

Derechos conferidos (a) y requisitos (b)

- (a) Derecho a prohibir el uso de marcas (registradas) posteriores.
- (b) El ámbito de protección es idéntico al de una marca registrada finlandesa, es decir, contra los actos correspondientes a los contemplados en el artículo 9, apartado 1, letras a), b) y c), del RMC.

## 24.2 Otros signos utilizados en el tráfico económico

Artículo 1; artículo 2, apartado 2; artículo 3, apartado 2; artículo 6; artículo 14, apartados 1 y 6, de la FI-LM

**Nombres comerciales** («toiminimi, firma»: cualquier nombre que utilice la persona física o jurídica en actividades comerciales), incluyen los **nombres comerciales secundarios** («aputoiminimi, bifirma»: una persona física o jurídica puede desempeñar parte de sus actividades con un nombre comercial secundario) y los **símbolos secundarios** («toissijainen tunnus, sekundärt kännetecken»: signos, incluso figurativos, que se usan en el tráfico económico).

Requisitos para la protección

Uso que comporte el establecimiento de la marca no registrada en el mercado.

Derechos conferidos (a) y requisitos (b)

- (a) Derecho a prohibir marcas posteriores.
- (b) Los signos deben hacer referencia a productos o servicios idénticos o similares y debe exigir un riesgo de confusión.

### Nombre de comerciante

Artículo 1, apartado 6; artículo 14, apartados 1 y 6, de la FI-LM

Derechos conferidos (a) y requisitos (b)

- (a) Derecho a prohibir marcas posteriores.
- (b) Los signos deben hacer referencia a productos o servicios idénticos o similares y debe existir un riesgo de confusión.

## **25 Suecia**

Nueva Ley de marcas de Suecia (2010:1877)

### **25.1 Marcas no registradas**

Capítulo 1, artículo 7 y capítulo 2, artículo 8, de la SE-LM

#### Requisitos para la protección

La marca no registrada debe haber sido utilizada de tal modo que esté establecida en el mercado.

#### Derechos conferidos (a) y requisitos (b)

- (a) El mismo que las marcas registradas: derecho a prohibir el uso de marcas posteriores.
- (b) Se considera que una marca se ha establecido en el mercado cuando es conocida, por una parte considerable del público al que está destinado, como símbolo de los productos que lo llevan.

### **25.2 Otros signos utilizados en el tráfico económico**

#### **Nombres comerciales/nombres de empresa**

Capítulo 1, artículo 7, apartado 1; capítulo 1, artículo 8; capítulo 2, artículo 9, de la SE-LM

#### Requisitos para la protección

El nombre debe haber sido registrado como nombre de empresa o utilizado de un modo que haya quedado establecido en el mercado. Puede estar limitado a la parte del país en la que está establecido en el mercado.

#### Derechos conferidos (a) y requisitos (b)

- (a) Derecho a prohibir el uso de marcas posteriores.
- (b) Debe existir un riesgo de confusión y los signos deben designar productos y servicios idénticos o similares.

## 26 Reino Unido

Nota general para los signos no registrados: la usurpación («passing-off») no constituye en modo alguno un «derecho de propiedad» que «protege una marca no registrada ni otro signo utilizado en el tráfico económico, sino que, en su lugar, hace referencia a una «invasión ilegal» de un derecho de propiedad, aunque la propiedad protegida en este caso es el «goodwill» y el renombre de una empresa, a la que la representación falsa puede irrogar un daño. El que una oposición que está basada en el artículo 5, apartado 4, letra a), prospere depende, entonces, de una serie de factores acumulativos: (demostración y ámbito de aplicación del «goodwill»; representación falsa, perjuicio al «goodwill»). Sobre dicha base, resulta irrelevante toda distinción entre «protección» ofrecida a las «marcas no registradas» y a «otros signos utilizados en el tráfico económico» en el derecho británico del «Common law» de «passing-off» (usurpación). El derecho de «usurpación» podría plantearse (y más frecuentemente de lo que lo hace) meramente a nivel local (en relación con todo el Reino Unido). (Véanse *infra* «Las particularidades de la acción por usurpación»).

### 26.1 Marcas no registradas

Marcas no registradas utilizadas en el tráfico económico

Artículo 5, apartado 4, letra a), de la UK-LM

#### Requisitos para la protección

Debe utilizarse en el tráfico económico si está protegida por una disposición legal, incluida la legislación en materia de usurpación («passing-off»).

#### Derechos conferidos (a) y requisitos (b)

- (a) Derecho a prohibir el uso de marcas posteriores.
- (b) El «**goodwill**» debe quedar demostrado en el Reino Unido en la correspondiente fecha, su ámbito de aplicación **debe comprender los productos o servicios** de la solicitud; **la representación falsa en relación con los «signos»** de que se trate; puede inferirse un **daño al «goodwill» del oponente** debido al uso del signo que ha sido solicitado.

### 26.2 Otros signos utilizados en el tráfico económico

Artículo 5, apartado 4, letra a), de la UK-LM

Signo utilizado en el tráfico económico.

Signo utilizado en el tráfico económico, protegido por cualquier disposición legal, incluida la legislación en materia de usurpación («passing-off»).



Requisitos para la protección

El mismo que en el apartado 26.1.

Derechos conferidos (a) y requisitos (b)

El mismo que en el apartado 26.1.

*Observaciones:* La Ley relativa a la protección del símbolo olímpico de 1995 comprende disposiciones sobre el uso exclusivo con fines comerciales del símbolo olímpico y determinadas palabras asociadas con los Juegos Olímpicos por parte de una persona designada por el Secretario de Estado; dicha facultada no da pie a la aplicación del artículo 8, apartado 4, del RMC.

**Las particularidades de la acción por usurpación («passing-off»)**

La usurpación («passing-off») es un ilícito económico de las jurisdicciones de «Common law», cuyos elementos esenciales son (i) una representación falsa (ii) que irroga daños (iii) al «goodwill» (renombre) del comerciante o comerciantes. Es un tipo de observancia de la propiedad intelectual contra el uso no autorizado de un derecho de propiedad intelectual.

El propósito de esta sección no es analizar los requisitos sustantivos de las acciones de usurpación, tal como han sido desarrollados por la jurisprudencia de los tribunales de «Common law» sino establecer qué derechos pueden ser protegidos por las acciones de «passing-off» contempladas en el ámbito del artículo 8, apartado 4, del RMC y mostrar cómo los jueces europeos han aplicado los requisitos clave del artículo 8, apartado 4, del RMC, en relación con la usurpación.

Tradicionalmente, y en su forma más común, las acciones por usurpación ofrecen a las marcas no registradas una protección similar a aquella de las marcas registradas, evitando que se utilice un nombre, palabra, dispositivo o presentación que lleve a que los productos o servicios de un comerciante se representen de forma falsa como los de otro. Con ello, las acciones por usurpación («passing-off») protegen el «goodwill» que los comerciantes adquieren al utilizar los signos en lugar de proteger los signos *per se*.

El ilícito por usurpación abarca una amplia serie de situaciones que van desde la forma habitual mencionada anteriormente a la forma ampliada, lo cual puede evitar el uso de términos genéricos cuando dicho uso ofrezca una representación falsa de que los productos o servicios posean una característica o cualidad que no tienen (por ejemplo, utilizar el término «Vodkat» para un tipo de bebida que no es vodka).

En las acciones por usurpación («passing-off»), el oponente (demandante) debe demostrar tres elementos, la denominada «trinidad»:

- a) **el «goodwill»** del que disfrutaban los productos o servicios que suministra;
- b) **la representación falsa** (intencionada o no) por parte del demandante al público que puede inducir o induce al público a creer que los productos o servicios que se ofrecen son los del oponente (demandante);

c) **el daño** (real o potencial) mediante la creencia errónea generada por la representación falsa del demandado.