

RESOLUCIÓN DE SOLICITUD DE CADUCIDAD

PROCEDIMIENTO DE CADUCIDAD: 0005/2023	Registro Impugnado: M3512705
Distintivo: P PATENTIA PATENTES Y MARCAS	
Clases Impugnadas: 45	

1. DATOS DE LA TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CADUCIDAD

Datos del solicitante de caducidad	LOZANO DONATE, CARMEN
Datos del representante:	---
Fecha de presentación de la solicitud:	17/01/2023
Renuncias:	NO

2. NORMAS APLICABLES

Art. 54.1.a) de la Ley de Marcas.

3. FUNDAMENTO DE LA RESOLUCIÓN

ANTECEDENTES DE HECHO

El día 17/01/2023 se presenta solicitud de caducidad con base en el artículo 54.1.a) de la Ley 17/2001, de 21 de diciembre, de Marcas, del signo M3512705 "P PATENTIA PATENTES Y MARCAS" (mixta), cuya fecha de solicitud es el 27/05/2014.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El artículo 54.1.a) de la Ley 17/2001, de 21 de diciembre, de Marcas, establece que se declarará la caducidad de la marca mediante solicitud presentada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas o mediante una demanda de reconversión en una acción por violación de marca cuando no hubiera sido usada conforme al artículo 39 de la Ley.

Por su parte, el citado artículo 39 de la Ley establece que la marca quedará sometida a los límites del artículo 54.1.a) de la misma si en el plazo de cinco años contados desde la fecha de su registro, la marca no hubiere sido objeto por parte de su titular de un uso efectivo en España para los productos o servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiere sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, salvo que existan causas que justifiquen la falta de uso.

La *ratio legis* de esta causa de caducidad, tal y como establece la sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Barcelona de 18 de octubre de 2021 se encuentra en que “la Ley de Marcas sanciona la pasividad del titular con la caducidad de la marca y la pérdida del derecho de exclusiva al uso de la misma, no pudiendo impedir a partir de ese momento que otros competidores utilicen ese signo en el mercado para identificar a sus productos y servicios. Y ello tiene una razón de ser y es que, en toda economía de mercado, como la española, rige el principio de libertad de empresa y de libre competencia.

Por tanto, para otorgarle a cualquier competidor el "monopolio" de usar en exclusiva un determinado signo para identificar a sus productos y servicios y distinguirlo del de sus competidores sólo es posible si ese signo goza de distintividad y si el titular de la marca lo usa de "manera efectiva", en la misma forma que fue registrada (o con alguna pequeña variante para adaptarlo a la realidad social y económica de cada momento sin perder su fuerza distintiva) y para identificar a aquellos productos y servicios para los que fue registrada”

Las marcas cumplen su función de distinguir productos o servicios y permitir que los consumidores tomen decisiones fundadas sólo cuando se utilizan efectivamente en el mercado. Por ello, eliminar de la esfera jurídica las marcas que no son usadas, y por ello no cumplen su función, ayuda a reducir el número de conflictos artificiales que pudieran darse entre signos distintivos.

Así pues, es esencial establecer que las marcas registradas se utilicen efectivamente en conexión con los productos o servicios para los cuales estén registradas, o, en caso de no ser utilizadas en conexión con esos productos o servicios en un plazo de cinco años a partir de la fecha de finalización del procedimiento de registro, que puedan ser objeto de una declaración de caducidad.

SEGUNDO.- La marca objeto de la caducidad es la M3512705 “P PATENTIA PATENTES Y MARCAS” y su fecha de registro firme es el 10/01/2015, por lo que, a la fecha de interposición de la presente solicitud de caducidad (17/07/2023), la marca se encontraba sujeta a uso.

Carga de la prueba del uso

El artículo 57 de la Ley de Marcas establece que el titular del registro impugnado es quien debe demostrar que la misma se ha usado con arreglo al artículo 39 o que existen causas justificativas de la falta de uso. No puede esperarse que el solicitante de la caducidad demuestre un hecho negativo, la falta de uso o de causas justificativas de uso.

En este sentido, no habiéndose presentado por dicho titular prueba del uso ni causas justificativas de la falta del mismo, el art. 63.1 del Reglamento de Ejecución de la Ley de Marcas (Real Decreto 687/2002, de 12 de julio) dispone que procede declarar la caducidad de la marca impugnada ya que, como se señala en la sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 7 de Madrid 107/2021, de 15 de febrero de 2021, la Ley “hace[n] recaer sobre el titular marcario la carga procesal de la prueba del uso efectivo y real de la marca para los productos o servicios para los que está registrada o de la existencia de causas que pudieran justificar, de modo suficiente, que sufría un impedimento para ello. De manera que la constatación de una situación de falta de prueba, en relación con los signos distintivos concernidos por la acción ejercitada, haría ineludible la consideración de que se había producido la caducidad de éstos”.

TERCERO.- Habiéndose trasladado la solicitud de caducidad el 02/02/2023, una vez realizada por esta Oficina la correspondiente notificación al titular del registro impugnado por correo postal (siendo este el medio de notificación preferente indicado por él) y acusado el recibo de ésta el 09/03/2023, se constata que ni las pruebas de uso ni las pruebas justificativas de la falta de uso han sido aportadas dentro del plazo establecido en el artículo 63.1 del Reglamento de Ejecución de la Ley de Marcas. Por ello, la presente solicitud debe ser estimada, procediéndose a declarar la caducidad del signo registrado M3512705 “P PATENTALIA PATENTES Y MARCAS”.

Contra la presente resolución se podrá interponer recurso de alzada ante la Directora de la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A, en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.

4. RESOLUCIÓN

ESTIMACIÓN de la presente solicitud, acordando la CADUCIDAD del registro impugnado.

LETRADO/A

NULIDAD Y CADUCIDAD ADMINISTRATIVA



Laura Berdie Ibáñez

CONFORME

EL DIRECTOR/A DEL DEPARTAMENTO DE SIGNOS DISTINTIVOS

P.D EL JEFE DEL ÁREA DE NULIDAD Y CADUCIDAD ADMINISTRATIVA
(Resolución de 13/01/2023)



Patricia Galán Fresnedo

La fecha de esta resolución queda reflejada en las propiedades de firma de este documento.