

El día 11 de mayo de 2023 se presenta solicitud de caducidad del signo M2047421 "LOS ÍBEROS"



(figurativo) , cuya fecha de solicitud es el 16 de septiembre de 1996, con base en el artículo 54.1.a) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

En fecha 12/05/2023, con publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (en adelante, BOPI) el 22/05/2023 se dio traslado de la solicitud al titular de la marca impugnada. El titular contestó el 17/07/2023 aportando prueba de uso y se dio traslado de dicha prueba de uso al solicitante en fecha 27/07/2023 (BOPI 03/08/2023), contestando este último a la prueba de uso dentro del plazo que se le concede, en fecha 29/08/2023. El 27/09/2023 se cerró la fase contradictoria, publicándose en BOPI 04/10/2023.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. -

El artículo 54.1.a) de la Ley 17/2001, de 7 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 reconvención 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 establece que la marca quedará sometida a los límites del artículo 54.1.a) 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.

Además, el artículo 57 establece que no podrá declararse la caducidad de la marca si, en el intervalo entre la expiración del período de cinco años a que se refiere el artículo 39 y la presentación de la solicitud o demanda reconvencional de caducidad, se hubiera iniciado o reanudado un uso efectivo de la marca. Se establece aquí la posibilidad de enervar la falta de uso en el periodo requerido mediante el uso realizado con anterioridad a la presentación de la solicitud de caducidad.

La ratio legis de esta causa de caducidad, tal y como establece la sentencia del juzgado de lo Mercantil núm. 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 solo 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.

La marca objeto de la caducidad es la M2047421 "LOS ÍBEROS" y su fecha de registro firme es el 17 de mayo de 1997, por lo que, a la fecha de interposición de la presente solicitud de caducidad la marca se encontraba sujeta a uso para las clases para las cuales está registrada, siendo en este caso:

- Clase 41: Grupo musical, representación musical, producción musical.

SEGUNDO. -

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.

Habiéndose trasladado la solicitud de caducidad el 12 de mayo de 2023, y siendo publicada en el BOPI el 22 de mayo de 2023, y habiendo sido aportada en plazo la prueba referida al uso de la marca, se procede a analizar la documentación presentada, consistente en los siguientes documentos:

- Documento relativo a la contestación de caducidad, con las alegaciones referentes al uso de la marca.
- Anexo que incluye carteles en los que se indica la realización de conciertos y eventos.
- Documentación relativa al expediente en la página web de la OEPM "Consulta de expedientes OEPM"

La contestación a la solicitud de caducidad con la prueba de uso aportada fue remitida al solicitante de la caducidad en fecha 27/07/2023, publicándose en BOPI el 03/08/2023 y dándoles un plazo de un mes para aportar las alegaciones que se estimaran convenientes. Dentro de ese plazo se presentó documentación relativa a la contestación a la prueba de uso que se tiene en cuenta de cara a la resolución de la solicitud de caducidad presentada.

Respecto a la prueba de uso aportada, de acuerdo a lo establecido en el artículo 21.bis.3 del Reglamento de Ejecución de la Ley de Marcas, por remisión del artículo 63.1 del mismo (Real

Decreto 687/2002, de 12 de julio), la prueba de uso aportada deberá contener indicaciones sobre el lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso del signo impugnado en relación con los productos o servicios para los cuales esté registrado, los cuales han sido señalados en el Fundamento Primero.

LUGAR

Respecto al lugar, es preciso indicar que el territorio de referencia del uso es España, al ser el signo impugnado una marca española.

En relación con la documentación presentada, de cara a valorar si la marca ha sido utilizada en el territorio español, cabe realizar un análisis de los distintos documentos que pueden aportar información sobre ello.

En concreto, las imágenes de los carteles en los que se indican los conciertos realizados son todos en distintas ciudades de España. Por lo que el factor lugar, sí quedaría probado en España.

TIEMPO

Como se ha indicado, la marca caducará si dentro de un periodo ininterrumpido de cinco años no ha sido objeto de uso y no existen causas justificativas de la falta de uso. Para poder acreditar que no ha existido una interrupción de cinco años en el uso de la marca, es preciso que la prueba aportada se sitúe temporalmente en los cinco años anteriores a la fecha de la solicitud de caducidad.

En el caso en concreto, el periodo de cinco años en el cual se debe demostrar el uso de la marca son los cinco años anteriores a la solicitud de caducidad, es decir, desde el 11 de mayo de 2018 hasta el 10 de mayo de 2023.

El anexo en el que se aporta la documentación relativa a los conciertos y eventos de “Los Íberos” incluye documentación fuera de plazo, en concreto los eventos realizados en 2016 y en enero de 2018 por lo que no se tendrán en cuenta. Sin embargo, el resto de eventos aportados sí están dentro del periodo relevante para determinar el uso, por lo que el tiempo quedaría probado.

NATURALEZA

La prueba de uso debe demostrar que el signo ha sido utilizado de acuerdo con su función esencial, en la forma registrada y para los productos o servicios para los que se encuentra registrada.

En el caso en concreto, debe demostrar el titular de la marca que ésta se ha usado conforme a la función misma de marca para la que está registrada, es decir, el signo “LOS ÍBEROS” (figurativo)



LOS ÍBEROS

para la clase 41: Grupo musical, representación musical, producción musical.

con otros grupos musicales, en distintos lugares de España, y en los que en participaban entidades colaboradoras como la Fundación SGAE, el Ayuntamiento de Valladolid, el Gobierno de Cantabria, el Ayuntamiento de Torrelavega y el Ayuntamiento de Fuengirola, por lo que, a pesar de que el número de conciertos es reducido, al realizar el evento junto con otros grupos musicales y tener el apoyo y participación de las entidades colaboradoras anteriormente mencionadas se demuestra que son eventos públicos, en los que sí se ha hecho un uso de la marca.

De acuerdo, por tanto, al análisis realizado de la documentación acreditativa del uso del signo impugnado, podemos concluir que sí ha existido un uso efectivo del signo objeto de la presente caducidad, M2047421 “LOS ÍBEROS” para la clase 41: “Grupo musical” al haberse acreditado los factores relevantes para determinar dicho uso. No obstante, la marca no ha probado el uso para “clase 41: representación musical, producción musical”, ya que, considerando que estamos ante factores acumulativos, necesarios todos ellos para que se considere acreditado el uso efectivo del signo, el incumplimiento de uno o varios de ellos implica que no ha habido un uso efectivo, y no existe prueba alguna para demostrar el uso en relación con dichos servicios.

Por todo lo anterior, tal y como establece el artículo 54.2 de la Ley de Marcas, si la causa de caducidad solamente existiese para una parte de los productos o servicios para los cuales esté registrada la marca, su declaración solo se extenderá a los productos o servicios afectados. Así se concluye que la causa de caducidad existe para los siguientes productos registrados:

- Clase 41: representación musical, producción musical.

Por ello, la presente solicitud de caducidad debe ser estimada parcialmente, procediéndose a declarar la caducidad del signo registrado M2047421 “LOS ÍBEROS” para “representación musical, producción musical” y manteniendo el signo en vigor para “grupo musical”.

Contra la presente resolución se podrá interponer recurso de alzada ante el director/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 PARCIAL de la solicitud, acordando la CADUCIDAD PARCIAL del registro impugnado.

LETRADO/A

NULIDAD Y CADUCIDAD ADMINISTRATIVA



Maria EliceGUI Luzuriaga

CONFORME

EL DIRECTOR/A DEL DEPARTAMENTO DE SIGNOS DISTINTIVOS

P.D EL JEFE DEL ÁREA DE NULIDAD Y CADUCIDAD ADMINISTRATIVA



(Resolución de delegación 13/01/2023)
Patricia Galán Fresnedo

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