

Firmado por: GIMENO OLCINA LUIS - JEFE UNIDAD DE RECURSOS de DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN JURÍDICA Y RELACIONES INTERNACIONAL. Fecha 26/06/2025 11:01
Firmado por: ABRINES ESCOBAR MARC - TECNICO SUPERIOR de DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN JURÍDICA Y RELACIONES INTERNACIONAL. Fecha 23/06/2025 15:16
Verifique la autenticidad de este documento en el sitio web de la OEPM (<https://sede.oepm.gob.es/CSV>) a través del Código Seguro de Verificación: hlkp9vly6pyJfrodBYSeev
Página 1 de un total de 14 página(s). Versión imprimible con información de firma.



Marc Abrines Escobar / Sin Grabador
Referencia : 137624

RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA
1. ANTECEDENTES DE HECHO

1. RECURRENTE

NOMBRE O RAZON SOCIAL	MARIA DEL CARMEN LOZANO DONATE
REPRESENTANTE	FECHA INTERPOSICIÓN 02/10/2024

2. RESOLUCIÓN RECURRIDA

MODALIDAD MARCA	TÍTULO O DISTINTIVO LOS IBEROS			
NÚMERO 2047421	DÍGITO 41	CLASE 41	FECHA RESOLUCIÓN 18/09/2024	FECHA PUBLICACION 25/09/2024
			☒ Desestimación de Solicitud de Caducidad	

FUNDAMENTO RESOLUCIÓN RECURRIDA

No se considera que la M 2047421 «LOS ÍBEROS» induzca a error al público consumidor. No ha quedado probado que exista una asociación directa e ineludible entre esa denominación y los miembros originales del grupo musical. Tampoco se ha demostrado que el público espere que los integrantes iniciales sigan en activo, especialmente considerando que se trata de un grupo formado en los años 60, donde es habitual que haya cambios en la formación. Además, ni el elemento denominativo ni el figurativo de la marca generan expectativas concretas sobre las características del grupo, sus miembros, historia u origen. En consecuencia, no puede afirmarse que la marca cree una expectativa no cumplida en el consumidor, condición necesaria para que exista engaño. Por ello, no se aprecia riesgo de error en el público en relación con la marca figurativa M 2047421 «LOS ÍBEROS» aplicada a servicios de grupo musical.

3. FUNDAMENTOS DEL RECURSO INTERPUESTO

El recurrente impugna la resolución que desestimó la solicitud de caducidad contra la marca M 2047421 «LOS ÍBEROS» (figurativa), alegando que la misma infringe el artículo 54.1.c) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, por inducir Marcos García Montes a error al público sobre el origen, la historia, la naturaleza y la discografía del grupo Los Íberos. En el escrito de recurso alega: i) disconformidad con que la banda no es conocida por el público; ii) Falta de pronunciamiento sobre el objeto de la solicitud de caducidad; iii) declaraciones del Tribunal supremo sobre un grupo musical Triana; iv) el deber de los poderes públicos de proteger el patrimonio cultural; v) indefensión por no haber encontrado la marca de su padre en los registros, así como por la inadmisión de la documentación aportada el 20 de agosto de 2024 y por no haber dado traslado de la contestación a la solicitud de caducidad. Solicita la estimación del recurso, así como la devolución de la tasa de recurso.

4. VISTAS Y ALEGACIONES

Fecha de Notificación: 23/05/2025	Fecha de contestación: 05/06/2025
En virtud de lo previsto por los artículos 118. 1 y 119.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se concede trámite de audiencia al solicitante, dándole traslado del recurso interpuesto por el oponente al objeto de que pueda formular las alegaciones que estime conveniente. Esta Instancia dio vista al solicitante. Este reiteró la no operabilidad de la causa de caducidad del artículo 54.1.c) de la Ley de Marcas. Aportó autorización expresa de los miembros del grupo musical. Se reiteró la inexistencia de inducción a error y alegó la falta de legitimación activa de la solicitante de nulidad.	

5. INFORMES

ÓRGANO INFORMANTE:	
FECHA DEL INFORME :	



2. FUNDAMENTOS DE DERECHO

6. NORMAS APLICABLES

Artículos 26, 54 1. c), 58 y 59 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Artículo 61 del Reglamento para la Ejecución de la Ley de Marcas. Artículo 22 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

7. CONSIDERACIONES JURIDICAS

PRIMERA. – El grupo musical «Los Íberos» es uno de los grupos de música de la década de los 60 en España. El inicio de Los Íberos se remonta a 1961, cuando Enrique Lozano, junto con unos amigos, formaron una orquesta. La banda fue contratada para actuar en Londres y otros puntos de Europa, y parece ser que algunos de los miembros se quedaron en el extranjero, mientras que Enrique Lozano decidió volver a España y reformó la banda quedando esta constituida por el propio Enrique Lozano, Adolfo Rodríguez, Diego Cascado y Cristóbal de Haro. En este punto, debemos destacar que, si bien la banda sufrió algunos cambios, los cuatro miembros (Enrique Lozano, Adolfo Rodríguez, Diego Cascado y Cristóbal de Haro) son la formación más reconocida entre el público de la banda.

En septiembre de 1967 «Los Íberos» sufrieron un grave accidente de tráfico en el que murió el conductor del vehículo y dejó secuelas a los miembros del grupo. En 1968 grabaron algunos sencillos, entre los que destacan «Summertime Girl / Hiding Behind my Smile» (Columbia, 1968) y en 1969 la banda grabó un disco «Los Íberos» (Columbia, 1969). Sin embargo, en 1970, Enrique Lozano decidió abandonar el grupo. La banda publicó un single por año hasta 1973, momento en el que la banda se disolvió.

Al parecer, Enrique Lozano obtuvo el registro «Los Íberos» como marca el 11 de febrero de 1969 (nº 530258). Esto, sin embargo, no ha sido demostrado y no se ha podido verificar por parte de la Oficina, al no haberse digitalizado ese expediente. No obstante, no es determinante para la resolución de este caso. Esta marca no fue renovada en tiempo y plazo, por lo que se declaró su caducidad al término de los 10 años contados desde la fecha de presentación del registro. Señalamos que no es relevante, ya que, de lo contrario, no habría permitido la continuación de la banda bajo esa misma denominación en 1970. Estamos ante un supuesto de caducidad por, presuntamente, haberse convertido el signo en engañoso, no por ser incompatible con un derecho anterior de la recurrente.

El 16 de septiembre de 1996, Diego Cascado (recordemos que es uno de los miembros originales de la banda) solicitó el registro de LOS IBEROS (figurativa) para identificar los servicios de *GRUPO MUSICAL, REPRESENTACION MUSICAL, PRODUCCION MUSICAL* de la clase 41 (M 2047421 – LOS IBEROS), que fue finalmente registrada el 16 de abril de 1997. La marca fue válidamente renovada y la publicación de la renovación fue publicada el 24 de mayo de 2016.

El 11 de mayo de 2023 María del Carmen Lozano (la ahora recurrente) interpuso una solicitud de caducidad contra la marca M 2047421 – LOS IBEROS (figurativa) ex artículo 54.1.a) de la Ley de Marcas (caducidad por falta de uso). El 26 de octubre de 2023 la resolución estimó parcialmente la solicitud y se declaró la caducidad de la marca M 2047421 – LOS IBEROS para los servicios de *REPRESENTACION MUSICAL, PRODUCCION MUSICAL*, en clase 41, pero se mantuvo el registro para *GRUPO MUSICAL*, en esa misma clase.

Con fecha de 13 de septiembre de 2023 se presenta solicitud de caducidad con base en el artículo 54.1.c) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (en adelante, LM), contra la marca M 2047421 – LOS IBEROS, (figurativa), solicitada el 16 de septiembre de 1996. La solicitud de caducidad fue identificada con el siguiente número de expediente CAD/0149/2023.





7. CONSIDERACIONES JURIDICAS

Tras desarrollarse el procedimiento de conformidad con lo previsto por el artículo 59 de la Ley de Marcas y el 61 del Reglamento de Ejecución de dicha Ley, la Oficina concluyó que no había quedado demostrado que con el uso que se había hecho de la marca por parte de Marcos García Montes, y con el consentimiento del titular de la misma (Diego Cascado Sepúlveda), esta indujera al público a error sobre la naturaleza, historia, origen y sobre la discográfica del grupo Los Íberos.

En su escrito de recurso, el recurrente alega: i) la falta de una adecuada valoración de la prueba aportada; ii) la omisión de un pronunciamiento expreso sobre el objeto de la solicitud de caducidad; iii) la relevancia de las declaraciones del Tribunal Supremo en relación con el grupo musical «Triana»; iv) la obligación de los poderes públicos de velar por la protección del patrimonio cultural; y v) situación de indefensión, derivada tanto de la imposibilidad de localizar la marca de su padre en nuestros registros, como de la inadmisión de la documentación presentada el 20 de agosto de 2024 y de la falta de traslado de la contestación a la solicitud de caducidad. En consecuencia, solicita la estimación del recurso interpuesto y la devolución de la tasa correspondiente.

En el trámite de audiencia, el titular de la marca impugnada alegó: (i) autorización expresa de los miembros de la banda para que el señor Marcos García Montes como legítimo miembro de la banda se encargue de la defensa de la marca cuya caducidad se discute; (ii) la imposibilidad de suspender el procedimiento por el expediente deontológico; (iii) la legítima titularidad, uso efectivo e inexistencia de inducción al error sobre la marca; (iv) sobre las declaraciones en medios de comunicación; (v) sobre la indefensión y valoración de la prueba; (vi) sobre la legitimación activa de la solicitante de caducidad.

SEGUNDA. – Que en el presente expediente se ha planteado como fundamental la existencia o la ausencia de legitimación activa, por parte de quien instó la acción de caducidad. Es preciso resolver esta cuestión antes de entrar en otras consideraciones del fondo del asunto.

El artículo 58.1.a) de la Ley de Marcas dispone que: «podrán presentar ante la Oficina Española de Patentes y Marcas una solicitud de nulidad o caducidad del registro de la marca: En los casos previstos en los artículo 51 y 54.1. a), b), y c), cualquier persona física o jurídica, así como las agrupaciones u organismos que representen a fabricantes, productores, prestadores de servicios o comerciantes y las asociaciones de consumidores y usuarios, legalmente constituidas e inscritas conforme a la legislación estatal o autonómica que les resulte de aplicación, que se consideren perjudicados y tengan capacidad procesal.

Desde este primer momento hay que destacar que esta redacción fue introducida por el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, que modificó la redacción original de 2.001.

La exposición de motivos de la Ley de Marcas 17/2.001 al explicar la limitación del examen de oficio por parte de la OEPM a lo relativo a la cuestión conexa de las prohibiciones absolutas señala que «El sistema que se establece es, por otra parte, más acorde con la naturaleza y sentido de las prohibiciones de registro y con los intereses a tutelar, predominantemente públicos o generales en el caso de las prohibiciones absolutas, y de carácter privado en el caso de las prohibiciones relativas, que son así calificadas precisamente porque protegen derechos privados y, en consecuencia, su defensa no debe imponerse sino dejarse en manos de los propios interesados, quienes gozan en la presente Ley de todas las garantías del Estado de Derecho a través del trámite de oposición o del ejercicio de la acción de nulidad para proteger sus legítimos intereses y derechos».

Esta diferencia de los bienes jurídicos protegidos por las prohibiciones absolutas y relativas, tendrá un gran impacto a la hora de establecer distintos requisitos en cuanto a la legitimación para ejercitar las



7. CONSIDERACIONES JURIDICAS

acciones de nulidad absoluta y las que se basen en nulidad relativa.

De la mera lectura del artículo 58 se desprende que la legitimación activa para instar la nulidad del registro de una marca en los casos en los que se invoque un derecho preexistente, se otorga los titulares de tales derechos.

Sin embargo, en los supuestos en los que se aleguen causas de nulidad absoluta y también de caducidad por falta de uso, por vulgarización o por haber devenido la marca en engañosa, la legitimación es muchísimo más amplia. Este segundo supuesto es que nos corresponde analizar en este caso.

Las sentencias del Tribunal Supremo 650/2021, 29 de septiembre de 2021 y 183/2023, 7 de febrero de 2023 hacen, ambas, la siguiente consideración previa:

En la redacción aplicable en la fecha de la demanda, el art. 59 LM establecía:

La acción declarativa de nulidad o caducidad del registro de la marca podrá ser ejercitada: En los casos previstos en los artículos 51 y 55 c), d), e) y f), por la Oficina Española de Patentes y Marcas, así como por cualquier persona física o jurídica o por cualquier agrupación constituida legalmente para la representación de los intereses de fabricantes, productores, prestadores de servicios, comerciantes o consumidores que resulten afectadas u ostenten un derecho subjetivo o un interés legítimo.

Por tanto, al haber variado de una manera sustancial la Ley aplicable al caso, en cuanto que la redacción analizada por el Tribunal Supremo se refería a la existencia de derechos subjetivos o intereses legítimos, y, sin embargo, en la redacción vigente actual, que es la que corresponde aplicar al presente caso, han desaparecido esos conceptos; nos corresponde realizar una interpretación del precepto vigente, el cual otorga la legitimación activa *En los casos previstos en los artículos 51 y 54.1. a), b), y c), cualquier persona física o jurídica, así como las agrupaciones u organismos que representen a fabricantes, productores, prestadores de servicios o comerciantes y las asociaciones de consumidores y usuarios, legalmente constituidas e inscritas conforme a la legislación estatal o autonómica que les resulte de aplicación, que se consideren perjudicados y tengan capacidad procesal.*

En la labor hermenéutica de este precepto, el artículo 58.1 a) de la Ley de Marcas, seguiremos, como no puede ser de otra manera, lo establecido por el artículo 3 del Código Civil, cuando dispone que *Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas.*

En el aspecto literal, hay que señalar en primer lugar el artículo 58 hace una alusión lo más amplia posible al referirse a *cualquier persona física o jurídica* para después referirse a agrupaciones, organismos asociaciones en relación a los conocidos como intereses colectivos o difusos. Se podría plantear la cuestión de si el requisito de que *se consideren perjudicados y tengan capacidad procesal* se requiere únicamente respecto de esas entidades o también respecto de las personas físicas y jurídicas.

A este respecto conviene señalar que el artículo 19 de la Ley de Marcas, cuando regula la legitimación para presentar oposición a una solicitud de registro de marcas, señala que *podrán oponerse al registro de la misma invocando las prohibiciones de registro previstas en el Título II: a) En los casos previstos en el artículo 5.1, cualquier persona física o jurídica que se considere perjudicada.*

Aquí no se habla de capacidad procesal, pero sí de *que se considere perjudicada*. Este es un concepto, evidentemente mucho menos exigente al del derecho subjetivo o al de interés legítimo presentes



7. CONSIDERACIONES JURIDICAS

en la redacción anterior de la Ley de 2001 en relación con las acciones de nulidad y caducidad o remontándonos más atrás, en la Ley de Marcas de 1.988 que se refería al interés legítimo para solicitar la nulidad o al concepto de interesado para formular oposición (Art. 26 de la Ley de 1988) que nos remite al concepto administrativo de interesado, que hoy en día se regula en el artículo 4 de la LPA 39/2.015 que los define, además de los titulares de derechos e intereses, como *c) Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva.*

Es indudable que la evolución legislativa ha superado, en lo que aquí nos afecta, del artículo 58.1 a) de la Ley de Marcas, los conceptos de derechos e intereses a los que ya no se hace mención en este precepto.

También resulta procedente analizar lo que establece la Directiva (UE) 2015/2436 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 16 de diciembre de 2015 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas que en su artículo 45.4 establece que *El procedimiento administrativo establecerá que puedan solicitar la caducidad o la nulidad, por lo menos, las personas siguientes: a) en los supuestos del apartado 2 y del apartado 3, letra a), toda persona física o jurídica, así como las agrupaciones u organismos que representen a fabricantes, productores, prestadores de servicios, comerciantes o consumidores y que, en virtud del Derecho que les sea aplicable, tengan legitimación procesal activa y pasiva.*

La Directiva, por tanto, legitima a cualquier persona física o jurídica y no se refiere ni a los conceptos de titulares de derechos, ni al interés legítimo, ni tampoco al de concepto de perjudicado. Es más, cuando exige que *tengan legitimación procesal activa y pasiva* se está refiriendo a las agrupaciones u organismos y no a las personas físicas o jurídicas.

No entraremos ahora en que no son conceptos equiparables la *capacidad procesal* a la que se refiere la Ley española y la *legitimación procesal activa y pasiva* a la que se refiere la Directiva. Baste señalar que la Ley de Enjuiciamiento Civil regula en el Capítulo I del Título I *De la capacidad para ser parte, la capacidad procesal y la legitimación* como conceptos diferenciados.

En definitiva, analizando el sentido propio de las palabras y los antecedentes históricos y legislativos, se observa una progresiva ampliación del concepto de legitimación en relación con las acciones de nulidad y caducidad.

Por último, el artículo 3 del Código Civil, se refiere a que se debe atender *fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas*. A este respecto hay que recordar lo dicho al comienzo y es que en estas acciones del artículo 58.1 a) de la Ley de Marcas se trata no solo de defender los intereses particulares de quien acciona, sino que están presentes unos intereses generales que son objeto de protección.

Las anteriormente citadas sentencias del Tribunal Supremo 650/2021, 29 de septiembre de 2021 y 183/2023, 7 de febrero de 2023 se referían a que *la jurisprudencia de esta sala (sentencias 776/2012, de 27 de diciembre; y 765/2012, de 28 de diciembre) ha reconocido legitimación activa para instar la caducidad de una marca a: (i) Quien -además de colaborar en el funcionamiento correcto del mercado, pretendiendo la eliminación del registro de signos inútiles, cuando no perturbadores de la libre competencia, por sus fines especulativos y de bloqueo- busca poner fin a una situación que le es desfavorable o, desde otro punto de vista, obtener una utilidad o beneficio con la cancelación de marcas, generadoras de prohibiciones relativas de registro, de las que es titular una competidora en el mismo sector de mercado y que, al fin, le pueden impedir la puesta en marcha de sus proyectos de futuro. (ii) Quien se opone a la persistencia en el registro de asientos inútiles, cuando no perturbadores de la libre competencia, y, en todo caso, esgrimidos de*





7. CONSIDERACIONES JURIDICAS

contrario a modo de cobertura del uso calificado por ella como infractor.

Estos principios siguen siendo aplicables a la redacción vigente dada al artículo 58.1 a) por el Decreto Ley de 2018, sin perjuicio de que la legislación haya podido ampliar los supuestos.

En esta interpretación teleológica de la norma es imprescindible recordar el artículo 51.1 de la Constitución Española de 1978, que dispone que *Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos.*

Este principio rector de la política social y económica debe ser tenido muy en cuenta ya que el artículo 53 de la propia Constitución establece que *El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el Capítulo tercero informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Sólo podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen.*

Por tanto, una interpretación finalista de la norma también nos hace considerar la gran amplitud en la legitimación para accionar en virtud del artículo 58.1 a) de la Ley de Marcas.

El recurrente señala que la recurrente *no ostenta legitimación activa por no contar con un derecho registral anterior, ni constar derechos marcarios por cesión, herencia o por acto de disposición, sino solamente por interés sentimental*

Sin embargo, tras analizar la redacción vigente del artículo 58.1 a) de la Ley de Marcas, atendiendo al sentido propio de sus palabras, a los antecedentes históricos y legislativos y al espíritu y finalidad de la norma, permite concluir que la Ley está concediendo esa acción a cualquier persona física o jurídica sin ningún otro requisito objetivo.

Es indudable que esta legitimación tan amplia es extraordinaria, pero no es única en nuestro ordenamiento cuando se pretenden defender intereses jurídicos difusos que afectan al conjunto de la sociedad, en este caso como consumidores. Como ejemplos, se pueden citar el artículo 62 del RD Ley 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana que otorga una acción pública cuando se trata de exigir la *observancia de la legislación y demás instrumentos de ordenación territorial y urbanística*. El artículo 8 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio histórico (*Será pública la acción para exigir ante los órganos administrativos y los Tribunales Contencioso-Administrativos el cumplimiento de lo previsto en esta Ley para la defensa de los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español*) o el artículo 109.1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, en todos ellos se reconoce la acción ante la Administración y los Tribunales a cualquier persona.

Volviendo a la Ley de Marcas, en el mismo sentido de excepcionalidad, conviene referirse al artículo 51.2 de la Ley de marcas que, respecto de la nulidad por prohibiciones absolutas, establece la imprescriptibilidad de la acción. (Lo cual sin duda es excepcional en el ámbito civil y en el administrativo). La fundamentación de esta excepción es obviamente la misma que la que ha extendido la legitimación del artículo 58.1 a) a cualquier persona y es la protección de los consumidores frente a unos registros marcarios incursos en motivos de nulidad absolutos.

Así mismo, cabe señalar, que históricamente cuando se ha presentado una oposición por prohibiciones absolutas, (recordemos que el artículo 19 también se refiere a cualquier persona que se considere perjudicada), ni la OEPM ni los Tribunales han exigido explicación alguna sobre cuál podría ser ese perjuicio. Máxime cuando, de la redacción legal no se desprende que deba ser un perjuicio objetivo, sino



7. CONSIDERACIONES JURIDICAS

que parece referirse a una consideración subjetiva de quien acciona de que se considera a sí mismo perjudicado y que se ha venido presumiendo por el mero hecho de oponerse o recurrir, en vía administrativa o, hasta hace poco, contenciosa-administrativa.

Por último, y a mayor abundamiento, cabe recordar lo que dice la exposición de motivos de la Ley de Marcas 17/2.001 cuando señala que *Dentro del Derecho Comunitario de Marcas merece también una mención especial el Reglamento (CE) número 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, por el que se crea un signo distintivo cuyos efectos se extienden a todo el territorio de la Comunidad. Si bien es cierto que este Reglamento no impone a los Estados miembros dictar disposiciones de aproximación de las marcas nacionales a la comunitaria -salvo la obligación de regular la transformación de una marca comunitaria en marca nacional-, no lo es menos que la indicada aproximación es deseable, dado que permite evitar que dos títulos que producen idénticos efectos en España estén sujetos a normativas totalmente dispares. En este sentido muchas de las normas de la presente Ley son directamente tributarias de dicho Reglamento.*

En el mismo sentido la exposición de motivos del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados, que es la norma que da la redacción vigente al artículo 58.1 a) dice que *La Directiva (UE) 2015/2436, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, que mediante el presente real decreto ley se incorpora a nuestro ordenamiento jurídico, señala en su considerando 8 que «resulta necesario superar la aproximación limitada alcanzada por la Directiva 2008/95/CE, y ampliarla a otros aspectos del Derecho material de marcas». En el Considerando 9 se resume el alcance de esta armonización y, así se indica, que con la finalidad de facilitar el registro y la gestión de las marcas en Europa es esencial aproximar no solo las disposiciones de derecho material sino también las de carácter procedimental. A estos efectos, en cumplimiento de las conclusiones del Consejo de 25 de mayo de 2010, se incorporan a la Directiva (UE) 2015/2436 los principios normativos esenciales del Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009 (hoy Reglamento (UE) 2017/1001), produciéndose así una armonización legislativa no solo en los sistemas nacionales de marcas, sino también entre estos y el sistema de marcas de la Unión.*

Pues bien, la interpretación amplia de que cualquier persona física o jurídica, considerándose a sí misma subjetivamente perjudicada por la existencia de un registro marcario, puede accionar en los supuestos del artículo 58.1 a) de la Ley de Marcas es coincidente con la regulación del Reglamento que regula la Marca de la Unión Europea y la práctica de la EUIPO.

Por tanto, y, en conclusión, de acuerdo con lo dispuesto por el vigente artículo 58.1 a) cualquier persona física o jurídica que se considere perjudicada podrá instar las acciones de nulidad y caducidad previstas en dicho apartado, sin que sea necesario que objetivice o demuestre en qué sentido se considera perjudicada por la existencia de un registro de marca.

TERCERA. – Sobre la pretensión del recurrente en suspender el procedimiento por el expediente deontológico ante el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid contra el Letrado que representa al titular registral.

La recurrente alega en el escrito de recurso lo siguiente: *se ha admitido a trámite por el Consejo de colegios de abogados de Madrid, mi recurso de alzada frente a la resolución del expediente deontológico a Marcos García Montes (que no responde a todas mis alegaciones). Aporto resolución de archivo (DOCUMENTO 1) y providencia del Consejo de Colegios de Abogados de Madrid, dando trámite al*



7. CONSIDERACIONES JURIDICAS

recurso de alzada presentado frente a la misma (DOCUMENTO 2). La resolución del colegio de abogados considera que Marcos no está actuando con conflicto de interés, sin entrar a valorar varias de mis alegaciones.

Parece ser que el recurrente interpuso una queja ante el Colegio de la Abogacía de Madrid contra el señor García Montes y este consideró que *Marcos no está actuando con conflicto de interés, sin entrar a valorar varias de mis alegaciones*. El recurrente ha interpuesto recurso de alzada ante el Consejo de Colegios de Abogados de Madrid y este ha admitido a trámite dicho recurso y solicita la suspensión en la resolución del expediente hasta que el Consejo de Colegios de Abogados de Madrid se pronuncie al respecto.

Como bien alegó el titular marcario en su escrito de contestación al trámite de audiencia, los hechos no se incardinan en ninguno de los supuestos de hecho del artículo 26 de la Ley de Marcas.

En cualquier caso, el artículo 22 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, LPAC) dispone que:

1. El transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución se podrá suspender en los siguientes casos:

a) Cuando deba requerirse a cualquier interesado para la subsanación de deficiencias o la aportación de documentos y otros elementos de juicio necesarios, por el tiempo que medie entre la notificación del requerimiento y su efectivo cumplimiento por el destinatario, o, en su defecto, por el del plazo concedido, todo ello sin perjuicio de lo previsto en el artículo 68 de la presente Ley.

b) Cuando deba obtenerse un pronunciamiento previo y preceptivo de un órgano de la Unión Europea, por el tiempo que medie entre la petición, que habrá de comunicarse a los interesados, y la notificación del pronunciamiento a la Administración instructora, que también deberá serles comunicada.

c) Cuando exista un procedimiento no finalizado en el ámbito de la Unión Europea que condicione directamente el contenido de la resolución de que se trate, desde que se tenga constancia de su existencia, lo que deberá ser comunicado a los interesados, hasta que se resuelva, lo que también habrá de ser notificado.

d) Cuando se soliciten informes preceptivos a un órgano de la misma o distinta Administración, por el tiempo que medie entre la petición, que deberá comunicarse a los interesados, y la recepción del informe, que igualmente deberá ser comunicada a los mismos. Este plazo de suspensión no podrá exceder en ningún caso de tres meses. En caso de no recibirse el informe en el plazo indicado, proseguirá el procedimiento.

e) Cuando deban realizarse pruebas técnicas o análisis contradictorios o dirimientes propuestos por los interesados, durante el tiempo necesario para la incorporación de los resultados al expediente.

f) Cuando se inicien negociaciones con vistas a la conclusión de un pacto o convenio en los términos previstos en el artículo 86 de esta Ley, desde la declaración formal al respecto y hasta la conclusión sin efecto, en su caso, de las referidas negociaciones, que se constatará mediante declaración formulada por la Administración o los interesados.

g) Cuando para la resolución del procedimiento sea indispensable la obtención de un previo pronunciamiento por parte de un órgano jurisdiccional, desde el momento en que se solicita, lo que habrá de comunicarse a los interesados, hasta que la Administración tenga constancia del mismo, lo que también



7. CONSIDERACIONES JURIDICAS

deberá serles comunicado.

2. El transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución se suspenderá en los siguientes casos:

a) Cuando una Administración Pública requiera a otra para que anule o revise un acto que entienda que es ilegal y que constituya la base para el que la primera haya de dictar en el ámbito de sus competencias, en el supuesto al que se refiere el apartado 5 del artículo 39 de esta Ley, desde que se realiza el requerimiento hasta que se atienda o, en su caso, se resuelva el recurso interpuesto ante la jurisdicción contencioso administrativa. Deberá ser comunicado a los interesados tanto la realización del requerimiento, como su cumplimiento o, en su caso, la resolución del correspondiente recurso contencioso-administrativo.

b) Cuando el órgano competente para resolver decida realizar alguna actuación complementaria de las previstas en el artículo 87, desde el momento en que se notifique a los interesados el acuerdo motivado del inicio de las actuaciones hasta que se produzca su terminación.

c) Cuando los interesados promuevan la recusación en cualquier momento de la tramitación de un procedimiento, desde que ésta se plantee hasta que sea resuelta por el superior jerárquico del recusado.

De lo anterior, observamos que los hechos alegados por el recurrente no se enmarcan ni en los supuestos previstos en el artículo 26 de la Ley de Marcas, ni en los supuestos previstos en el artículo 22 de la LPAC. Por ello, debemos desestimar dicha petición.

CUARTA. – En relación con la indefensión alegada por el recurrente por la falta de admisión del Documento presentado una vez cerrada la fase contradictoria el 20 de agosto de 2024. Esta instancia debe mostrar su conformidad con la resolución impugnada en este punto. En este sentido, la resolución disponía que:

El artículo 60 del Reglamento de Marcas establece que el solicitante deberá presentar los hechos, las pruebas y las alegaciones en apoyo a su solicitud hasta el cierre de la fase contradictoria. Como se ha indicado anteriormente, la fase contradictoria en este procedimiento finalizó el 19 de agosto y el solicitante presentó documentación adicional el 20 de agosto, es decir, una vez que la fase contradictoria había finalizado. Si bien es cierto que el solicitante ha esgrimido causas médicas en su documento complementario, lo cierto es que el cierre de la fase contradictoria es una fecha que pone fin a la fase en la que las partes pueden presentar sus alegaciones. No se trata por tanto de un plazo no observado, sino que se ha presentado la documentación cuando ya no cabía la oportunidad de hacerlo. Igualmente, los hechos descritos en la documentación aportada una vez cerrada la fase contradictoria, no pueden considerarse como hechos nuevos que el solicitante de la caducidad no hubiera podido aportar a lo largo de la fase contradictoria puesto que se trata de noticias fechadas en septiembre del 2023, febrero 2024, julio 2024, referencias a un libro publicado en abril del 2024. Igualmente aportan un e-mail recibido en octubre del 2023. Como puede observarse, toda esta documentación podía haberse aportado antes del cierre de la fase contradictoria. Pero incluso si se hubiera admitido la misma y se hubiera trasladado al titular del registro impugnado, el contenido de la misma no habría modificado el resultado de la presente resolución.

En cualquier caso, esta Instancia permite la aportación de prueba complementaria en sede de recurso, por lo que admitimos dicho documento, pero, como señaló la resolución impugnada, este, como veremos, no cambia el sentido de la resolución de la Unidad de Recursos.



7. CONSIDERACIONES JURIDICAS

QUINTA. – El artículo 54.1.c) de la Ley de Marcas 17/2001 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 a consecuencia del uso que de ella hubiera hecho el titular de la marca, o que se hubiera hecho con su consentimiento, para los productos o servicios para los que esté registrada, la marca pueda inducir al público a error, especialmente acerca de la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica de estos productos o servicios.*

Tal y como ha identificado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante TJUE), la función esencial de la marca es garantizar al consumidor o usuario final la identidad de origen del producto o servicio que con ella se designa (sentencia de 20 de marzo de 2006, en el caso C-259/04 Elizabeth Florence Emanuel contra Continental Shelf 128 Ltd.). Además, tal y como establece el Tribunal General de la Unión Europea en la sentencia de 5 de mayo de 2011, en el caso T-41/10, Syndicat international des moniteurs de ski - École de ski internationale (SIMS - École de ski internationale) contra Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI): «al respecto, debe recordarse que la función esencial de una marca es garantizar al consumidor o usuario final la identidad del origen del producto o servicio designado por la marca, permitiéndole distinguir sin posible confusión este producto o servicio de los que tienen otro origen. En efecto, para que la marca pueda desempeñar su papel como elemento esencial del sistema de competencia no falseada que el Tratado pretende establecer y mantener, debe constituir la garantía de que todos los productos o servicios que designa han sido fabricados o suministrados bajo el control de una sola empresa a la que se puede atribuir la responsabilidad de su calidad (sentencia Emanuel, apartado 49 supra, apartado 38). Sin embargo, una marca pierde este papel de garantía si la información que contiene es susceptible de inducir a error al público».

La *ratio legis* de esta causa de caducidad encuentra su fundamento en que la marca que ha devenido engañosa ha perdido su capacidad de diferenciación de una manera transparente en el mercado, y lejos de ser un instrumento de acción competitiva, se ha convertido en un mecanismo de error y engaño.

Para la aplicación de esta causa de caducidad se exige, en primer lugar, que el signo sea capaz de inducir a error al público consumidor respecto a alguna de las características de los productos y/o servicios protegidos. En segundo lugar, y de forma acumulativa, precisa que esa capacidad de generar error en el consumidor sea debida a la actuación del titular de la propia marca o al uso que se realiza por un tercero con su consentimiento. Corresponde al solicitante de la caducidad la carga de la prueba, por lo que debe probar, a través de la documentación presentada, que concurren todos los requisitos para la aplicación de la presente causa de caducidad.

Para determinar para qué servicios se está utilizando el signo en liza, se debe atender a la prueba aportada por las partes. En el presente caso se aportaron, junto con la solicitud de caducidad, las siguientes pruebas en las que se indica que el signo impugnado se usa para «grupo de música»:

- Anexo 1: Artículos referidos al grupo Los Íberos de diversos medios de comunicación, así como al fallecimiento de su integrante Enrique Lozano.
- Anexo 2: Referencias al procedimiento de caducidad CAD/0081/2023, relativo a una caducidad por falta de uso contra el registro impugnado.
- Anexo 3: Artículos referidos a declaraciones de Marcos García Montes en relación con su pertenencia al grupo Los Íberos, así como contenido de podcast y referencias a conciertos.



7. CONSIDERACIONES JURIDICAS

- Anexo 4: Certificado de registro de la marca 4200039 LOS ÍBEROS, registrada a nombre de CARMEN LOZANO DONATE y ENRIQUE LOZANO DONATE.

Adicionalmente, en sede de recurso se presentaron los siguientes documentos como escritos complementarios:

- Escrito complementario de 20 de agosto de 2024;
- Ampliación de alegaciones 14 de octubre;
- Documento 1: acta notarial marcos;
- Documento 2: 17 de octubre de 2016 Lavanda;
- Documento 3: Facebook comentario;
- Solicitud de suspensión y alegaciones;
- Documentos 1-2 expediente deontológico;
- Documentos 3-5: email a marcos y respuesta medios.

SEXTA. – En relación con la supuesta falta de valoración de la prueba por no haber considerado, según la recurrente, la banda «Los Íberos» como una conocida banda por el público, debemos señalar que la resolución en ningún momento niega que la banda no fuera reconocida, sino simplemente que el público no asocia la actual banda «Los Íberos» a los miembros integrantes iniciales. De la documentación obrante se desprende que se trata de una banda musical formada en la década de los sesenta, la cual, además de experimentar una serie de modificaciones en su composición a lo largo de su trayectoria, se disolvió en el año 1973. Si bien es común que en los grupos musicales se produzcan altas y bajas en sus integrantes, en este caso concreto debe destacarse que la formación actual continúa integrada, en su mayoría, por miembros clásicos u originarios, con la excepción de Enrique Lozano.

En consecuencia, procede desestimar este motivo, dado que en la resolución impugnada no se ha puesto en duda la notoriedad del grupo, sino que simplemente se ha señalado que la ausencia de dicho miembro no es suficiente para inducir al público a pensar que se trata de una banda distinta de la original. Y más aún si tenemos en cuenta que el grupo es de la década de los sesenta del siglo pasado.

SÉPTIMA. – La recurrente alega que no existen nuevos hechos que deban ser considerados y que no lo hubieran sido en el procedimiento de caducidad que se sustanció ante esta Oficina cuando se interpuso la solicitud de caducidad por falta de uso ex artículo 54.1.c) de la Ley de Marcas (REF: CAD/0081/2023). No obstante, debemos recordar, como bien manifestó la representación del titular de la marca impugnada en el escrito de contestación a la solicitud de caducidad por conversión del signo en engañoso ex artículo 54.1.c) de la Ley de Marcas, que la prueba que se aportó en el procedimiento de caducidad (REF: CAD/0081/2023) abarcaba los cinco años anteriores a la solicitud de caducidad. Este límite temporal no se exige en un procedimiento de caducidad por conversión de la marca en un signo engañoso ex artículo 54.1.c) de la Ley de Marcas.

OCTAVA. – La parte recurrente sostiene que la resolución no se pronuncia sobre el verdadero objeto de la solicitud de caducidad, puesto que el recurrente no se opone a que se unan nuevos miembros a la banda, sino que Marcos García Montes «diga cosas falsas como que lleva en el grupo Los Íberos más de 50



7. CONSIDERACIONES JURIDICAS

años» y que utilice sus casos más mediáticos como el de Daniel Sancho o Urquijo para dar publicidad a la banda.

Consideramos que esta alegación tampoco puede prosperar. En primer lugar, Marcos García Montes podría estar aprovechando el interés mediático de algunos de sus casos para dar a conocer la banda. Esta ha estado inactiva durante muchos años, entonces, partiendo de la base de que la buena fe se presume (artículo 7 del Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil), el señor García Montes podría simplemente estar aprovechando el interés mediático que despiertan sus casos para publicitar la banda. Por lo que el hecho de que la mencione en entrevistas con los medios no nos parece que sea degradante para la reputación de la banda. Además, ni, aunque así fuera, no sería motivo para declarar su caducidad conforme al artículo 54.1.c) de la Ley de Marcas porque no estaría engañando a nadie sobre su origen, naturaleza, historia o discografía.

En línea con lo anterior, los recortes en medios y prensa pueden dar lugar a un sesgo de confirmación construido sobre una narrativa basada en los hechos presentados como prueba en el expediente, es decir, estos no tienen un por qué reflejar la realidad. En cualquier caso, unas meras declaraciones, sacadas o no de contexto, no son susceptibles, a nuestro parecer, de convertir el uso de la marca en engañoso respecto al origen empresarial, la naturaleza, la historia o la discografía de la banda.

En el ámbito musical, es habitual que las bandas de músicos experimenten cambios en su composición a lo largo del tiempo, circunstancia especialmente común en bandas con una larga trayectoria, y más aún en este caso que la banda se disolvió en 1973 y fue revivida en 1996 con la presentación, nuevamente, de la solicitud de registro como marca de la denominación del grupo (M 2047421 – LOS IBEROS) por parte de uno de los integrantes de la banda.

En la actualidad, los miembros fundadores, con la salvedad de Enrique Lozano, continúan integrando la banda, lo que garantiza una vinculación real y objetiva entre la marca impugnada y la banda musical originaria. En este sentido, la propia recurrente no cuestiona que la marca siga identificando al grupo originario ni siquiera se opone a que el señor García Montes toque con la banda, sino que solo pretende que este señor no haga declaraciones erróneas sobre su pertenencia en la banda desde sus orígenes, ya que se está atribuyendo un mérito que corresponde, fundamentalmente, al padre de la recurrente.

El hecho de que el señor García Montes haya realizado declaraciones que pudieran inducir a pensar que formó parte de la banda desde sus inicios no constituye, por sí solo, un elemento engañoso en el uso de la marca, en tanto no incide en la percepción del consumidor medio. Este consumidor —el público general— no espera necesariamente que todos los miembros fundadores de una banda de los años sesenta sigan en activo o vinculados al grupo en la actualidad. En cualquier caso, lo cierto es que, salvo Enroque Lozano, el resto de los integrantes originales continúa formando parte de la banda, por lo que no puede apreciarse engaño alguno si, al acudir a un concierto o al consumir su música, el público está efectivamente escuchando a los miembros fundadores.

Asimismo, cualquier persona interesada en conocer la historia de la banda y la identidad de sus miembros fundadores puede acceder fácilmente a esa información a través de fuentes públicas y accesibles a través de los diferentes motores de búsqueda, como las que figuran en la documentación aportada por la parte solicitante (págs. 8 a 10) de la solicitud de caducidad. Esta accesibilidad a la información elimina cualquier posibilidad de error o expectativa frustrada por parte del consumidor.

En consecuencia, lo cierto es que el uso de la marca —realizado tanto por el titular como por el señor Marcos García Montes con el consentimiento de este— no ha inducido ni puede razonablemente inducir a



7. CONSIDERACIONES JURIDICAS

error al público en los términos exigidos por el artículo 54.1.c) de la Ley de Marcas. La marca «LOS ÍBEROS» continúa identificando legítimamente al grupo musical al que fue originalmente asociada, y es válida para distinguir los servicios de grupo musical en la clase 41, sin que concurran los requisitos que justificarían su caducidad por conversión en un signo engañoso.

NOVENA. – En relación con las declaraciones del Tribunal Supremo sobre la banda musical Triana, no entendemos la relevancia que supone para este caso, pues los hechos no parecen asimilarse a los del presente caso. Parece ser que Eduardo Rodway fundó junto con Jesús de la Rosa y Telé (ambos ya fallecidos) la banda musical y unos nuevos músicos – que contrariamente a lo que sucede en este caso, no son sus ex-compañeros – se presentan ante el público como los miembros originales de la banda, con el consentimiento de la titular de la marca, que resulta ser la mujer viuda de Telé. En tal caso, vemos un engaño evidente porque los nuevos músicos no son los integrantes de la banda, contrariamente a lo que sí sucede en *Los Íberos*, en el cual sus integrantes sí son los originarios.

DÉCIMA. – Con respecto al deber de proteger el patrimonio cultural ex artículo 46 de la Constitución Española de 1978, si bien es cierto que es un deber de los poderes públicos, no corresponde a la Oficina Española de Patentes y Marcas proteger una banda musical *per se*. En este caso, la banda musical está protegida como marca en nuestro registro y nosotros garantizamos que no puedan registrarse marcas idénticas o similares en un campo aplicativo idéntico o similar de forma que den lugar a un riesgo de confusión con la prioritaria. Podríamos pronunciarnos sobre un supuesto de mala fe en relación con el registro de dicha marca (ex artículo 54.1.a) de la Ley de Marcas), pero tampoco es el objeto del procedimiento. Por lo que debemos desestimar dicho motivo. Nuestras competencias vienen delimitadas en el Real Decreto 1270/1997, de 24 de julio, por el que se regula la Oficina Española de Patentes y Marcas, y entre ellas no se encuentra la de pronunciarnos sobre qué debe ser considerado «patrimonio cultural».

UNDÉCIMA. – El artículo 27.2 LM establece que cabrá la devolución de la tasa de recurso cuando «el recurso fuera totalmente estimado al acogerse razones jurídicas que, indebidamente apreciadas en la resolución, fueran imputables a la Oficina Española de Patentes y Marcas», exigiendo que «la devolución de la tasa deberá ser solicitada al interponerse el recurso y será acordada en la resolución del mismo». Dado que, en este supuesto, se ha procedido a una desestimación de las pretensiones de la recurrente, no se cumplen todos los requisitos previstos en este artículo, y, por ello, no procede la devolución de la tasa de recurso.

Se acuerda la **DESESTIMACIÓN** del Recurso interpuesto, confirmando la resolución recurrida y, en consecuencia, manteniendo en vigor la marca **M 2047421 – LOS IBEROS**.

Contra la presente resolución no procede la impugnación en vía administrativa y tan solo cabe recurso jurisdiccional que deberá interponerse ante las secciones especializadas en materia mercantil de la Audiencia Provincial en cuya circunscripción radique la ciudad sede del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del domicilio del recurrente o, en su defecto, del domicilio del representante autorizado en España para actuar en su nombre, siempre que el Consejo General del Poder Judicial haya acordado atribuir en exclusiva a los Juzgados de lo Mercantil de esa localidad el conocimiento de los asuntos en materia de propiedad industrial. El recurso también podrá interponerse, a elección del recurrente, ante la Audiencia Provincial de Madrid. El plazo para la interposición del recurso es de dos meses a contar desde el día siguiente al de la presente notificación o al de la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial. Todo ello de conformidad con los artículos 52.1.13º bis, 250.3 y 447 bis de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.



8. RESOLUCION

Se acuerda la DESESTIMACIÓN del Recurso interpuesto, confirmando la resolución recurrida y, en consecuencia, manteniendo en vigor la marca M 2047421 – LOS IBEROS.

EL LETRADO PONENTE
Marc Abrines Escobar

CONFORME

LA DIRECTORA

P.D. EL JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS

(Resolución de 04/09/2007 de la DG de la OEPM)

Luís Gimeno Olcina

La fecha de esta resolución es la reflejada en la banda lateral izquierda como fecha de firma del Jefe de Unidad

