

Ángel
García
Vidal**

Universidad de
Santiago de
Compostela,
España

angel.garcia.vidal@usc.es

Recibido: 03.04.2023

Aceptado: 20.05.2023

Resurrección de marcas y marcas zombis: estudio desde la perspectiva del Derecho europeo*

Resurrection of trademarks and zombie trademarks: a study from the perspective of European law

Resumen: El presente trabajo examina la problemática que se produce cuando una marca que ha caducado por falta de uso, pero que continúa siendo conocida por los consumidores, es posteriormente registrada o utilizada por un tercero. Tras delimitar la figura de las llamadas marcas zombis y su resurrección, se examinan los casos en que puede considerarse que se ha producido un registro de mala fe y se sostiene la imposibilidad de aplicar la prohibición de registro de marcas engañosas. También se estudia el papel del conocimiento residual de la marca zombi como elemento que puede determinar su vinculación con otra marca de su antiguo titular, así como su relación con la protección de las marcas no registradas notoriamente conocidas. Finalmente, el trabajo concluye con el examen de la posible aplicación del Derecho represor de la competencia desleal.

Palabras clave: marcas zombis; notoriedad o reputación residual; solicitud de marca de mala fe; competencia desleal.

Abstract: This work focuses on the problem that occurs when a trademark that has expired due to lack of use, but which continues to be known by consumers, is subsequently registered or used by a third party. First, it is studied the figure of the so-called zombie trademark and its resurrection. Then, the cases in which it can be considered that there has been a registration in bad faith are examined and it is argued the impossibility of applying the prohibition of registration of misleading trademarks. The role of residual goodwill of the zombie trademark is also studied as an element that can determine its link with another trademark of its former owner, as well as its relationship with the protection of well-known unregistered trademarks. Finally, the work concludes with the examination of the possible application of the unfair competition law.

Keywords: zombie trademarks; residual goodwill; trademark application filed in bad faith; unfair competition.

* Esta publicación es parte del proyecto de I+D+i PID2020-112707GB-I00, MODA Y BIENES INMATERIALES, financiado por Ministerio de Ciencia e Innovación (MCI)/Agencia Estatal de Investigación (AEI)/10.13039/501100011033, del cual es investigador principal el autor.

** Doctor en Derecho por la Universidad de Bolonia, Italia. Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Santiago de Compostela, España. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0349-3088>

1. La resurrección de marcas y las marcas zombis: presupuestos y problemática

1.1. Preliminar

En un mercado globalizado en el que los operadores luchan denodadamente por la innovación y la diferenciación se asiste a menudo al relanzamiento de marcas del pasado, que habían dejado de ser utilizadas. Habitualmente este fenómeno se produce con marcas de las que el público todavía guarda recuerdo – y muy especialmente en el ámbito de la moda–, de modo que el resurgir de la marca opera como un *revival* de los productos o servicios con ella distinguidos en el pasado.

En muchos casos los operadores que relanzan estas marcas *vintage* son los mismos que en su día las empleaban. Pero en otras ocasiones son terceros los que decidir reactivar el mercado de esos productos o servicios retro y ello va acompañado del registro a su nombre (y uso) de la antigua marca, vigente en su momento y que caducó por falta de comercialización de los productos o de prestación de los servicios. Y es en este tipo de situaciones en las que surgen conflictos entre los nuevos y los antiguos titulares de las marcas, conflictos que son examinados en el presente artículo a la luz del Derecho europeo de marcas, constituido en la actualidad por 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 (y por las legislaciones nacionales que la transponen), así como por el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (en adelante RMUE).

1.2. Presupuestos

El fenómeno descrito ha recibido distintas denominaciones. Se habla, así, de renacimiento o *revival* de marcas (haciendo hincapié en el hecho de que la marca caducada vuelve a ser objeto de registro), de marcas fantasma o marcas zombis (destacando que la antigua

marca, pese a estar caducada, sigue siendo objeto de recuerdo por el público de los consumidores) o de marcas *vintage* (aludiendo a que con ellas se distinguen productos retro). En todo caso, más allá de la concreta denominación que se emplee lo relevante es la oportuna delimitación de los distintos elementos que configuran el supuesto de hecho conflictivo.

a) En primer lugar, nos encontramos con una marca que ha sido utilizada en el mercado y que en un determinado momento caduca. Esto puede suceder porque el titular renuncia a la marca, porque no la renueva o porque, renovándola, se declara la caducidad de la marca por falta de uso.

Aunque la marca siguiese en vigor y no hubiese sido caducada, porque su titular ha procedido oportunamente a su renovación, si la marca no es objeto de un uso efectivo en el mercado para distinguir los productos o servicios para los que ha sido registrada puede estar incurso en causa de caducidad. En el Derecho europeo de marcas tal sucede si la marca, dentro de un período ininterrumpido de cinco años, no ha sido objeto, en el Estado miembro de que se trate (si es una marca nacional) o en la Unión Europea (si es una marca de la Unión), de un uso efectivo para los productos o servicios para los que esté registrada, y si no existen causas que justifiquen la falta de uso¹. En consecuencia, si concurre la causa de caducidad por falta de uso la invocación de la marca frente al que relanza los productos o servicios *vintage* dará lugar a una acción de caducidad de la marca por falta de uso.

En este tipo de casos en que una marca ha dejado de utilizarse, pero aún continúa registrada, porque ha sido objeto de sucesivas renovaciones por su titular, se ha debatido si el hecho de que la marca todavía permanezca en el recuerdo de los consumidores es un elemento suficiente para evitar la caducidad de la marca.

¹ Art. 19 de la Directiva y artículo 18.1 del RMUE.

En los Estados Unidos, al interpretar la *Section 45* de la *Lanham (Trademark) Act* según la cual una marca se considera abandonada cuando «its use has been discontinued with intent not to resume» la *Trademark Trial and Appeal Board*² y la doctrina³ han entendido que no cabe aplicar la figura del abandono de marca cuando esta conserva un *goodwill* residual, aunque haya dejado de ser utilizada.

No obstante, en el Derecho europeo de marcas lo relevante para evitar la caducidad es el uso efectivo de la marca en el mercado, de modo que podrá ser declarada la caducidad de una marca si, dentro de un período ininterrumpido de cinco años, no hubiere sido objeto, en el territorio en el que está protegida, de un uso efectivo para los productos o servicios para los que esté registrada, y si no existieren causas que justifiquen la falta de uso. Y el Tribunal de Justicia ha declarado que una marca es objeto de un «uso efectivo» cuando, en consonancia con su función esencial, que consiste en garantizar la identidad del origen de los productos o servicios para los que haya sido registrada, se utiliza con el fin de crear o conservar un mercado para tales productos y servicios, excluyéndose usos de carácter simbólico cuyo único objeto sea el mantenimiento de los derechos conferidos por la marca⁴. Y en este sentido, el Tribunal de Justicia ha aclarado que, aunque una marca deje de usarse para comercializar productos nuevos que incorporen dicho signo, no concurre causa de caducidad por falta de uso

si la marca sigue usándose (por su titular) en relación con la reventa de productos de segunda mano, piezas de recambio o servicios postventa⁵.

Aunque estos presupuestos están claros, ni el Tribunal de Justicia ni el Tribunal General - dos de los órganos judiciales que componen el Tribunal de Justicia de la Unión Europea - se han ocupado directamente del problema de determinar si el hecho de que el público conserve la memoria de una marca que hace tiempo que ha dejado de usarse es suficiente para evitar su caducidad. No obstante, sí lo ha hecho el Tribunal Supremo italiano (*Corte di Cassazione Civile*) en un importante litigio sobre marcas *vintage*. En este asunto, después de que la titular de la conocida marca italiana de *scooters* «Lambretta» dejase de utilizarla en 1985, una sociedad holandesa decidió resucitar la marca y, tras registrar una marca de la Unión Europea, entabló una acción de caducidad de la marca italiana que había sido objeto de sucesivas renovaciones y que, entretanto, había sido adquirida por una empresa india. Pues bien, el Tribunal supremo italiano, en su Sentencia núm. 7970, de 28 de marzo de 2017⁶, considera que la circunstancia de que público conserve la memoria de la marca no usada no impide su caducidad por falta de uso, como tampoco lo impide el hecho de que la marca haya sido objeto de las oportunas renovaciones⁷.

b) Partiendo de la existencia de una marca que ha sido utilizada en el mercado y que, en un determinado momento deja de ser utilizada y caduca, el segundo

² *American Motors Corp. v. Action-Age, Inc.*, Opposition No. 49,556, 178 USPQ 377 (TTAB 1973), *Lyon Metal Products, Inc. v. Lyon, Inc.*, 134 USPQ 31 (TTAB 1962).

³ *Vid.*, entre otros, Bowker (1988, p. 1017), quien defiende que la exigencia de elementos de los que deducir la intención de retomar el uso de la marca debe ser inversamente proporcional al *goodwill* residual de la marca, de tal modo que, cuanto mayor sea éste, con más facilidad debe entenderse que el titular no tiene intención de abandonar la marca; Denniston (2000, pp. 644-645), quien sostiene que «where there is credible evidence of residual good will in the eyes of the public, a court should err on the side of finding that the mark has not been abandoned»; Brennan y Crane (2008), o Bone (2018).

⁴ Sentencia de 11 de marzo de 2003, *Ansul*, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145, apartado 43, donde también se afirma que «la apreciación del carácter efectivo del uso de la marca debe basarse en la totalidad de los hechos y circunstancias apropiados para determinar la realidad de la explotación comercial de esta, en particular, los usos que se consideren justificados en el sector económico de que se trate para mantener o crear cuotas de mercado en beneficio de los productos o de los servicios protegidos por la marca, la naturaleza de esos productos o servicios, las características del mercado, la magnitud y la frecuencia del uso de la marca».

⁵ Así lo ha declarado el Tribunal de Justicia en sus sentencias de 11 de marzo de 2003 (*Ansul*, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145, apartado 43) y de 22 de octubre de 2020 (*Ferrari*, C-720/18 y C-721/18, ECLI:EU:C:2020:854, apartado 34), en las que afirma que «la circunstancia de que el uso de la marca no tenga relación con productos recientemente ofertados en el mercado, sino con productos ya comercializados, no priva a dicho uso de su carácter efectivo si su titular utiliza efectivamente la misma marca para piezas de recambio que forman parte de la composición o la estructura de esos productos o para productos o servicios que tengan una relación directa con los productos ya comercializados y cuyo objeto consista en satisfacer las necesidades de la clientela de éstos».

⁶ <https://sentenze.leggeper tutti.it/sentenza/cassazione-civile-n-7970-del-28-03-2017>

⁷ En palabras del tribunal: «è sempre possibile che il consumatore conservi memoria di un marchio decaduto. Ma è significativo che tale circostanza non sia, in sé, nemmeno ostativa alla registrazione di un marchio ad esso identico o simile, essendo sufficiente, per il requisito della novità, che il primo sia decaduto per “non uso”».

elemento que delimita el supuesto de hecho conflictivo que estamos analizando consiste en que, pese a que la marca inicial está caducada, el público sigue recordándola, porque mientras fue utilizada adquirió un importante grado de conocimiento o notoriedad por los consumidores y usuarios. Ese conocimiento suele venir acompañado de una buena reputación, aunque no necesariamente. Y, de hecho, el mercado de productos *revival* no solo se basa en productos de buena calidad o reputación.

Como afirmó en su día Fernández-Nóvoa (2004, pp. 28-29), una auténtica marca no solo implica la unión entre un producto o servicio y un signo, sino que es preciso un elemento psicológico en virtud del cual los consumidores captan y retienen en su memoria tal unión. Por ello, aunque la marca haya caducado y haya sido objeto de cancelación en el registro, el hecho de que los consumidores aún establezcan la referida vinculación con un determinado tipo de productos o de servicios explica la denominación de marcas zombis o de marcas fantasmas⁸. No son marcas «vivas», porque han sido declaradas caducadas, pero tampoco estarían totalmente «muertas», pues el público sigue manteniendo el referido vínculo con unos determinados productos o servicios.

c) El tercer elemento fáctico del supuesto objeto de estudio es que un tercero, distinto al anterior titular de la marca, la registre a su nombre. Es en tal caso cuando puede surgir el conflicto entre el anterior titular y el nuevo. En cambio, cuando es el antiguo titular el que procede a la resurrección de la marca anterior ya caducada, tal proceder resulta menos conflictivo, aunque, como luego se dirá, pueden darse igualmente casos en que la solicitud de la marca se presente de mala fe⁹.

1.3. Problemática

Cuando se producen situaciones como las descritas, concurren los intereses del antiguo titular del signo distintivo, que considera que el tercero está aprovechándose indebidamente del recuerdo que el público tiene de la marca, con los intereses del tercero, que entiende que, al haber caducado la marca previa, puede proceder libremente a su posterior registro y utilización.

No se olvide que el fundamento de la figura de la caducidad de las marcas por falta de uso se encuentra precisamente en el deseo de evitar la mera ocupación de marcas en el registro que, sin ser usadas, acaban siendo un obstáculo para la actividad de los competidores (Spolidoro, 1998, p. 296). Desde esta perspectiva, una marca caducada es susceptible de ser registrada de nuevo por cualquier tercero, incluso si se trata de signos idénticos y se registra para exactamente los mismos productos o servicios¹⁰.

No obstante, tampoco puede negarse que en los casos en que el público mantiene el recuerdo de la marca anterior, su posterior registro o utilización por parte de un tercero puede implicar una conducta parasitaria susceptible de reproche por el ordenamiento jurídico. Y desde esta óptica debe examinarse si el anterior titular de la marca tiene algún cauce válido para impugnar el registro de marca realizado por el tercero o para atacar su uso.

Con esa premisa, a continuación se analiza si es viable la petición de nulidad de la marca zombi registrada por un tercero, invocando la existencia de una solicitud de marca de mala fe (*infra* apartado 2) o el carácter engañoso de la marca (*infra* apartado 3). Y, por lo que se refiere a las posibles medidas que se pueden adoptar para atacar el uso de la marca zombi (de especial interés cuando el tercero no registra la marca zombi, sino que se limita a

⁸ Como destacan Gilson y LaLonde (2008, p. 1282), a las marcas zombis también se les llama «marcas fantasmas, marcas huérfanas, marcas dinosaurio, antiguas marcas o marcas cementario» («Zombie brands are also called ghost brands, orphan brands, dinosaur brands, antique brands and graveyard brands»). Por lo demás, desde el trabajo clásico de Franceschelli (1974) la doctrina industrialista también ha utilizado la expresión «marcas fantasmas» para referirse a otro tipo de situaciones; a saber, las que se generarían en caso de que una marca registrada, que no es objeto un uso efectivo, no fuese caducada.

⁹ Véase apartado 2.3 de este trabajo.

¹⁰ En España, la Ley de Marcas (Ley 17/2001) establecía en su redacción originaria (art. 77) una excepción a esta regla en relación con las marcas colectivas o de garantía, disponiendo que las marcas colectivas y de garantía cuyo registro hubiese sido cancelado por cualquiera causa no podría ser registradas en relación con productos o servicios idénticos o similares durante un plazo de tres años a contar desde el día en que fue publicada la cancelación del registro de la marca o, si hubieran caducado por falta de renovación, desde el día en que concluyó el plazo de demora para renovar el registro. No obstante, dicha prohibición fue eliminada con la reforma de la ley de marcas realizada por el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre dado que una prohibición equivalente no se encuentra en la Directiva de marcas.

usarla en el tráfico), se examina la posible consideración de la marca zombi como una marca notoriamente conocida (infra apartado 4), así como el recurso a las acciones por competencia desleal (infra apartado 5).

2. El registro de la marca zombi y la eventual existencia de una solicitud de mala fe

Una primera vía de reacción frente al registro de marcas zombis por parte de un tercero es la de instar la nulidad de la marca por haber sido registrada de mala fe, una figura que se recoge en distintas legislaciones de marcas, entre las que se encuentra la europea. En efecto, el Derecho de la Unión Europea prevé expresamente la posibilidad de declarar la nulidad de una marca cuando, al presentar la solicitud de la marca, el solicitante hubiera actuado de mala fe [artículo 60.1.b) del Reglamento de la marca de la Unión Europea y artículo 4.2 de la Directiva de marcas]¹¹.

Ante el silencio de esta normativa europea sobre qué haya de entenderse por la mala fe en el registro de una marca, ha sido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en el que se integra tanto el Tribunal General como el Tribunal de Justicia) el que ha ido sentando una importante jurisprudencia en la que delimita la figura¹². Esta jurisprudencia parte de dos principios generales: debe presumirse la buena fe del solicitante hasta que se pruebe lo contrario¹³, y para determinar si ha mediado mala fe hay que atender a todas las circunstancias fácticas pertinentes tal como concurrían en el momento en que se presentó la solicitud¹⁴, entre las que destaca la intención

del solicitante, factor subjetivo que debe establecerse con referencia a elementos objetivos¹⁵.

Sobre esa base, el Tribunal de Justicia considera que una marca se solicita de mala fe en dos grandes grupos de casos. En primer lugar, existe mala fe si la solicitud se presenta «con la intención de obtener, sin tener siquiera la mira puesta en un tercero en particular, un derecho exclusivo con fines diferentes a los correspondientes a las funciones de la marca, sobre todo a la función esencial de indicación de origen»¹⁶. Así sucederá cuando se solicita una marca sin intención de perjudicar a nadie, pero sin pretensión alguna de usarla en el tráfico¹⁷, como puede ser el caso de las marcas meramente defensivas.

En segundo lugar, existe mala fe cuando la solicitud no se presenta «con el objetivo de participar de forma leal en el proceso competitivo, sino con la intención de menoscabar, de un modo no conforme con las prácticas leales, los intereses de terceros»¹⁸. Esta delimitación hace que este segundo grupo de casos sea amplio¹⁹ y en él puedan encajar las hipótesis de registro de marcas *vintage*, porque concurra una finalidad parasitaria de la notoriedad

¹¹ En la directiva también se permite a los Estados miembros establecer la mala fe en la solicitud como causa de denegación del registro.

¹² Puede verse una exposición sintética de los principales pronunciamientos en Hadrousek (2021) o Gómez Montero (2020). Véase también, desde la perspectiva del Derecho alemán, Frank (2017).

¹³ Sentencia del Tribunal General de 21 de marzo de 2012, *Feng Shen Technology/OHMI - Majtczak (FS)*, T-227/09, ECLI:EU:T:2012:138, apartado 32.

¹⁴ Sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de junio de 2009, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli*, C-529/07, EU:C:2009:361, apartado 35.

¹⁵ Sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de junio de 2009, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli*, C-529/07, EU:C:2009:361, apartado 42.

¹⁶ Sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de septiembre de 2019, *Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO*, C-104/18 P, ECLI:EU:C:2019:724, apartado 46.

¹⁷ Sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de enero de 2020, *Sky*, C-371/18, ECLI:EU:C:2020:45, apartado 77. No obstante, el Tribunal de Justicia matiza que «no puede presumirse la mala fe del solicitante de una marca sobre la base de la mera constatación de que, en el momento de la presentación de su solicitud de registro, dicho solicitante no ejercía una actividad económica que se corresponda con los productos y servicios a que se refiere dicha solicitud» (apartado 78).

¹⁸ Sentencias del Tribunal de Justicia de 12 de septiembre de 2019, *Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO*, C-104/18 P, ECLI:EU:C:2019:724, apartado 46; y de 29 de enero de 2020, *Sky*, C-371/18, ECLI:EU:C:2020:45, apartado 77.

¹⁹ Aquí encajan aquellas hipótesis en las que el solicitante sabe o debe saber que un tercero utiliza, en al menos un Estado miembro de la Unión Europea, un signo que puede dar lugar a confusión con la marca objeto de la solicitud, y pretende menoscabar de manera desleal los intereses de dicho tercero, cuyo signo ya ha obtenido cierto grado de protección jurídica por méritos propios. Sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de junio de 2009, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli*, C-529/07, EU:C:2009:361, apartados 39 y ss.

o conocimiento residual de la marca zombi o porque se pretenda generar una falsa idea de continuidad entre la antigua y la nueva marca.

2.1. Mala fe por finalidad parasitaria de la reputación o notoriedad residual de un signo previo

2.1.1. El Tribunal General ha reconocido en varias ocasiones que existe mala fe en la solicitud de una marca cuando la solicitud de registro se presenta con la intención de aprovecharse parasitariamente de la reputación o notoriedad residual de un signo previo.

a) Así lo hizo, en primer lugar, en la sentencia del caso *Simca* (Sentencia de 8 de mayo de 2014²⁰). En este asunto se solicitó la nulidad de la marca SIMCA, registrada como marca de la Unión Europea, porque entre 1930 y 1980 el grupo empresarial de la demandante de nulidad había producido y comercializado automóviles con ese distintivo. No obstante, este caso presentaba la peculiaridad de que, pese a que la marca Simca había dejado de usarse, había sido renovada periódicamente en algunos países europeos (sin que se hubiesen iniciado procedimientos de caducidad por falta de uso). Con esas premisas, el Tribunal General ratificó el proceder de la Sala de Recurso de la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (EUIPO) y entendió que la marca de la Unión Europea se había solicitado con la intención de explotar «de forma parasitaria» el renombre de las citadas marcas y sacar provecho de la buena reputación de tales marcas mediante un uso deliberadamente ilegítimo del signo Simca.

b) Más recientemente el Tribunal General se ha vuelto a ocupar de este tipo de hipótesis en su sentencia del caso *Nehera* (Sentencia de 6 de julio de 2022²¹), en la que se afronta el problema de la resurrección de una marca que

no solo había dejado de usarse, como en el caso Simca, sino que también había caducado. Por su interés para el análisis de la jurisprudencia sentada por el tribunal, procede recordar brevemente los antecedentes de este caso.

Este litigio versa sobre la marca figurativa de la Unión Europea integrada por la denominación NEHERA, registrada para distinguir prendas de vestir, entre otros productos²², ante lo cual se presenta una solicitud de declaración de nulidad por registro de mala fe, sobre la base de la existencia de una antigua marca checoslovaca NEHERA, caducada en 1946, para distinguir prendas de vestir y que fue registrada en los años treinta del siglo XX por el Sr. Jan Nehera. En este caso está claro que estamos ante un *revival* de una marca *vine*. De hecho, el propio Tribunal General indica en su sentencia que consta en el procedimiento que, al registrar la marca de la Unión Europea, el solicitante «buscaba una marca antigua, inutilizada y olvidada que podría utilizar para lanzar su propia actividad de confección de prendas de vestir para mujeres», y que decidió utilizar la antigua marca checoslovaca, para «rendir homenaje» a la «edad de oro de la industria textil checoslovaca de los años treinta» y, en particular, al Sr. Jan Nehera, al que consideraba una «gran figura» y un «símbolo» de dicho «período bendito» para el sector de la confección checoslovaca²³.

Los demandantes de nulidad, nietos del Sr. Jan Nehera, alegaron que el solicitante en el momento en que presentó la solicitud de registro de la marca controvertida tenía conocimiento de la existencia y del renombre pasado de su abuelo y de la antigua marca checoslovaca. Aunque la División de Anulación de la EUIPO desestimó la solicitud de nulidad, la Segunda Sala de Recurso declaró la nulidad por registro de mala fe, al entender que el solicitante había actuado con la intención de apropiarse de la reputación residual de la antigua y conocida marca checoslovaca²⁴.

²⁰ T-327/12, ECLI: EU:T:2014:240.

²¹ T-250/21, ECLI:EU:T:2022:430.

²² En concreto, la marca se registra para distinguir «cuero y cuero de imitación, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas y sombrillas; bastones» (clase 18); «ropa de cama; ropa de mesa» (clase 24) y «prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería» (clase 25).

²³ *Vid.* apartado 55 de la sentencia, con referencia a la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) de 10 de marzo de 2021 (asunto R 1216/2020-2).

²⁴ Según el apartado 34 de la resolución de la Segunda Sala de 10 de marzo de 2021 (asunto R 1216/2020-2): «There can be no doubt that the EUTM proprietor was fully aware of the 'Nehera' marks' fame in the fashion world in what are now the Czech and Slovak Republics and other countries as well, when he took the decision to adopt the 'NEHERA' trade marks and to include the reference to their history and their original owner as a celebrity on his website. All the aforesaid allows for the observation that the mark at issue still enjoyed, at the very least, a certain surviving reputation, which explains, moreover, his interest in that mark in the circumstances of the present case, and his intention to save it, or revive it, for future generations». Y de acuerdo con el apartado 37: «In light of all the foregoing, it must be held that it can be inferred from the

Por su parte, el Tribunal General, cuando conoce del recurso presentado contra esta decisión, deja meridianamente claro que es posible anular una marca por existencia de mala fe en su solicitud cuando se pretende un aprovechamiento indebido del renombre de una marca o signo anterior²⁵. Lo que sucede es que, en su opinión, no cabe aplicar esta jurisprudencia en el caso concreto, porque no habría reputación o fama residual de la marca²⁶. Por ello, y en palabras del tribunal²⁷, «en estas circunstancias, al no existir un renombre residual de la antigua marca checoslovaca ni fama actual del nombre del Sr. Jan Nehera en el momento de presentar la solicitud de registro de la marca controvertida, el uso posterior por el recurrente de esta última marca no podía, en principio, constituir un comportamiento de parasitismo que revelara la mala fe del recurrente».

2.1.2. De conformidad con la jurisprudencia del Tribunal General que se acaba de exponer, el registro de una marca zombi por parte de un tercero que pretende resucitar la marca puede constituir un supuesto de registro de mala fe. Pero el Tribunal General niega que pueda reconocerse automáticamente tal circunstancia, por el mero hecho de registrar una marca del pasado.

Por el contrario, habrá que realizar un análisis global de cada supuesto particular, considerando el grado de protección jurídica, de uso efectivo y de renombre de la antigua marca así como el grado de conocimiento de

esos elementos por el recurrente²⁸. Pero en ese conjunto de elementos relevantes será imprescindible que perviva una reputación o conocimiento residual de dicha marca, porque si no existe no cabe entender que haya una finalidad de parasitarlo, por mucho que el tercero que registra la marca tenga conocimiento de la existencia y del renombre pasado de la antigua marca²⁹. Porque, en palabras del Tribunal General, «la mera circunstancia de que el solicitante de marca sepa o deba saber que un tercero ha usado en el pasado una marca idéntica o similar a la marca solicitada no basta, por sí sola, para acreditar la existencia de mala fe por parte de dicho solicitante»³⁰. En definitiva, por tanto, el Tribunal General niega que sea posible presumir, sin más, la existencia de mala fe cuando se pretende resucitar una marca del pasado.

A la hora de valorar la existencia de ese conocimiento o reputación residual (que es lo que hace que la marca caducada pueda ser calificada de marca zombi) una cuestión de suma relevancia es la determinar el círculo de consumidores que debe ser valorado. Téngase en cuenta que, aunque en muchas ocasiones los terceros que registran marcas zombis lo hacen para revivir la marca para los mismos productos o servicios para los que la utilizaba el anterior titular, en otros casos la marca *vintage* se registra para otro tipo de productos o servicios, más o menos conexos con aquellos para los que se usó la marca en el pasado. Y en estas hipótesis pudiera suceder que la marca continuase siendo conocida para los consumidores de los

particular circumstances of the present case that the real purpose of the EUTM proprietor's application for the registration of the EUTM was to 'free-ride' on the reputation of the historic NEHERA marks and to take advantage of that reputation».

²⁵ Apartado 32 de la sentencia. Cita a este respecto el Tribunal General la sentencia *Simca*, así como su sentencia de 14 de mayo de 2019 (*Neymar*, T-795/17, EU:T:2019:329), en la que estima mala fe por intento de aprovecharse de la reputación del nombre de una celebridad futbolística.

²⁶ Destaca el Tribunal General: a) en el hecho de que la marca checoslovaca caducase en 1946, b) que, aunque entre 1991 y 2002 se volvió a registrar por un tercero, nunca se usó, y c) que en la fecha de solicitud de la marca impugnada no se utilizaba ni la antigua marca checoslovaca ni el nombre del Sr. Jan Nehera para comercializar prendas de vestir.

²⁷ Apartado 59 de la sentencia *Nehera*.

²⁸ Apartado 37 de la sentencia *Nehera*.

²⁹ En relación con la característica del renombre debe recordarse que en el ámbito del Derecho europeo de marcas existe una consolidada jurisprudencia del Tribunal de Justicia –tras su Sentencia de 14 de septiembre de 1999, *General Motors*, C-375/97, ECLI:EU:C:1999:408, apartado 31– según la cual los factores cualitativos no son relevantes para calificar a una marca como marca con renombre, bastando con que la conozca una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por ella. En consecuencia, el renombre al que se refiere el Derecho europeo de marcas es equivalente a conocimiento o a fama, de modo neutral. Es decir, la marca que goza de renombre puede ser conocida aunque la calidad y prestigio de los productos o servicios distinguidos no sea elevada. Con todo, si la marca es conocida por la pésima calidad de los productos o servicios que distinguía en el pasado no parece que un tercero vaya a estar muy interesado en revivir dicha marca.

³⁰ Apartado 60 de la sentencia *Nehera*. De modo paralelo, el Tribunal de Justicia ya había hecho una declaración equivalente, al hilo de otro de los supuestos de registro de la marca de mala fe, al afirmar –en su Sentencia de 27 de junio de 2013, *Malaysia Dairy Industries*, C-320/12, EU:C:2013:435, apartado 37– que «la circunstancia de que el solicitante sepa o deba saber que un tercero usa una marca en el extranjero al presentar su solicitud que puede confundirse con la marca cuyo registro se solicita, no basta, por sí sola, para acreditar la existencia, en el sentido de la mencionada disposición, de que concurre mala fe en el solicitante».

productos para los que se registró inicialmente la marca zombi, pero no por los consumidores de los productos o servicios para los que el tercero ha registrado la marca.

Pues bien, el Tribunal General establece que «cuando la mala fe del solicitante de la marca se basa en su intención de aprovecharse indebidamente del renombre de un signo o de un nombre anterior, el público pertinente para apreciar la existencia de ese renombre y del aprovechamiento indebido de dicho renombre es el público al que va dirigida la marca controvertida, a saber, el consumidor medio de los productos para los que se registró»³¹.

2.1.3. Los tribunales nacionales de los Estados de la Unión Europea también han aplicado la jurisprudencia del Tribunal General, partiendo siempre de la necesidad de que concurra esa reputación o conocimiento residual de la marca entre el público. Por ello, cuando se ha probado la existencia de ese *goodwill* residual se ha entendido que concurría mala fe y cuando no se ha logrado acreditar tal extremo se ha denegado la nulidad de la marca posterior por registro de mala fe.

Así, por ejemplo, en la práctica judicial española se ha apreciado mala fe en el registro por un tercero de las marcas de moda «Pedro Miguel», declarando la Audiencia Provincial de Granada (Sección 3ª) —en su Sentencia núm. 299/2015 de 30 diciembre³²— que:

«la circunstancia de que la firma Pedro Miguel cesara en la explotación del negocio y fuera declarada en quiebra no le resta valor histórico a dicha marca, y es indiscutible que la entidad demandada conocía el prestigio de la marca del actor en el mundo de la moda al decidir adoptar las marcas “Pedro Miguel”, incluyendo una biografía del mismo, como afamado diseñador, en su página web, por lo que cabría concluir que, si bien cerró sus negocios y la empresa quebró, la marca del actor seguía sirviendo de clara referencia en el mundo de la moda, manteniendo aún una indiscutible repercusión y notoriedad residual, y de ahí el interés de la demandada por utilizar dicha marca, aprovechándose para Eella para sus fines comerciales».

En cambio, en el caso de la marca «Hispano Suiza», el Tribunal Supremo español —en su Sentencia núm. 70/2017, de 8 febrero— negó la existencia de un registro de mala fe de la marca española «Hispano Suiza», destacando que no había ningún derecho previo que impidiera el registro y porque el recuerdo de los automóviles «Hispano Suiza» que dejaron de fabricarse hacía más de 80 años no era suficiente para entender que existía «una posición ganada en el mercado» y apreciar mala fe en la solicitud³³.

2.2. El registro de la marca con la intención de dar una falsa impresión de continuidad o de herencia de esa antigua marca

³¹ Apartado 33 de la sentencia *Nehera*.

³² ECLI:ES:APGR:2015:2469.

³³ ECLI:ES:TS:2017:415. En palabras del alto tribunal español: «El motivo presupone algo que no concurre en el presente caso, y es que la demandada con el registro pretenda aprovecharse del prestigio ganado por la demandante y asociado a ese signo o a otro al que se acerca. La actividad empresarial de fabricación y venta de automóviles marcados con este signo, al cual se le asocia un prestigio histórico, cesó hace más de 80 años, la demandada ha perdido los derechos marcarios sobre este signo que había tenido en España, como consecuencia de la falta de uso, y no consta que por aquella actividad empresarial tenga una posición ganada en el mercado de la que quiera beneficiarse la demandada con su registro de marca. El que el signo registrado consista en una denominación, «Hispano Suiza», que por haber constituido la marca de unos vehículos antiguos tenga asociada en la memoria de algunos el prestigio histórico de aquellos vehículos no supone mala fe por parte del solicitante de la marca, pues con ello no se ha perjudicado el ejercicio de ningún legítimo derecho de la demandante, por las circunstancias antes expuestas. Sin perjuicio de que con el registro se beneficie de aquel recuerdo».

No obstante este pronunciamiento español, la EUIPO en la Decisión de la Segunda Sala de Recurso de 9 de julio de 2015 (R 879/2013-2) anuló la marca de la Unión «Hispano Suiza», considerando (apartados 35 y 36 de la decisión) que, desde la perspectiva del solicitante «the mark at issue still enjoyed, at the very least, certain surviving reputation, which explains, moreover, their interest in that mark in the circumstances of the present case, and their intention to use it for future generations (by analogy 08/05/2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:289, § 49)». Y, sobre esa base, entendió la Sala de Recurso que el verdadero propósito al solicitar la marca «was to ‘freeride’ on the reputation of the cancellation applicant’s registered marks and to take advantage of that reputation (08/05/2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:289, § 56). Y, en sentido similar, la Decisión de la División de anulación de la EUIPO núm. C 47448, de 6 de junio de 2022 también ha declarado nula la siguiente marca figurativa, por entender que se registró con la intención de crear una asociación con la antigua marca «Hispano suiza» de automóviles:



Otro de los elementos que determina que el *revival* de una marca se produce de mala fe es el hecho de que el nuevo titular pretenda presentarse como continuador de la antigua marca. Así lo ha reconocido el Tribunal General al afirmar³⁴ que «no puede excluirse que, en determinadas circunstancias particulares, la reutilización por un tercero de una antigua marca antaño renombrada o del nombre de una persona antaño famosa pueda dar una falsa impresión de continuidad o de herencia de esa antigua marca o de esa persona. Tal podría ser el caso, en particular, cuando el solicitante de la marca se presente ante el público pertinente como el sucesor legal o económico del titular de la antigua marca, pese a que no existe ninguna relación de continuidad o de herencia entre el titular de la antigua marca y el solicitante de la marca. Tal circunstancia podría tenerse en cuenta para determinar, en su caso, la mala fe del solicitante de la marca y para declarar, en consecuencia, la nulidad de la nueva marca».

En realidad, cuando el nuevo titular de la marca intenta generar una falsa impresión de continuidad empresarial entre las marcas lo hará para beneficiarse del conocimiento o reputación residual de la antigua marca, por lo que también concurriría mala fe por ánimo parasitario³⁵. Pero es importante notar que en la jurisprudencia del Tribunal General la mala fe por el intento de dar una falsa impresión de continuidad o de herencia de esa antigua marca se configura como un elemento que puede ser tenido en cuenta de modo independiente. Por lo tanto, aunque se entienda que no hay reputación o notoriedad residual suficiente como para dar lugar a la existencia de mala fe por finalidad parasitaria, se puede llegar a reconocer la mala fe por la intención de crear una falsa impresión de continuidad o de herencia entre las marcas³⁶.

Eso explica que, en el caso *Nehera*, después de rechazar la existencia de mala fe por aprovechamiento de la reputación ajena, el Tribunal General haya examinado esta otra vía de mala fe, si bien tampoco entiende que, en el caso concreto, exista mala fe³⁷.

2.3. La mala fe en la resurrección de la marca por parte de su antiguo titular

La mala fe como motivo de nulidad absoluta del registro de la marca *vintage* que se resucita también puede operar si es el antiguo titular de la marca quien la registra de nuevo. Recuérdese que el Tribunal de Justicia ha declarado que existe mala fe cuando la solicitud no se presenta «con el objetivo de participar de forma leal en el proceso competitivo, sino con la intención de menoscabar, de un modo no conforme con las prácticas leales, los intereses de terceros»³⁸. Por lo tanto, habrá que entender que concurre mala fe en la solicitud de marca si la marca *vintage* ya no es recordada por el público y su antiguo titular la solicita sin intención de uso y solo con la finalidad de obstruir a un tercero e impedirle que registre o utilice la marca.

De igual modo, también puede haber mala fe en la conducta del titular de la marca inicial cuando la marca, pese a no ser usada y estar incurso en causa de caducidad por falta de uso, siga estando en vigor, y su titular presenta una nueva solicitud de la misma marca para evitar dicha causa de caducidad. Esta conducta se realiza con la intención de poder invocar el nuevo registro y valerse del período de gracia –que establece el Derecho europeo– de cinco años desde el registro de una marca, durante el cual su titular no debe acreditar el uso de la marca y la marca no es susceptible de caducar por falta de uso.

³⁴ Sentencia *Nehera*, apartado 68.

³⁵ Es lo que sucedió, por ejemplo, en España en el caso resuelto por la Audiencia Provincial de Granada (Sección 3ª), en su Sentencia núm. 299/2015, de 30 diciembre (ECLI:ES:APGR:2015:2469), en la que el tribunal afirma que «la falsa afirmación en la (...) página web de que la parte demandada adquiere la firma Pedro Miguel y, a partir de ese momento, comienza a fabricar y comercializar sus productos, es un claro signo de mala fe por intentar la demandada-apelante confundir al público con la intención de que se identificara a los productos comercializados con la marca “Pedro Miguel” con el exitoso diseñador, y a tal fin aprovecharse de su reputación, fama y notoriedad que dicho diseñador adquirió a lo largo de su vida profesional (treinta años).

³⁶ El carácter independiente ambos elementos implica que pueda haber situaciones en las que exista aprovechamiento parasitario de la fama ajena, sin establecimiento de vínculo, precisamente para competir ellas (*vid.* sentencia *Simca*, apartado 63).

³⁷ Según el apartado 70 de la sentencia *Nehera*: «no se ha demostrado, ni siquiera se ha alegado, que el recurrente haya reivindicado un vínculo de parentesco con el Sr. Jan Nehera o que se haya presentado como heredero y sucesor legal de este o de su empresa. Además, al indicar que había reactivado y resucitado una marca floreciente en los años treinta, el recurrente sugirió más bien una interrupción y, por tanto, una falta de continuidad entre la actividad del Sr. Jan Nehera y la suya propia. Por consiguiente, no parece que el recurrente haya intentado deliberadamente establecer una falsa impresión de continuidad o de herencia entre su empresa y la del Sr. Jan Nehera».

³⁸ Sentencias del Tribunal de Justicia de 12 de septiembre de 2019, *Koton Magazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO*, C-104/18 P, ECLI:EU:C:2019:724, apartado 46; y de 29 de enero de 2020, *Sky*, C-371/18, ECLI:EU:C:2020:45, apartado 75.

Estos casos de solicitudes reiteradas se conocen con el nombre de prácticas «evergreening» (Tritton, 2022, p. 385). Y, de hecho, el Tribunal General ha reconocido que este tipo de actuaciones puede implicar mala fe en el registro de marcas. A su juicio, «si bien es cierto que no se prohíbe la solicitud reiterada de registro de una marca, no lo es menos que si tal solicitud se efectúa para evitar las consecuencias de la falta de uso de marcas anteriores puede constituir un elemento relevante que puede acreditar la mala fe del solicitante de tal registro»³⁹. Por ello se ha entendido que la presentación sucesiva de una misma marca se realiza de mala fe cuando con ello se pretende evitar tener que acreditar el uso previo de la marca para poder invocar la marca ante el registro de una marca por un tercero⁴⁰.

2.4. El conocimiento residual de la marca *zombi* como elemento que determina su vinculación con otra marca de su antiguo titular

Como se ha dicho, la solicitud de una marca *zombi* con intención de aprovecharse indebidamente de la reputación residual puede dar lugar a la existencia de un registro de marca de mala fe.

No obstante, en ocasiones en lugar de incidir en el aprovechamiento de esa reputación residual como determinante de una solicitud de mala fe, los tribunales han utilizado ese aprovechamiento de la reputación como una circunstancia determinante de la existencia de un conflicto entre la marca *zombi* registrada por el tercero y otra marca previa, registrada por el antiguo titular de la marca *zombi*.

El caso de la marca *Famobil* –resuelto por la Audiencia Provincial de Alicante (Sección Tribunal de Marca Comunitaria) en su Sentencia núm. 6/2014, de 10 enero⁴¹– es un buen ejemplo de este tipo de fenómeno. En efecto, entre los años 1974 y 1983 los conocidos juguetes *Playmobil* se vendieron en España bajo la marca «*Famobil System*» titularidad de la compañía encargada

de su comercialización en España. No obstante, a partir de 1983 la comercialización de los conocidos juguetes pasa a realizarse bajo la marca *Playmobil*, después de la constitución de una sociedad entre el titular de la marca y el distribuidor. Así las cosas, años más tarde, en 2007, un tercero registra la marca denominativa *Famobil* para distinguir juguetes, lo que provoca la reacción del titular y del licenciataria de la marca *Playmobil*.

Pues bien, según el Tribunal de Marca comunitaria el registro de la marca *Famobil* es nulo porque supone el aprovechamiento indebido del recuerdo de la marca *Famobil*, que se vincula a la actual marca *Playmobil* de las demandantes. Según el tribunal, la comercialización de los juguetes durante años bajo la marca *Playmobil* «fue determinante en la generación de un vínculo entre la marca de explotación o comercialización inicial, *Famobil System*, y los productos *Playmobil* (...) y por tanto, el registro en el año 2007 de una marca denominativa *Famobil* para la clase 28 –juguetes– y su uso por tercero distinto a los miembros de esa asociación comercial para comerciar productos similares, cuasi-idénticos a los de *Playmobil* (...), que son productos renombrados, son factores suficientes para entender que se dan las condiciones de la nulidad». Pero insiste el tribunal en que «la cuestión no es, por tanto, de riesgo de confusión sino de la existencia de vínculo entre los signos en conflicto» y que «los hechos acreditados ponen de relieve que con el registro de *Famobil* y la comercialización de los productos imitadores de los de *Playmobil* se produce con claridad parasitismo o free-riding, es decir, un aprovechamiento de la reputación». Por ello, se anula la marca *Famobil* del tercero y se reconoce que con su uso se han infringido las marcas *Playmobil*.

³⁹ Sentencia del Tribunal de General de 21 de abril de 2021, *Hasbro*, T-663/19, ECLI:EU:T:2021:211, apartado 57. Vid. también la Sentencia del Tribunal de General de 13 de diciembre de 2012, *Pelikan*, T-136/11, EU:T:2012:689, apartado 27.

⁴⁰ En todo caso, «cuando la falta de intención de usar la marca conforme a sus funciones esenciales se refiere únicamente a determinados productos o servicios contemplados en la solicitud de marca, dicha solicitud constituye un acto de mala fe solo en la medida en que se refiere a dichos productos o servicios». de 29 de enero de 2020, *Sky*, C-371/18, ECLI:EU:C:2020:45, apartado 81.

⁴¹ ECLI:ES:APA:2014:389.

3. La resurrección de marcas y la prohibición de registro de marcas engañosas

Algún sector doctrinal ha considerado que en los casos en que un tercero registra una marca zombi su antiguo titular puede instar su nulidad, además de por su eventual solicitud de mala fe, por tratarse de una marca engañosa.

Téngase en cuenta, a este respecto, que el Derecho europeo de marcas⁴², al enumerar los motivos de denegación absolutos de una marca, dispone que se denegará el registro de los signos que puedan inducir al público a error, por ejemplo, sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio. Y cuando, pese a ello, se haya registrado la marca, procede declarar su nulidad. Pues bien, sobre la base de estos preceptos se ha sostenido que, cuando la marca *vintage* ya caducada continúa en el recuerdo del público, su registro por un tercero daría lugar a un signo engañoso, concurriendo la referida prohibición de registro (Spolidoro, 2016; Dreyfus, 2021).

Esta misma alegación fue presentada ante el Tribunal General en el citado caso *Nehera*, en el que, al argumentar que el registro de la marca se había realizado con la intención de crear una falsa relación de herencia con la marca ya caducada, también se invocó el artículo 7.1.g) del Reglamento de la marca de la Unión, que establece que se denegará el registro de las marcas que puedan inducir al público a error⁴³. No obstante, el Tribunal General no entra a analizar la cuestión, por considerar que no se produce esa falsa presentación, ya que «al indicar que había reactivado y resucitado una marca floreciente en los años treinta, el recurrente sugirió más bien una interrupción y, por tanto, una falta de continuidad entre la actividad del Sr. Jan Nehera y la suya propia»⁴⁴.

En todo caso, en mi opinión, no sería correcto aplicar la prohibición de registro de marcas engañosas (o la causa de

nulidad, si la marca ya ha sido registrada) por el mero hecho de que la marca implique la resurrección de una marca ya caducada que permanece en la memoria del público. Ello es debido a que, para apreciar si un determinado signo es engañoso en el sentido de las referidas normas europeas que establecen la prohibición de registro (o la causa de nulidad), debe atenderse únicamente a la información que el signo transmite *per se* a los consumidores y usuarios, sin atender a elementos ajenos a la propia configuración del signo.

Así lo ha establecido el Tribunal de Justicia en su Sentencia de 20 de marzo de 2006, *Elizabeth Emanuel*⁴⁵. Se trataba en este caso de una diseñadora que prestaba sus servicios en una empresa que, a su vez, usaba el nombre de la diseñadora como marca, pero sin registrarla. No obstante, posteriormente la diseñadora abandona la empresa y, además, la empresa es cedida a un tercero, que procede a registrar la marca compuesta por el nombre de la diseñadora que la empresa venía utilizando. En esa tesitura se le pregunta al Tribunal de Justicia si la marca puede considerarse engañosa, por hacer creer erróneamente a una parte considerable del público que la diseñadora seguía participando en la creación de los productos identificados con la marca. Pues bien, el Tribunal de Justicia niega que se trate de una marca engañosa porque «no puede considerarse que, por sí sola, la denominación “Elizabeth Emanuel” pueda inducir al público a error sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia de la mercancía que designa»⁴⁶. Por lo tanto, lo único relevante en relación con esta prohibición de registro es la información que el signo en cuanto tal transmite, de modo que si la empresa que ha solicitado la marca tuviese voluntad de engañar al público, estaríamos ante «una maniobra que podría considerarse dolosa, pero que no podría analizarse como un engaño», en el sentido

⁴² Artículos 7.1.g) y 59.1.a) del Reglamento sobre la marca de la Unión y artículo 4.1.g) de la Directiva de marcas.

⁴³ Así se destaca en el apartado 67 de la sentencia.

⁴⁴ Apartado 70 de la sentencia.

⁴⁵ C-259/04, *Elizabeth Emanuel*, ECLI:EU:C:2006:215. Para un comentario detenido de esta sentencia se remite a Fernández-Novoa (2008)

⁴⁶ Apartado 49 de la sentencia *Elizabeth Emanuel*.

de las disposiciones que prohíben el registro de marcas engañosas⁴⁷.

Y esta misma jurisprudencia ha sido reiterada por el Tribunal de Justicia, todavía con mayor claridad, en su posterior Sentencia de 8 de junio de 2017⁴⁸, en la que declara que «para poder considerar que una marca ha sido registrada contraviniendo el motivo de denegación relativo al riesgo de que se induzca a error al consumidor, debe demostrarse que el signo cuyo registro como marca se solicita generaría por sí sólo ese riesgo».

En esta misma línea, el carácter engañoso de un signo no puede obedecer simplemente al hecho de que exista un signo previo confundible, porque en tal caso el engaño no deriva del signo *per se*, sino de elementos exógenos (la existencia de un signo previo confundible). Si la prohibición absoluta de registro de signos engañosos prohibiese el registro de los signos que generan un riesgo de confusión con signos anteriores, se llegaría al absurdo de que

todas las prohibiciones relativas de registro (referentes al conflicto de la marca solicitada con derechos previos y recogidas expresamente tanto en el Reglamento sobre la marca de la Unión como en la Directiva de marcas) se reconducirían a esta prohibición absoluta de registro. Y es claro que esta no es la intención del legislador, pues de lo contrario no tendría sentido haber distinguido entre prohibiciones absolutas de registro y prohibiciones relativas, estableciendo un régimen jurídico claramente diferente en uno y otro caso⁴⁹.

Por todo lo anterior, no procede considerar que el renacimiento de una marca zombi dé lugar a una marca engañosa por el mero hecho de que el público pueda entender erróneamente que los productos o servicios distinguidos con la nueva marca proceden de la misma empresa de la que procedían antaño los productos o servicios, o de una empresa económicamente vinculada con ella.

4. El conocimiento residual de la marca zombi y la figura de la marca notoriamente conocida no registrada

En aquellas hipótesis en que las marcas, pese a haber dejado de ser usadas y estar caducadas, siguen siendo conocidas por el público, se ha planteado la eventual posibilidad de entender que existe una marca no registrada notoriamente conocida.

En el Derecho europeo la regulación de las marcas no registradas no es objeto de armonización, pues la Directiva se refiere únicamente a las marcas registradas, sin perjuicio de algunas referencias a las marcas no registradas como la que se realiza al regular los motivos de denegación relativos o causas de nulidad relativa, preceptuando que cualquier Estado miembro podrá disponer que se deniegue el registro de una marca o, si esta está registrada, que

se declare su nulidad en los casos y en la medida en que «los derechos sobre una marca no registrada u otro signo utilizado en el tráfico económico hayan sido adquiridos con anterioridad a la fecha de la solicitud de registro de la marca posterior o, en su caso, antes de la fecha de la prioridad reivindicada en apoyo de la solicitud de registro de la marca posterior, y en que dicha marca no registrada o dicho signo concedan a su titular el derecho de prohibir la utilización de una marca posterior»⁵⁰. Por lo tanto, la protección de las marcas no registradas queda sujeta a las legislaciones nacionales, sin que tampoco el Reglamento sobre la marca de la Unión Europea regule este tipo de marcas (aunque sí prevé que pueden ser un derecho previo que impida el registro de una marca de la Unión)⁵¹.

⁴⁷ Apartado 50 de la sentencia *Elizabeth Emanuel*.

⁴⁸ C-689/15, *Gözze*, ECLI:EU:C:2017:434, apartado 55.

⁴⁹ Así, en la doctrina, Arcalá (2008, p. 215) o García Vidal (2005).

⁵⁰ Artículo 5.4.a) de la Directiva.

⁵¹ Según el artículo 8.4 del RMUE, «mediando 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 a la legislación de la Unión o

En consecuencia, en aquellas legislaciones en que se proteja la marca no registrada ésta puede constituir un motivo de oposición o de nulidad de una marca posterior. Y sobre esta base se ha apuntado la posibilidad de que la marca zombi, que sigue siendo conocida por el público, tenga la consideración de marca no registrada y, en consecuencia, pueda ser invocada ante el tercero que la registra a su nombre. Así lo defiende un sector de la doctrina italiana⁵².

En la Ley española de Marcas de 2001 el titular de una marca notoriamente conocida goza de un auténtico derecho de exclusiva. En efecto, el titular de una marca no registrada, pero notoriamente conocida en el sentido del artículo 6 *bis* del Convenio de la Unión de París, goza, al igual que el titular de una marca registrada, de la facultad de oponerse al registro de una marca o de un nombre comercial confundible (art. 6.2 LM); de la facultad de oponerse al uso de un signo similar o confundible (art. 34), con la única excepción de la protección reforzada que se otorga en la letra c) del apartado 2 a las marcas que gozan de renombre; y de la facultad de instar la nulidad de una marca o de un nombre comercial confundible (art. 52). A la vista de estas disposiciones normativas cabe concluir, como hizo el profesor Fernández-Nóvoa (2002, p. 56), que «la Ley de Marcas de 2001 combina armónicamente el principio de inscripción registral y el principio de la notoriedad al regular el nacimiento del derecho sobre la marca».

Sobre esta base, debe examinarse si es posible que una marca notoriamente conocida pueda ser protegida cuando ya no se utiliza y el conocimiento se adquirió mientras la marca estuvo registrada. Para ello resulta de especial importancia la «Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas» aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en la trigésima cuarta serie de

reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI, celebrada del 20 a 29 de septiembre de 1999⁵³.

La referida Recomendación conjunta se dedica a establecer una serie de criterios que ayuden a las autoridades competentes de cada país miembro a establecer si una marca es o no notoriamente conocida. Los factores que menciona el artículo 2 de la recomendación son: 1) el grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente del público; 2) la duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier utilización de la marca; 3) la duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier promoción de la marca, incluyendo la publicidad o la propaganda y la presentación en ferias o exposiciones de los productos o servicios a los que se aplique la marca; 4) la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que se reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca; 5) la constancia del satisfactorio ejercicio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido declarada como notoriamente conocida por autoridades competentes; y 6) el valor asociado de la marca.

Asimismo, las disposiciones de la Recomendación relativas a la determinación de la notoriedad de una marca finalizan con la enumeración de tres condiciones que no podrán ser exigidas, en ningún caso, para afirmar que una marca es notoriamente conocida. En concreto, no podrá requerirse: 1) que la marca haya sido utilizada o que haya sido registrada o que se haya presentado una solicitud de registro en el Estado miembro en que se pretende proteger; 2) que la marca sea notoriamente conocida, que se haya solicitado o registrado la marca en cualquier jurisdicción distinta de la del Estado miembro en cuestión; 3) que la marca sea notoriamente conocida por el público en general en el Estado miembro.

A la vista de estas disposiciones de la Recomendación conjunta cabe concluir que lo relevante para la protección de una marca como marca notoriamente conocida es su

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 de la Unión, o, en su caso, con anterioridad a la fecha de la prioridad invocada en apoyo de la solicitud de la marca de la Unión; b) dicho signo confiriere a su titular el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior.

⁵² Ricolfi (2015, p. 993).

⁵³ Para un análisis de esta Recomendación conjunta *vid.* García Vidal (2000).

conocimiento por el público. Y aunque ese conocimiento deriva de su uso, no se requiere que la marca esté registrada (aunque tampoco se excluye) ni que haya sido objeto de uso en el concreto Estado para el que se solicita protección. En consecuencia, tampoco se exige que la marca esté siendo efectivamente usada para que tenga la consideración de marca notoriamente conocida. Y, sobre esa base, podría entenderse que el derecho sobre la marca no registrada no se extingue únicamente con el cese en el uso de la marca, sino que es necesario también que desaparezca el recuerdo de la marca por parte del público. De hecho, así lo ha venido entendiendo un sector relevante de la doctrina y la jurisprudencia italiana⁵⁴.

No obstante, en España el Tribunal Supremo ha negado la posibilidad de que una marca que no esté siendo usada pueda valerse de la protección conferida a las marcas notoriamente conocidas. Así lo ha hecho el alto tribunal español en su Auto de 8 de mayo de 2019⁵⁵, en el que ha afirmado que es necesario el uso actual de la marca notoriamente conocida porque, «para acreditar la notoriedad de una marca, deben valorarse distintos factores –tales como cuota de mercado, intensidad, extensión geográfica, duración del uso, entre otros– como se ha expuesto, que están ligados a la utilización de la misma». No obstante, esta interpretación del Tribunal Supremo español me parece criticable. Porque es cierto que la notoriedad se habrá adquirido y se acreditará a la luz del uso que se ha realizado de la marca, pero en ningún momento se exige ni

en la normativa española ni en la Recomendación conjunta de la OMPI y de la Unión de París que ese uso sea actual.

El Tribunal Supremo español considera acertada la interpretación de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28ª) en su Sentencia núm. 348/2016, de 17 octubre⁵⁶, cuando afirma que «si no se precisara de ese requisito de uso se daría la paradoja de establecer una sanción por falta de uso para las marcas registradas de la que carecería la marca notoria no registrada, que podría mantener su protección indefinidamente aun no siendo usada, de manera que su titular disfrutaría de una ultraprotección respecto a las marcas registradas, sometidas a caducidad por falta de uso»⁵⁷. No obstante, a mi juicio, no cabe equiparar en materia de uso las marcas registradas a las no registradas. Recuérdese que una marca registrada ha de ser usada efectivamente en el Estado en el que está protegida. Pero tal cosa no es necesaria para que nazca la protección como marca notoria.

⁵⁴ Así, entre otros, Vanzetti/Di Cataldo (2012, p. 322), quienes afirman que «il diritto medesimo non si estinguerà immediatamente, ma solo dopo un periodo di tempo idoneo a far ritenere che il mercato si sia scordato del segno e della sua attinenza ad una specifica origine dei prodotti contrassegnati»; Sironi (2014, p. 324). Y entre las resoluciones judiciales destaca, por ejemplo, la sentencia del *Tribunale di Milano* de 2 de septiembre de 2003 (*Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, núm. 4683), según la cual, en materia de marca no registrada «la riappropriabilità del segno dovrà conseguire alla vautazione dell'avvenuta perdita nel ricordo del consumatore dell'associazione del segno ad un determinato prodotto», o la sentencia del *Tribunale di Forlì* de 8 de febrero de 1999 (*Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, núm. 3980), en la que se declara que «il diritto all'utilizzazione del marchio non registrato non si estingue immediatamente, ma solo dopo un periodo di tempo idoneo a far ritenere che il mercato non abbia più memoria dell'collegamento fra il marchio in questione e l'attività o i prodotti di quell'impresa, tutelandosi così il pubblico, che potrebbe ritenere quei prodotto come provenienti da quell'impresa». En cambio, Cartella (2006, p. 179) ofrece una interpretación diferente, defendiendo que no basta el simple recuerdo de la marca, sino que sería precisa una «perdurante attualità del segno», de modo que si el titular de la marca no registrada ha cesado en su uso no estaría justificado mantener la protección.

⁵⁵ ECLI:ES:TS:2019:4964A. Para una nota sobre este pronunciamiento *vid.* Correa (2020).

⁵⁶ ECLI:ES:APM:2016:18041.

⁵⁷ En este auto el Tribunal Supremo español explicita una interpretación que ya había sostenido, aunque sin tanto desarrollo argumental, en su Sentencia núm. 415/2017, de 8 de febrero, al desestimar el recurso de casación contra la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona núm. 710/2014, de 12 de febrero. En efecto, según la Audiencia Provincial de Barcelona «la protección de la marca notoria no registrada, aunque sí usada, se extiende a impedir a los terceros que la utilicen en el tráfico para productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los que haya ganado la notoriedad, sin embargo acreditado que la actora no ha venido utilizando la marca para los productos y servicios para los que ganó la notoriedad, no puede pretender conservar la protección que le brinda el artículo 6 bis CUP para tales productos o servicios». Y según el Tribunal Supremo «es muy difícil que pueda apreciarse mala fe en la demandada al registrar la marca española 2.901.221 "Hispano Suiza", pues aunque el signo sea conocido y se asocie en España a una marca histórica de coches, la demandante no tiene en España ningún derecho de marca anterior vigente, ya que los que tenía fueron caducados por falta de uso».

5. La protección del conocimiento y de la reputación residual por la vía de la competencia desleal

El antiguo titular de una marca zombi podrá acudir en determinadas condiciones a la legislación represora de la competencia desleal para poner remedio a las conductas de terceros. Tal sucederá cuando la marca continúe siendo conocida por el público y un tercero proceda a usarla en el tráfico (sin haber solicitado el registro a su nombre)⁵⁸.

En los supuestos en que la solicitud de registro de una marca zombi daría lugar, según la jurisprudencia europea, a apreciar mala fe en la solicitud, si la marca no se solicita, sino que simplemente se usa en el mercado, con toda probabilidad habrá elementos suficientes para entender que existe un acto de competencia desleal.

Porque aprovecharse indebidamente de la reputación ajena o presentarse como heredero de la antigua marca son conductas contrarias a las prácticas leales y comerciales. Y, desde luego, en este caso no vale en modo alguno defender que la reputación solo puede ser protegida si el signo continúa siendo utilizado efectivamente⁵⁹.

Por lo demás, puede haber competencia desleal incluso en los casos en que se entienda que no hay mala fe en el registro de la marca, pero su uso posterior se hace de tal modo que se genera riesgo de confusión con el antiguo titular de la marca previa o se produce un aprovechamiento de la reputación ajena⁶⁰.

6. Conclusiones

Tras el análisis realizado, las principales conclusiones alcanzadas son las siguientes:

a) El registro de la marca zombi por parte de un tercero distinto a su antiguo titular registral puede ser anulado por haberse presentado la solicitud de mala fe, cuando la solicitud se haya presentado con la intención de aprovecharse parasitariamente de la reputación o notoriedad residual del signo previo o cuando el nuevo

titular pretenda presentarse como continuador de la antigua marca.

b) En contra de lo que algún sector doctrinal defiende, opino que no procede considerar que el renacimiento de una marca zombi dé lugar a una marca engañosa por el mero hecho de que el público pueda entender erróneamente que los productos o servicios distinguidos con la nueva marca proceden de la misma empresa de la que procedían antaño los productos o servicios, o de una

⁵⁸ Es muy significativa la jurisprudencia británica, en la que abundan las resoluciones en las que se reconoce que la utilización de una marca caducada, por parte de un tercero distinto a su anterior titular, genera un acto de confusión en el mercado, así como un acto de aprovechamiento de la reputación ajena, si la marca sigue siendo reconocida como tal por el público, que la sigue asociando con su antiguo titular registral. Así sucede por ejemplo en el caso *Norman Kark Publications Ltd v. Odhams Press Ltd* [(1962) RPC 163], o en el caso *Ad-Lib Club Limited v Granville* [(1971) FSR 1], resueltos por la *High Court of Justice (Chancery Division)*. También de este Tribunal son significativas las resoluciones de los casos *Thermawear Ltd v Vedonis Ltd* [(1982) RPC 44]; *Jules Rimet Cup Limited and The Football association Limited* [2007, EWHC 2376 (Ch)] o *Knight v Beyond Properties Pty Ltd. and Others* [(2007) EWHC 1251 (Ch)].

⁵⁹ Es muy significativa a este respecto la Sentencia núm. 51/2014, de 12 de febrero, de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) (ECLI:ES:APB:2014:710), cuando declara (apartado 118) que «la reputación es el prestigio que ostenta en el mercado un producto o servicio. Es obvio que su existencia será tanto más fácil de acreditar si el mismo se encuentra presente en el mercado de forma activa. No obstante, de ello no se deriva que no pueda mantenerse el prestigio a pesar de que el producto o actividad ya no esté en el mercado o no lo esté de forma muy activa. En nuestro supuesto creemos que el prestigio se ha mantenido y precisamente por ello es por lo que las demandadas han tenido tanto interés en aproximarse (y pretender confundirse) a la actora, presentando su producto como continuador de los de la misma».

⁶⁰ Es lo que entendió que sucedía en el caso concreto la Sentencia núm. 51/2014, de 12 de febrero, de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) (ECLI:ES:APB:2014:710), en cuyo apartado 127 se afirma que «las demandadas tienen derecho a usar sus signos, pero no a utilizarlos de forma que puedan inducir al público destinatario de sus prestaciones a pensar que las mismas guardan relación alguna con las prestaciones que la actora desarrolla en la actualidad y tampoco con las que desarrolló en el pasado».

empresa económicamente vinculada con ella. El carácter engañoso de un signo no puede obedecer simplemente al hecho de que exista un signo previo confundible, porque en tal caso el engaño no deriva del signo *per se*, sino de elementos exógenos (la existencia de un signo previo confundible).

c) Aunque algún tribunal como el Tribunal Supremo español se ha manifestado en contrario, considero que una marca notoriamente conocida puede ser protegida cuando ya no se utiliza y el conocimiento se adquirió mientras la marca estuvo registrada. En consecuencia, y

sobre esa base, el titular de la marca zombi que todavía es recordada por el público puede invocar la protección conferida a las marcas notoriamente conocidas

d) Asimismo, otra de las vías de protección de las marcas zombi es la legislación represora de la competencia desleal, especialmente frente a terceros que no las registran a su nombre, sino que se limitan a usarlas en el tráfico. En este sentido, aprovecharse indebidamente de la reputación ajena o presentarse como heredero de la antigua marca son conductas contrarias a las prácticas leales y comerciales.

Referencias

- Bone, R.G. (2018). «Of Trolls, Orphans, and Abandoned Marks: What's Wrong With Not Using Intellectual Property?». *Columbia Journal of Law & The Arts*, 42(1), 1-51.
- Bowker, S.A. (1988). «The Song is Over But the Melody Lingers On: Persistence of Goodwill and the Intent Factor in Trademark Abandonment». *Fordham Law Review*, 56, 1003-1022.
- Brennan, V y Crane, T.J. (2008). «Gone But Not Goodbye: Residual Goodwill in Abandoned U.S. Trademarks». *INTA Bulletin*, 63(15).
- Cartella, M. (2006). *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale*. Giuffrè.
- Correa, J. (2020). «Legal Standing to Sue for Revocation of a Trade Mark for Lack of Use». *GRUR International*, 69(3), 308-315.
- Denniston, M. S. (2000). «Residual good will in unused marks- The case against abandonment». *Trade Mark Reporter* 90, 615-669.
- Dreyfus. (2021). What are the challenges of zombie trademarks? June 15, 2021. <https://www.dreyfus.fr/en/2021/06/15/what-are-the-challenges-of-zombie-trademarks/>
- Fernández-Nóvoa, C. (2002). El nacimiento del derecho sobre la marca en el sistema de la Ley de Marcas de 2001. *Actas de Derecho Industrial*, 22, 51-56.
- Fernández-Nóvoa, C. (2004). *Tratado sobre Derecho de marcas* (2ª ed.). Marcial Pons.
- Fernández-Nóvoa, C. (2008). El debatido carácter engañoso de la marca "ELIZABETH EMANUEL". En C. Fernández-Nóvoa, Á. García, y F.J. Framiñán (Eds.), *Jurisprudencia comunitaria sobre marcas (2006). Comentarios, recopilación y extractos sistematizados* (pp. 57-62). Comares.
- Franceschelli, R. (1974). *Cimiteri e fantasmi di marchi. Rivista di Diritto industriale*, 1, 5-26.
- Frank, M. (2017). *Die bösgläubige Markenmeldung: Geschichte und aktuelle Probleme*. PL Academic Research.
- García Vidal, A. (2000). La Recomendación Conjunta de la Unión de París y la OMPI sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas. *Actas de Derecho Industrial*, 20, 1533-1543.
- García Vidal, A. (2005). La nulidad de la marca engañosa. *Revista crítica de Derecho inmobiliario*, 689, 1097-1102.
- Gilson, J., & Gilson LaLonde, A. (2008). The Zombie Trademark: A Windfall and A Pitfall. *The Trademark Reporter*, 98(6), 1280-1310.
- Gómez Montero, J. (2020). La doctrina del Tribunal de Justicia sobre la mala fe en materia de marcas. *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, 40(2019-2020), 125-140.

- Hadrousek, D. (2021). Bad Faith in Recent Case Law of the EU Court of Justice: Some Answers, More Questions. *European Intellectual Property Review*, 43(6), 366-375.
- Marco Arcalá, L. A. (2008). Artículo 5. Prohibiciones absolutas. En A. Bercovitz & J. A. García-Cruces (Dirs.), *Comentarios a la Ley de Marcas. Tomo I* (pp. 135-242). Thomson-Aranzadi.
- Ricolfi, M. (2015). *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*. Giappichelli Editore.
- Sironi, G.E. (2014). Marchi non registrati. Segni distintivi diversi dai marchi. In M. Succi & M. Franzosi (Eds.), *Diritto industriale italiano. Tomo I. Diritto sostanziale* (pp. 320-343). Cedam.
- Spolidoro, M. S. (1998). La decadenza della registrazione. En *Commento tematico della legge marchi* (pp. 265-315). Giappichelli Editore.
- Spolidoro, M. S. (2016). Las marcas de productos vintage. En R. Morral Soldevila (Dir.), *Problemas actuales de Derecho de la Propiedad Industrial. V Jornada de Barcelona de Derecho de la Propiedad Industrial* (pp. 147-164). Tecnos.
- Tritton, G. (2022). *Tritton on intellectual property in Europe* (6ª ed.). Sweet & Maxwell.
- Vanzetti, A. y Di Cataldo, V. (2012). *Manuale di diritto industriale* (7ª ed.). Giuffrè.