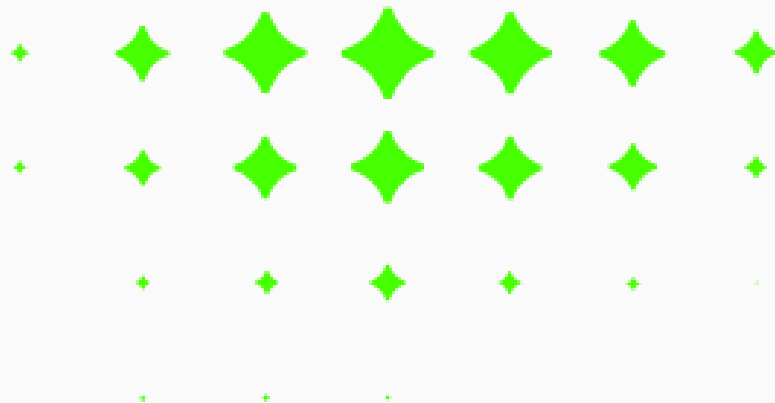
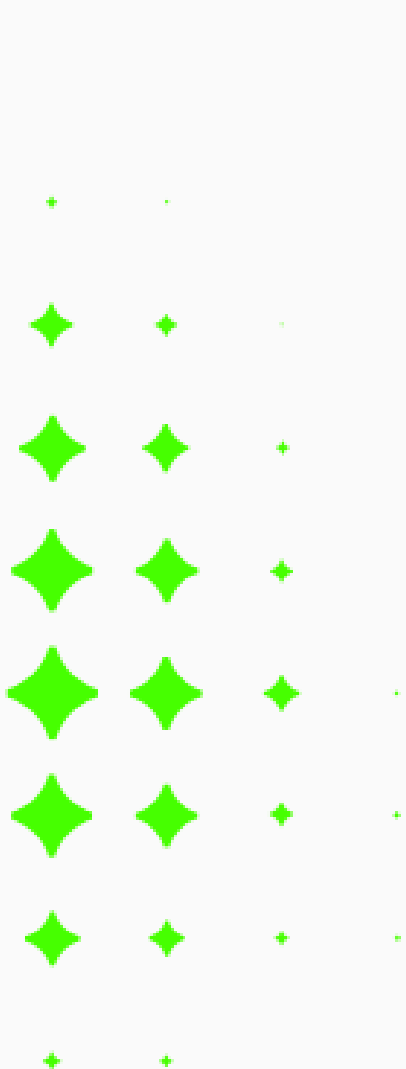




El requisito legal del uso efectivo de la marca: los casos OSSA y GIORDIANO



Sumario



El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) se ha pronunciado sobre el uso efectivo de la marca en el caso “OSSA” analizando la relevancia de los actos preparatorios, el período en el que hay que acreditar el uso y la valoración de la prueba. Y, por su parte, el Tribunal Supremo español, en el caso “GIORDANO”, concluye que presentar una demanda un día antes de finalizar el período de 5 años otorgado para iniciar dicho uso desde su registro, sin haber hecho un uso efectivo de la misma, es un fraude procesal. Dos interesantes sentencias acerca del requisito legal del uso de la marca que permiten que esta permanezca registrada y despliegue todos sus efectos.

POR

Carmen González

Baylos^{IP} abión

Dos recientes decisiones del Tribunal General de la Unión Europea (“TGUE”) en el ámbito de la UE, y del Tribunal Supremo en España, se han pronunciado sobre el uso efectivo de la marca y las repercusiones que tiene su falta de acreditación frente a una solicitud de caducidad o su mal uso en el ámbito de una demanda por infracción.

En el asunto OSSA (T-545/24, de 25 de marzo de 2026), el TGUE analiza el cálculo del período de uso relevante, la concurrencia de causas justificativas de la falta de uso y la efectividad de los usos preparatorios tras dos decisiones de la EUIPO que declararon caducada por falta de uso la marca figurativa OSSA titularidad de Implementing Technologies, S.L. frente a una demanda de caducidad interpuesta por M2linx Design, S.L. diez años después de solicitar su protección ante la EUIPO.

La marca controvertida fue registrada el 22 de abril de 2013, por lo tanto, como señala el Tribunal, el período concedido a su titular para iniciar dicho uso expiró el 22 de abril de 2018. Por otro lado, puesto que la solicitud de caducidad se presentó el 15 de junio de 2022, es decir, con posterioridad a ese período, la titular estaba obligada a aportar la prueba de que, durante un plazo ininterrumpido de cinco años, desde el 15 de junio de 2017 al 14 de junio de 2022, la marca había sido objeto de un uso efectivo. Y, aunque se pueda acreditar la existencia de una causa justificativa de la falta de uso, esta circunstancia no modifica el cálculo de dicho período ya se trate, como en este caso, de la existencia de un contrato de licencia exclusiva o de la pandemia del Covid-19 y del estado de alarma en España como consecuencia de esta como deja muy claro el Tribunal.

Suele ser habitual la alegación de no uso del titular de la marca como defensa frente a acciones de infracción.

En cuanto a las causas justificativas de la falta de uso, hay que destacar las conclusiones del Tribunal sobre este concepto que se refieren siempre a circunstancias ajenas al titular de la marca, no así a las circunstancias relacionadas con sus posibles dificultades comerciales.

En este caso, ni la celebración del contrato de licencia exclusiva, que le impedía usar la marca directamente, basado en la voluntad de la titular, ni los problemas de calidad que llevaron a resolver éste con el licenciario pueden considerarse como tales. Y en todo caso, es la titular quien tiene que acreditarlo, no bastando referencias generales a circunstancias obstativas como las restricciones ocasionadas por la pandemia de COVID-19, período relativamente corto que no puede compensar la falta de uso de la marca ni antes ni después.

Finalmente, la titular de la marca se basó también, entre otros, en el plan de negocios, en un proyecto de fabricación y un contrato de colaboración con otra empresa para acreditar el uso de su marca, circunstancias que, a juicio del Tribunal, aunque pueden demostrar la intención real de utilizar la marca, no proporcionan información sobre una comercialización efectiva de los productos.

En el asunto GIORDIANO (STS 1931/2026, de 27 de abril de 2026), el Tribunal Supremo español analiza unas circunstancias muy concretas en las que se utiliza el período inicial de 5 años desde su registro que otorga la legislación para iniciar el uso de la marca en el ámbito de una demanda de infracción.

En este caso, la marca española Giordano fue concedida el 30 de marzo de 2011, y la demanda por infracción fue interpuesta el 29 de marzo de 2016, es decir, un día antes del transcurso del plazo de 5 años; por tanto, no permitió a la parte demandada solicitar por vía de excepción que se probara que, en el curso de los cinco años anteriores a la fecha de presentación de la demanda, la marca había sido objeto de un uso efectivo o que existían causas justificativas de la falta de uso. Esta tuvo que hacerlo presentando una demanda reconventional con posterioridad.

La conclusión del Tribunal es muy clara: la demandante ha incurrido en un fraude procesal al esperar al transcurso del plazo de cinco años menos un día, para interponer la demanda y así eludir la obligación de acreditar el uso de su marca a sabiendas de que no existía dicho uso, como así ha resultado de la declaración de caducidad. En estas circunstancias su conducta debe ser declarada como contraria a las exigencias de la buena fe procesal. Y, la consecuencia de lo anterior es que la demandante no pueda tampoco reclamar la indemnización de daños y perjuicios derivada de la infracción marcario.

En definitiva, el fallo confirma que la finalidad de la normativa que regula las condiciones del uso de la marca es la de que una marca registrada debe protegerse solo si realmente se utiliza, no estando justificado que una marca no utilizada obstaculice la competencia impidiendo a otros la posibilidad de utilizar un signo idéntico o similar.

Son actos preparatorios aquellos que permiten probar la intención de usar una marca, pero no bastan para acreditar su uso efectivo.

Desde una perspectiva práctica, estas sentencias, una vez más, ponen de manifiesto la importancia de usar la marca dentro del plazo legalmente previsto de 5 años desde su registro además de estar preparado para demostrarlo, y que intentar evitar esta obligación o usar este período de mala fe no es una opción.

