

**COMPENDIO
DE
LA
LEY DE MARCAS**

ÍNDICE

- I CONCEPTO DE MARCA
- II SIGNOS QUE NO SON REGISTRABLES COMO MARCA
 - 1. Prohibiciones absolutas
 - 2. Prohibiciones relativas
- III ADQUISICIÓN DEL DERECHO
- IV DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA UNA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA
 - 1. Instancia de solicitud
 - 2. Otros documentos
 - 3. Solicitudes incompletas
- V TRAMITACIÓN – EXAMEN – OPOSICIONES
 - 1. Procedimiento de concesión
 - 2. Oposiciones
 - 3. Acuerdos entre las partes
 - 4. Relación entre los productos o servicios de las marcas enfrentadas como condición para la denegación
 - 5. Corrección de errores
 - 6. Protección provisional
 - 7. Suspensión del procedimiento
 - 8. División de la solicitud
 - 9. Arbitraje
- VI RECURSOS
- VII FORMALIDADES PARA EL MANTENIMIENTO EN VIGOR DE UN REGISTRO
 - 1. Duración
 - 2. Tasas de mantenimiento – Renovación
- VIII NULIDAD
 - 1. Acción de nulidad
 - 2. Plazos de prescripción
 - 3. Posible exigencia de prueba de uso
- IX CAUSAS DE CADUCIDAD
 - 1. Caducidad por falta de uso
 - 2. ¿Qué es “uso real y efectivo”?
 - 3. Inversión de la carga de la prueba. Efecto subsanador del uso tardío
 - 4. Otras causas de caducidad
- X INFRACCIONES
 - 1. ¿Qué se considera infracción?
 - 2. Agotamiento del derecho de Marca
 - 3. Acciones por violación del derecho de Marca
 - 4. Indemnización por daños y perjuicios
 - 5. Diligencias de comprobación de hechos
 - 6. Adopción de medidas cautelares
- XI JURISDICCIÓN

- XII TRANSMISIONES Y LICENCIAS
 - 1. Transmisiones
 - 2. Licencias
 - 3. Inscripción

- XIII MARCAS COLECTIVAS Y DE GARANTÍA

- XIV NOMBRES COMERCIALES

- XV ROTULOS DE ESTABLECIMIENTO

- XVI PROTECCIÓN DE LA MARCA FUERA DE ESPAÑA
 - 1. Registro país por país
 - 2. Registro de marca internacional
 - 3. Marcas Comunitarias

- XVII COMPETENCIA DESLEAL
 - 1. Introducción
 - 2. Acciones
 - 3. Diligencias preliminares y medidas cautelares

I - CONCEPTO DE MARCA

Se entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras; en particular, podrán ser marca:

- a) Las palabras o combinaciones de palabras, incluidas las que sirven para identificar a las personas.
- b) Las imágenes, figuras, símbolos y gráficos.
- c) Las letras, las cifras, y sus combinaciones.
- d) Las formas tridimensionales, entre las que se incluyen los envoltorios, los envases, la forma del producto o su presentación.
- e) Los signos sonoros.
- f) Cualquier combinación de los signos que, con carácter enunciativo, se mencionan en los apartados anteriores.

II - SIGNOS QUE NO SON REGISTRABLES COMO MARCA

1. Prohibiciones absolutas

La Oficina Española de Patentes y Marcas aplicará, ya sea de oficio, ya sea mediando oposición de tercero, la prohibición de registrar como marca los signos que a continuación se enumeran:

- a) Los signos que no puedan constituir marca por no ser conformes al concepto de marca.
- b) Los signos desprovistos de carácter distintivo o consistentes exclusivamente en signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la fecha de producción o cualquier otra característica de los productos o de los servicios, así como los que se hayan convertido en habituales para distinguir los productos o servicios en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio.
- c) Los consistentes exclusivamente en una forma que venga impuesta por razones de orden técnico o por la naturaleza de los propios productos o por una forma que dé valor sustancial al producto.
- d) Los que sean contrarios a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres.
- e) Los que puedan inducir al público a error, por ejemplo sobre la naturaleza, la calidad, las características o la procedencia geográfica de los productos o servicios.
- f) Los que aplicados a identificar vinos o bebidas espirituosas contengan o consistan en indicaciones de procedencia geográfica que identifiquen vinos o bebidas espirituosas que no tengan esa procedencia, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de expresiones tales como “clase”, “tipo”, “estilo”, “imitación” u otras análogas.
- g) Los que reproduzcan o imiten escudos de armas, emblemas, banderas y denominaciones del Estado, sus Comunidades Autónomas, sus municipios, provincias

u otras entidades locales, así como los signos excluidos de protección en virtud del art. 6 ter. del Acta vigente en España del Convenio de la Unión de París o aquellos que incluyan insignias, emblemas o escudos que sean de interés público.

2. Prohibiciones relativas

La Oficina Española de Patentes y Marcas aplicará la prohibición de registrar los signos que a continuación se enumeran, siempre que medie oposición de tercero, excepto en el caso de la letra g), prohibición que también puede ser aplicada de oficio:

a) Todo signo que, por su identidad o semejanza con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares, pueda inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior. Se entenderá por marcas anteriores tanto las marcas españolas como las comunitarias (cuyos efectos se extienden a toda la Unión Europea) y las internacionales con efectos en España.

b) Todo signo que, por su identidad o semejanza con un nombre comercial anteriormente solicitado o registrado para designar actividades relacionadas con los productos o servicios que se pretenden amparar con la nueva marca, puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con el nombre comercial anterior.

c) Todo signo que sea idéntico a un rótulo de establecimiento anteriormente registrado para designar actividades relativas a productos o servicios idénticos a los que se pretenden designar con la nueva marca.

d) Todo signo que se preste a confusión con una marca no registrada que por su uso haya adquirido notoriedad en España en relación con productos o servicios idénticos o similares, con anterioridad a la solicitud de registro de dicho signo.

e) Todo signo que sea idéntico o semejante a una marca o nombre comercial anterior, aunque se destine a distinguir productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que está registrado dicho signo distintivo anterior, cuando por ser éste notorio o renombrado en España, el uso de aquel como marca pueda indicar una conexión entre los productos o servicios que designa y el titular de la marca o nombre comercial notorio o renombrado o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de la marca o nombre comercial anterior.

Cuando la marca o nombre comercial anterior sean conocidos por el público en general, se considerarán renombrados y su protección se extenderá a todos los productos, servicios o actividades.

f) El nombre o la imagen que identifique a una persona distinta del solicitante de la marca, salvo que medie la debida autorización. El nombre y/o la imagen del solicitante sí pueden ser registrados. En todo caso estos signos están sometidos a las demás prohibiciones contenidas en la Ley.

g) El nombre, apellido, seudónimo o cualquier otros signo que para la generalidad del público identifique una persona distinta del solicitante. Esta prohibición se aplicará también de oficio.

h) Todo signo que por ser idéntico o semejante al nombre comercial no registrado o a la denominación o razón social de una persona jurídica que antes de la fecha de presentación o de prioridad de la marca solicitada identifique en el tráfico económico a una persona distinta del solicitante y por ser idéntico o similar su ámbito de aplicación,

pueda dar lugar a un riesgo de confusión en el público. A estos efectos, el titular del nombre comercial o de la denominación o razón social habrá de probar el uso o conocimiento notorio de dichos signos en el conjunto del territorio nacional. Cumpliéndose estas condiciones, de igual protección gozarán los extranjeros que invoquen el artículo 8 del Convenio de París o el principio de reciprocidad, siempre que acrediten el uso o conocimiento notorio en España de su nombre comercial no registrado.

i) A menos que justifique su actuación, el agente o representante de un tercero que sea titular de una marca en otro miembro del Convenio de París o de la Organización Mundial del Comercio no podrá registrar esta marca a su nombre sin el consentimiento de dicho titular.

j) Los signos que reproduzcan, imiten o transformen creaciones protegidas por un derecho de Propiedad Intelectual o de Propiedad Industrial, distinto de los contemplados anteriormente.

Todas estas prohibiciones, tanto las absolutas como las relativas, podrán ser también invocadas ante los Tribunales como causas de nulidad (véase Capítulo VIII de este compendio).

III - ADQUISICIÓN DEL DERECHO

El derecho de propiedad sobre la marca se adquiere por el registro válidamente efectuado.

Sin embargo el propietario de una marca no registrada puede instar la nulidad de un registro de marca u oponerse a su solicitud, en el caso indicado en el apartado 2 d) del Capítulo II de este compendio (marca no registrada notoriamente conocida).

Cuando el registro de una marca hubiera sido solicitado con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual, la persona perjudicada podrá reivindicar ante los tribunales la propiedad de la marca, si ejercita la oportuna acción reivindicatoria con anterioridad a la fecha de registro o en el plazo de cinco años a contar desde la publicación de éste en el BOPI o desde el momento en que la marca registrada hubiera comenzado a ser utilizada.

IV - DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA UNA SOLICITUD DE MARCA

1. Instancia de solicitud

La Oficina Española de Patentes y Marcas facilita el formulario de instancia de solicitud, que ha de ser cumplimentado, firmado y presentado por el solicitante o por su Agente de la Propiedad Industrial; dicha instancia deberá contener los siguientes datos:

a) Nombre, domicilio y nacionalidad del solicitante. Si el solicitante es una persona física debe figurar igualmente el número de su Documento Nacional de Identidad o de su Pasaporte.

b) Una reproducción de la marca y, si se desea, una breve descripción de la misma. En la descripción podrán excluirse de la protección solicitada los elementos no distintivos.

- c) Lista de productos o servicios para los que se solicita el registro.
- d) Reivindicación de la prioridad de una solicitud extranjera anterior, si procede.
- e) Caso de que la marca haya sido usada en una exposición oficial u oficialmente reconocida, deberán indicarse los datos relativos a tal uso. La fecha de admisión de los productos o servicios en la exposición podrá ser reivindicada siempre que la solicitud de registro de marca se presente en el plazo de seis meses, a partir de la fecha de admisión.

La solicitud dará lugar al pago de una tasa por cada una de las clases de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios en que estén incluidos los de la solicitud. Esta tasa incluye los derechos de solicitud y los de concesión y registro por diez años.

2. Otros documentos

Los siguientes documentos deben ser presentados con la solicitud o en fecha posterior:

- a) Autorización a favor del Agente de la Propiedad Industrial (no requiere legalización), firmada por el solicitante. El plazo límite de presentación es de un mes si el solicitante está domiciliado en España o de dos meses si está domiciliado en el extranjero, contado a partir de la fecha de solicitud.
- b) Cuando la marca se solicita reivindicando la prioridad de una solicitud extranjera anterior, en base al Artículo 4 del Convenio de la Unión de París o en virtud de cualquier otro Tratado internacional suscrito por España, que incluya cláusulas similares, deberá presentarse una copia de la solicitud anterior certificada por la Oficina de origen. El plazo límite para presentar estos documentos es de tres meses a partir de la fecha de solicitud.
- c) Para marcas colectivas o de garantía: copia del Reglamento de uso de la marca.

3. Solicitudes incompletas

Se admiten solicitudes incompletas con tal de que incluyan, al menos, la identificación del solicitante, una reproducción de la marca, la lista de productos o de servicios y, si procede, la reivindicación de prioridad.

V - TRAMITACIÓN - EXAMEN - OPOSICIONES

1. Procedimiento de concesión

Comprende las siguientes fases:

- a) **Examen formal** de la documentación de solicitud (plazo para contestar a las objeciones formales: un mes).
- b) **Publicación de la solicitud con llamamiento a oposiciones** (plazo: dos meses). La publicación de la solicitud sólo tendrá lugar si no se han detectado defectos formales o si éstos han sido subsanados dentro de plazo.
- c) La publicación de la solicitud es comunicada a los titulares de derechos anteriores, detectados en una búsqueda informática, susceptibles de servir de base a una

oposición contra la nueva solicitud, con el fin de que la formulen si lo consideran conveniente. Esta comunicación se envía a los titulares de solicitudes o registros de marcas nacionales y de marcas internacionales con efectos en España (en este último caso sólo si se ha personado un representante con domicilio en España que haya comunicado su dirección electrónica a la OEPM).

d) **Examen de fondo.** La OEPM examinará de oficio si la solicitud incurre en alguna de las prohibiciones mencionadas en el apartado 1 (Prohibiciones absolutas) y en el párrafo g) del apartado 2, del capítulo II de este compendio. Las objeciones son notificadas junto con las oposiciones, si las hay (plazo para contestación: un mes). En la contestación a las objeciones del Examinador y/o a las oposiciones el solicitante puede limitar la lista de productos o servicios y/o eliminar los elementos de la marca que han sido objeto de reparos, siempre que tales modificaciones no impliquen una alteración sustancial de la marca.

e) **Resolución,** que se dictará en el plazo de 12 meses, a partir de la fecha de solicitud, si no se han producido ni oposiciones ni objeciones administrativas; de lo contrario deberá dictarse en el plazo de 20 meses, a partir de la fecha de solicitud. La resolución podrá ser de denegación parcial, en el caso de que los motivos de la misma sólo afecten a parte de los productos o servicios.

2. Oposiciones

Todas las solicitudes se publican en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial y desde la fecha de publicación se abre un plazo de dos meses para formular oposiciones, con base en cualquiera de las prohibiciones mencionadas en el Capítulo II.

Para tener derecho a oponerse no es necesario probar el uso de la marca cuyo registro sirve de base a la oposición; pero si ésta no se usa y han transcurrido más de cinco años desde su concesión, el solicitante de la nueva marca podrá instar de los Tribunales que se declare su caducidad (véase apartado 1 del Capítulo IX).

Las oposiciones basadas únicamente en prioridad de uso de una marca no registrada no son tenidas en cuenta, salvo en el caso de que la marca anterior (no registrada), sea notoriamente conocida en España, en los sectores interesados. En tal caso será necesario aportar pruebas de dicho uso notorio anterior.

El propietario de una marca en otro país de la Unión de París está facultado para formular oposición contra la solicitud de registro de dicha marca presentada a nombre de su agente o representante en España, sin el consentimiento de aquél. La oposición deberá ir acompañada de los documentos probatorios de la relación del solicitante con el oponente.

Pueden formularse también oposiciones basadas en el Artículo 8° de la Convención de la Unión de París, que dice textualmente: "El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio". Una oposición de este tipo debe ir acompañada de una certificación del Registro Mercantil acreditativa de la fecha de adopción del nombre comercial y de las actividades de la Sociedad que ostenta dicho nombre; también deberá aportarse prueba del uso del mismo en España.

De acuerdo con la nueva Ley de Marcas la OEPM ya no está facultada para denegar de oficio una marca por incompatibilidad con derechos anteriores. Sólo podrá hacerlo si el titular del derecho anterior ha formulado oposición. Por consiguiente se hace necesario vigilar cuidadosamente las nuevas solicitudes para detectar aquellas contra las que debe formularse oposición.

3. Acuerdos entre las partes

Es posible superar el obstáculo constituido por una oposición, mediante un acuerdo con el oponente, propietario de la marca enfrentada, que conduzca a la retirada de la oposición y a la adopción de medidas tendentes a evitar el riesgo de confusión, tales como la limitación de la solicitud a determinados productos o servicios y el compromiso de utilizar la marca sólo para esos productos o servicios.

De ser necesario puede solicitarse, de común acuerdo con el oponente, una suspensión del procedimiento, para dar tiempo a negociar. La suspensión no se concederá por un período superior a seis meses.

4. Relación entre los productos o servicios de las marcas enfrentadas como condición para la denegación

El principio de especialidad rige el espíritu de esta Ley, que establece que no pueden considerarse incompatibles las marcas similares cuyos productos o servicios sean diferentes, sin que sea determinante el hecho de que tales productos o servicios estén comprendidos en la misma Clase o en distinta Clase. Por ejemplo: los productos cosméticos (Clase 3) y los productos farmacéuticos (Clase 5) se consideran productos similares, mientras que los programas de ordenadores y los aparatos para extinción de fuego (ambos de la Clase 9) son considerados diferentes.

Si la marca es una marca renombrada, la incompatibilidad puede decretarse incluso si no hay conexión alguna entre los respectivos productos o servicios, por considerarse que el consumidor puede asociar ambas marcas, como consecuencia de la notoriedad de la más antigua, y aprovecharse indebidamente de su reputación. Existen casos intermedios de marcas notoriamente conocidas sin llegar a ser renombradas en los cuales la protección se extiende a productos o servicios que aún siendo diferentes de los del registro guardan cierta relación con ellos.

5. Corrección de errores

Pueden ser subsanados los errores materiales antes de que se conceda la marca, teniendo en cuenta que ni el nombre del solicitante ni cualquiera de los elementos esenciales de la marca pueden ser alterados. Una modificación que afecte a la propia marca será admitida siempre que se presente antes de la publicación de la solicitud en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, pero ello implica un cambio de la fecha de prioridad, que pasará a ser aquélla en que se presente tal modificación.

6. Protección provisional

La solicitud de registro de marca confiere a su titular, a partir de la fecha de publicación de tal solicitud en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, una protección provisional consistente en el derecho a una indemnización razonable y adecuada a las circunstancias.

7. Suspensión del procedimiento

Además de la suspensión de común acuerdo entre las partes, para poder negociar la retirada de una oposición (véase punto 3) existe la posibilidad de obtener la suspensión en los siguientes casos:

a) Cuando la oposición se funde en una solicitud anterior de registro, hasta el momento en que recaiga una resolución sobre dicha solicitud que ponga fin a la vía administrativa.

b) A instancia del solicitante que hubiera entablado una acción de nulidad, caducidad o reivindicación del signo anterior del oponente, hasta que recaiga sentencia firme, y sin perjuicio de que sea decretada judicialmente.

c) Cuando sea presentada una solicitud de división, por el tiempo preciso para la resolución de la misma.

8. División de la solicitud

Si una solicitud o registro concedido comprende productos y/o servicios distribuidos en varias clases podrá solicitarse su división en dos o más solicitudes o registros, en los siguientes casos:

a) Si la solicitud ha sido objeto de un suspenso por oposiciones u objeciones o el registro ha sido objeto de un recurso y el suspenso o el recurso no afecta a todas las clases; en este caso podrán agruparse en una solicitud divisionaria o en un registro divisionario todas las clases afectadas y en otra las clases libres de obstáculos, con el fin de que esta sea concedida sin demora o bien quede libre del recurso.

b) Cuando se proceda a una transmisión parcial de la solicitud o del registro, que no afecte a todas las clases.

9. Arbitraje

Para evitar que ciertos conflictos surgidos durante la tramitación terminen en la vía jurisdiccional ordinaria, los interesados podrán someter a Arbitraje, que se sustanciará con arreglo a lo establecido en la Ley de Arbitraje, las cuestiones litigiosas surgidas, siempre que versen sobre las prohibiciones relativas y no se trate de conflictos entre signos distintivos idénticos para productos o servicios idénticos. En ningún caso podrán someterse a arbitraje cuestiones referidas a la concurrencia o no de defectos formales o de prohibiciones absolutas.

La decisión de recurrir al arbitraje (llamada “convenio arbitral”) deberá estar suscrita por el solicitante de la marca y por los titulares y, en su caso, por los licenciarios de los derechos anteriores causantes de la denegación y de los derechos anteriores que hubieran servido de base a oposiciones, así como por quienes hubieran interpuesto recurso o comparecido durante el mismo.

El laudo arbitral firme producirá efectos de cosa juzgada y deberá ser comunicado fehacientemente a la Oficina Española de Patentes y Marcas en un plazo de seis meses, a contar de la fecha de notificación del “convenio arbitral” a dicha Oficina por los interesados, una vez finalizado el procedimiento administrativo del registro de la marca y antes de que gane firmeza el acto administrativo que hubiera puesto término al mismo.

VI - RECURSOS

Contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas podrá formularse recurso de alzada en el plazo de un mes, contado desde la publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial de la mención de la resolución. Si este recurso fuese desestimado, podrá formularse un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid o de la Comunidad Autónoma en que esté domiciliado

el recurrente, en el plazo de dos meses a partir de la publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial de la mención de la resolución recurrida.

VII - FORMALIDADES PARA EL MANTENIMIENTO EN VIGOR DE UN REGISTRO

1. Duración

El registro de una marca se otorga por diez años, contados desde la fecha de solicitud y podrá renovarse indefinidamente por períodos ulteriores de diez años. Las marcas solicitadas antes de la entrada en vigor de la antigua Ley (antes del 12 de mayo de 1989) se concedieron por una duración de veinte años, contados a partir de la fecha de concesión, en vez de diez años desde la fecha de solicitud.

2. Tasas de mantenimiento – Renovación

Las formalidades para cumplir el mantenimiento en vigor de las marcas registradas son:

a) Pago de tasas quinquenales. Solamente en los casos de marcas solicitadas antes del 12 de mayo de 1989. Cuando estas marcas sean renovadas a los veinte años, la renovación se efectuará por diez años y ya no será necesario pagar quinquenios.

b) Solicitud de renovación del registro de marca, que debe ser presentada durante los últimos seis meses de cada período de diez años. Plazo de gracia: seis meses, con una tasa de recargo. La solicitud debe ser presentada por el titular registral o por su sucesor legal en cuyo caso deberá solicitarse simultáneamente la inscripción de la transferencia. La solicitud de renovación implica el pago de una tasa por cada una de las clases afectadas por la lista de productos y/o servicios.

VIII - NULIDAD

1. Acción de nulidad

Mediante acción ejercitada ante los Tribunales ordinarios (véase también el Capítulo XI sobre Jurisdicción) puede instarse la nulidad de una marca, cuando se dé alguno de los siguientes supuestos:

a) Cuando la marca haya sido concedida con infracción de alguna de las prohibiciones mencionadas en el Capítulo II de este compendio; ahora bien, el registro no podrá anularse cuando se trate de una marca o signo que, al registrarse, hubiese podido considerarse no distintivo, pero que haya adquirido con posterioridad carácter distintivo, como consecuencia del uso que se hubiese hecho de dicha marca por su titular o por un tercero con su consentimiento.

b) Cuando el titular no satisface las condiciones establecidas en la Ley para obtener el registro de una marca en España.

c) Cuando al presentar la solicitud de marca el solicitante haya actuado de mala fe.

No podrá instarse ante la Jurisdicción civil la nulidad de una marca invocando la misma causa de nulidad que hubiera sido ya objeto de pronunciamiento, en cuanto al fondo de la cuestión, en sentencia dictada en recurso contencioso administrativo, si el demandante ha sido parte del mismo.

2. Plazos de prescripción

El titular de un derecho anterior que haya tolerado el uso de una marca posterior registrada durante un período de cinco años consecutivos, con conocimiento de dicho uso, no podrá solicitar en lo sucesivo la nulidad de la marca posterior ni oponerse al uso de la misma basándose en dicho derecho anterior para los productos o los servicios para los cuales se hubiera utilizado la marca posterior, salvo que la solicitud de ésta se hubiera efectuado de mala fe, en cuyo caso la acción será imprescriptible. En este supuesto, el titular de la marca posterior no podrá oponerse al uso del derecho anterior, a pesar de que ese derecho ya no pueda invocarse contra la marca posterior.

La acción es también imprescriptible cuando la marca haya sido registrada en contravención de las prohibiciones absolutas a que nos referimos en el apartado 1 del Capítulo II.

3. Posible exigencia de prueba de uso

Si el demandado así lo pide, el demandante deberá aportar pruebas de uso real y efectivo de la marca anterior en que se basa la acción de nulidad, siempre que en la fecha de la demanda hayan transcurrido al menos cinco años, contados desde la fecha de publicación de concesión de dicha marca anterior en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.

IX - CAUSAS DE CADUCIDAD

1. Caducidad por falta de uso

La falta de uso real y efectivo de una marca en el plazo de cinco años, a partir de la publicación de su concesión en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, o la interrupción de tal uso durante cinco años consecutivos, es causa de caducidad, a menos que existan causas justificativas de la falta de uso.

La caducidad de un registro por falta de uso únicamente puede ser decretada por los Tribunales. Serán competentes los que se indican en el Capítulo XI (Jurisdicción).

No se requiere prueba de uso para el mantenimiento de los derechos o para formular oposiciones, pero puede exigirse en los casos de acciones de nulidad o por infracción, si la marca en que se basa incurre ya en la obligación de uso.

2. ¿Qué es "uso real y efectivo"?

Constituye un uso real y efectivo:

a) El uso de la marca tal y como fue registrada o de una forma que difiera de aquella en elementos que no alteren de manera significativa su carácter distintivo.

b) La marca debe ser utilizada en España. No obstante, cuando la marca se utilice para productos cuyo único fin sea la exportación, se considerará igualmente utilizada en España.

c) La marca deberá ser usada para los productos o servicios para los que fue concedido su registro.

d) El uso de la marca registrada deberá llevarse a cabo por el titular de la misma o por un tercero con su consentimiento expreso. No es obligatoria la inscripción del contrato de licencia de uso bajo el cual es usada la marca, pero sí resulta conveniente, para que no haya dudas de que el uso beneficia al solicitante.

3. Inversión de la carga de la prueba. Efecto subsanador del uso tardío

En la acción de caducidad compete al titular del registro de marca probar que la misma ha sido usada en el período de cinco años que precede a la fecha de la demanda, para los productos o servicios para los que está registrada. Si sólo se prueba el uso con respecto a parte de los productos o servicios, el registro se cancelará con respecto a los demás.

La iniciación del uso antes del periodo de tres meses que precede al ejercicio de la acción de caducidad es suficiente para evitar esta última, aunque la iniciación se haya producido después de más de cinco años de no uso. Esto significa que, aunque una marca no se use durante 12 años consecutivos (por ejemplo), la caducidad puede ser evitada si se comienza un uso, de buena fe, al menos tres meses antes de que la acción se inicie.

El uso iniciado dentro de los tres meses que preceden la fecha de la acción de caducidad o la fecha de la reconvención por falta de uso, servirá para subsanar esta falta de uso en los casos en los que los preparativos para dicho uso se hubiesen producido antes de haber conocido el titular que la acción de caducidad podría ser ejercitada.

4. Otras causas de caducidad

Podrá también declararse la caducidad de una marca y cancelarse su registro en los siguientes casos:

a) Cuando la marca con el paso del tiempo y como consecuencia del uso que de la misma haya hecho su titular o un tercero por él autorizado, haya llegado a tener la consideración de no distintiva, es decir, se haya convertido en una designación habitual de los productos o servicios para los cuales se registró, o induzca a los consumidores a confusión en cuanto a la naturaleza, la calidad o el origen de tales productos o servicios.

b) Si como consecuencia de una cesión, el propietario de la marca no satisface las condiciones establecidas para obtener el registro de una marca en España.

X - INFRACCIONES

1. ¿Qué se considera infracción?

El propietario de un registro de marca puede iniciar acciones civiles o penales contra terceros que utilicen, sin su consentimiento, una marca o signo igual a su marca o confundible con ella para productos o servicios idénticos o similares a los que designa dicha marca registrada, o incluso para productos o servicios distintos, si la marca registrada que sirve de base a la acción ha adquirido renombre en España y el uso del signo del infractor pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de la marca registrada.

Se considera infracción, en particular:

a) Poner la marca o signo en los productos o en su presentación.

b) Ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con este fin u ofrecer o prestar servicios con la marca o signo.

- c) Importar los productos, exportarlos o someterlos a cualquier otro régimen aduanero como, por ejemplo, el tránsito o el depósito.
- d) Utilizar la marca o signo en documentos de negocios y en la publicidad.
- e) Usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio.
- f) Poner el signo en envoltorios, embalajes, etiquetas u otros medios de identificación u ornamentación del producto o servicio, elaborarlos o prestarlos, o fabricar, confeccionar, ofrecer, comercializar, importar, exportar o almacenar cualquiera de esos medios incorporando el signo, si existe la posibilidad de que dichos medios puedan ser utilizados para realizar algún acto que conforme a las letras anteriores estaría prohibido.

2. Agotamiento del derecho de Marca

El derecho conferido por el registro de la marca no permitirá a su titular prohibir a terceros el uso de la misma para los productos puestos en el comercio del Espacio Económico Europeo con dicha marca por el titular o con su consentimiento expreso, salvo que existan motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos, especialmente cuando las características de los productos han sido modificadas o alteradas tras su comercialización.

3. Acciones por violación del derecho de Marca

Las acciones judiciales por violación del derecho de marca prescriben a los cinco años, contados desde la fecha en que pudiesen ejercitarse. Véase también el Capítulo XI (Jurisdicción).

El titular de la marca registrada podrá pedir:

- a) La cesación de los actos que violen su derecho.
- b) La indemnización de los daños y perjuicios sufridos.
- c) La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación y, en particular, que se retiren del tráfico económico los productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas u otros documentos en los que se haya materializado la violación del derecho de marca.
- d) La destrucción o cesión con fines humanitarios, si fuere posible, a elección del actor, y a costa siempre del condenado, de los productos ilícitamente identificados con la marca que estén en posesión del infractor, salvo que la naturaleza del producto permita la eliminación del signo distintivo sin afectar al producto o la destrucción del producto produzca un perjuicio desproporcionado al infractor o al propietario, según las circunstancias específicas de cada caso apreciadas por el Tribunal.
- e) La publicación de la sentencia a costa del condenado mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas. Esta medida sólo será aplicable cuando la sentencia así lo disponga expresamente.

Si el demandado lo pide, el demandante deberá aportar pruebas del uso real y efectivo de su marca siempre que en la fecha de la demanda hayan transcurrido al menos cinco años desde la fecha de publicación de su concesión en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.

4. Indemnización por daños y perjuicios

El demandante puede reclamar indemnización por los daños y perjuicios sufridos, así como también las ganancias dejadas de obtener a causa de la violación de su derecho o, alternativamente, el precio que el infractor hubiera debido pagar al titular por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho.

La indemnización de daños y perjuicios solamente podrá exigirse en relación con los actos de violación realizados durante los cinco años anteriores a la fecha en que se ejercite la correspondiente acción.

El titular de la marca cuya violación hubiera sido declarada judicialmente tendrá, en todo caso y sin necesidad de prueba alguna, derecho a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el 1 por 100 de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. Además el infractor deberá pagar una "indemnización coercitiva" de un importe de no menos de € 600 por cada día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la violación.

5. Diligencias de comprobación de hechos

Antes de ejercitar las acciones derivadas de la violación de los derechos de marca, la persona legitimada para ello podrá pedir al Juez que, con carácter urgente, acuerde la práctica de diligencias para la comprobación de los hechos constitutivos de tal violación. Solamente podrá acordarse la práctica de diligencias cuando, dadas las circunstancias del caso, sea presumible la violación del derecho de marca y no sea posible comprobar la realidad de la misma sin recurrir a las diligencias solicitadas.

6. Adopción de medidas cautelares

Puede pedirse al Tribunal que ordene la adopción de medidas cautelares, pero la petición sólo será aceptada en el supuesto de que el peticionario pruebe que su marca está siendo real y efectivamente usada.

El Tribunal puede ordenar:

- a) la prohibición de los actos constitutivos de la infracción;
- b) la retención y depósito de los productos afectados; y
- c) otras medidas que considere necesarias para asegurar la efectividad de la eventual indemnización de daños y perjuicios.

La adopción de medidas cautelares podrá solicitarse previamente a la interposición de la demanda, conjuntamente con la misma o con posterioridad a ella.

Al acordar, en su caso, las medidas cautelares solicitadas, el Juez fijará la caución que deberá prestar el peticionario para responder de los daños y perjuicios que eventualmente puedan ocasionarse.

XI - JURISDICCIÓN

Todos los litigios civiles que puedan surgir (acciones de caducidad, acciones de nulidad, acciones por infracción de derecho de marca, etc.) se tramitarán por el procedimiento ordinario de menor cuantía.

Será competente el Juez de Primera Instancia de la ciudad sede del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma correspondiente al domicilio del demandado.

Si el demandado no reside en España, la acción deberá ser incoada ante el Juez de Primera Instancia de Madrid. En los casos de infracción de derechos será también competente el Juez de 1ª Instancia de la ciudad sede del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma en la que se haya cometido la infracción.

Las resoluciones de los Jueces de Primera Instancia serán apelables ante la Audiencia Provincial de su sede, y las dictadas por ésta podrán recurrirse en casación ante el Tribunal Supremo.

XII – TRANSMISIONES Y LICENCIAS

1. Transmisiones

La Ley no dispone ningún tipo de limitación a la transmisión de los derechos derivados de un registro de marca; tampoco se requiere que la marca sea cedida con el fondo de negocio al que eventualmente estuviese vinculada la misma. Sin embargo, en defensa de los derechos de los consumidores la Ley permite la denegación de la inscripción de la transferencia si de los documentos aportados para ello se dedujera de forma manifiesta que, debido a la transmisión la marca, el público podría ser inducido a error, en particular sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica de los productos o de los servicios. En tal caso, el nuevo titular podrá limitar la lista de productos o servicios a aquellos para los que la marca no resulte engañosa, si los hubiere.

La transmisión de la empresa en su totalidad implica la de sus marcas, salvo pacto en contrario o que de las circunstancias del caso se desprenda claramente lo contrario.

La marca, con independencia de la transmisión de la totalidad o de parte de la empresa, puede ser transmitida, dada en garantía o ser objeto de otros derechos reales.

Es posible la transmisión parcial, es decir para sólo parte de los productos y/o servicios, en cuyo caso será preciso proceder a la división de la solicitud o del registro.

2. Licencias

El titular de una marca podrá otorgar, mediante contrato, licencia de uso de su marca a favor de un tercero.

Salvo pacto en contrario, se presumirá que la licencia se otorga en relación con todos los productos o servicios para los que la marca está registrada y para todo el territorio nacional. Se presumirá igualmente, salvo pacto en contrario, que se trata de una licencia no exclusiva otorgada por tiempo indefinido.

El titular de una licencia no podrá cederla a terceros, ni conceder sublicencias, a no ser que se hubiere convenido lo contrario.

3. Inscripción

Las transmisiones y las licencias sólo surtirán efectos frente a terceros si han sido inscritas en el registro de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

La solicitud de inscripción del cambio de titularidad o de la licencia deberá solicitarse mediante instancia acompañada del justificante de pago de la tasa correspondiente que se abonará según los registros afectados.

A elección del solicitante, se deberá acompañar a la instancia alguno de los siguientes documentos:

a) Copia auténtica del contrato o bien copia simple del mismo con legitimación de firmas efectuada por notario o por otra autoridad pública competente.

b) Extracto del contrato en el que conste por testimonio notarial o de otra autoridad pública competente que el extracto es conforme con el contrato original.

c) Certificado o documento de transferencia o licencia (según modelo facilitado por la OEPM), firmado tanto por el titular como por el nuevo propietario o licenciataria. En este caso no se requiere intervención notarial.

Si el cambio en la titularidad se produce por una fusión, por imperativo de la ley, por resolución administrativa o por decisión judicial, deberá acompañarse a la instancia testimonio emanado de la autoridad pública que emita el documento, o bien copia del documento que pruebe el cambio, autenticada o legitimada por notario o por otra autoridad pública competente. De la misma manera se solicitará la inscripción de embargos y demás medidas judiciales.

También conviene inscribir el cambio de nombre de la entidad titular, para lo cual basta comunicar a la OEPM el nuevo nombre y solicitar su inscripción.

XIII - MARCAS COLECTIVAS Y DE GARANTIA

La Ley de Marcas contiene también disposiciones relativas a las marcas colectivas y de garantía:

Las asociaciones de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios podrán solicitar el registro de **marcas colectivas** para diferenciar en el mercado los productos o servicios de sus miembros de los productos o servicios de quienes no forman parte de dicha asociación.

La solicitud de registro de una marca colectiva deberá incluir un Reglamento de uso, en el que, además de los datos de identificación de la Asociación solicitante, se indicarán las personas autorizadas para utilizar la marca, las condiciones de afiliación a la Asociación, las condiciones de uso de la marca y los motivos por los que puede prohibirse el uso de la marca a un miembro de la Asociación. El propio Reglamento deberá contener igualmente las sanciones que se podrán imponer a los asociados que incumplan el citado Reglamento.

La **marca de garantía** es el signo que certifica que los productos o servicios a los que se aplica cumplen unos requisitos y características comunes, en particular, en lo que concierne a su calidad, componentes, origen geográfico, condiciones técnicas o modo de elaboración. Su uso se realiza bajo control y autorización de su titular.

La solicitud de registro de una marca de garantía deberá incluir un Reglamento de uso en el que se indicará la calidad, los componentes, el origen o cualesquiera otras características de los correspondientes productos o servicios. El Reglamento de uso fijará asimismo las medidas de control que se obliga a implantar el titular de la marca de garantía y las sanciones adecuadas. El Reglamento de uso deberá ser informado favorablemente por el Organismo Administrativo competente en atención a la naturaleza de los productos o servicios a los que la marca de garantía se refiere.

Las disposiciones relativas a las marcas normales o individuales son también aplicables a las marcas colectivas y de garantía; sin embargo las marcas colectivas no

están sujetas a las prohibiciones sobre denominaciones geográficas y tanto las colectivas como las de garantía podrán ser caducadas, además de por las causas aplicables a las marcas normales o individuales, cuando concurren alguna o varias de las circunstancias siguientes y así se declare en sentencia firme:

- a) Que el titular de la marca colectiva o de garantía haya autorizado o tolerado un uso de la misma de manera incompatible con lo dispuesto en el Reglamento de uso.
- b) Que el titular de una marca colectiva o de garantía se haya negado arbitrariamente a autorizar el ingreso en la Asociación o el uso de la marca a una persona que reúna los requisitos fijados en el Reglamento de uso.
- c) Que a consecuencia del uso permitido por el titular de la marca colectiva o de garantía, la misma se ha hecho susceptible de inducir al público a error.
- d) Que se haya inscrito una modificación del Reglamento de uso de la marca colectiva o de garantía sin haber sometido previamente la propuesta a la Oficina Española de Patentes y Marcas.
- e) Que el titular de una marca de garantía la haya utilizado para los productos o servicios que él mismo (o una persona que esté económicamente vinculada con él) fabrique o suministre.

Las marcas colectivas y de garantía cuyo registro haya sido cancelado por cualquiera de las causas antes mencionadas o no haya sido renovado por su titular, no podrán ser registradas en relación con productos o servicios idénticos o similares durante un plazo de tres años, a contar desde la fecha de publicación de la cancelación del registro o desde la fecha en que concluyó el plazo de renovación.

XIV - NOMBRES COMERCIALES

Los nombres comerciales pueden ser registrados bajo la Ley de Marcas. Se entiende por nombre comercial el signo susceptible de representación gráfica que identifique a una empresa en el tráfico mercantil y sirva para distinguirla de las demás empresas que desarrollen actividades idénticas o similares.

Podrán, especialmente, constituir nombres comerciales:

- a) Los nombres patronímicos, las razones sociales y las denominaciones de las personas jurídicas.
- b) Las denominaciones de fantasía.
- c) Las denominaciones alusivas al objeto de la actividad empresarial.
- d) Los anagramas y logotipos.
- e) Cualquier combinación de lo que, con carácter enunciativo, se menciona en los apartados anteriores.

Las disposiciones mencionadas en este compendio en cuanto a la regulación de las marcas, serán de aplicación a los nombres comerciales, tanto en lo que se refiere a requisitos para la solicitud y procedimiento de registro, como en lo referente a cesiones, derechos conferidos, nulidad y caducidad.

XV - RÓTULOS DE ESTABLECIMIENTO

La vigente Ley de Marcas no prevé la posibilidad de registrar rótulos de establecimiento. Para proteger un signo en relación con las actividades hasta ahora cubiertas por un registro de rótulo de establecimiento, se recomienda su registro como marca para los servicios de venta al por menor (clase 35).

Los rótulos de establecimiento vigentes al 31 de julio de 2002 o los solicitados antes de dicha fecha y concedidos después de la misma continuarán su existencia registral hasta la conclusión del período de vigencia de su registro o de su última renovación.

Durante el período de veinte años siguiente a la cancelación del registro, el que ha sido titular del mismo o su causahabiente podrá oponerse al uso de una marca o nombre comercial en el término municipal para el que estuvo registrado el rótulo, si presenta con éste identidad de signo y de aplicación. Este derecho caducará si deja de usarse el rótulo durante tres años consecutivos.

XVI – PROTECCIÓN DE LA MARCA FUERA DE ESPAÑA

1. Registro país por país

La marca puede registrarse en cualquier país mediante un registro nacional, incluso en los países de la Unión Europea, si se prefiere el registro país por país en lugar de la marca comunitaria, que es un registro único e indivisible para toda la Unión Europea. Nosotros podemos ocuparnos de ello a través de nuestra red de corresponsales en el extranjero.

2. Registro de marca internacional

En los países miembros del Arreglo de Madrid para Marcas Internacionales puede obtenerse el registro mediante una solicitud única presentada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, en la que se designarán los países a los que se desea extender la protección de la marca ya registrada o solicitada en España. La solicitud es transmitida a la Oficina Internacional de Ginebra que le asigna un número, la publica en el Boletín de Marcas Internacionales y, a su vez, la transmite a cada uno de los países designados, en los que quedará sometida a los trámites previstos en cada país para una solicitud nacional. Al final de cada tramitación, la Oficina nacional del país respectivo emitirá una resolución concediendo o denegando el registro en dicho país. Por tanto, aunque el registro lleva un número único, la parte correspondiente a cada país es independiente, pudiendo concederse el registro en unos países y denegarse en otros, así como cederse separadamente la parte correspondiente a cada país, en cuyo caso se asignará un nuevo número a la parte cedida.

El registro dura 10 años y puede renovarse indefinidamente por períodos de igual duración. En una solicitud de marca internacional pueden designarse actualmente los siguientes países:

Albania	Eslovaquia	Letonia	Rumania
Alemania	Eslovenia	Liberia	San Marino
Antigua	Estonia	Liechtenstein	Sierra Leona
Argelia	Federación	Lituania	Singapur
Austria	Rusa	Luxemburgo	Suazilandia

Armenia	Finlandia	Macedonia	Sudán
Australia	Francia	Marruecos	Suecia
Azerbaijan	Georgia	Mónaco	Suiza
Bélgica	Grecia	Mongolia	Tadyikistán
Bielorrusia	Holanda	Mozambique	Turkmenistán
Bosnia- Herzegovina	Hungría	Noruega	Turquia
Bulgaria	Irlanda	Polonia	Ucrania
Bhután	Italia	Portugal	Uzbekistán
Croacia	Islandia	Reino Unido	Viet-Nam
Cuba	Japón	República Checa	Yugoslavia (Serbia y Montenegro)
China	Kazakistán	República de	Zambia
Dinamarca	Kenia	Corea	
Egipto	Kirgidstán	R.P.Dem. de	
	Lesoto	Corea	
		República de	
		Moldavia	

La lista de países que pueden designarse en una solicitud de marca internacional incluye todos los países de la Unión Europea. Por tanto, en estos países puede obtenerse la protección de la marca por tres vías: marca comunitaria (registro único e indivisible que cubre todo el territorio de la Unión y que no puede concederse, denegarse o cederse país por país), marca nacional independiente en cada uno de los países de la Unión, o marca internacional en la que podrán designarse los países de la Unión que se desee, conjuntamente con otros países que no sean de la Unión. La decisión de una u otra vía dependerá de las circunstancias de cada caso y, naturalmente, estamos a su disposición para asesorarles.

3. Marcas Comunitarias

Se trata de un registro único e indivisible que cubre todo el territorio de la Unión Europea y que no puede concederse, denegarse o cederse país por país, como ocurre en la marca internacional. Se solicita ante la Oficina Comunitaria de Marcas y Modelos, sita en Alicante. La tramitación es muy similar a la de una marca española. Puede servir de base a una oposición tanto una marca comunitaria anterior como un registro anterior con efectos sólo en uno o varios países de la Unión Europea. Para que el registro quede a salvo de caducidad por falta de uso basta con probar el uso en uno solo de los países de la Unión. Para más información consultar nuestro folleto "La Marca Comunitaria".

La marca comunitaria permite obtener protección en España en las mismas condiciones que una marca nacional y, además, la protección en el resto de la Unión Europea. Naturalmente su coste es superior al de una marca española.

XVII - COMPETENCIA DESLEAL

1. Introducción

Las normas de la Ley de Competencia Desleal (LCD) del 10 de enero de 1991 y, en ciertos supuestos, las de la Ley General de Publicidad dotan a nuestro ordenamiento jurídico de modernas herramientas que permiten hacer frente a la competencia desleal.

La Ley de Competencia Desleal contiene una cláusula general en virtud de la cual

“Se reputa desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe”

y tipifica, sólo a título de ejemplo, una gran variedad de actos considerados desleales, entre los que cabe destacar:

- actos de confusión
- actos de imitación
- actos de explotación de la reputación ajena

Los actos de comparación también se consideran, en principio, competencia desleal, aunque en determinados supuestos podrían no serlo. Ahora bien, se debe distinguir entre los actos de comparación, que se dan a veces en la publicidad de los productos o servicios y lo que se califica como “publicidad adhesiva” (o parasitaria), que nunca estará justificada.

Estas normas deben considerarse subsidiarias o de apoyo cuando el perjudicado es titular de derechos exclusivos de Propiedad Industrial, pues en este caso prevalecerá la normativa específica de la Ley de Marcas y/o de la Ley de Patentes, como herramientas idóneas para impedir la usurpación de esos derechos exclusivos y para la reclamación de las correspondientes indemnizaciones por daños y perjuicios.

Como ya hemos visto, la Ley de Marcas otorga cierta protección a las marcas notorias o renombradas, incluso cuando éstas no hayan sido registradas. En estos casos las disposiciones de la Ley de Competencia Desleal pueden reforzar esa protección. Por otra parte, resultará necesario acudir a la Ley de Competencia Desleal cuando se trate de la protección de un signo no inscrito, que además no goce de la consideración de “notorio” y/o “renombrado”.

Esta Ley también sirve para combatir conductas desleales que no impliquen el uso de marcas.

2. Acciones

Aunque, en cualquier caso, siempre será aconsejable el requerimiento previo, como vía que posibilite una solución extrajudicial del conflicto planteado, la efectividad de la LCD se consigue a través de las acciones judiciales previstas en su artículo 18:

- acción declarativa de la deslealtad del acto;
- acciones de cesación del acto, o de prohibición del mismo, para evitar un daño futuro, es decir, si todavía no se ha puesto en práctica;
- acciones de remoción, que hacen posible la rehabilitación o recuperación de la situación anterior;
- acciones de rectificación de informaciones engañosas, incorrectas o falsas;
- acción de resarcimiento de daños y perjuicios ocasionados por el acto de competencia desleal si el mismo ha sido intencionado; y
- acción de enriquecimiento injusto, que procederá cuando el acto lesione una posición jurídica amparada por un derecho de exclusiva u otro de análogo contenido económico.

Estará legitimada para iniciar estas acciones cualquier persona (física o jurídica) que participe en el mercado, cuyos intereses económicos resulten directamente perjudicados o amenazados por el acto de competencia desleal.

Las acciones deberán ser iniciadas antes de que transcurra un año desde la fecha en que pudieron ejercerse y, en cualquier caso, antes de que transcurran tres años desde la fecha en que se iniciaron los actos constitutivos de competencia desleal.

3. Diligencias preliminares y medidas cautelares

La Ley de Competencia Desleal posibilita la solicitud de diligencias para la comprobación de aquellos hechos cuyo conocimiento resulte objetivamente indispensable para preparar el juicio.

También será posible solicitar la adopción de medidas cautelares, cuando las circunstancias del caso así lo requieran y, si se cumplen los requisitos que marca la ley, el Juez podrá ordenar la cesación provisional del acto de competencia desleal y decretar las demás medidas cautelares que resulten pertinentes, habiéndose previsto la tramitación preferente e incluso, en caso de peligro grave e inminente, sin oír a la parte contraria, acordándose dentro de las veinticuatro horas siguientes a la presentación de la solicitud.