



UNIVERSITAT DE  
BARCELONA

Facultat de Dret

# DICTAMEN JURÍDICO

Trabajo Final del Máster de Acceso a la Abogacía.

Caso nº 231 - B. Propiedad Industrial. Aspectos relacionados con el contenido del derecho de exclusiva sobre la marca.

Autora: **María Beleta Granada**

Niub: **16707994**

Asignatura: **Trabajo Final del Máster de Acceso a la Abogacía**

Área temática: **Propiedad industrial**

Tutora: **María del Carmen Buganza González**

Curso: **2021-2022**

## Índice

<b>Abreviaturas.....</b>	<b>4</b>
<b>Introducción.....</b>	<b>5</b>
<b>1. Antecedentes.....</b>	<b>6</b>
<b>2. Documentación examinada.....</b>	<b>8</b>
<b>3. Salvedades.....</b>	<b>8</b>
<b>4. Objeto del dictamen.....</b>	<b>9</b>
4.1. Cuestiones de naturaleza sustantiva.....	9
4.2. Cuestiones de naturaleza procesal.....	9
<b>5. Análisis jurídico.....</b>	<b>10</b>
5.1. Fuentes aplicables al caso.....	10
5.1.1. Normativa aplicable.....	10
5.1.2. Jurisprudencia aplicable.....	10
5.2. Cuestiones que resolver.....	12
5.2.1. De carácter sustantivo.....	12
PRIMERA. Concepto de marca. Especial análisis de las marcas figurativas/mixtas.....	12
SEGUNDA. Ámbito de protección del derecho de exclusiva sobre la marca. Dimensión positiva y negativa.....	13
TERCERA. Análisis de las características del signo protegido por la marca registrada.....	14
CUARTA. Limitaciones a la protección que deriva del derecho de exclusiva sobre la marca. Uso inocuo de la marca ajena. Falta de menoscabo de las funciones de la marca.....	17
QUINTA. Prohibición absoluta de registro de la marca titularidad de TSP. Análisis del carácter descriptivo de la marca.....	21
SEXTA. Apreciación de la afectación al renombre.....	23
SÉPTIMA. Complementariedad relativa normativa marcaria y normativa en materia de competencia desleal. Análisis de la viabilidad de la acción de competencia desleal.....	25
OCTAVA. Pruebas que aportarán las partes para sostener sus argumentos.....	28
5.2.2. De carácter procesal.....	32
PRIMERA. Acción de violación del derecho de exclusiva sobre la marca. Acción de cesación.....	32
SEGUNDA. Indemnización por daños y perjuicios.....	33
TERCERA. Análisis de la legitimación activa de la parte actora (TSP) para ejercitar una acción de violación del derecho de marca. Planteamiento de la estrategia de defensa de mi cliente.....	35
CUARTA. Competencia judicial y ley aplicable.....	37
<b>6. Conclusiones.....</b>	<b>42</b>

<b>7. Emisión del dictamen .....</b>	<b>43</b>
<b>Bibliografía .....</b>	<b>44</b>
<b>Anexos.....</b>	<b>46</b>

## Abreviaturas

EUIPO	European Union Intellectual Property Office / Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea.
OEPM	Oficina Española de Patentes y Marcas.
LM	España. Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, núm. 94, págs. 45579 a 45603.
LP	España. Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, BOE núm. 177.
RMUE	Europa. Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea.
DM	Europa. 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.
RBIBis	Europa. Reglamento (UE) nº 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil.
LEC	España. Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. BOE núm. 7.
LOPJ	España. Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. BOE núm. 157.
TSP	TALENT SEARCH PEOPLE, S.L.
SIE	SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA EMPRESA, S.A.

## Introducción

El objeto de este dictamen consiste en diseñar una estrategia de defensa para la parte a la que represento, que es en este caso la empresa SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA EMPRESA, S.A. (parte demandada) en el supuesto de hecho planteado. La empresa está especializada en la prestación de servicios de consultoría en Recursos Humanos y organizativos. Debido a su larga trayectoria, la empresa tiene una fuerte presencia en el mercado, con numerosos reconocimientos a su profesionalidad. Así es como ha logrado convertirse en un gran referente del sector.

Para ello, es necesario realizar un estudio y análisis del caso, tanto desde una perspectiva sustantiva como procesal. En lo relativo a los aspectos sustantivos, va a ser necesario estudiar los siguientes temas. En primer lugar, analizar el concepto de marca, a fin de poder determinar el ámbito de protección que deriva de la misma, así como el alcance del *ius prohibendi* que se reconoce al titular de la marca registrada. Si bien, por lo que a este tema se refiere, va a resultar imprescindible valorar la existencia de una limitación al derecho de marca y, en su caso, las consecuencias que de esta derivan.

Tomando en consideración los hechos, el tema central, y aquel en base al cual me parece más idóneo desarrollar la estrategia de defensa para mi cliente, gira entorno al concepto de marca descriptiva. Asimismo, otro pilar fundamental para sustentar y consolidar la defensa de mi representada es el análisis del uso realizado del término “Talent Search”, en relación con la marca titularidad de la parte contraria, que está registrada tanto a nivel nacional como comunitario. En esta línea, será fundamental probar que el tipo de uso que está realizando es irrelevante, por no menoscabar las funciones propias de una marca. Para ello será necesario llevar a cabo un análisis detenido de cada una de estas funciones y argumentar porque queda descartada cualquier afectación de estas. Asimismo, deberá demostrarse que en ningún caso se da una conducta desleal, ya que no hay aprovechamiento alguno de renombre. En este punto, señalaremos que en todo caso es la parte actora quien tiene la carga de probar dicho renombre y el perjuicio que a este se produce.

Habiendo tratado los aspectos sustantivos, será necesario plantear la estrategia desde el punto de vista procesal. Es decir, habrá que valorar las distintas formas de ejercitar acciones de violación de marca, y en base a estas, las vías de defensa a disposición de mi representada, para hacer valer sus derechos y pretensiones. Asimismo, se analizará la concurrencia o no de los requisitos para el ejercicio de las acciones planteadas por la parte contraria, en defensa de su derecho exclusivo de marca. Se analizará la competencia judicial, atendiendo al hecho de que la parte actora tiene registradas las marcas a nivel nacional y europeo, y, por ello, podrá escoger, en base a los criterios atributivos de competencia, de la normativa europea o nacional, aquel órgano jurisdiccional que más le convenga. Por ello, es relevante que la parte a la que represento tome en consideración las distintas posibilidades que existen.

## **1. Antecedentes**

TALENT SEARCH PEOPLE, S.L. (en adelante, TSP o “demandante”), empresa constituida en el año 2006, se dedica a la prestación de servicios de consultoría en el ámbito de los Recursos Humanos, siendo su especialización consistente en la búsqueda de perfiles internacionales. Su sede se encuentra en Barcelona, pero opera también en Madrid y Portugal, donde tiene otras oficinas. Destaca su fuerte presencia en redes sociales como serían Facebook, Instagram, LinkedIn, entre otras.

Esta empresa tiene registradas dos marcas, una de ellas es una marca nacional, registrada en el Registro de Marcas de la Oficina Española de Patentes y Marcas (en adelante, OEPM), mientras que la otra es una marca de la Unión Europea, estando la misma registrada en el Registro correspondiente de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (en adelante, EUIPO).

Por lo que se refiere a la marca nacional, con número de registro M3640882(4), hay que destacar que el signo que goza de protección es un signo de naturaleza mixta, es decir, compuesto por texto e imagen. Además, el registro de la marca se realiza en relación con la clase 35 de la Clasificación de Niza, en fecha 28 de noviembre de 2016. Esta clase comprende principalmente servicios prestados por individuos o empresas, con la finalidad de ofrecer asistencia en la explotación o dirección de una empresa comercial o en la dirección y gestión de los negocios o actividades comerciales de una empresa industrial o comercial. Su función principal consiste en ofrecer servicios de selección de personal, así como también de consultoría en materia de gestión de personal.

Por lo que se refiere a la marca de la Unión Europea, con número de registro 010716454, hay que destacar que el signo es de carácter figurativo, por lo que la protección que otorga el Registro de la Marca a su titular abarca la imagen y el texto que componen el signo. El registro de la marca se realiza para las clases 35, 41 y 42 de la Clasificación de Niza, en fecha 24 de agosto de 2012. Es decir, la marca se encuentra registrada para los siguientes usos. Su uso en servicios de asistencia en la explotación o dirección de una empresa o en la dirección y gestión de los negocios o actividades de una empresa comercial. Su uso para la oferta de servicios de selección de personal, así como también de consultoría en materia de gestión de personal. También lo está para servicios de educación dirigidos al desarrollo de facultades mentales de las personas. Por último, el registro protege también el desarrollo de la actividad de prestación de servicios, en relación con aspectos teóricos o prácticos, correspondientes a actividades de alta complejidad.

SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA EMPRESA, S.A. (en adelante SIE o “demandada”), empresa constituida en el año 1995, se dedica a la prestación de servicios de consultoría en materia de Recursos Humanos, encontrándose su sede en Madrid y operando a su vez en 15 ciudades distintas repartidas por Europa, Asia, América y Australia. Esta empresa tiene una posición muy consolidada en el mercado debido a su fuerte presencia en distintos países, su experiencia y su profesionalidad, habiendo recibido numerosos reconocimientos a nivel internacional. Se ha convertido en un referente en el sector de los Recursos Humanos, destacando la calidad en la prestación de

sus servicios, altamente valorada por el público. Cabe señalar que la empresa cuenta con una serie de signos distintivos para su identificación en el mercado.

En 2017, TSP detectó que SIE utilizaba una herramienta en su página web, para facilitar a los internautas la búsqueda de ofertas de empleo, distinguiendo entre dos categorías diferentes. Por un lado, una categoría Junior, que identificaba con el término “Talent Search” y, por otro lado, un perfil Senior, que identificaba con el término “Senior Executive”.

Ante esta situación, TSP consideró que, con el uso de esta herramienta, SIE estaba vulnerando su derecho de exclusiva sobre sus marcas registradas. Por ello, envió una carta por burofax informándole sobre sus derechos de marca, la notoriedad adquirida y requiriéndole (i) el cese inmediato del uso del término “Talent Search”, (ii) el envío de una comunicación con la prueba del cese efectivo, indicando la fecha en el que este se produce, (iii) el compromiso de no usar en el futuro las marcas registradas titularidad de TSP y (iv) la obligación de satisfacer una indemnización igual o superior al 1% de su facturación. Además, a continuación, advirtió a mi cliente de que, en el caso de no adoptar las acciones requeridas, iniciaría acciones judiciales por violación de su derecho de exclusiva sobre las marcas registradas, así como una acción de competencia desleal, por explotación de la reputación ajena.

## **2. Documentación examinada**

La presentación del caso se acompaña con un extracto de la página web de la EUIPO y de la OEPM en la que aparece de forma sintética información sobre el tipo de marca registrada en cada una de las oficinas. Asimismo, aparece información sobre la clase de productos de la Clasificación de Niza y de Viena, que están amparados por las marcas correspondientes. Cabe destacar que en ninguno de los dos casos se ha formulado oposición a su registro.

## **3. Salvedades**

A continuación, realizo una breve referencia a aquella documentación que no ha sido proporcionada con el caso, pero que, sin embargo, consideramos esencial para realizar un análisis jurídico completo y diseñar posteriormente la estrategia de defensa más acorde con los intereses del cliente.

- Contenido del Burofax dirigido a mi representada, mediante el cual se le informaba de los derechos de marca existentes, de la notoriedad adquirida en el mercado y, asimismo, se le requería para el cese inmediato en el uso del término “Talent Search”, el envío de una comunicación con la prueba de cese efectivo indicando la fecha en el que se produce, junto con el compromiso de no usarla en el futuro. Por último, el titular de la marca solicita la indemnización correspondiente al 1% de la facturación. Consideramos interesante poder acceder al contenido de este con el fin de analizar como se justifican dichas peticiones.
- Contenido de la contestación al Burofax, con la finalidad de conocer los argumentos que se presentan en un primer momento y que se desarrollarán más detalladamente en la presentación de la demanda reconvencional. Todo ello con el objetivo de hacer énfasis en aquellos que consideramos más relevantes para sustentar nuestra defensa.
- Acceso a los contenidos de la página web de la parte actora y de mi representada. Análisis de la forma de presentación de esos contenidos, prestando especial atención al lugar que ocupa el término “Talent Search” en el sitio web. Dicha información sería útil para demostrar que mi cliente únicamente está utilizando el término para clasificar las posiciones que anuncia de una tercera empresa. No se puede encontrar en internet, sino que únicamente se está usando internamente en la propia página web como herramienta de anuncio de las distintas posiciones que están vacantes en una empresa.

## **4. Objeto del dictamen**

### **4.1. Cuestiones de naturaleza sustantiva**

**PRIMERA.** Concepto de marca. Especial análisis de las marcas figurativas/mixtas.

**SEGUNDA.** Ámbito de protección del derecho de exclusiva sobre la marca. Dimensión positiva y negativa.

**TERCERA.** Análisis de las características del signo protegido por la marca registrada.

**CUARTA.** Limitaciones a la protección que deriva del derecho de exclusiva sobre la marca. Uso inocuo de la marca ajena. Falta de menoscabo de las funciones de la marca.

**QUINTA.** Prohibición absoluta de registro de la marca titularidad de TSP. Análisis del carácter descriptivo de la marca.

**SEXTA.** Apreciación de la afectación al renombre.

**SÉPTIMA.** Complementariedad relativa normativa marcaria y normativa en materia de competencia desleal. Análisis de la viabilidad de la acción de competencia desleal.

**OCTAVA.** Pruebas que aportarán cada una de las partes para sostener sus argumentos.

### **4.2. Cuestiones de naturaleza procesal**

**PRIMERA.** Acción de violación del derecho de marca.

**SEGUNDA.** Indemnización por daños y perjuicios.

**TERCERA.** Viabilidad de la acción de competencia desleal. Análisis de los requisitos para poder hablar de marca de renombre.

**CUARTA.** Competencia judicial y ley aplicable en materia de infracción del derecho de exclusiva de marca. Análisis de la legitimación activa y pasiva.

## **5. Análisis jurídico**

### **5.1. Fuentes aplicables al caso**

#### **5.1.1. Normativa aplicable**

##### **Normativa aplicable de carácter sustantivo**

###### **Europea e Internacional**

- Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (modificado el 28 de septiembre de 1979).
- Europa. 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.
- Europa. Reglamento (UE) nº 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil.
- Europa. Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea.

###### **Nacional**

- España. Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, págs. 45579 a 45603. BOE núm. 294.
- España. Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, BOE núm. 177.

##### **Normativa aplicable de carácter procesal**

###### **Europea**

- Europa. Directiva 2004/48/ce del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual.

###### **Nacional**

- España. Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. BOE núm. 7.
- España. Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. BOE núm. 157.

#### **5.1.2. Jurisprudencia aplicable**

##### **Jurisprudencia europea**

- Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 25 de febrero de 2010 (C-408/18 P). Asunto Lancome parfums et beauté & CIE SNC y Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, dibujos y modelos) (OAMI) y CMS Hashge Sigle. ECLI: EU:C:2010:92.

- Conclusiones del Abogado General M. Campos Sánchez, presentadas el 20 de junio de 2017. Asunto C-425/16, Hansruedi Raimund contra Michaela Aigner. ECLI:EU:C:2017:479.
- Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala), de 23 de marzo de 2010, Google France SARL y Google Inc. contra Louis Vuitton Malletier SA (C-236/08), Google France SARL contra Viaticum SA y Luteciel SARL (C-237/08) y Google France SARL contra Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL y otros (C-238/08). ECLI:EU:C:2010:159.
- Sentencia del Tribunal de Justicia, de 14 de mayo de 2002, (C2/00), asunto Michael Hölterhoff y Ulrich Freiesleben. ECLI:EU:C:2002:287.
- Sentencia del Tribunal de Justicia, de 12 de noviembre de 2002, (C-206/01), asunto Arsenal Football Club plc. y Mathew Reed. ECLI:EU:C:2002:651.
- Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 5 de septiembre de 2019 (C-172/18). Asunto AMS Neve Ltd., Barnett Waddingham Trustees y Heritade Audio, S.L., Pedro Rosdríguez Arribas. Párrafo 40 (Sección “Sobre la cuestión prejudicial). ECLI:EU:C:2019:67.
- Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 5 de junio de 2014 (C-360/12). Asunto Coty Germany GmbH (anteriormente Coty Prestige Lancaster Group GmbH contra First Notes Perfumes NV. ECLI:EU:C:2014:1318.
- Sentencia del Tribunal de Justicia, de 27 de septiembre de 2017 (C-24/16 y C-25/16), Asunto Nintendo Co. Ltd y BigBen Interactive GmbH, BigBen Interactive S.A. ECLI:EU:C:2017:724.
- Sentencia del Tribunal de Justicia, de 25 de Julio de 2018 (C-129/17). Asunto Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd, Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV y Duma Forklifts NV, GS. International BVBA. ECLI:EU:C:2018:594.

### **Jurisprudencia nacional**

- Sentencia del Juzgado Mercantil de Madrid, (Sección 3ª), de 22 de marzo de 2018, (CENDOJ, ROJ: SJM M 30/2018 - ECLI:ES:JMM:2018:30).
- Sentencia del Juzgado Mercantil de Alicante (Sección 1ª), de 15 de junio de 2016. (CENDOJ Roj: SJM A 3304/2016 - ECLI:ES:JMA:2016:3304).
- Sentencia del Tribunal Supremo. Sala de lo Civil (Sección 1ª), de 3 de octubre de 2019. (CENDOJ Roj: STS 3027/2019 - ECLI:ES:TS:2019:3027).
- Sentencia del Tribunal Supremo. Sala de lo Civil (Sección 1ª), de 11 de marzo de 2014. (CENDOJ Roj: STS 1107/2014 - ECLI:ES:TS:2014:1107). Motivo Primero de Casación: compatibilidad entre acciones marcarias y de competencia desleal.
- Sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Murcia (Sección 2ª), de 17 de junio de 2016. (CENDOJ Roj: SJM MU 7844/2021 - ECLI:ES:JMMU:2021:7844).

## **5.2. Cuestiones que resolver**

### **5.2.1. De carácter sustantivo**

#### **PRIMERA. Concepto de marca. Especial análisis de las marcas figurativas/mixtas.**

La marca es aquel signo que, por estar dotado de carácter distintivo, es capaz de cumplir con la función de garantizar la identidad del origen empresarial de los productos o servicios comercializados bajo esa marca. Es decir, permite al consumidor distinguir esos productos o servicios de los del resto de operadores del mercado.

Por marca figurativa o mixta se entiende aquella que está compuesta por un componente gráfico y otro conceptual. Habitualmente, se opta por una marca de esta tipología para contrarrestar la debilidad del término denominativo que aparece en la marca.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha considerado que la dimensión conceptual de una marca figurativa se tendrá en cuenta cuando la marca en cuestión sea fuerte, pero no en cambio, cuando la misma sea débil por carecer de carácter distintivo. Si el elemento denominativo es descriptivo, debe valorarse la manera en la que se combinan o la fantasía que deriva de ambos, a efectos de determinar si la marca en cuestión cumple con su función esencial, de indicación del origen empresarial de los productos o servicios amparados por la misma. Es importante analizar la tipografía y ver en que medida la incorporación de cierto nivel de diseño gráfico en los mismos es capaz de producir una impresión duradera de la marca. Analizando, asimismo, el impacto que su diseño y disposición produce en el consumidor medio.<sup>1</sup>

Aunque es cierto que el Tribunal Supremo español ha considerado que en una marca figurativa o mixta el elemento predominante es el denominativo, ello no es extensible a todos los supuestos. En concreto, tal interpretación no será aplicable para el caso de que el elemento denominativo consista en un término descriptivo. Cuando un término es descriptivo se convierte en débil ya que, por carecer de distintividad, los consumidores tienden a centrar su atención en el resto de los elementos que lo conforman, dando importancia a estos últimos. Así pues, el elemento gráfico se desplaza a un primer plano. Aún y así, si dicho elemento figurativo consiste en una forma geométrica simple, que se usa como marco o borde, cuya función es subrayar, destacar o rodear el elemento denominativo, no tendrá suficiente impacto en la marca para concederle carácter distintivo.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> European Trade Mark and Design Network. *Comunicación común acerca de la Práctica Común sobre carácter distintivo: marcas figurativas que contienen términos descriptivos/carentes de carácter distintivo.* [en línea]. Octubre, 2015. [fecha de consulta: 4 de diciembre de 2021]. Disponible en: <[http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos\\_relacionados/Noticias/2015/2015\\_10\\_02\\_Signos\\_Comunicacion\\_Conjunta\\_CP3\\_CC.pdf](http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Noticias/2015/2015_10_02_Signos_Comunicacion_Conjunta_CP3_CC.pdf)>.

<sup>2</sup> Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). *Guía de examen de prohibiciones relativas de registro.* [en línea]. Diciembre, 2020. [fecha de consulta: 22 de noviembre de 2021] Disponible en:

Atendiendo a las consideraciones anteriores, en general, la combinación de elementos denominativos y gráficos, que carecen de carácter distintivo, no dará lugar a una marca distintiva. A excepción de que dicha combinación sea inusual y, por lo tanto, novedosa, bajo la perspectiva del consumidor medio, razonablemente atento y perspicaz. En este punto es importante tener en cuenta que, por lo general, si a un elemento descriptivo se le añade uno figurativo, la marca resultante podrá registrarse si ese elemento figurativo se puede identificar claramente debido a su diseño, tamaño y disposición en el conjunto.

Desde la normativa marcaria se establece que el objeto de protección de una marca queda limitado a la forma como consta registrada la misma. Sin embargo, mi cliente está usando únicamente una parte del elemento denominativo de ese signo que forma la marca. Además, en ningún caso el uso del término “Talent Search”, tal y como se da en el presente caso, puede equipararse a un uso a título de marca.

## **SEGUNDA. Ámbito de protección del derecho de exclusiva sobre la marca. Dimensión positiva y negativa.**

En primer lugar, conviene hacer un análisis del contenido del derecho de exclusiva sobre una marca, así como del alcance del *ius prohibendi*, facultad inherente a la marca, que se reconoce al titular de esta.

Atendiendo al hecho de que nos encontramos ante una marca nacional y de la Unión Europea, será necesario hacer referencia a la normativa aplicable tanto a nivel nacional como a nivel comunitario.

En este sentido, a nivel comunitario coexisten dos normas en materia de marcas. Por un lado, 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 (en adelante, DM)<sup>3</sup>, cuya finalidad consiste en eliminar todas aquellas disparidades que obstaculizan la libre circulación de mercancías y la libre prestación de servicios. Con esta regulación se pretende evitar cualquier conducta que pueda ocasionar un falseamiento de la competencia. Las autoridades nacionales tienen el deber de interpretar el derecho nacional a la luz de la presente Directiva. Por otro lado, 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), tiene como finalidad establecer un régimen uniforme, a nivel comunitario, que conceda una protección homogénea al derecho exclusiva de marcas, en todo el territorio de la Unión Europea. Por este motivo, se establece que los efectos derivados del registro de una marca se extienden hasta alcanzar cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea.

---

<[https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos\\_relacionados/PDF/Prohibiciones\\_relativas\\_signos.pdf](https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/PDF/Prohibiciones_relativas_signos.pdf)>.

<sup>3</sup> Europa. 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.

El artículo 4 de la Ley de 2001, de Marcas<sup>4</sup> (en adelante, LM) y del RMUE, así como el artículo 3 de la DM, definen la marca como «*todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras*». Para que el signo tenga potencial para constituir una marca, la ley exige que cumpla con los siguientes requisitos: en primer lugar, que el mismo sea susceptible de representación gráfica, y, en segundo lugar, que tenga carácter distintivo. Por lo que se refiere al primero de ellos, la posibilidad de representación gráfica del mismo es esencial para el trámite de registro de esta, así como para el resto de vida útil de la marca. Por lo que se refiere al segundo de ellos, el atributo de distintividad va muy asociado a la función esencial de una marca, que es la de indicación del origen empresarial de los productos o servicios para los que se entiende que el uso de la marca se reconoce, en exclusiva, a su titular.<sup>5</sup>

Tal y como establece el artículo 34 de LM, y sus artículos análogos, el 9 del RMUE y 10 de la DM, el «*registro de una marca otorga a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico*», lo que constituye su dimensión positiva. Asimismo, el registro de una marca concede a su titular la facultad de prohibir el uso por parte de terceros de un signo idéntico o similar, y por lo tanto confundible con la marca, que menoscaba la función esencial de esta, que consiste en garantizar a los consumidores el origen empresarial de los productos o servicios que ofrece, o bien, que perturba otras funciones inherentes a la misma. Es decir, esta dimensión negativa puede activarse desde el momento en el que el tercero hace un uso ilícito de la marca. Se entiende que el titular estará facultado para ejercer el *ius prohibendi* cuando el uso se realice en el tráfico económico, para productos o servicios y menoscabe alguna de las funciones propias de la marca.<sup>6</sup> En este punto será interesante detenerse más adelante, analizando el uso con fines meramente descriptivos, que queda expresamente excluido del ámbito de protección asociado a una marca al constituirse como una limitación al ejercicio del *ius prohibendi*.<sup>7</sup>

### **TERCERA. Análisis de las características del signo protegido por la marca registrada.**

En primer lugar, la marca de la Unión Europea está registrada como marca figurativa. Ello implica que tiene una doble dimensión: gráfica y conceptual. Si bien, es preciso destacar que el término “Talent Search” es un término genérico y descriptivo de los

---

<sup>4</sup> Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, págs. 45579 a 45603. BOE núm. 294.

<sup>5</sup> Fernández-Nóvoa, Carlos; Otero Lastres, José Manuel; Botana Agra, Manuel. Manual de la propiedad industrial. Madrid: Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., 2013. ISBN: 978-84-15664-64-2. Págs. 501 a 506.

<sup>6</sup> Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala), de 23 de marzo de 2010, Google France SARL y Google Inc. contra Louis Vuitton Malletier SA (C-236/08), Google France SARL contra Viaticum SA y Luteciel SARL (C-237/08) y Google France SARL contra Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL y otros (C-238/08). ECLI:EU:C:2010:159.

<sup>7</sup> Fernández-Nóvoa, Carlos; Otero Lastres, José Manuel; Botana Agra, Manuel. Manual de la propiedad industrial. Madrid: Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., 2013. ISBN: 978-84-15664-64-2. Págs. 696 a 702.

servicios que se integran dentro de la clase 35 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas<sup>8</sup> (en adelante, Clasificación de Niza). Este hecho desplaza la dimensión conceptual a un segundo plano, pasando a tener un carácter esencial y predominante el componente gráfico. Cuando un término es descriptivo, se considera débil por carecer de capacidad distintiva, y ello conlleva que los consumidores piensen que no forma parte de la marca y, por lo tanto, fijen toda su atención en el resto de los elementos. En este caso, el componente gráfico, caracterizado por ser un conjunto de formas geométricas que se colocan cerca del texto, no tiene potencial de generar en el consumidor una imagen que le permita identificar y distinguir esos productos o servicios amparados por la marca registrada, de los del resto de productores económicos.<sup>910</sup>

En segundo lugar, la marca nacional está registrada como marca mixta. Ello implica que está compuesta por un elemento denominativo y otro gráfico.

Cabe destacar que el término “Talent Search”, aplicado en el ámbito de los Recursos Humanos, tiene carácter descriptivo. Desde la perspectiva del consumidor medio, el concepto de búsqueda de talento se asocia fácilmente, sin necesidad de un esfuerzo intelectual, a los productos o servicios prestados por una empresa de consultoría de Recursos Humanos. En este caso, TSP tiene registrada su marca para las clases 35,41 y 42 de Niza, centradas principalmente en servicios de captación y gestión de personal para empresas. Por lo que cabe entender que recurrir a este término para identificar los servicios incluidos en esta categoría de servicios, impide dotar a la marca de suficiente carácter distintivo.

Así ha sido interpretado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea:

*“La mera combinación de elementos individualmente descriptivos de características de los productos o servicios para los que se solicita el registro es a su vez descriptiva de dichas características en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94. No obstante, dicha combinación puede no ser descriptiva, en el sentido de la misma disposición, siempre que cree una impresión suficientemente distante de la producida por la mera unión de dichos elementos.*

*Así, una marca constituida por una palabra compuesta de elementos individualmente descriptivos de características de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro es a su vez descriptiva de las características de esos productos o servicios, salvo si existe una diferencia perceptible entre la*

---

<sup>8</sup> Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (modificado el 28 de septiembre de 1979).

<sup>9</sup> Ídem. Pág. 651.

<sup>10</sup> European Trade Mark and Design Network. *Comunicación común. Carácter distintivo de las marcas tridimensionales (marcas de forma) que contienen elementos denominativos o figurativos cuando la marca en sí misma no es distintiva.* [en línea]. Abril, 2020. [fecha de consulta: 2 de diciembre de 2021]. Disponible en:

<[https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos\\_relacionados/varios\\_todas\\_modalidades/C\\_P9\\_es\\_Abril2020.pdf](https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/varios_todas_modalidades/C_P9_es_Abril2020.pdf)>.

*palabra y la mera suma de los elementos que la componen, lo cual implica que, debido al carácter inusual de la combinación en relación con dichos productos o servicios, la palabra cree una impresión suficientemente distante de la producida por la mera unión de las indicaciones suministradas por los elementos que la componen, de forma que prevalezca sobre la suma de dichos elementos.*"<sup>11</sup>

Para poder realizar una comparación entre signos, es necesario atender a la pauta de la visión de conjunto que la denominación compuesta produce en el consumidor medio. Es evidente que el consumidor está expuesto a una gran cantidad de marcas que operan en el mercado, por lo que únicamente será capaz de retener en su memoria la impresión general que deriva de cada una de estas marcas. Posteriormente, también entra en juego el elemento dominante en esa denominación. Ahora bien, en este punto conviene destacar que un elemento que es descriptivo de los productos o servicios designados por la marca no podrá considerarse el elemento dominante de esta.<sup>12</sup>

Este análisis confirma, pues, el hecho de que la marca registrada incurre en una prohibición absoluta, recogida en el artículo 5 de la LM, así como en el artículo equivalente de la normativa europea, el 7 del RMUE. Más concretamente, el término "Talent Search" cumple con una función indicadora de las características del servicio ofrecido por las empresas que operan en el ámbito de consultoría en Recursos Humanos. El objetivo de estas empresas es captar personal con talento y cualificado para cubrir el puesto de trabajo que requiera de una nueva incorporación. Es decir, buscan un perfil que se ajuste a los requisitos de ese puesto que está vacante. En interés de un funcionamiento competitivo del mercado, es necesario que términos genéricos y meramente descriptivos estén al alcance de todos los operadores económicos, sin que en ningún caso puedan ser objeto de monopolio por parte de alguno de ellos. El talento puede equipararse a una indicación de calidad, aunque en este caso asociado a unas aptitudes y características personales, que se ajustan al perfil profesional buscado para ocupar esa una determinada posición que está vacante. Por esta razón, en este contexto el término "Talent Search" carece de distintividad, en tanto que se puede considerar el talento como una característica o atributo determinante en el proceso de captación y gestión de los Recursos Humanos de cualquier empresa.

---

<sup>11</sup> Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 25 de febrero de 2010 (C-408/18 P). Asunto Lancome perfums et beauté & CIE SNC y Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, dibujos y modelos) (OAMI) y CMS Hashge Sigle. ECLI: EU:C:2010:92. Párrafos 61 y 62. El reglamento al que hace referencia la sentencia ha quedado derogado y sustituido por el RMUE. Se corresponde con el artículo 7, apartado 1, letra c).

<sup>12</sup> European Trade Mark and Design Network. *Comunicación común. Carácter distintivo de las marcas tridimensionales (marcas de forma) que contienen elementos denominativos o figurativos cuando la marca en sí misma no es distintiva.* [en línea]. Abril, 2020. [fecha de consulta: 2 de diciembre de 2021]. Disponible en:  
<[https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos\\_relacionados/varios\\_todas\\_modalidades/C\\_P9\\_es\\_Abril2020.pdf](https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/varios_todas_modalidades/C_P9_es_Abril2020.pdf)>. Pág. 643.

#### **CUARTA. Limitaciones a la protección que deriva del derecho de exclusiva sobre la marca. Uso inocuo de la marca ajena. Falta de menoscabo de las funciones de la marca.**

El buen funcionamiento del mercado exige que exista un equilibrio entre los derechos de propiedad industrial y la libre competencia. Por este motivo, es preciso acotar el derecho exclusivo sobre la marca, estableciendo así ciertas limitaciones.

El artículo 37 de la LM, recoge los distintos supuestos en los que opera la limitación a la protección otorgada por la marca. En este sentido, atendiendo a los hechos del presente caso, resulta relevante prestar atención al apartado b de dicho artículo. La limitación que figura en este apartado impide al titular de la marca ejercer el *ius prohibendi*, cuando el tercero utiliza su marca con la finalidad de indicar características de los productos o servicios que ofrece, relativas a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica, época de obtención del producto o de prestación de servicios u otras características de estos. Dicha limitación cumple dos finalidades distintas. Por un lado, pretende proteger, en interés de los restantes operadores económicos, el derecho a utilizar libremente en el mercado, términos descriptivos. Por otro lado, en interés de los consumidores, pretende proteger su derecho a la obtención de información en relación con los productos o servicios que se ponen a su disposición en el mercado.<sup>13</sup>

En tanto que la parte actora tiene registrada su marca tanto a nivel nacional como a nivel comunitario, conviene mencionar la regulación europea relevante para el caso. Así, cabe destacar que el artículo 14 del RMUE, y el equivalente en la DM, disponen que la Marca de la Unión, en ningún caso permitirá a su titular prohibir que un tercero haga uso de esta en el tráfico económico, con finalidad distinta a la de distinguir sus productos o servicios, y con la única intención de presentar las características de estos. Es decir, el derecho de exclusiva y la protección que de este deriva no abarca aquellos supuestos en los que el signo en cuestión se usa para indicar la especie, calidad, cantidad, destino, valor procedencia geográfica, época de producción o de la prestación, entre otras características que se puedan asociar a los bienes o servicios que se estén presentando en el mercado.<sup>14</sup>

Dicha circunstancia se traduce en una limitación, que persigue la conciliación entre la protección de los derechos de marca y las libertades propias del mercado interior.<sup>15</sup>

Habiendo analizado el contenido del artículo 37 de la LM, análogo al artículo 14 del RMUE, cabe afirmar que el uso que mi cliente está dando al término “Talent Search” es

---

<sup>13</sup> Ídem. Págs. 710 a 711.

<sup>14</sup> Sentencia del Tribunal de Justicia, de 14 de mayo de 2002, (C2/00), asunto Michael Hölterhoff y Ulrich Freiesleben. ECLI:EU:C:2002:287.

<sup>15</sup> García Pérez, Rafael. *El derecho de Marcas de la UE en la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Adaptado al Reglamento sobre la Marca de la UE, a la Directiva de Marcas y a la reforma de la Ley de Marcas (en vigor desde el 14 de enero de 2019)*. Madrid: Wolters Kluwer España, S.A., 2013. ISBN: 978-84-9020-785-7. Págs. 486 y ss.

un uso que constituye un límite al derecho de exclusiva que deriva del registro de una marca. Se trata de un uso leal de la marca ajena, por no menoscabar las funciones propias de una marca. Así se ha interpretado por reiterada jurisprudencia:

*“Esta limitación impide al titular de la marca ejercer el ius prohibendi que la misma le otorga cuando, al desarrollar sus actividades económicas en el mercado, un tercero utiliza indicaciones relativas a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica, época de obtención del producto o de prestación del servicio u otras características de este”. A través de esta limitación se protege tanto el interés de los operadores económicos en utilizar libremente las indicaciones descriptivas de los productos o servicios, como el interés de los consumidores en obtener información sobre las características de los productos o servicios.*

*Esta limitación presupone la existencia de una marca registrada consistente en una indicación descriptiva de los productos o servicios de que se trate, o de la que forme parte una indicación descriptiva. La doctrina entiende que para que opere esta limitación es necesario que en el uso de la marca que hagan los terceros quede claro el uso meramente informativo de la misma, y no a título de marca.”<sup>16</sup>*

La finalidad de dicha limitación no es otra que la de lograr un equilibrio entre el derecho de propiedad industrial y la libre competencia en el mercado. Además, dicha limitación debe interpretarse en el sentido que ofrece una doble protección. Por una parte, protege a los operadores económicos, en tanto que garantiza el respeto del principio de disponibilidad de todos aquellos términos descriptivos, evitando así que se monopolice su uso en el tráfico económico por parte de alguna empresa. Por otra parte, protege a los consumidores, en tanto que vela por hacer efectivo su derecho a obtener información sobre las características de los bienes y servicios que están en el mercado.

La protección que otorga el registro de una marca abarca tanto la función esencial de la marca, como el resto de las funciones inherentes a la misma.

En primer lugar, haciendo referencia a la función esencial, esta consiste en garantizar la indicación del origen empresarial de los productos o servicios que llevan aparejada esa marca. Es decir, pretende indicar al público pertinente que los productos o servicios comercializados bajo esa marca provienen de una determinada empresa. Es por ello por lo que el titular de la marca estará facultado para oponerse a cualquier uso de la marca susceptible de generar confusión en el consumidor medio, como consecuencia de un falseamiento de la garantía de procedencia empresarial. Así pues, se entiende que el uso que perturba la función indicadora del origen empresarial coincide con aquel que es responsable de provocar confusión en el público. El riesgo de confusión puede ser inmediato o mediato. Por un lado, el riesgo de confusión aparece de forma inmediata, cuando un sujeto presenta su actividad haciéndose pasar por otro. Por otro lado, el riesgo de confusión aparece de forma mediata, cuando mediante el uso de ese signo se induce al público a creer que entre la persona que usa el término o signo y su titular existe una

---

<sup>16</sup> Sentencia del Juzgado Mercantil de Madrid, (Sección 3ª), de 22 de marzo de 2018, (CENDOJ, ROJ: SJM M 30/2018 - ECLI:ES:JMM:2018:30). Fundamento de derecho 3º.

relación material o comercial, simulando la existencia de vínculos económicos o jurídicos entre ellos.

En segundo lugar, la marca cumple con una función indicadora de la calidad de los productos o servicios. El titular de la marca es el responsable de garantizar al público al que van dirigidos esos productos o servicios, que los mismos gozan de un distintivo de calidad, que los diferencia de los del resto de competidores del mercado. De esta manera, el consumidor medio entiende que ese conjunto de productos o servicios provienen de una misma empresa, y, que, por lo tanto, es esta misma empresa la responsable de mantener un control de calidad a lo largo del tiempo.

Por último, la función publicitaria consiste en *«el empleo del signo con fines publicitarios para informar y atraer al consumidor»*, estando esta íntimamente ligada a la función de inversión, cuya finalidad consiste en *«adquirir o conservar una reputación que permita atraer a los consumidores y ganarse nueva clientela.»*<sup>17</sup> Es mediante la función de inversión que el titular de una marca realiza esfuerzos para crear una determinada reputación o imagen, y a continuación, con la publicidad pretende mantenerla o, en su caso, incrementarla. En esta línea, la problemática aparece cuando la empresa competidora se aprovecha de forma indebida de los esfuerzos publicitarios realizados por el titular de una marca para crear, mantener o incrementar su buena reputación en el mercado. Podría decirse que la función más importante para el titular de la marca consiste en establecer un mecanismo capaz de consolidar una buena imagen o reputación de los productos o servicios comercializados mediante el uso de el signo registrado. El objetivo es fidelizar al consumidor y, por lo tanto, conseguir consolidar una preferencia entre el público hacia sus productos o servicios, consiguiendo una compra reiterada en el tiempo.

El análisis de las funciones inherentes a una marca es relevante a efectos de determinar si el uso del tercero menoscaba las mismas. De existir dicha afectación, se estaría dando una infracción del derecho de marca, que legitimaría al interesado, titular de la marca, a ejercer las correspondientes acciones por infracción del derecho de exclusiva sobre su marca.<sup>18</sup>

Conviene pues realizar un análisis detenido para el presente caso. En primer lugar, se descarta una afectación a la función esencial de la marca. El uso de la marca que realiza mi cliente tiene como finalidad clasificar en dos categorías distintas los perfiles profesionales que una tercera empresa quiere encontrar. En ningún caso, la intención de mi cliente es usar la marca ajena con la finalidad de distinguir sus productos y servicios de los del resto de operadores económicos. No pretende pues, generar confusión en el consumidor sobre el verdadero origen empresarial de los productos y servicios comercializados bajo esa marca. Es evidente que el hecho de estar usando dicho término

---

<sup>17</sup> Sentencia del Tribunal de Justicia, de 25 de Julio de 2018 (C-129/17). Asunto Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd, Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV y Duma Forklifts NV, GS. International BVBA. ECLI:EU:C:2018:594. Párrafo 37.

<sup>18</sup> García Pérez, Rafael. El derecho de Marcas de la UE en la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Adaptado al Reglamento sobre la Marca de la UE, a la Directiva de Marcas y a la reforma de la Ley de Marcas (en vigor desde el 14 de enero de 2019).

internamente, únicamente en su página web, sin funcionar como motor de búsqueda en internet, elimina el uso del término a título de marca. Tampoco afecta a la función indicadora de calidad, en tanto que no pretende aprovecharse de la calidad de los servicios garantizada por el titular de la marca. Es una empresa que ya ha invertido notables esfuerzos para lograr una buena recepción de sus servicios en el público y, consecuentemente, goza ya de un buen posicionamiento en el mercado.

En segundo lugar, tampoco resultan afectadas las funciones de publicidad e inversión, estando estas dos íntimamente ligadas. En este sentido, es necesario remarcar que la empresa de mi representada goza de una muy buena reputación en el mercado. Con los años ha logrado posicionarse de forma muy estratégica en el mercado. Y, es evidente que tal posicionamiento no ha sido más que el resultado de una dedicación, implicación y un gran esfuerzo aplicados al diseño de campañas publicitarias y promocionales.

En este sentido, se ha sentado doctrina en reiterada jurisprudencia:

*“El derecho de marcas no es absoluto, sino que su protección se confiere únicamente en el caso de que el uso de la marca lo sea a título de marca, en el sentido de que lo sea en coherencia con las funciones que tiene encomendadas, condición que justifica la existencia de restricciones al derecho de marcas como la prohibición de registro de signos descriptivos, la exigencia de que el signo tenga carácter distintivo, la obligación de uso, el agotamiento del derecho de marca o las limitaciones del artículo 12 de la RMUE o del artículo 37 de la LM, entre otras.”<sup>19</sup>*

Cabe decir que para que resulte aplicable el límite al derecho de exclusiva sobre la marca, es necesario que concurren dos requisitos: en primer lugar, el supuesto en cuestión debe estar incluido dentro de aquellos contemplados en el artículo 37 de la LM. En segundo lugar, es necesario que se trate de un uso leal. Es decir, la conducta del tercero debe cumplir con las exigencias que derivan de su deber de lealtad hacia el titular de la marca. Es relevante mencionar que para apreciar si el uso realizado por el tercero es legítimo, hay que valorar la concurrencia de diferentes factores. En primer lugar, se considerará uso irrelevante y, por lo tanto, legítimo, aquel que cumpla con la función de proporcionar información relativa a los productos o servicios que el tercero está ofreciendo en el mercado. En segundo lugar, la lealtad del uso estará justificada cuando no haya riesgo de confusión, ni, consecuentemente, de asociación, que lleve al consumidor medio a dudar sobre el verdadero origen empresarial de los productos o servicios, o bien, a entender que entre el titular y ese tercero existen vínculos económicos, cuando en la realidad no es así.

---

<sup>19</sup> Sentencia del Juzgado Mercantil de Alicante (Sección 1ª), de 15 de junio de 2016. (CENDOJ Roj: SJM A 3304/2016 - ECLI:ES:JMA:2016:3304). Fundamento de derecho 2º. El reglamento al que hace referencia la sentencia ha quedado derogado y sustituido por el RMUE. Se corresponde con el artículo 14, apartado 1, letra c).

## **QUINTA. Prohibición absoluta de registro de la marca titularidad de TSP.**

### **Análisis del carácter descriptivo de la marca.**

El artículo 5 de la LM contempla aquellos supuestos que quedan incluidos en la prohibición absoluta de registro de una marca. Conviene centrarse y analizar más detalladamente el apartado c) del primer punto de este artículo, que se refiere a la prohibición absoluta de registro relativa a los signos descriptivos. Esta prohibición se justifica en base a dos fundamentos. Por un lado, por la falta de carácter distintivo de un signo descriptivo, lo que implica que esa marca no reúne entonces el requisito esencial para ser considerada como tal. Por otro lado, dicha prohibición es esencial ya que, de no existir, se estaría monopolizando de forma indebida el uso de ese término que es en realidad descriptivo y que, por ello, debería estar disponible para todos los competidores del mercado. El término “Talent Search”, usado en el sector de los Recursos Humanos, debe considerarse un término descriptivo del servicio que prestan las empresas de consultoría en este ámbito. Realizando el análisis desde la perspectiva de un consumidor medio, se entiende que este no debe realizar un esfuerzo intelectual ni imaginativo para establecer una conexión entre ese término y el servicio al que está asociado. Es evidente que cualquier empresa de Recursos Humanos, cuyo objetivo es la búsqueda de personal para un puesto determinado en una tercera empresa, filtrará entre los distintos candidatos, con el objetivo de encontrar talento y un perfil cuyas características encajen en esa vacante.<sup>20 21</sup>

Haciendo referencia a la normativa europea, el artículo 7 del RMUE, apartado c) del punto 1, contiene la prohibición absoluta de registro de una marca compuesta por un signo descriptivo. Dicha prohibición se justifica en base al interés general, que se traduce en el imperativo de disponibilidad, es decir, en garantizar que el uso de términos descriptivos esté al alcance de todos los operadores económicos, evitando así una situación de monopolio sobre esta clase de signos. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha establecido la necesidad de apreciar la concurrencia o no de una prohibición absoluta, en relación con los productos o servicios para los que se solicita el registro de la marca. Ello implica que dicho análisis no debe realizarse en abstracto, sino que ha de tratarse de un análisis en concreto, tomando en consideración los bienes o servicios a los que se refiere, y ello desde el punto de vista de un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.<sup>22</sup> En este punto conviene añadir que, tratándose de

---

<sup>20</sup> Fernández-Nóvoa, Carlos; Otero Lastres, José Manuel; Botana Agra, Manuel. Manual de la propiedad industrial. Madrid: Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., 2013. ISBN: 978-84-15664-64-2. Págs. 568 a 570.

<sup>21</sup> Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). *Guía de examen de prohibiciones absolutas de registro*. [en línea]. Diciembre, 2020. [fecha de consulta: 22 de noviembre de 2021]. Disponible en: <[https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos\\_relacionados/PDF/Prohibiciones\\_absolutas\\_signos.pdf](https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/PDF/Prohibiciones_absolutas_signos.pdf)>.

<sup>22</sup> García Pérez, Rafael. *El derecho de Marcas de la UE en la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Adaptado al Reglamento sobre la Marca de la UE, a la Directiva de Marcas y a la reforma de la Ley de*

una marca de la Unión Europea, se denegará el registro del signo cuando este tenga carácter descriptivo o carezca de distintividad en la lengua de un Estado miembro, aunque pudiera ser registrada en otro Estado miembro como marca nacional.

En reiterada jurisprudencia el TJUE ha sentado una definición del carácter distintivo de una marca. Así, se entiende que una marca goza de carácter distintivo cuando *«es apropiada para identificar el producto para el que se solicita el registro atribuyéndole una procedencia empresarial determinada y, por consiguiente, para distinguir este producto de los de otras empresas.»*<sup>23</sup> Por lo tanto, la falta de este rasgo de distintividad hace que la marca incurra en una prohibición absoluta de registro, que se justifica por la pérdida de la función esencial de la marca, que es la de indicación del origen empresarial de los productos o servicios que se ofrecen en el mercado por medio de ese signo.

Para analizar la distintividad del signo es importante realizar un análisis exhaustivo del mismo, en su integridad. Lo que implica llevarlo a cabo tanto desde una perspectiva objetiva, como subjetiva. Por ello, deberán tenerse en cuenta los siguientes factores:

- i. La percepción que el público interesado medio, razonablemente atento y perspicaz tenga, en relación con ese signo.
- ii. Los productos y servicios que pretenden distinguirse en el tráfico económico por medio de ese signo. Tiene que prestarse atención a la categoría de productos y servicios de la clase de Niza que quedan amparados por la protección que deriva de la marca.
- iii. La capacidad del signo de permitir al público identificar la procedencia empresarial de los productos o servicios que quedan amparados por el uso de este.

En esta misma línea, resulta conveniente estudiar los distintos componentes que forman el signo en cuestión. Atendiendo a dicha composición será necesario valorar el resultado de dicha combinación, a efectos de determinar la capacidad de, mediante ese signo, designar e identificar los productos o servicios que se comercializan con este. Si, realizado el análisis, se considera que se trata meramente de la suma de dos elementos descriptivos, se entenderá que el resultado de dicha combinación carece de carácter distintivo. Por lo que incurriría en una causa de nulidad absoluta, prevista tanto en la normativa europea como nacional, en los artículos 59 y 51, respectivamente. El tribunal europeo se ha pronunciado en ese sentido.

*“Ante la combinación de signos descriptivos, que, considerados aisladamente carezcan de carácter distintivo, que no por ello cabe excluir que la combinación que forman pueda poseer carácter distintivo por la naturaleza fantasiosa o inhabitual de la combinación, pero para ello es necesario que, por el carácter inusual de la combinación, en relación con los productos o servicios sobre los que va a ser aplicada, la palabra cree una impresión suficientemente distante de la producida por la mera unión de las indicaciones suministradas por los elementos descriptivos que*

---

*Marcas (en vigor desde el 14 de enero de 2019)*. Madrid: Wolters Kluwer España, S.A., 2013. ISBN: 978-84-9020-785-7. Págs. 79 y ss.

<sup>23</sup> Ídem. Pág. 107.

*la componen, de forma que prevalezca sobre la suma de dichos elementos, o bien que la palabra haya pasado a formar parte del lenguaje corriente y haya cobrado en él un significado propio, de forma que, en lo sucesivo, goce de autonomía con respecto a los elementos que la componen, situación que evidentemente tampoco se da en este caso, descartando en definitiva, el carácter distintivo provocado por los dos vocablos unidos, solo coincidente con la suma de sus dos elementos descriptivos"....<sup>24</sup>*

Ante una combinación cuyo resultado es meramente descriptivo, se entiende que el signo no resulta idóneo para cumplir la función esencial de la marca, de indicación del origen empresarial de los productos y servicios que comercializa la empresa en el mercado.

## **SEXTA. Apreciación de la afectación al renombre.**

Se entiende que una marca es renombrada cuando la misma goza de un elevado grado de conocimiento y difusión entre el público al que se dirige. Esto implica que será necesario que una parte significativa del público al que vayan dirigidos los productos o servicios amparados por la marca, conozca la misma. A estos efectos, el público relevante será un público general, para el caso de que los productos o servicios se comercialicen de forma masiva. Por el contrario, de tratarse de una comercialización más específica, se entiende que el público de referencia será aquel público concreto al que se dirijan los productos o servicios amparados por la marca.

Habiendo definido las notas más características del renombre asociado a una marca, es necesario indicar otros factores que son determinantes para valorar si una marca puede considerarse renombrada o no. De la jurisprudencia se entiende que tales factores son los que a continuación se detallan:<sup>252627</sup>

- i. Grado de conocimiento y reconocimiento de la marca. Se puede hablar de marca renombrada cuando la misma es conocida por una elevada proporción del público que está interesado en los productos o servicios amparados por esta. Sin embargo, hay que precisar que este sigue siendo un concepto indeterminado y que debe examinarse y valorar caso por caso. Para valorar el grado de conocimiento dentro del sector correspondiente del público deberá incluirse tanto los consumidores reales como los potenciales.

---

<sup>24</sup> Sentencia de la Audiencia Provincial de Granada (Sección 3ª), de 30 de junio de 2006. Roj: SAP GR 1260/2021 - ECLI:ES:APGR:2021:1260. Fundamento de derecho 3º.

<sup>25</sup> Ídem.

<sup>26</sup> Moreno Campos, José Antonio. (2019). *La marca renombrada*. Asociación para la defensa de la marca. PPT. [Diapositiva de Power Point] [fecha de consulta: 10 de diciembre de 2021]. Disponible en: <[https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos\\_relacionados/Ponencias/130\\_06\\_Reforma\\_Ley\\_Marcas.pdf](https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Ponencias/130_06_Reforma_Ley_Marcas.pdf)>.

<sup>27</sup> Fernández-Nóvoa, Carlos; Otero Lastres, José Manuel; Botana Agra, Manuel. *Manual de la propiedad industrial*. Madrid: Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., 2013. ISBN: 978-84-15664-64-2.

- ii. Cuota de mercado. El hecho de contar con una cuota de mercado significativa o una posición de liderazgo consolidada son claros indicios del renombre de la marca.
- iii. Duración, magnitud y alcance geográfico asociado al uso que se realiza de la marca. A mayor uso de la marca en el mercado, mayor será el número de consumidores que podrían haber estado en contacto con ella. Además, cuanto más extendido este dicho uso, teniendo en cuenta el territorio de referencia, más probable será que la marca haya logrado alcanzar renombre. A efectos de valorar la intensidad del uso, deben tenerse en cuenta dos aspectos: el volumen de ventas y la facturación.
- iv. Duración, magnitud y alcance geográfico asociados a la promoción y publicidad de una marca. En este punto influye en el renombre de la marca la forma de diseñar la campaña promocional. Así pues, una campaña promocional larga, intensa y amplia favorecerá la consolidación del renombre de la marca en cuestión. Las actividades promocionales realizadas por la parte actora podrán demostrarse directamente haciendo referencia a la cuantía del gasto en promoción. Además, en este punto resulta interesante analizar el contenido de la estrategia promocional, útil para conocer el tipo de imagen que el titular de la marca ha querido crear, pudiendo valorar así el posible aprovechamiento indebido de la misma.
- v. Duración, magnitud y alcance geográfico asociados al registro de una marca, que reflejen al mismo tiempo el conocimiento y reconocimiento de esta entre el público.

En cualquier caso, para poder activar la protección reforzada que se reconoce a una marca de renombre deben concurrir los siguientes requisitos:

- i. La marca anterior, supuestamente renombrada, ha de estar registrada.
- ii. El renombre debe de estar referido a un territorio determinado, ya sea este a nivel nacional o de la Unión Europea.
- iii. Ha de existir identidad o similitud entre marcas.
- iv. La marca posterior debe estar haciendo un uso injustificado de la marca que ha sido registrada con anterioridad.
- v. El uso que realiza el tercero debe producir una ventaja desleal en relación con el renombre o la distintividad de la marca anterior. En todo caso, dicho uso ha de ser perjudicial para el titular de la marca anterior.
- vi. El uso de la marca solicitada debe realizarse sin justa causa.

En este punto es importante recalcar que la carga de la prueba recae sobre la persona que alega el renombre. Es decir, es el titular de la marca quien tiene la responsabilidad de probar el renombre de esta. Para ello, podría aportarse documentación como la que se detalla a continuación.

- Sondeos de opinión y estudios de mercado en los que se ponga de manifiesto que la marca en cuestión es de renombre.
- Certificaciones, premios y otros tipos de reconocimientos hechos a la marca. Asimismo, artículos de prensa u otras publicaciones que se refieran a la marca.
- Facturas y otros documentos comerciales que prueben la amplia extensión geográfica de la marca.
- Materiales publicitarios y de promoción que acrediten los esfuerzos invertidos por el titular de la marca en su posicionamiento en el mercado y consecuente alcance del renombre alegado.

**SÉPTIMA. Complementariedad relativa normativa marcaria y normativa en materia de competencia desleal. Análisis de la viabilidad de la acción de competencia desleal.**

Se debe resaltar que la relación existente entre la normativa en materia de marcas y, en su caso, la normativa sobre competencia desleal es una relación de complementariedad relativa. Ello implica que, únicamente puede recurrirse a la acción de competencia desleal cuando un bien protegido por la propiedad industrial presenta un aspecto anticompetitivo, que debe ser perseguido de forma independiente por la oportuna acción de competencia desleal. Dicho de otra manera, únicamente será apropiado recurrir a la acción de competencia desleal cuando los intereses en juego no queden suficientemente protegidos por la normativa de propiedad industrial. Sin embargo, no procederá cuando los hechos de desvalor, por su carácter anticompetitivo, no difieran de aquellos que sean determinantes para calificar el hecho como contrario a los derechos protegidos por la propiedad industrial.

En esta misma línea, es posible ejercitar la acción de competencia desleal cuando el supuesto infractor contenga hechos calificables como de falseamiento de la competencia. Siempre y cuando no entre en contradicción con la legislación en materia de propiedad industrial. Conviene detenerse en este punto y hacer énfasis en la imposibilidad de proteger signos, en relación con los que la conducta supuestamente percibida como infractora, esté claramente rechazada como infracción por la normativa de propiedad industrial. La finalidad de esta prohibición responde a la necesidad de promover un mercado competitivo, evitando así la monopolización de términos que carezcan de carácter distintivo, o que sean descriptivos de las características de los productos o servicios comercializados con ese signo. Para hacer efectivo el principio de complementariedad relativa el Tribunal Supremo ofrece pues la siguiente solución:

*“De una parte, no procede acudir a la Ley de Competencia Desleal para combatir conductas plenamente comprendidas en la esfera de la normativa de Marcas (en relación con los mismos hechos y los mismos aspectos o dimensiones de esos hechos). De ahí que haya que comprobar si la conducta presenta facetas de desvalor o efectos anticoncurrenciales distintos de los considerados para*

*establecer y delimitar el alcance de la protección jurídica conferida por la normativa marcaria.*

*De otra, procede la aplicación de la legislación de competencia desleal a conductas relacionadas con la explotación de un signo distintivo, que presente una faceta o dimensión anticoncurrencial específica, distinta de aquella que es común con los criterios de infracción marcaria. Y en última instancia, la aplicación complementaria depende de la comprobación de que el juicio de desvalor y la consecuente adopción de los remedios que en el caso se solicitan no entraña una contradicción sistemática con las soluciones adoptadas en materia marcaria. Lo que no cabe por esta vía es generar nuevos derechos de exclusiva ni tampoco sancionar lo que expresamente está admitido.”<sup>2829</sup>*

La propiedad industrial tiene como finalidad otorgar protección jurídica a los titulares de los derechos de exclusiva, abarcando no solo su dimensión positiva, sino también su dimensión negativa. Es decir, la normativa marcaria protege un derecho subjetivo sobre un bien inmaterial, de naturaleza real, con efectos *erga omnes*. Ahora bien, para que dicha protección pueda activarse es requisito esencial que el signo en cuestión esté registrado, por lo que cabe hablar de “inscripción constitutiva”. Por otro lado, la finalidad de la normativa en materia de competencia desleal consiste, esencialmente, en evitar prácticas anticompetitivas en el mercado. Es decir, pretende regular el correcto funcionamiento del mercado, ordenando las conductas que tienen lugar en el mismo. En este caso los beneficiarios de la protección son el conjunto de operadores del mercado y el mercado en sí, y no únicamente el titular del signo en cuestión.<sup>3031</sup>

Debe destacarse que el análisis del riesgo de confusión varía según este sea realizado desde la perspectiva marcaria o de la competencia desleal.

*“El riesgo de confusión en materia de marcas se determina -como regla- comparando el registro tal como fue practicado con el uso infractor, pues, como se ha indicado, se protege un derecho subjetivo nacido de la concesión y en los límites de la misma. Mientras que para la competencia desleal es preciso confrontar los signos tal como son usados. Y, como lo que se protege es el funcionamiento del mercado, impidiendo que se pueda inducir a error al consumidor, se exige que el del perjudicado tenga una implantación suficiente para que pueda entenderse que generó en los destinatarios juicios de valor base de la confusión o el aprovechamiento.”<sup>3233</sup>*

---

<sup>28</sup> Sentencia del Tribunal Supremo Sala de lo Civil (Sección 1ª), de 11 de marzo de 2014. Roj: STS 1107/2014 - ECLI:ES:TS:2014:1107. Motivo primero de casación.

<sup>29</sup> Sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Murcia (Sección 2ª), de 17 de junio de 2016. Roj: SJM MU 7844/2021 - ECLI:ES:JMMU:2021:7844.

<sup>30</sup> Ídem.

<sup>31</sup> Massaguer, José. *Acciones y procesos de infracción de derechos de propiedad industrial*. Navarra: Editorial Aranzadi, S.A.U., 2020. ISBN: 978-84-1308-558-6. Págs. 189 y ss.

<sup>32</sup> Sentencia del Tribunal Supremo. Sala de lo Civil (Sección 1ª), de 11 de marzo de 2014. Roj: STS 1107/2014 - ECLI:ES:TS:2014:1107. Motivo primero de casación.

<sup>33</sup> Sentencia del Tribunal Supremo. Sala de lo Civil (Sección 1ª), de 17 de octubre de 2012. Roj: STS 6899/2012 - ECLI:ES:TS:2012:6899. Fundamento de derecho 4º.

En cualquier caso, para apreciar si existe o no riesgo de confusión será necesario centrar la atención en la impresión que el signo en cuestión produce en el consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

El derecho nacional español confiere una protección reforzada a los titulares de marcas que gozan de renombre. El artículo 34.2 b) de la LM contiene el supuesto que queda amparado por dicha protección, indicando que para que se pueda activar dicha protección debe darse un riesgo de confusión, íntimamente ligado con un riesgo de asociación. De manera análoga se reconoce tal protección en los artículos 9 y 10, del RMUE y de la DM, respectivamente.

El TJUE se ha pronunciado en reiterada jurisprudencia en relación con los requisitos que deben darse para entender que existe un aprovechamiento indebido del renombre o del carácter distintivo de una marca ajena o un perjuicio al renombre o al carácter distintivo de la marca anterior.

Por una parte, se entiende que existe un aprovechamiento indebido de la marca anterior cuando se hace uso de una marca ajena, con la voluntad de beneficiarse del poder de atracción que esta tiene frente a los potenciales consumidores, aprovechándose así de la reputación y del prestigio que ha alcanzado mediante considerables esfuerzos publicitarios. Además, hay que añadir que la transferencia de la imagen de la marca renombrada a otros productos o servicios se completa mediante los correspondientes procesos asociativos que se producen en la mente del consumidor, siendo el uso indebido del tercero lo que incita la creación de estas asociaciones. Todo ello sin ofrecer una contraprestación a cambio y sin realizar ningún tipo de esfuerzo al respecto. Cuando el uso se realiza de tal manera, cabe hablar entonces de uso desleal. El aprovechamiento indebido del carácter distintivo está íntimamente ligado con el aprovechamiento indebido del renombre. En la práctica, aparecerán ambos simultáneamente, en tanto que la existencia de uno conlleva la del otro.<sup>34</sup>

Por otra parte, para valorar la existencia de perjuicio al renombre o al carácter distintivo de la marca anterior, conviene comentar los siguientes aspectos. Por lo que se refiere al primero de ellos, para confirmar la existencia de este riesgo debe probarse que la marca anterior queda desacreditada o degradada por el hecho de haber realizado, el tercero, una aproximación nociva, asociada a algo desagradable. Como consecuencia de ello, el poder de atracción asociado a la marca anterior queda completamente mermado. Por lo que se refiere al segundo de ellos, el carácter distintivo se ve afectado cuanto mayor sea el número de empresas que utilicen un signo idéntico o semejante al que ya goza de renombre en el mercado. Esta dilución se denomina “dilución por turbiedad” o *dilution by blurring*, y se produce cuando el público asocia la marca utilizada por terceros con productos o servicios que tienen en realidad otra procedencia. Así, tanto el riesgo de confusión como el de asociación quedan materializados. Y, como consecuencia de ello,

---

<sup>34</sup> Fernández-Nóvoa, Carlos; Otero Lastres, José Manuel; Botana Agra, Manuel. Manual de la propiedad industrial. Madrid: Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., 2013. ISBN: 978-84-15664-64-2.

la marca que goza de renombre pierde identidad y presencia en la conciencia del público.<sup>35</sup>

Tal y como mencionado anteriormente, la función esencial de una marca es la de garantizar el origen empresarial de los productos o servicios que se ofrecen al público al que van dirigidos. Tal función está íntimamente ligada al rasgo de distintividad de la marca, que permite que el consumidor medio, normalmente informado y, razonablemente atento y perspicaz, pueda diferenciar los productos o servicios del titular de esa marca, de los del resto de operadores económicos. Esta circunstancia deberá apreciarse a los ojos del consumidor medio al que se dirigen los productos o servicios para los que la marca anterior estaba registrada. El titular de la marca deberá probar que de esta circunstancia deriva una afectación real o un riesgo futuro de afectación en el comportamiento económico del consumidor medio.

Expuesto lo anterior, es relevante que en todo caso exista un equilibrio entre los intereses que se protegen con los derechos de propiedad industrial y el principio de libre de disposición, que rige en un mercado competitivo. En tal caso, la carga de la prueba de que existe una justa causa legitimadora del uso que se está realizando del signo recae en el tercero. Justa causa que en este contexto se daría cuando, en base a los intereses del tercero, el mismo probara la necesidad de poder disponer libremente de ese signo, a fin de poder conciliar los intereses del titular de la marca con sus propios intereses.

### **OCTAVA. Pruebas que aportarán las partes para sostener sus argumentos.**

De acuerdo con lo establecido en el artículo 217 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil<sup>36</sup> (en adelante, LEC), la carga de la prueba recae, sobre el actor o demandado, respectivamente, atendiendo a las pretensiones que deriven de la interposición de la demanda o, en su caso, de la demanda reconvenzional.

Tomando en consideración las reglas sobre la carga de la prueba establecidas en la normativa procesal nacional, conviene realizar el siguiente análisis.

Situándonos en la posición jurídica de la parte actora (TSP), y haciendo referencia a las acciones civiles ejercitables en materia de violación del derecho exclusiva de marca es importante apuntar que, en todo caso, la carga de la prueba recae sobre el titular de la marca. Es decir, en este caso, tanto para el ejercicio de la acción de cesación como para

---

<sup>35</sup> Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO). *Directrices relativas al examen de las marcas de la Unión Europea. Marcas renombradas*. [en línea]. 2016. [fecha de consulta: 20 de noviembre de 2021]. Disponible en: <[https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document\\_library/contentPdfs/trade\\_marks/Draft\\_Guidelines\\_Legal\\_Reform/Part\\_C/05-part\\_c\\_opposition\\_section\\_5\\_trade\\_marks\\_with\\_reputation\\_article\\_8\\_5\\_eutmr/part\\_c\\_opposition\\_section\\_5\\_trade\\_marks\\_with\\_reputation\\_article\\_8\\_5\\_eutmr\\_es.pdf](https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/trade_marks/Draft_Guidelines_Legal_Reform/Part_C/05-part_c_opposition_section_5_trade_marks_with_reputation_article_8_5_eutmr/part_c_opposition_section_5_trade_marks_with_reputation_article_8_5_eutmr_es.pdf)>.

<sup>36</sup> Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. BOE núm. 7.

justificar la procedencia de la indemnización de un 1% de la cifra de negocios, la empresa TSP deberá probar que se produce un daño real y efectivo a su marca.

Por lo que se refiere a la acción de competencia desleal, tal y como se ha analizado anteriormente, únicamente cabrá recurrir a la misma de no estar la pretensión principal amparada por la normativa de propiedad industrial. Y, una vez valorada su procedencia, la carga de la prueba del renombre de la marca recae también sobre su titular. Atendiendo a lo anterior, deberá demostrar, en primer lugar, que se da una conducta anticompetitiva que merece ser perseguida de forma autónoma por la correspondiente regulación en materia de competencia desleal. Asimismo, deberá probar que el aprovechamiento indebido del renombre o del carácter distintivo, o, en su caso, el perjuicio al renombre o al carácter distintivo, es real y efectivo.

Para ello es conveniente, en atención a los medios de prueba admitidos en el proceso civil, tal y como dispone el artículo 299 de la LEC, que la parte actora aporte pruebas suficientes para sustentar las pretensiones de la demanda.

#### a. Prueba documental

Por lo que se refiere a la prueba de uso efectivo y real de la marca, por parte de su titular, será necesaria la aportación de documentación relativa a las inversiones realizadas en materia de publicidad o bien el detalle de las transacciones u otro tipo de relaciones comerciales con los productos o servicios designados con la marca. Por un lado, se entenderá que el uso publicitario queda acreditado cuando se aporte documentación que demuestre que la marca ha sido objeto de difusión. Estos documentos podrán ser anuncios o publicaciones en revistas, pruebas de la aparición de la marca en catálogos, folletos, así como en los medios de telecomunicación. Por otro lado, se entenderá que quedan acreditadas las ventas continuadas de los productos o servicios si se aportan los documentos mercantiles asociados a las mismas.<sup>37</sup>

Por lo que se refiere al renombre de la marca, TSP deberá aportar medios de prueba que acrediten el alegado renombre y la reputación asociada a la marca. Serían válidos a efectos probatorios, de entre otros, los siguientes:

1. Sondeos de opinión y estudios de mercado en los que se ponga de manifiesto que la marca en cuestión es de renombre.
2. Certificaciones, premios y otros tipos de reconocimientos hechos a la marca. Asimismo, artículos de prensa u otras publicaciones que se refieran a la marca.
3. Facturas y otros documentos comerciales que prueben la amplia extensión geográfica de la marca.

---

<sup>37</sup> Casado, Alberto et al. *La propiedad industrial: teoría y práctica* [electrónico]. España: Centro de Estudios Ramón Areces, 2004. [fecha de consulta: 15/12/2021]. Acceso restringido a los usuarios de la UB: <<https://app-vlex.com.sire.ub.edu/#search/jurisdiction:ES/aspectos+procesales+civiles+en+materia++de+propiedad+industrial/WW/vid/218518>>.

4. Materiales publicitarios y de promoción que acrediten los esfuerzos invertidos por el titular de la marca en su posicionamiento en el mercado y, consecuente alcance del renombre alegado.

5. Informe pericial

Para la elaboración de este informe, el perito debería realizar un examen comparativo de los signos, con el fin de demostrar que el uso del término por parte de SIE evoca a modo de conexión o vínculo con las marcas registradas de TSP.

Situándonos ahora en la posición jurídica de la parte demandada (SIE), en apoyo a la estrategia procesal de mi representada, proponemos aportar los siguientes medios de prueba, a fin de poder evidenciar, por un lado, el carácter descriptivo de la marca ajena y, por otro, la lealtad del uso que mi cliente realiza del término “Talent Search”.

a. Interrogatorio de las partes

Consistirá principalmente en interrogar al representante legal de TSP, con el fin de profundizar en el conocimiento de la marca que es de su titularidad. Para lograrlo, el interrogatorio estará enfocado a obtener información sobre el mercado en el que hace uso de esa marca, a fin de poder valorar si se trata de una marca de renombre o no. Aprovecharemos este momento para introducir información sobre empresas que también disponen de una marca registrada que contiene el término “Talent Search”. Todo ello con la intención de cuestionar la distintividad del término “Talent Search”, poniendo así énfasis en que se trata de un término usual y genérico en el ámbito de los Recursos Humanos. Todo ello con el fin de ver su reacción ante la exhibición de esta información y poder así disponer de mayores argumentos para nuestra defensa.

b. Prueba documental

Aportaremos un estudio de mercado, realizado con el fin de recabar información sobre lo que le sugiere el término “Talent Search”, en el consumidor medio, razonablemente atento y perspicaz. Ello con el fin de demostrar que, en el ámbito de los Recursos Humanos, dicho término, a pesar de estar en lengua extranjera, es ampliamente conocido por el público y se acostumbra a asociar a una característica del servicio que prestan las empresas de consultoría en Recursos Humanos.

Asimismo, para apoyar la defensa de mi cliente consideramos oportuno aportar datos extraídos tanto de la página web de la EUIPO como de la OEPM, relativos a los resultados de la búsqueda de marcas que contengan el término “Talent Search” y estén registradas también para la comercialización de productos o servicios comprendidos en la Clase 35 de la clasificación de Niza. Aportando tal documentación como prueba la intención es confirmar el carácter descriptivo y genérico asociado al término “Talent Search”. El hecho de que sean varias las empresas del ámbito de la consultoría en Recursos Humanos, que recurran al término mencionado anteriormente, refleja que su uso está muy extendido y es, por lo tanto, genérico y habitual en este sector. En consecuencia, queda todavía más cuestionado el valor distintivo del término en cuestión. En este punto procede añadir que, en los datos de la marca de la Unión Europea, que constan en la página web de la EUIPO,

se especifica que la marca en cuestión no ha adquirido distintividad. Ello pone de manifiesto que ya desde un inicio, desde su registro, la marca era débil, por carecer de distintividad. Y esa condición se mantiene todavía en la actualidad.

## 5.2.2. De carácter procesal

### **PRIMERA. Acción de violación del derecho de exclusiva sobre la marca. Acción de cesación.**

La parte actora, en este caso TSP, amenaza a mi cliente con acudir a la vía civil y ejercer la denominada “acción de cesación”, por la que pretende poner término a la continuación de la supuesta conducta infractora. Cabe destacar que se trata de una acción unitaria. Lo que implica que, junto con la condena a abstenerse de continuar realizando los actos infractores actuales, podrá prohibirse igualmente la realización de actos de infracción preparados, pero todavía no ejecutados, así como el reinicio de la conducta infractora, en el caso de encontrarse esta actualmente interrumpida.<sup>38</sup>

El objeto sobre el que recae la acción de violación del derecho de propiedad industrial ha de estar incluido dentro del ámbito de protección que se otorga al titular de la marca que resulta afectado. Dicho de otra manera, la infracción deberá consistir en una conducta cuya realización estuviera reservada únicamente al titular de la marca, siempre y cuando esa conducta quede excluida del beneficio que el tercero pudiera disfrutar, derivado de las limitaciones legales al derecho de exclusiva que se han analizado anteriormente. El ejercicio de la acción de cesación requiere de la concurrencia de dos requisitos: en primer lugar, que el demandado haya cometido o prepare la comisión de una infracción y, en segundo lugar, que exista un riesgo de repetición. Es decir, tratándose la actividad que desarrolla el demandado de una actividad cuya continuidad es indefinida, que exista un riesgo potencial de que la infracción se reitere en el futuro.

La pretensión principal o *petitum* de la demanda consiste en la petición de cese de los actos del demandado que lesionan el derecho de exclusiva sobre la marca.

De acuerdo con el artículo 45.1 LM, el plazo de prescripción para el ejercicio de la acción de cesación es el general que está previsto para todas aquellas acciones ejercitables en materia de violación del derecho de exclusiva de marca. Dicho plazo es de 5 años, siendo el *dies a quo* a tomar en consideración para el inicio del cómputo del plazo, el día en que el titular de la marca hubiere tenido conocimiento de la violación de su derecho de exclusiva y de la identidad del sujeto infractor. Sin embargo, cabe precisar que en ningún caso se podrá iniciar el cómputo si la actividad infractora no concluye.

Además, es preciso apuntar que la carga de la prueba en relación con la infracción o, en su caso, riesgo de infracción, recae sobre la parte actora.

Atendiendo al hecho de que TSP tiene registrada no únicamente una marca a nivel nacional, sino también a nivel comunitario, es conveniente determinar la legislación aplicable en materia de acciones por violación del derecho exclusiva de marca. Así, de acuerdo con el artículo 17 del RMUE, las infracciones contra una marca de la Unión Europea se registrarán por el Derecho nacional sobre infracciones contra marcas nacionales.

---

<sup>38</sup> Massaguer, José. *Acciones y procesos de infracción de derechos de propiedad industrial*. Navarra: Editorial Aranzadi, S.A.U., 2020. ISBN: 978-84-1308-558-6. Págs. 49-50.

Por lo que resultarán igualmente aplicables las disposiciones de la LM, comentadas anteriormente.

## **SEGUNDA. Indemnización por daños y perjuicios.**

El derecho de exclusiva sobre la marca otorga a su titular la facultad de optar por una de las siguientes vías de indemnización del lucro cesante, de acuerdo con la “doctrina del triple cómputo”: en primer lugar, una indemnización que puede equipararse al valor de los beneficios que el titular del derecho de exclusiva hubiere obtenido, de no producirse la infracción. En segundo lugar, puede equipararse a los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violación del derecho de exclusiva y, por último, puede establecerse como el precio que el infractor hubiere tenido que pagar al titular por una hipotética licencia o *royalty* que le hubiera permitido explotar el bien inmaterial, de forma leal.

En la normativa nacional, la indemnización por daños y perjuicios se regula en los artículos 41, 42 y 43 de la LM. El artículo 42 establece los presupuestos que han de darse para que nazca, en su caso, la responsabilidad objetiva o subjetiva. El artículo 43 define las distintas formas que existen para el cálculo y satisfacción de la correspondiente indemnización.

Esta indemnización se configura como un recurso excepcional, al abasto del titular de la marca, por el que se compensa la pérdida de valor económico experimentada en su derecho de exclusiva, como consecuencia de la conducta infractora, consistente en la explotación de un derecho de exclusiva, de titularidad ajena. De esta manera, se consigue restaurar la integridad económica asociada al derecho de propiedad industrial.

Por lo que se refiere al daño económico, el mismo se materializa en el menoscabo a la integridad económica que el derecho de exclusiva otorga a su titular. En esencia, la explotación no consentida del derecho ajeno, que redundará en un daño económico al titular de la marca, constituye el fundamento de la indemnización. El derecho a la indemnización tiene una doble finalidad. Por un lado, la compensación de la pérdida sufrida, es decir, se establece con el fin de poder cubrir el daño emergente. El derecho a la misma requiere, pues, de una explotación efectiva de la marca en el tráfico económico. Por otro lado, la misma está orientada a la reparación por los beneficios dejados de obtener por parte del titular, es decir, el lucro cesante. En este caso, será necesario que exista una explotación de la marca por parte de un tercero, que le beneficie indebidamente, en perjuicio del verdadero titular del derecho de exclusiva.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Massaguer Fuentes, José. Algunas consideraciones sobre la acción de indemnización de daños y perjuicios en procedimientos de infracción de marcas. *Actualidad jurídica Uría Menéndez*. 2011. [fecha de consulta: 12 de diciembre de 2021]. Núm. 1. ISSN 1578-956X. Págs. 101-107. Disponible en: <<https://www.uria.com/documentos/publicaciones/3197/documento/art13.pdf?id=334>>.

Por el contrario, para la suma a tanto alzado o el establecimiento de un precio equivalente a aquel que iría ligado a una hipotética licencia de uso sobre esa marca, no debe probarse ningún aspecto adicional más allá de la existencia de explotación de la marca ajena. Así, el valor se correspondería con aquel que el licenciante y el licenciataro razonables atribuyeran a una licencia, atendiendo a todos los elementos del sector relevantes para la determinación del precio. En esta línea, se considerarán aspectos relevantes los siguientes: la naturaleza y el alcance de la explotación infractora, debiendo analizarse en este punto la clase de acto que constituye la infracción, así como la intensidad o extensión en la que la misma tiene lugar. Asimismo, es necesario valorar la interferencia de esa conducta infractora en la explotación que inicialmente había planeado el titular de la marca. Por último, deberán tomarse en consideración las expectativas de negocio que el titular de la marca hubiere definido en relación con la explotación de su marca. Todo ello con el objetivo de valorar la procedencia de la indemnización reclamada, y, en su caso, el valor razonable que debería asignarse a la misma.

Por último, el apartado 5º del artículo 43 regula el derecho a una indemnización equivalente a un 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. Para que nazca el derecho a esta indemnización debe existir una relación de causa-efecto entre la infracción del derecho de propiedad industrial y la lesión patrimonial que sufre el titular de la marca en cuestión. Si el derecho a la indemnización se justifica en base a los beneficios dejados de obtener por el titular de la marca o en la pérdida sufrida, será necesario probar que esta disminución tiene su origen en la conducta infractora de la competencia. Por lo tanto, el nexo causal queda delimitado, por un lado, por la noción de cifra de negocios y, por otro, por los productos y servicios ilícitamente marcados. Su configuración no se aleja de la estructura y naturaleza propia de la responsabilidad civil. Es necesario destacar que se trata de un remedio excepcional. Por lo que, en ningún caso habrá derecho a la indemnización equivalente a un 1% de la cifra de negocios, si falta el elemento esencial del tipo infractor, es decir, si no existe comercialización de productos o servicios.<sup>4041</sup>

En este punto conviene destacar que la carga de la prueba recae sobre la parte actora, siendo en este caso la empresa TSP. Es decir, la parte contraria tiene el deber de justificar la procedencia de la indemnización, y, en su caso, el valor que atribuiría a la misma. Debiéndose respaldar en todo caso en los informes periciales oportunos.

---

<sup>40</sup> Ídem.

<sup>41</sup> Massaguer, José. *Acciones y procesos de infracción de derechos de propiedad industrial*. Navarra: Editorial Aranzadi, S.A.U., 2020. ISBN: 978-84-1308-558-6. Págs. 101-107.

### **TERCERA. Análisis de la legitimación activa de la parte actora (TSP) para ejercitar una acción de violación del derecho de marca. Planteamiento de la estrategia de defensa de mi cliente.**

Conviene resaltar la necesidad de que el titular de la marca realice un uso efectivo y real de su marca. Esta exigencia resulta tanto de la normativa nacional como de la normativa europea. Y, en todo caso, el titular de la marca deberá probar dicho uso efectivo y real, para ostentar así legitimación activa en el proceso civil por violación del derecho de marca.

Por uso efectivo se entiende la introducción de los bienes o servicios amparados por la marca en el sector correspondiente del mercado. Por lo tanto, este rasgo comercial debe estar presente como justificación de la explotación efectiva de la marca en el mercado. En este primer punto conviene fijarse en la dimensión empresarial a los efectos de determinar la intensidad del uso de la marca exigible para poder hablar de uso efectivo.

Asimismo, cabe hablar de uso efectivo cuando se emplea la marca con una finalidad publicitaria o de promoción de los productos o servicios que se quieren introducir o ya se ofrecen en el mercado. Deberá demostrarse que esta campaña de publicidad precede la iniciación del proceso de distribución de los bienes y servicios amparados por la marca.

El hecho de que la parte actora recurra a alguna de las acciones presentadas anteriormente, supondría una situación de abuso de los derechos que ostenta en tanto que titular de la marca TSP Talent Search People. Entendemos que la marca incurre en un supuesto de nulidad absoluta, por tratarse el signo de un término descriptivo de los productos o servicios que quedan amparados por el registro de esta.

Habiendo realizado tal puntualización, conviene remarcar que el uso que está realizando mi cliente de el término “Talent Search” no puede tener la consideración de uso a título de marca. El hecho de que se use como herramienta en la página web para identificar una categoría específica de puesto de trabajo que una tercera empresa ofrece, excluye la posibilidad de afectación a la función esencial de la marca, así como al resto de funciones propias de una marca. En consecuencia, no hay daño que se traduzca en un perjuicio para el titular de la marca, y, por lo tanto, en ningún caso procede la indemnización por daños y perjuicios, correspondiente al 1% de la facturación obtenida por el tercero, derivada de la explotación de esa marca en el tráfico económico. Los requisitos que deben cumplirse para que nazca el derecho a reclamar una indemnización equivalente al 1% de la facturación obtenida por el tercero, son los que se detallan a continuación:

- i. Ha de producirse un perjuicio al titular de la marca.
- ii. De forma simultánea a este perjuicio, y como contrapartida de este, debe haber un beneficio para el sujeto infractor.

Así queda establecido por la jurisprudencia.

*“La Ley de Marcas distingue entre lo que denomina "presupuestos de la indemnización de daños y perjuicios” del art. 42 y el "cálculo de la indemnización*

*de daños y perjuicios" del art. 43. La aplicación de estas reglas de cálculo de la indemnización de daños y perjuicios implica con carácter previo la apreciación de que la infracción los ha ocasionado. Y al respecto resulta de aplicación la jurisprudencia sobre la necesidad de que el daño sea acreditado, sin perjuicio de los casos en que los hechos pongan por sí mismos de manifiesto la existencia del daño, sin exigir que se funde en la práctica de un medio de prueba concreto. Recae en el titular de la marca acreditar la existencia de un daño efectivo y real a su derecho de exclusiva sobre la marca, sin que quepa presumir que el mismo se produce.*

*Por ello, una vez que se haya puesto en evidencia que la infracción marcaría ha deparado un "perjuicio" para el titular de la marca, entendido en aquel sentido amplio que incluye el enriquecimiento injustificado del infractor, puede optarse por un criterio legal u otro del art. 43.2 LM, aunque lo que se compense no responda exactamente al concreto perjuicio sufrido con la infracción.”<sup>42</sup>*

Dado el caso en el que la parte actora decidiera ejercitar la acción de violación de su derecho exclusiva de marca, esta parte contestaría a la demanda, dentro del plazo de 2 meses, tal y como establecido en el artículo 119.1 LP, aplicable analógicamente a las marcas, formulando la debida oposición mediante la interposición de la correspondiente demanda reconvenicional. Dicha demanda reconvenicional deberá fundamentarse en alguna de las causas de prohibición absoluta, prevista en el artículo 5 LM y 7 del RMUE.

Tal y como sienta la jurisprudencia del TJUE:

*“Quien haya sido demandado por violar una marca de la Unión y mantenga que esta última es nula ha de seguir el cauce de la reconvenición. La pretensión de nulidad así planteada deviene necesariamente prejudicial respecto de la propia demanda por violación, pues la presunción de validez de la marca queda en entredicho. Antes de analizar si los derechos inherentes a la marca fueron vulnerados, se ha de resolver como cuestión previa sine qua non la subsistencia de la validez de ese signo distintivo, precisamente lo que el demandado ha puesto en duda mediante su reconvenición.”<sup>43</sup>*

Es decir, la coherencia en la decisión sobre la reconvenición impide que la resolución posterior, relativa a la acción de violación del derecho de marca, sea contradictoria.

En cualquier caso, la resolución estimatoria de las pretensiones de mi cliente, presentadas mediante demanda reconvenicional, producirán efectos *erga omnes* y *ex tunc*. Ello implica que la declaración de nulidad de la marca tendrá efectos ante todos y no únicamente *inter partes*. Asimismo, los efectos de la nulidad se retrotraen a la fecha de solicitud del registro, lo que llevaría a considerar que tal marca nunca fue registrada.

En materia de costas, en aras a la armonización del derecho en los distintos estados de la Unión Europea conviene hacer referencia al artículo 14 de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los

---

<sup>42</sup> Sentencia del Tribunal Supremo. Sala de lo Civil (Sección 1ª), de 3 de octubre de 2019. Roj: STS 3027/2019. ECLI:ES:TS:2019:3027. Fundamento de derecho 2º.

<sup>43</sup> Conclusiones del Abogado General M. Campos Sánchez, presentadas el 20 de junio de 2017. Asunto C-425/16, Hansruedi Raimund contra Michaela Aigner. ECLI:EU:C:2017:479. Párrafo 71.

derechos de propiedad intelectual<sup>44</sup>, en virtud del cual se entiende que las costas se impondrán en todo caso a la parte perdedora en el proceso civil. Dicha regulación encuentra su desarrollo en el artículo 394 de la LEC, que dispone que las costas en primera instancia se impondrán a la parte que hubiere visto desestimadas todas sus pretensiones, a excepción de que el tribunal aprecie dudas de hecho o de derecho en el caso. Asimismo, añade que, en caso de estimación o desestimación parcial, cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes, por mitad.

Por último, cabe tomar en consideración la posibilidad de recurrir a sistemas alternativos de resolución de conflictos, como podrían ser la negociación, conciliación, el arbitraje o la mediación, con el fin de evitar dilaciones notables en el proceso y ahorrar los costes derivados del litigio. Es interesante valorar la posibilidad de recurrir a estos sistemas ya que permiten gestionar y tratar mejor los intereses en conflicto de las distintas partes implicadas y llegar así, de manera conjunta, a un acuerdo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la posibilidad de optar por la vía amistosa es en este caso difícil ya que la parte contraria presenta ya desde el inicio una amenaza muy inminente de recurrir a la vía civil. Atendiendo a este hecho y tratándose de procesos voluntarios, resultaría complicado conseguir que ambas partes estuvieran dispuestas a la resolución de la controversia por alguno de estos sistemas.

#### **CUARTA. Competencia judicial y ley aplicable.**

En este punto es necesario tomar en consideración que la parte actora, TSP, tiene registrada su marca tanto a nivel nacional como comunitario. Por ello, resulta imprescindible plantear los dos escenarios posibles, atendiendo a las opciones de que dispone el titular de la marca, en relación con el órgano jurisdiccional al que dirigirse para el ejercicio de sus pretensiones.

En primer lugar, tratándose de una marca de la Unión Europea, conviene estarse a lo regulado por el RMUE, en materia de competencia judicial. Así, el artículo 124 del mismo establece que los tribunales de marca de la Unión ubicados en los diferentes Estados miembros de la Unión Europea tendrán competencia judicial internacional en relación con las siguientes materias:<sup>45</sup>

- i. para cualquier acción por violación y —si la legislación nacional la admite— por intento de violación de una marca de la Unión;*
- ii. para las acciones de comprobación de inexistencia de violación si la legislación nacional las admite;*

---

<sup>44</sup> Europa. Directiva 2004/48/ce del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual.

<sup>45</sup> Europa. Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea. Artículos 123 y 124.

- iii. *para cualquier acción entablada a raíz de hechos contemplados en el artículo 11, apartado 2;*
- iv. *para las demandas de reconvención por caducidad o por nulidad de la marca de la Unión contempladas en el artículo 128.*

El artículo 125 del mismo RMUE establece unos fueros de competencia sucesivos, en tanto que se establece entre ellos un orden predeterminado, que únicamente permite recurrir al fuero siguiente en defecto del anterior. Así, siguiendo este modelo, en primer lugar, se atribuye dicha competencia a los tribunales de Marca de la Unión del Estado miembro en el que el demandado tenga su domicilio, o en el caso de no encontrarse el mismo dentro del territorio de la Unión Europea, a los del Estado miembro en el que este tenga un establecimiento. En defecto de lo anterior, las acciones en materia de marcas deberán interponerse ante el tribunal del Estado miembro donde el demandante tenga su domicilio, y, en el caso de no encontrarse este dentro del territorio de la Unión Europea, en el Estado Miembro en el que tuviera un establecimiento. Únicamente en defecto de éste, se atribuye la competencia a los tribunales del Estado miembro en el que radique la Sede de la EUIPO, es decir, a los tribunales de Marca de la Unión de Alicante.<sup>46</sup>

Atendiendo a dichos fueros de competencia, en el presente caso, teniendo en cuenta que demandado y demandante están domiciliados en España, los Tribunales de marca de la Unión competentes para conocer de la demanda serían los de Alicante. Es en Alicante donde se encuentran aquellos tribunales para los que el Consejo General de la Abogacía ha reservado la competencia exclusiva en materia de marcas de la Unión.

Finalmente, el apartado 5º de dicho artículo recoge la posibilidad de ejercitar las acciones previstas en el artículo 124 del RMUE ante los tribunales del Estado miembro en el que se hubiera cometido el hecho o intento de violación. a excepción de las acciones declarativas de inexistencia de violación de la marca de la Unión. También bajo este criterio se entiende que el tribunal de marca de la Unión competente sería el de Alicante. Atendiendo a este criterio de atribución de competencia, la parte actora, al considerar que la infracción tiene lugar en España, podría recurrir a los tribunales de marca de la Unión, ubicados en Alicante, para el ejercicio de la acción de violación del derecho de marca.

Analizada la competencia desde la regulación europea en materia de acciones de violación del derecho de marca, resulta relevante definir el alcance de dicha competencia. Tal y como establece el artículo 126 RMUE, la competencia atribuida a los tribunales de marcas de la Unión Europea, en base a los apartados del 1º al 4º del artículo 125, se extenderá a los hechos de violación de marca cometidos o que se intenten cometer en el territorio de cualquier Estado miembro de la Unión Europea. Por el contrario, de haberse determinado la competencia en base al apartado 5º de este mismo artículo, el alcance de la competencia de los tribunales de marca de la Unión Europea será más limitado. Siendo únicamente competente para conocer de los hechos cometidos o que se intenten cometer

---

<sup>46</sup> Ídem.

en el territorio del Estado miembro en el que radique el Tribunal en cuestión. Así queda claramente indicado en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea:

*“De esta distinción se desprende que el demandante, según elija ejercitar la acción por violación de marca ante el tribunal de marcas de la Unión del domicilio del demandado o ante el del territorio en el que se haya cometido o intente cometerse el hecho de violación, estará determinando el alcance del ámbito de competencia territorial del tribunal al que someta el asunto. En efecto, cuando la acción por violación se basa en el apartado 1 de dicho artículo 97, se refiere potencialmente a los hechos de violación cometidos en el conjunto del territorio de la Unión, mientras que, cuando se basa en el apartado 5 de dicho artículo, se limita a los hechos de violación cometidos o que intenten cometerse en el territorio de un solo Estado miembro, a saber, aquel al que pertenezca el Tribunal que conozca del asunto.”<sup>47</sup>*

Tal y como se interpreta de lo dispuesto en el artículo 122 del mismo RMUE, la aplicación de criterio competencial comprendido en el artículo 7.2 del Reglamento (UE) nº 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. (en adelante, RBIBis)<sup>48</sup>, queda excluido.<sup>49</sup>

La interpretación que del RBIBis se desprende, en relación con el concepto de “territorio en el que se hubiere cometido el hecho o el intento de violación”, no puede aplicarse a lo dispuesto en el artículo 125.5 RMUE. En este segundo caso, no aplica la dualidad de puntos de conexión, que permite dissociar entre el lugar del hecho causal y el lugar de materialización del daño. Por el contrario, el territorio determinante para atribuir la competencia es aquel en el que se produce el hecho generador del daño y no donde el mismo produce sus efectos. Con ello se persigue vincular el punto de conexión con el comportamiento activo del autor de la violación.<sup>50</sup>

En segundo lugar, tratándose de una marca nacional, la competencia objetiva se encuentra regulada en el artículo 118 LP, extensiva a los supuestos de infracción del derecho de exclusiva de marca y diseño industrial, puesto en relación con el artículo 86 ter de la Ley

---

<sup>47</sup> Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 5 de septiembre de 2019 (C-172/18). Asunto AMS Neve Ltd., Barnett Waddingham Trustees y Heritade Audio, S.L., Pedro Rosdríguez Arribas. Párrafo 40 (Sección “Sobre la cuestión prejudicial). ECLI:EU:C:2019:67. Párrafo 40.

<sup>48</sup> Europa. Reglamento (UE) nº 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil.

<sup>49</sup> De Miguel Asensio, Pedro Alberto. Competencia judicial en materia de infracciones en línea de marcas de la Unión. *La Ley Unión Europea*. [en línea]. Universidad Complutense de Madrid: Diciembre, 2019. [fecha de consulta: 12 de diciembre de 2021]. Núm. 76. ISSN 2255-551X. Disponible en: <<https://eprints.ucm.es/id/eprint/58470/1/PADemiguelAsensio%20LaLey%20UE%20n%2076%2012.19.pdf>>.

<sup>50</sup> Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 5 de junio de 2014 (C-360/12). Asunto Coty Germany GmbH (anteriormente Coty Prestige Lancaster Group GmbH contra First Notes Perfumes NV). ECLI:EU:C:2014:1318.

Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ).<sup>5152</sup> De tales disposiciones se entiende que la competencia queda atribuida a los Juzgados de lo Mercantil de la ciudad sede del Tribunal Superior de Justicia de las Comunidades Autónomas en las que el Consejo General del Poder Judicial hubiera decidido atribuir, en exclusiva a Juzgados de lo Mercantil, el conocimiento de asuntos que versen sobre patentes y demás derechos de propiedad industrial. Más concretamente, será territorialmente competente el Juzgado de lo Mercantil especializado correspondiente al domicilio del demandado, si en la Comunidad Autónoma de su domicilio existieran Juzgados de lo Mercantil especializados en asuntos de patentes y demás derechos de propiedad industrial. Las comunidades Autónomas en las que se encuentran dichos tribunales son las siguientes: Madrid, Cataluña y Valencia. En el presente caso, mi representada está domiciliada en Madrid, por lo que, en atención a lo dicho anteriormente, quedaría atribuida la competencia a los tribunales mercantiles de la ciudad de Madrid. Por último, también cabe atribuir la competencia en base al lugar donde se hubiere producido la infracción o se hubieren producido sus efectos, siempre que en dicha Comunidad Autónoma existan Juzgados de lo Mercantil especializados en derechos de propiedad industrial. En este caso, interpretamos que la parte actora consideraría que la supuesta infracción se produce en Madrid, en tanto que es allí donde se crea la página web por parte de la empresa SIE.<sup>5354</sup>

Estos fueros tienen naturaleza concurrential, que no sucesiva. Por ello, el demandante tendrá desde un primer momento la opción de escoger entre ambos, sin que deba seguir un orden determinado y, por lo tanto, habiéndole planteado las opciones de forma alternativa. Aunque en este caso, por cualquiera de los dos puntos de conexión se atribuiría competencia a los Juzgados de lo Mercantil de Madrid.<sup>55</sup>

El caso de los Juzgados de lo Mercantil de Alicante constituye un supuesto especial. Cabe destacar que, a pesar de su naturaleza mercantil, estos, que se denominan Juzgados de Marca de la Unión Europea, tienen competencia exclusiva para conocer en primera instancia de todos aquellos conflictos relativos a infracciones de marca de la Unión Europea. Su competencia se extiende hasta abarcar litigios relativos a infracciones de marcas u otros derechos de propiedad industrial españoles idénticos o similares a los que sean objeto de protección por un título de la Unión, si se acumulan las acciones correspondientes.<sup>56</sup>

En cualquier caso, será la parte actora quien, en virtud del principio de *forum shopping*, decidirá, de entre las distintas jurisdicciones competentes, aquella que considere más conveniente para el ejercicio de sus pretensiones. No obstante, es importante tener en

---

<sup>51</sup> Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. BOE núm. 157.

<sup>52</sup> Massaguer, José. *Acciones y procesos de infracción de derechos de propiedad industrial*. Navarra: Editorial Aranzadi, S.A.U., 2020. ISBN: 978-84-1308-558-6. Págs. 493 y ss.

<sup>53</sup> Ídem.

<sup>54</sup> Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, BOE núm. 177.

<sup>55</sup> Ídem.

<sup>56</sup> Ídem.

cuenta que en ningún caso podrán promoverse acciones por violación de marca por los mismos hechos y entre las mismas partes, ante tribunales de diferentes Estados miembros. Se entenderá que el objeto de la demanda es idéntico cuando se interpone en relación con una supuesta violación de una marca nacional y una marca de la Unión idénticas en el territorio de los mismos Estados miembros y el conjunto del territorio de la Unión. En estos casos, el órgano jurisdiccional al que acude en segundo lugar deberá inhibirse a favor del tribunal en el que acude en primer lugar.<sup>57</sup>

Por lo que se refiere a la parte a la que represento en el presente caso, ante el ejercicio de una acción de violación, se abren dos posibilidades. Por una parte, existe la vía de la excepción, prevista para aquellos casos en los que se pretende obtener un pronunciamiento absolutorio por entender que faltan los presupuestos fácticos para el reconocimiento del derecho de exclusiva al demandante. Por otra parte, está la vía de la reconvencción, cuya finalidad consiste en la obtención de un pronunciamiento declarativo de la invalidez del derecho del demandante, con efectos *erga omnes*.

Habiendo analizado la competencia judicial, tanto para el caso de la marca de la Unión como nacional, en cualquiera de los dos casos, los tribunales competentes serían los españoles. Por ello, la ley aplicable para la resolución del fondo del asunto será también la ley española. Es decir, será la LM la que deberá aplicarse para resolver sobre el fondo del asunto y pronunciarse sobre la supuesta infracción alegada por la parte actora y las demás cuestiones relevantes en el caso.

---

<sup>57</sup> García Pérez, Rafael. *El derecho de Marcas de la UE en la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Adaptado al Reglamento sobre la Marca de la UE, a la Directiva de Marcas y a la reforma de la Ley de Marcas (en vigor desde el 14 de enero de 2019)*. Madrid: Wolters Kluwer España, S.A., 2013. ISBN: 978-84-9020-785-7.

## 6. Conclusiones

- I. Tras haber realizado el análisis de las marcas en cuestión, cabe concluir que ambas carecen de carácter distintivo, por ser meramente el resultado de la suma de elementos descriptivos, sin producir una combinación inusual o con un significado independiente, que genere una impresión distinta de la que genera cada uno de sus elementos descriptivos por separado. El término “Talent Search”, en el ámbito de los Recursos Humanos, constituye claramente un término descriptivo de los servicios que prestan las empresas de consultoría en esta materia. Por ello, en ningún caso procede la monopolización en el uso de dicho término, ya que ello iría en contra del principio de libre disponibilidad que debe regir en un mercado competitivo.
- II. La conducta de mi representada demuestra que el uso que realiza del término “Talent Search”, como herramienta para facilitar a los internautas el acceso a distintas posiciones de empleo que ofrecen terceras empresas, no constituye en ningún caso un uso a título de marca. Es un uso irrelevante, por no menoscabar las funciones principales de la marca. Su empleo cumple únicamente una función que consiste en categorizar los puestos vacantes que ofertan terceras empresas.
- III. No cabe hablar de aprovechamiento indebido del renombre o del carácter distintivo, pero tampoco de perjuicio a dicho renombre o carácter distintivo. Ha quedado demostrado que mi cliente ha logrado obtener un buen posicionamiento en el mercado, fruto de los esfuerzos invertidos en las campañas de publicidad y promoción de la marca, que han resultado en un mayor grado de atracción hacia las mismas por parte del público al que se dirigen. La parte actora, por el contrario, alega un renombre y reputación, y considera que mi representada se ha aprovechado de ellos. Sin embargo, es necesario que acredite, en primer lugar, la existencia de dicho renombre y, posteriormente, el perjuicio que la conducta de mi representada produce sobre su reputación. En cualquier caso, la falta de dicha acreditación imposibilita recurrir a la acción de competencia desleal por entenderse que no hay conducta anticompetitiva independiente, que merezca un rechazo específico acorde con la regulación en materia de competencia desleal.
- IV. Tomando en consideración lo expuesto en los puntos anteriores, ante la interposición de una demanda de violación del derecho de marca, mi representada formulará oposición, con el fin de defender el uso leal del término controvertido y, posteriormente, interpondrá la oportuna demanda reconvenzional a los efectos de declarar la nulidad absoluta de las marcas registradas.

## **7. Emisión del dictamen**

Tras haber realizado un estudio pormenorizado de las distintas cuestiones, sustantivas y procesales, relevantes en el presente caso, se emite el presente dictamen en el que se presentan nuestras recomendaciones.

En primer lugar, es recomendable que SIE prepare su oposición a la demanda por violación de derechos de propiedad industrial anunciada por la parte actora, TSP. Dicha oposición deberá fundarse principalmente en la ausencia de infracción y, consecuentemente, de daño efectivo y real al titular de la marca. SIE deberá ser capaz de demostrar que el uso que está haciendo del término “Talent Search” es un uso leal e irrelevante, por no menoscabar las funciones principales de la marca. Debe hacerse énfasis en el hecho de que colocar el signo en la página web de SIE no puede equipararse a estar haciendo dicho uso a título de marca.

Asimismo, conviene preparar una demanda reconvencional a los efectos de declarar la nulidad de las marcas registradas, tanto a nivel comunitario como nacional, titularidad de TSP, por incurrir ambas en una prohibición absoluta de registro. Dicha prohibición se fundamenta en la falta de carácter distintivo del término que está registrado como marca. Se han aportado evidencias que confirman el carácter descriptivo del signo protegido. Ha quedado demostrado que el uso de este término en este contexto sirve para indicar una característica o calidad del servicio prestado, pero no tiene potencial para ser considerado un uso a título de marca. Por este motivo, dicho signo debe estar al alcance de todos los operadores económicos, y en ningún caso puede ser objeto de monopolización por alguno de ellos. Tal cuestión deberá constituir pues el fundamento esencial de la reconvención que formule la parte a la que represento.

Por último, en relación con la posible acción de competencia desleal que interponga la empresa TSP, es importante demostrar que la misma no procede en tanto que no concurre una conducta anticompetitiva que deba ser tratada y juzgada separadamente, de acuerdo con la normativa en materia de competencia desleal. En ningún caso existe aprovechamiento indebido del renombre o del carácter distintivo de la marca, pero tampoco perjuicio alguno a dicho renombre o carácter distintivo. Por lo que no concurre el presupuesto esencial para poder recurrir a la protección que ofrece la normativa en materia de competencia desleal.

## Bibliografía

### Libros

- Casado, Alberto et al. *La propiedad industrial: teoría y práctica*. [en línea]. España: Centro de Estudios Ramón Areces, 2004. [fecha de consulta: 15 de diciembre de 2021]. Acceso restringido a los usuarios de la UB: <<https://app-vlex.com.sire.ub.edu/#search/jurisdiction:ES/aspectos+procesales+civiles+en+materia++de+propiedad+industrial/WW/vid/218518>>.
- Fernández-Nóvoa, Carlos; Otero Lastres, José Manuel; Botana Agra, Manuel. *Manual de la propiedad industrial*. Madrid: Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., 2013. ISBN: 978-84-15664-64-2.
- García Pérez, Rafael. *El derecho de Marcas de la UE en la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Adaptado al Reglamento sobre la Marca de la UE, a la Directiva de Marcas y a la reforma de la Ley de Marcas (en vigor desde el 14 de enero de 2019)*. Madrid: Wolters Kluwer España, S.A., 2013. ISBN: 978-84-9020-785-7.
- Massaguer, José. *Acciones y procesos de infracción de derechos de propiedad industrial*. Navarra: Editorial Aranzadi, S.A.U., 2020. ISBN: 978-84-1308-558-6.

### Artículos

- De Miguel Asensio, Pedro Alberto. Competencia judicial en materia de infracciones en línea de marcas de la Unión. *La Ley Unión Europea*. [en línea]. Universidad Complutense de Madrid: Diciembre, 2019. [fecha de consulta: 12 de diciembre de 2021]. Núm. 76. ISSN 2255-551X. Disponible en: <<https://eprints.ucm.es/id/eprint/58470/1/PADemiguelAsensio%20LaLey%20UE%20n%2076%2012.19.pdf>>.
- Massaguer Fuentes, José. Algunas consideraciones sobre la acción de indemnización de daños y perjuicios en procedimientos de infracción de marcas. *Actualidad jurídica Uría Menéndez*. 2011. [fecha de consulta: 12 de diciembre de 2021]. Núm. 1. ISSN 1578-956X. Págs. 101-107. Disponible en: <<https://www.uria.com/documentos/publicaciones/3197/documento/art13.pdf?id=3342>>.

### Soporte Digital Power Point

- Moreno Campos, José Antonio. (2019). *La marca renombrada*. Asociación para la defensa de la marca. PPT. [Diapositiva de Power Point] [fecha de consulta: 10 de diciembre de 2021]. Disponible en: <[https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos\\_relacionados/Ponencias/130\\_06\\_Reforma\\_Ley\\_Marcas.pdf](https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Ponencias/130_06_Reforma_Ley_Marcas.pdf)>.

## Comunicaciones y publicaciones oficiales

- European Trade Mark and Design Network. *Comunicación común. Carácter distintivo de las marcas tridimensionales (marcas de forma) que contienen elementos denominativos o figurativos cuando la marca en sí misma no es distintiva*. [en línea]. Abril, 2020. [fecha de consulta: 2 de diciembre de 2021]. Disponible en: <[https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos\\_relacionados/varios\\_todas\\_modalidades/CP9\\_es\\_Abril2020.pdf](https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/varios_todas_modalidades/CP9_es_Abril2020.pdf)>.
- European Trade Mark and Design Network. *Comunicación común acerca de la Práctica Común sobre carácter distintivo: marcas figurativas que contienen términos descriptivos/carentes de carácter distintivo*. [en línea]. Octubre, 2015. [fecha de consulta: 4 de diciembre de 2021]. Disponible en: <[http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos\\_relacionados/Noticias/2015/2015\\_10\\_02\\_Signos\\_Comunicacion\\_Conjunta\\_CP3\\_CC.pdf](http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Noticias/2015/2015_10_02_Signos_Comunicacion_Conjunta_CP3_CC.pdf)>.
- Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). *Guía de examen de prohibiciones relativas de registro*. [en línea]. Diciembre, 2020. [fecha de consulta: 22 de noviembre de 2021]. Disponible en: <[https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos\\_relacionados/PDF/Prohibiciones\\_relativas\\_signos.pdf](https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/PDF/Prohibiciones_relativas_signos.pdf)>.
- Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). *Guía de examen de prohibiciones absolutas de registro*. [en línea]. Diciembre, 2020. [fecha de consulta: 22 de noviembre de 2021]. Disponible en: <[https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos\\_relacionados/PDF/Prohibiciones\\_absolutas\\_signos.pdf](https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/PDF/Prohibiciones_absolutas_signos.pdf)>.
- Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO). *Directrices relativas al examen de las marcas de la Unión Europea. Marcas renombradas*. [en línea]. 2016. [fecha de consulta: 20 de noviembre de 2021]. Disponible en: [https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document\\_library/contentPdfs/trade\\_marks/Draft\\_Guidelines\\_Legal\\_Reform/Part-C/05-part\\_c\\_opposition\\_section\\_5\\_trade\\_marks\\_with\\_reputation\\_article\\_8\\_5\\_eutmr/part\\_c\\_opposition\\_section\\_5\\_trade\\_marks\\_with\\_reputation\\_article\\_8\\_5\\_eutmr\\_es.pdf](https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/trade_marks/Draft_Guidelines_Legal_Reform/Part-C/05-part_c_opposition_section_5_trade_marks_with_reputation_article_8_5_eutmr/part_c_opposition_section_5_trade_marks_with_reputation_article_8_5_eutmr_es.pdf).

## Anexos

### Anexo 1. Enunciado del Trabajo Final del Máster de Acceso a la Abogacía.

DICTAMEN JURÍDICO DEL MÁSTER DE LA ABOGACÍA				
MATERIA	Propiedad Industrial: marcas y competencia desleal	Nº	231	A y B
TUTOR	María del Carmen Buganza	CURSO	2021-2022	
CASO PRÁCTICO QUE SE PLANTEA				
<p>Texto que se entrega al alumno. Debe contener elementos sustantivos de la disciplina central y, a ser posible de otra/-s disciplinas jurídicas. Además, necesariamente contendrá elementos procesales</p>	<p><b>Las Partes</b></p> <p>TALENT SEARCH PEOPLE S.L. (en adelante TSP), empresa constituida en el año 2006 con el objetivo de prestar servicios de consultoría en recursos humanos, especializada en la búsqueda de perfiles internacionales. Tiene su sede social en Barcelona con oficinas en Madrid y Portugal y cuenta con una destacada presencia en las redes sociales Facebook, LinkedIn y Twitter.</p> <p>La empresa es titular de marcas registradas en España y en la Unión Europea:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Marca nacional nº 3640882 "TSP TALENT SEARCH PEOPLE" tipo mixto, registrada en la clase 35 del Nomenclátor Internacional en fecha 28/11/2016.</li> <li>- Marca de la Unión Europea nº 010716454 "TSP TALENT SEARCH PEOPLE" tipo figurativo, registrada en las clases 35, 41 y 42 del Nomenclátor Internacional en fecha 24 de agosto de 2012.</li> </ul> <p>SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA EMPRESA S.A. (en adelante SIE), empresa constituida en el año 1995 cuyo objeto social es prestar consultoría en recursos humanos y organizativos, con sede social en Madrid y con oficinas en 15 ciudades de diferentes países en Europa, América, Asia y Australia.</p> <p>La empresa goza de una fuerte implementación en el mercado debido a su larga trayectoria, a su presencia en distintos países y a su buen hacer profesional que sido reconocido por importantes entidades obteniendo distinciones y premios de la Cámara de Comercio de Barcelona, el Grupo Europeo de Recursos Humanos, el Gremio de Empresas de Recursos Humanos, la International Management Search Associates y de diversas Universidades e instituciones con las que colabora.</p> <p>SIE se ha constituido en un referente en el sector de la consultoría en recursos humanos por los reconocimientos obtenidos, la calidad de su clientela y las constantes apariciones en publicaciones (entrevistas, artículos, noticias) difundidas en distintos medios de comunicación. La empresa cuenta con una cartera propia de signos distintivos para identificarse en el mercado.</p>			
	<p><b>Los Hechos</b></p> <p>En el año 2015 TSP detectó que la empresa competidora SIE utilizaba en su sitio web una herramienta para facilitar a los internautas la consulta de la oferta de puestos de trabajo que clasificaba las posiciones en dos categorías:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Talent Search – ofertas de puestos de trabajo para perfil Junior</li> <li>- Senior Executive – ofertas de puestos de trabajo para perfil senior.</li> </ul> <p>TSP consideró que la herramienta utilizada por SIE en su sitio web para ofertar sus servicios estaba vulnerando su derecho de exclusiva sobre sus marcas registradas, así que le envió una carta por burofax en donde le informaba de la existencia de sus derechos de marca, de la notoriedad adquirida en el mercado y le requería: (i) el cese inmediato del uso del término "Talent Search"; (ii) el envío de una comunicación con la prueba del cese efectivo y fecha en que se produce; (iii) el compromiso de no usar en el futuro las marcas registradas de TSP y (iv) la obligación de indemnizar por una suma igual al 1% de su facturación.</p> <p>Además, TSP le advertía que de no adoptar todas y cada una de las acciones arriba indicadas iniciaría de inmediato acciones judiciales por violación a su derecho de marcas derivado del uso</p>			

	<p>no autorizado de los signos distintivos de TSP y por competencia desleal, ya que el uso de las marcas registradas constituye un aprovechando de la reputación ajena.</p> <p>La respuesta de SIE fue inmediata con una firme oposición a la reclamación. En primer lugar, negó el uso de las marcas de TSP alegando que en su sitio web, en sus documentos y en su publicidad la empresa únicamente usa sus propias marcas registradas. En segundo lugar, negó la acusación de explotación de la reputación ajena por falta de prueba y les advirtió de la falta de carácter distintivo de sus marcas.</p> <p>Nota: el caso es ficticio, sólo son reales los datos de las marcas registradas.</p>
Posibles clientes o posturas que nos pueden pedir este dictamen	<p>A. TITULAR DE LAS MARCAS REGISTRADAS. TSP la empresa que reclama por infracción al derecho de exclusiva conferido por la marca y por competencia desleal por actos de explotación de la reputación ajena.</p> <p>B. SUPUESTO INFRACTOR. SIE la empresa a la que se reclama por infracción al derecho de marca y de competencia desleal.</p>
<b>PREGUNTAS QUE NOS PLANTEA EL CLIENTE</b>	
Sustantivas	<p>Informa a tu cliente si su reclamación o defensa puede prosperar.</p> <p>Para asesorar a tu cliente debes conocer su posición jurídica realizando el análisis de los derechos conferidos por la marca registrada, los requisitos para la obtención del derecho, las excepciones y límites. Asimismo, se deben analizar las conductas tipificadas como desleales para determinar su aplicación al presente caso.</p> <p>El análisis de las cuestiones sustantivas se debe realizar en relación con los hechos que el caso plantea.</p>
Procesales	<p>Diseña la estrategia de defensa de tu cliente.</p> <p>La propuesta deberá ser acorde al análisis de los derechos sustantivos y también deberá contemplar todos los aspectos procesales, incluyendo sistemas de resolución alternativa de controversias.</p>
<b>LISTADO DE DOCUMENTOS QUE SE LES APORTAN</b>	
Pueden ser documentos reales o ficticios. Si son ficticios hay que explicarlos detalladamente. Si son reales se tienen que adjuntar escaneados	<p>Anexo I. Copia del expediente de la Marca nacional nº 3640882 "TSP TALENT SEARCH PEOPLE" tipo mixto, registrada en la clase 35 del Nomenclátor Internacional en fecha 28/11/2016.</p> <div data-bbox="395 1317 609 1361" style="text-align: center;">  </div> <p>Anexo II. Copia del expediente de la Marca de la Unión Europea nº 010716454 "TSP TALENT SEARCH PEOPLE" tipo figurativo, registrada en las clases 35, 41 y 42 del Nomenclátor Internacional en fecha 24 de agosto de 2012.</p> <div data-bbox="395 1496 833 1594" style="text-align: center;">  </div>

**Anexo 2.** Extractos de las páginas web de la OEPM y de EUIPO, con identificación, características e historial del registro de la marca “Talent Search People”.

Fecha consulta: 19/07/2021 11:39:59

Marca nacional M3640882(4) - TSP TALENT SEARCH PEOPLE



**Fecha Presentación:**  
28/11/2016 A LAS 16:40 EN INTERNET  
**Fecha presentación solicitud otorgada:**  
28/11/2016

**Tipo:**

Mixta

**Estado:**

En vigor

**Solicitante / Titular:**

Nombre:

TALENT SEARCH PEOPLE, S.L.

Dirección:

CALLE CONSELL DE CENT, 425 SOBREATICO

Localidad:

BARCELONA

Provincia:

Barcelona

Código Postal:

08009

**País de residencia:**

(ES) ESPAÑA

**Agente/Representante:**

sin representación

**Colores reivindicados:**

ROJO Y NEGRO

**Descripción del distintivo:**

EL LOGOTIPO CONSISTE EN LAS LETRAS "TSP", QUE SON LAS INICIALES DE TALENT SEARCH PEOPLE. LAS TRES LETRAS ESTAN LIGADAS ENTRE SI DE MANERA QUE HAYA CONTINUIDAD Y SIN SEPARACION ENTRE ELLAS, EMPEZANDO POR LA T, LA S Y LIGADA CON LA P. A LA DERECHA ESTA EL NOMBRE COMPLETO DE LA COMPAÑIA "TALENT SEARCH

PEOPLE".

**Clasificación de Viena:**

26.11.11

**Clases y productos / servicios o actividades solicitados:**

27.05.09

35

29.01.01

SERVICIOS DE CONSULTAS

29.01.08

PROFESIONALES DE NEGOCIOS, CONTRATACION Y SELECCION DE PERSONAL.

**Clases y productos / servicios o actividades concedidos:**

Los solicitados.

**Actos de tramitación:**

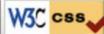
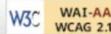
Fecha	Acto de tramitación
05/12/2016	CONTESTACION AL SUSPENSO PUBLICADO EL: 12/12/2016
12/12/2016	PUBL.SUSPENSO SOLICITUD DE F.RESOL: 02/12/2016 CAUSAS DEL SUSPENSO DE FORMA: 999
10/01/2017	CONTESTACION AL SUSPENSO PUBLICADO EL: 12/12/2016
16/01/2017	EFECTUADO TRAM. ART.18.4 LEY SIN DETECTAR ANTERIORIDADES RELEVANTES
20/01/2017	PUBLICACION DE SOLICITUD
24/05/2017	PUBLIC. CONCESION DE F. RESOL. 18/05/2017

[Volver a Buscar](#)



[Aviso Legal](#)

[Accesibilidad](#)

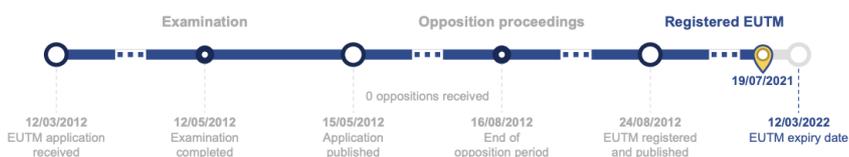


## EUTM file information

# TSP TALENT SEARCH PEOPLE

## 010716454

### Timeline



### Trade mark information

Name	<b>TSP TALENT SEARCH PEOPLE</b>	Filing date	<b>12/03/2012</b>
Filing number	<b>010716454</b>	Registration date	<b>22/08/2012</b>
Basis	<b>EUTM</b>	Expiry date	<b>12/03/2022</b>
Date of receipt	<b>12/03/2012</b>	Designation date	<b>Spanish</b>
Type	<b>Figurative</b>	Filing language	<b>English</b>
Nature	<b>Individual</b>	Second language	<b>INT6681/TSP</b>
Nice classes	<b>35, 41, 42 ( Nice Classification )</b>	Application reference	<b>Registered</b>
Vienna Classification	<b>27.05.22, 27.99.16, 27.99.19, 27.99.20 ( Vienna Classification )</b>	Trade mark status	<b>Registered</b>
		Acquired distinctiveness	<b>No</b>

### Graphic representation



### Goods and services

English (en) ▾

**35** Advertising and business management, Employment agencies for temporary and permanent staff; Conducting of evaluations relating to the qualifications of individuals in offices, Secretarial services, Word processing, Data entry in the industrial and technical fields; Consultancy relating to staff management issues; Selection, recruitment and placing of temporary and permanent personnel; Placement of qualified technical personnel on a temporary and contract basis; Services provided by experts in the field of consultancy on staff issues; Professional business consultancy services; Personnel recruitment and selection.

**41** Education and training; Conducting training programmes for individuals in offices, secretarial services, Processing of texts, Data entry in the industrial and technical fields.

**42** Consultancy in the field of computers and Creation of data processing programs.

## Description

English (en) ▾

Description  
Colour Yellow, orange, red, black

## Owners

### TALENT SEARCH PEOPLE, S.L.

ID	<b>499089</b>	Country	<b>ES - Spain</b>	Correspondence address	Hidden. You can set your contact details to be publicly available via the User Area.
Organisation	<b>TALENT SEARCH PEOPLE, S.L.</b>	State/county	<b>n/a</b>	TALENT SEARCH PEOPLE, S.L. Consell de Cent, 425, planta 8 E-08009 BARCELONA ESPAÑA	
Legal status	<b>Legal entity</b>	Town	<b>BARCELONA</b>		Hidden. You can set your contact details to be publicly available via the User Area.
		Post code	<b>08009</b>		
		Address	<b>Consell de Cent, 425, planta 8</b>		Hidden. You can set your contact details to be publicly available via the User Area.

## Representatives

### INGENIAS

ID	<b>22326</b>	Country	<b>ES - Spain</b>	Correspondence address	Hidden. You can set your contact details to be publicly available via the User Area.
Organisation	<b>n/a</b>	State/county	<b>n/a</b>	INGENIAS Av. Diagonal, 514 - 1º E-08006 Barcelona ESPAÑA	
Legal status	<b>Legal person</b>	Town	<b>Barcelona</b>		Hidden. You can set your contact details to be publicly available via the User Area.
Type	<b>Association</b>	Post code	<b>08006</b>		
		Address	<b>Av. Diagonal, 514 - 1º</b>		Hidden. You can set your contact details to be publicly available via the User Area.

## Correspondence

	From	Procedure	Filing number	Subject	Date	Actions
<input checked="" type="checkbox"/>		Recordal	018229982	T72RR - Change in the name and/or business address of a representative - notification of entry in the Register	28/07/2020	
<input type="checkbox"/>		Recordal	007518072	T72RR - Change in the name and/or business address of a representative - notification of entry in the Register	03/06/2013	
<input type="checkbox"/>		Recordal	007518072	Application form and attachment	03/06/2013	
<input type="checkbox"/>		Recordal	006904604	T72RR - Change in the name and/or business address of a representative - notification of entry in the Register	31/10/2012	
<input type="checkbox"/>		Recordal	006904604	Application form and attachment	31/10/2012	
<input type="checkbox"/>		EUTM	010716454	L304 - Cover letter for registration certificate	28/08/2012	

	From	Procedure	Filing number	Subject	Date	Actions
<input type="checkbox"/>		EUTM	010716454	Certificate	27/08/2012	
<input type="checkbox"/>		EUTM	010716454	L161 - Confirmation of amendment of classification of goods and services following a notice	24/04/2012	
<input type="checkbox"/>		EUTM	010716454	Letter to the EUIPO	04/04/2012	
<input type="checkbox"/>		EUTM	010716454	L108 - Notice of requirement to amend classification of the list of goods and services	20/03/2012	

Showing 1 to 10 of 13 entries

## IR transformation

No data

## Seniority

Country	Filing number	Registration number	Priority date	Filing date	Registration date	International code	Status
Spain	2705037	M2705037		06/04/2006	09/05/2007	EU	ACCEPTED

Showing 1 to 1 of 1 entries

## Exhibition priority

No data

## Priority

No data

## Publications

Bulletin number	Date	Section	Description
2012/090	15/05/2012	A.1	Applications published under Article 44 EUTMR (Article 39 EUTMR before 01/10/2017)
2012/161	24/08/2012	B.2	Registrations with amendments since the application was published
2012/210	05/11/2012	C.2.1	Representative - Change of name and professional address
2013/104	05/06/2013	C.2.1	Representative - Change of name and professional address
2020/143	30/07/2020	C.2.1	Representative - Change of name and professional address

Showing 1 to 5 of 5 entries

## Cancellation

No data

## Recordals

Bulletin number	Date	Section	Filing number	Title	Subtitle
2012/210	05/11/2012	C.2.1	006904604	Representative	Change of name and professional address
2013/104	05/06/2013	C.2.1	007518072	Representative	Change of name and professional address
2020/143	30/07/2020	C.2.1	018229982	Representative	Change of name and professional address

Showing 1 to 3 of 3 entries

## Oppositions

No data

## Appeals

No data

## Decisions

No data

## Renewals

No data

## Trade mark relations

No data

## InternationalApplications

No data