

La reputación extracomunitaria frente a la caducidad por falta de uso: mala fe registral y competencia desleal en el derecho de marcas de la Unión Europea (a propósito del caso *Frisby*)¹

* * * *

Mati de los Ángeles Hernández Alfaro²

Universidad Pontificia Comillas (España)

mlahernandez@comillas.edu

<https://orcid.org/0000-0002-1924-6647>

Recibido: 26 de junio de 2026

Aceptado: 11 de septiembre de 2026

<https://doi.org/10.26422/RIPI.2026.2400.her>

-
- 1 Este artículo hace parte de los trabajos desarrollados en el marco de la estancia de investigación realizada por su autora en el Max Plank Institute for Innovation and Competition (Munich, Alemania) entre mayo y julio de 2026, estancia financiada por la Universidad Pontificia Comillas. Asimismo, se enmarca en las líneas de investigación del Proyecto “Medidas fiscales y mercantiles para el fomento de las empresas emergentes de base tecnológica” (PID2024-157554NB-I00), financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de España.
 - 2 Doctora en Derecho por la Universidad de Alcalá (España). Máster Executive en Asesoría Jurídica de Empresas por el Centro de Estudios Garrigues (España). Licenciada en Derecho por la Universidad Centroamericana de Nicaragua, título homologado por la Universidad de Alcalá. Profesora colaboradora del Área de Derecho Mercantil de la Facultad de Derecho (ICADE), Universidad Pontificia Comillas (Madrid, España) y miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.

Resumen

El presente artículo de reflexión analiza las tensiones estructurales que enfrenta el derecho de marcas de la Unión Europea frente a la instrumentalización de la caducidad por falta de uso y al aprovechamiento indebido de la reputación construida en mercados extracomunitarios. A partir del caso *Frisby*, que enfrenta a la sociedad colombiana Frisby SA BIC con la española Frisby España SL, el estudio examina las limitaciones que presenta el régimen marcario europeo para responder a estrategias de registro orientadas a apropiarse del valor económico y distintivo generado por signos consolidados fuera del territorio de la Unión Europea. Mediante el análisis de la normativa aplicable, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y de los tribunales nacionales, así como el examen de la doctrina especializada, el trabajo estudia la interacción entre la caducidad por falta de uso, la nulidad por mala fe en el registro marcario y la tutela frente a la explotación parasitaria de la reputación ajena a través de las normas de competencia desleal. Asimismo, contrasta esta problemática con el régimen andino previsto en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, destacando las diferencias existentes en materia de protección de marcas notorias y de prevención de registros oportunistas. El estudio permite concluir que se requiere una adaptación de los criterios normativos y jurisprudenciales y una interpretación sistemática e integradora de estas instituciones para ofrecer una respuesta adecuada frente a las conductas parasitarias cada vez más frecuentes.

Palabras clave: caducidad de marca, uso efectivo, mala fe registral, ocupación de marcas, competencia desleal, Marca de la Unión Europea, Decisión 486, Frisby.

Non-EU Reputation Versus Revocation for Non-Use: Bad-Faith Registration and Unfair Competition in European Union Trademark Law (on the Frisby Case)

Abstract

This reflective article examines the structural tensions faced by European Union trade mark law in relation to the instrumentalisation of revocation for non-use and the undue appropriation of reputation established in non-EU markets. Drawing on the *Frisby* case, involving the Colombian company Frisby SA BIC and the Spanish company Frisby España SL, the study explores the limitations of the European trade mark regime in addressing registration strategies aimed at appropriating the economic and distinctive value generated by trade marks established outside the territory of the European Union. Through an analysis of the applicable legal framework, the case law of the Court of Justice of the European Union and national courts, as well as the relevant academic literature, the article examines the interaction between revocation for non-use, invalidity on the

grounds of bad-faith trade mark registration, and protection against the parasitic exploitation of another undertaking's reputation through the rules of unfair competition. It also compares this issue with the Andean legal framework established under Decision 486 of the Andean Community, highlighting the differences in the protection of well-known trade marks and the prevention of opportunistic trade mark registrations. The study concludes that an adaptation of both legislative and judicial criteria, together with a systematic and integrated interpretation of these legal institutions, is required in order to provide an appropriate response to the increasingly frequent occurrence of parasitic commercial practices.

Key words: trade mark revocation, genuine use, bad-faith trade mark registration, trade mark squatting, unfair competition, European Union Trade Mark, Andean Community Decision 486, *Frisby*.

A reputação extracomunitária face à caducidade por falta de uso: má-fé registral e concorrência desleal no Direito de marcas da União Europeia (a propósito do caso *Frisby*)

Resumo

O presente artigo de reflexão analisa as tensões estruturais enfrentadas pelo Direito das marcas da União Europeia perante a instrumentalização da caducidade por falta de utilização e o aproveitamento indevido da reputação construída em mercados extracomunitários. A partir do caso *Frisby*, que opõe a sociedade colombiana *Frisby SA BIC* à sociedade espanhola *Frisby España SL*, o estudo examina as limitações do regime europeu das marcas para responder a estratégias de registo destinadas à apropriação do valor económico e distintivo gerado por sinais consolidados fora do território da União Europeia. Através da análise da legislação aplicável, da jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia e dos tribunais nacionais, bem como da doutrina especializada, o trabalho analisa a interação entre a caducidade por falta de utilização, a nulidade fundada na má-fé no registo da marca e a tutela contra a exploração parasitária da reputação alheia através das normas da concorrência desleal. Além disso, compara esta problemática com o regime andino previsto na Decisão 486 da Comunidade Andina, destacando as diferenças existentes em matéria de proteção das marcas notórias e de prevenção de registos oportunistas. O estudo conclui que é necessária uma adaptação dos critérios normativos e jurisprudenciais, bem como uma interpretação sistemática e integradora destas instituições, de modo a assegurar uma resposta adequada às condutas parasitárias, cuja frequência tem vindo a aumentar.

Palavras-chave: caducidade da marca, utilização efetiva, má-fé no registo da marca, apropriação abusiva de marcas, concorrência desleal, Marca da União Europeia, Decisão 486 da Comunidade Andina, *Frisby*.

1. Introducción

El sistema de marcas de la Unión Europea (en adelante, UE) descansa sobre un equilibrio en apariencia sencillo, en el cual el derecho se adquiere por el registro, pero su conservación depende de un uso efectivo del signo en el mercado, de modo que la marca no explotada durante cinco años queda expuesta a la caducidad y, con ello, disponible para terceros. Esta lógica, que favorece la circulación de los signos y la competencia, presupone que la caducidad extingue cuanto el registro protegía. Sin embargo, el supuesto se complica cuando el signo liberado conserva un valor reputacional construido en mercados ajenos a la Unión, porque la disponibilidad registral del signo y el prestigio que este incorpora dejan entonces de coincidir, y el sistema marcario, considerado de forma aislada, se revela insuficiente para impedir su apropiación parasitaria.

El conflicto entre las sociedades Frisby SA BIC, una conocida cadena colombiana de comida rápida, y Frisby España SL constituye un supuesto ilustrativo que nos permite examinar esa fricción. La primera es una empresa originaria de Colombia, con una reputación consolidada en el mercado latinoamericano³ y, a la vez, una titular histórica de marcas registradas en España y en la UE, la cual no había desplegado la explotación efectiva de estas en esos mercados; la segunda, amparándose en esa inactividad, instó la caducidad de aquellos registros y solicitó para sí el signo, a la vez que extendía una imagen comercial asociada a la empresa colombiana. El litigio, todavía abierto en sede administrativa y judicial, condensa las instituciones nucleares del derecho marcario contemporáneo y pone de manifiesto cómo la movilidad de los consumidores, la globalización de los mercados y el desarrollo de las tecnologías de la comunicación inciden en la proyección territorial de la reputación de las marcas, planteando nuevos interrogantes sobre la capacidad de respuesta del marco normativo vigente.

El caso *Frisby* opera, así, como hilo conductor del análisis, pero el propósito de este trabajo trasciende la resolución del supuesto particular; se pretende extraer criterios interpretativos y de articulación

3 Frisby SA BIC es titular de marcas en Argentina, Chile, Costa Rica, Estados Unidos, México, Perú, Reino Unido y República Dominicana, según la base de datos pública TMview. Véase: <https://lix.li/X3yoyo>

generalizables entre la caducidad por falta de uso, la mala fe registral y la competencia desleal. Tales criterios podrían resultar aplicables a cualquier supuesto en el que un signo distintivo consolidado en mercados extracomunitarios sea objeto de apropiación tras la caducidad del registro europeo. Esta perspectiva responde, además, a una exigencia doctrinal, ya que se ha subrayado la necesidad de desarrollar estándares autónomos europeos, cuya aplicación debe evaluarse caso por caso (Kur y Senftleben, 2017, p. 543), así como de armonizar las divergentes interpretaciones nacionales del concepto de mala fe (Tsoutsanis, 2010, pp. 4-5). Todo ello refuerza la pertinencia de un análisis que, partiendo de un caso paradigmático, aspire a sistematizar criterios susceptibles de aplicación general.

Asimismo, conviene precisar que el presente trabajo no postula una protección mundial automática de la marca notoriamente conocida en los términos del artículo 6 *bis* del Convenio de París, sino que examina en qué medida el conocimiento de la reputación alcanzada por un signo fuera de la UE puede operar como factor relevante dentro del juicio de mala fe y de la represión de la competencia desleal, conforme a la jurisprudencia consolidada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante, TJUE).

La pregunta que vertebra este trabajo puede formularse así: ¿puede el conocimiento de la reputación que un signo ha alcanzado fuera de la UE impedir o sancionar la apropiación de la marca correspondiente cuando esta ha caducado por falta de uso en el territorio pertinente, y a través de qué cauce jurídico? La cuestión no admite una respuesta construida desde la sola lógica registral, sino que obliga a analizar conjuntamente el derecho de marcas con la nulidad por mala fe y con la represión de la competencia desleal.

Tras situar el conflicto y el problema jurídico y delimitar el marco del sistema marcario europeo, este trabajo examina sucesivamente la caducidad por falta de uso, la mala fe registral, la relevancia de la reputación extracomunitaria y la función de cierre que desempeña la competencia desleal; asimismo, contrasta después la solución europea con el régimen andino y colombiano y, sobre esa base, se proponen unos criterios de ponderación de la reputación extracomunitaria en el juicio de mala fe y una regla de articulación entre las tres vías que preserve la función procompetitiva de la caducidad.

2. El caso *Frisby* y el problema jurídico

La relación jurídica de Frisby S.A. BIC con el mercado europeo se remonta a comienzos de la década de 2000, cuando la sociedad colombiana registró la titularidad de sus marcas en España y en la UE muy por delante de cualquier explotación efectiva.⁴ Esa estrategia de protección anticipada, habitual en empresas con vocación de expansión internacional, resultó ser precisamente el flanco que un tercero aprovecharía años después.

La controversia se hizo pública en 2025 con la aparición de Frisby España S.L., sociedad española que comenzó a promocionar en España actividades empresariales utilizando el signo denominativo “Frisby” y elementos gráficos asociados históricamente a la compañía colombiana. La reacción inicial de Frisby S.A. BIC consistió en denunciar públicamente que la empresa española estaba explotando indebidamente su identidad corporativa, aprovechándose de la notoriedad alcanzada por la marca en América Latina y entre comunidades de consumidores colombianos residentes en Europa.

Frente a la denuncia pública de apropiación, la sociedad española articuló una defensa asentada sobre el argumento de que, aunque Frisby SA BIC hubiese registrado las marcas años atrás, no había acreditado un uso de esos signos ni en España ni en la UE durante largos periodos de tiempo y que, por tanto, estas marcas eran susceptibles de ser declaradas caducadas. Sobre esa premisa, Frisby España S.L. instó la caducidad de las marcas nacionales ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (en adelante, OEPM), la cual, siguiendo una interpretación estricta del requisito de uso efectivo en el mercado protegido, consideró insuficientes las pruebas aportadas por la sociedad colombiana para acreditar la explotación de sus marcas en España y, en consecuencia, estimó la caducidad de los registros mediante resolución dictada el 23 de abril de 2026.⁵

4 Frisby SA BIC registró en España las marcas nacionales mixtas M2295550, M2297279 y M2297280 (clases 29, 30 y 42), concedidas por la OEPM el 16 de marzo de 2001, y obtuvo ante la EUIPO la MUE figurativa 003635893 (clases 29, 30 y 43) el 10 de agosto de 2005.

5 Ante la solicitud, de 12 de junio de 2025, presentada por Frisby España SL, la OEPM estimó la caducidad de las tres marcas nacionales por resolución de 23 de abril de 2026, publicada en el *Boletín Oficial de la Propiedad Industrial* (BOPI) de 30 de abril

Cabe señalar que, con anterioridad al inicio de este procedimiento de caducidad, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (en adelante, EUIPO, por sus siglas en inglés) concedió, el 13 de diciembre de 2024, el registro como Marca de la Unión Europea (en adelante, MUE) del signo denominativo “Frisby” (registro 019074115) a favor de Frisby España SL, para las clases 29 y 43. Durante la tramitación de dicha solicitud, la sociedad colombiana no formuló oposición dentro del plazo legalmente previsto, lo que permitió que el procedimiento registral siguiera su curso hasta la concesión definitiva de la marca a la sociedad española.

A la vista de los avances conseguidos por la empresa española, la colombiana Frisby SA BIC adoptó una estrategia ofensiva que combinó, por un lado, la presentación ante la EUIPO de nuevas solicitudes de MUE para las clases 29, 30 y 35 (solicitudes 019184960 y 019185014) con el objetivo de proteger exclusivamente sus elementos figurativos actualizados; estos registros fueron concedidos por la EUIPO el 28 de agosto de 2025. Por otro lado, interpuso una acción de nulidad de la MUE perteneciente a la sociedad española, argumentando que la solicitud se había efectuado de mala fe y, adicionalmente, inició acciones judiciales por infracción del derecho y por competencia desleal con la solicitud de medidas cautelares.⁶

El pulso procesal ha sido oscilante. Las medidas cautelares acordadas por el Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Alicante, en funciones de tribunal de marca de la Unión, fueron después revocadas por la Audiencia Provincial de Alicante, lo que le permitió a la sociedad española retomar el uso del signo mientras se resuelve el fondo del conflicto.⁷

de 2026.

- 6 El 11 de septiembre de 2025, Frisby SA BIC instó ante la EUIPO la nulidad de la MUE 019074115 por mala fe, la cual fue admitida a trámite conforme a los artículos 14 y 17 del Reglamento (UE) 2017/1001, de 14 de junio de 2017, *Diario Oficial de la Unión Europea* (DOUE) L 154/1, de 16 de junio de 2017; este procedimiento se encuentra aún pendiente de resolución.
- 7 El Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Alicante acordó a finales de noviembre de 2025 la suspensión del uso del signo, la retirada de contenidos digitales y la paralización de campañas y aperturas; la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante revocó tales medidas el 27 de marzo de 2026.

Paralelamente, Frisby España SL reaccionó mediante la interposición de una demanda judicial en la que le reclamaba a Frisby SA BIC el pago del supuesto enriquecimiento injusto obtenido entre mayo y diciembre de 2025 como consecuencia de la movilización comercial y mediática generada en torno al conflicto; la restitución del presunto “enriquecimiento patrimonial y reputacional” derivado, según la demandante, de las acusaciones públicas de “robo”, “agresión” o “usurpación”; y la correspondiente indemnización por los daños y perjuicios ocasionados por la difusión de informaciones presuntamente inexactas o incompletas, que le habrían causado un importante perjuicio comercial, económico y reputacional en el mercado europeo. Esta demanda fue admitida a trámite por el Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Alicante en febrero de 2026.

Asimismo, el 15 de mayo de 2026, Frisby España SL promovió ante la EUIPO una acción de caducidad contra la MUE n.º 003635893, titularidad de Frisby SA BIC. La Oficina le otorgó a la sociedad colombiana un plazo hasta el 23 de julio de 2026 para acreditar el uso efectivo de la marca o, en su defecto, la concurrencia de causas justificativas de su falta de uso, bajo apercibimiento de revocación del registro. A la fecha de la finalización de este trabajo, dicho procedimiento continuaba pendiente de resolución.⁸

Más allá de su dimensión empresarial, el litigio interesa porque se desenvuelve simultáneamente en foros administrativos y judiciales con instrumentos distintos, de modo que el desenlace depende del cauce elegido. El problema de fondo es nítido porque la caducidad libera el signo en el plano registral, pero no neutraliza el valor reputacional que la empresa colombiana había acumulado fuera de la Unión ni la apariencia de vinculación que la sociedad española proyectó sobre un público identificable. Determinar si, y por qué

8 El 23 de julio de 2026, Frisby SA BIC, titular de la MUE, presentó ante la División de Anulación de la EUIPO pruebas del uso efectivo de la marca, así como observaciones en respuesta a la solicitud de caducidad. El 20 de agosto de 2026, la Oficina dio traslado de dichas pruebas y observaciones a Frisby España S.L., en su condición de solicitante de la caducidad, y le concedió plazo hasta el 25 de octubre de 2026 para formular las observaciones que estimase oportunas en respuesta a estas. En caso de que no presenten observaciones dentro de dicho plazo, la Oficina podrá resolver sobre la solicitud atendiendo a las pruebas de las que disponga.

vía, ese valor sigue siendo jurídicamente tutelable es el objeto de los apartados siguientes.

3. Marco jurídico de la UE: sistema dual, principio de unicidad y adquisición registral del derecho

Valorar adecuadamente la caducidad, la mala fe o el aprovechamiento de la reputación ajena exige partir de la arquitectura del sistema marcario europeo, resultado de un proceso de armonización de las legislaciones nacionales y de creación de un título supranacional propio.

Este modelo tiene su origen en las décadas de 1980 y 1990, cuando el legislador europeo abordó simultáneamente dos objetivos distintos, aunque convergentes: la aproximación de las legislaciones nacionales en materia de marcas, mediante la aprobación de la Primera Directiva 89/104/CEE,⁹ y la creación de un título marcario supranacional propio, mediante el Reglamento (CE) n.º 40/94 sobre la marca comunitaria.¹⁰

La coexistencia entre marcas nacionales y MUE no es accidental ni transitoria, sino que responde a una opción deliberada del legislador europeo, reconocida expresamente en el artículo 17.2 del vigente Reglamento (UE) 2017/1001 (en adelante, RMUE).¹¹ El sistema no establece jerarquía alguna entre las marcas nacionales y la MUE, cada uno de estos títulos opera en su propio ámbito territorial, produce efectos independientes y se rige por procedimientos y órganos diferenciados (Cornish et al., 2023, pp. 617-621).¹² De ello deriva una primera consecuencia relevante para el caso, debido a que

9 Publicada en DOUE L 40, de 11 de febrero de 1989. Posteriormente derogada por la vigente Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, DOUE L 336, de 23 de diciembre de 2015.

10 Publicado en DOUE L 11, de 14 de enero de 1994, derogado por el Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sustituido por el vigente Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017.

11 DOUE L 154/1, de 16 de junio de 2017.

12 Los Considerandos 7 y 8 del RMUE recuerdan que el derecho de marcas de la UE no sustituye al derecho de marcas de los Estados miembros, por lo que las marcas nacionales siguen siendo necesarias para aquellas empresas que no deseen la protección

la caducidad de un título en un nivel no extingue automáticamente la protección en el otro. Un empresario puede, en función de su estrategia comercial, optar por registrar su signo únicamente como marca nacional en uno o varios Estados miembros, exclusivamente como MUE o acumular ambas modalidades de protección.¹³

La armonización operada por la Directiva (UE) 2015/2436, transpuesta en España por la Ley 17/2001 de Marcas (en adelante, LME), ha aproximado las condiciones de registrabilidad, el contenido del *ius prohibendi* y las causas de nulidad y caducidad,¹⁴ aunque subsisten márgenes nacionales de discrecionalidad que más adelante se revelarán decisivos (Gielen, 2020, p. 223).

3.1 El principio de unicidad de la MUE y su modulación

El rasgo estructuralmente más característico de la MUE es su carácter unitario (artículo 1.2, RMUE).¹⁵ Solo puede registrarse, cederse, caducar o anularse para el conjunto de la UE, sin titularidad parcial

de sus marcas a escala de la UE o que no puedan obtener protección en toda la UE, mientras que no encuentran obstáculos para obtenerla a nivel nacional.

- 13 Considerando 8 del RMUE *in fine* recuerda que: “Debe dejarse a la discreción de cada persona que busque la protección de una marca la decisión de obtenerla únicamente mediante una marca nacional en uno o varios Estados miembros, o únicamente mediante una marca de la Unión, o mediante ambas a la vez”. Sobre el sistema dual, ver Holah y Collis (2016, pp. 13-19); sobre su valor estratégico, ver Barroso et al. (2019, pp. 11-21) y Herz y Mejer (2019, pp. 1841-1854); sobre su fundamento económico, ver Davis et al. (2022, pp. 271-275). Estos autores destacan que la existencia de una marca común europea abre la posibilidad de aprovechar plenamente las estrategias de integración para aquellas empresas que sufren bajos niveles de riesgo por ser extranjeras o nuevas. Para las empresas especializadas, en cambio, la adaptabilidad de la marca representa un requisito previo importante para una entrada exitosa en el mercado extranjero, ya que estas empresas probablemente sufren un alto riesgo por ser extranjeras, por lo que para ellas resulta de suma importancia la interacción con las oficinas específicas de cada país.
- 14 Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, *Boletín Oficial del Estado* (BOE) núm. 294, de 8 de diciembre de 2001, modificada por el Real Decreto-Ley 23/2018, en transposición de la Directiva (UE) 2015/2436; desde el 14 de enero de 2023 la OEPM resuelve directamente las solicitudes de nulidad y caducidad.
- 15 Su alcance se ha precisado, entre otras, en TJUE, sentencia de 12 de abril de 2011, *DHL Express France*, C-235/09, ECLI:EU:C:2011:238, apartado 39. Los motivos

ni fragmentación territorial de sus efectos (Bently et al., 2022, pp. 801-840). La consecuencia más trascendente para este estudio es que la caducidad por falta de uso de la MUE, cuando se declara, produce sus efectos sobre la totalidad del registro, por tanto, la marca caduca para la UE en su conjunto y no únicamente para aquellos territorios en los que el uso haya sido insuficiente. En el contexto del caso *Frisby*, esta distinción adquiere una relevancia práctica inmediata, por cuanto el alcance territorial de la caducidad determina el espacio normativo que queda eventualmente disponible para el registro por parte de un tercero.

Ahora bien, el principio de unicidad no opera como presunción irrefutable de efectos uniformes. El TJUE ha precisado, en el caso *Ornua*,¹⁶ que el carácter unitario no exige una apreciación fáctica idéntica en todo el territorio, ya que la inexistencia de riesgo de confusión en un Estado miembro (por ejemplo, por una coexistencia pacífica prolongada) no impide ejercer el *ius prohibendi* allí donde ese riesgo sí concurre. Esta flexibilidad metodológica es importante, porque autoriza a modular la respuesta jurídica cuando las circunstancias del caso difieren entre distintos territorios, como sucede en los supuestos de caducidad estratégica o de aprovechamiento de reputación localizada en un sector del público.

3.2 La adquisición registral del derecho y su contrapeso

A diferencia del modelo estadounidense, basado en el uso (Copland, 2017, pp. 404-406),¹⁷ el sistema europeo adquiere el derecho por el registro y conforme al principio *first-to-file*.¹⁸ Su contrapartida indispensable es la exigencia de uso efectivo posterior, cuyo incum-

absolutos (artículo 7, RMUE) y relativos (artículo 8, RMUE) de denegación pueden determinar el rechazo para el conjunto de la UE.

16 TJUE, sentencia de 20 de julio de 2017, *Ornua*, C-93/16, ECLI:EU:C:2017:571, dictada a raíz de una cuestión prejudicial de la Audiencia Provincial de Alicante. Sobre la interpretación uniforme, TJUE, sentencia de 22 de septiembre de 2011, *Budějovický Budvar*, C-482/09, ECLI:EU:C:2011:605, apartados 69-71.

17 Lanham Act, 15 U.S.C. §§ 1051 y 1127 (uso en el comercio y distintividad).

18 El Considerando 9 del RMUE recuerda que los derechos sobre la MUE solo se adquieren por el registro; artículos 6 del RMUE y 2 de la LME.

plimiento desemboca en la caducidad, ya que la marca cumple una función esencial que el TJUE cifra en garantizarle al consumidor la identidad de origen del producto o servicio en el mercado, sin perjuicio de otras funciones, en particular, las de garantía de calidad, comunicación, inversión o publicidad (Fernández-Nóvoa, 2004, pp. 66-68; Lepik, 2021, pp. 153-157).¹⁹

El principio *first-to-file* aporta seguridad jurídica al sistema, pero puede propiciar usos oportunistas dirigidos a apropiarse del valor distintivo o reputacional de signos previamente conocidos en otros mercados. Por ello, la prioridad registral no opera de forma absoluta, sino que se complementa con mecanismos correctores, entre ellos, la nulidad por mala fe, impidiendo que el registro se convierta en instrumento de apropiación indebida.

El procedimiento ante la EUIPO, con su fase de oposición y el control jurisdiccional escalonado ante el Tribunal General de la Unión Europea (en adelante, TGUE) y el TJUE, garantiza la aplicación uniforme del derecho marcario, pero puede verse limitado cuando el signo solicitado incorpora un valor reputacional ajeno o cuando la solicitud responde a finalidades distintas de la función propia de la marca.²⁰ Es en esa insuficiencia donde se inserta la intervención complementaria de la mala fe y de la competencia desleal.

19 Sobre las funciones de la marca, véase TJUE, sentencia de 23 de marzo de 2010, *Google France*, C-236/08 a C-238/08, ECLI:EU:C:2010:159, apartados 75-79; y de 12 de noviembre de 2002, *Arsenal*, C-206/01, ECLI:EU:C:2002:651. Sobre las restantes funciones, TJUE, sentencia de 18 de junio de 2009, *L'Oréal*, C-487/07, ECLI:EU:C:2009:378, apartado 58.

20 La solicitud de MUE se examina por motivos absolutos y, en su caso, mediante oposición de titulares de derechos anteriores en el plazo de tres meses (artículos 46 y ss., RMUE), resuelta por la División de Oposición y revisable por las Salas de Recurso (artículos 66 y ss., RMUE). El control jurisdiccional del sistema se articula en dos niveles. Las resoluciones de las Salas de Recurso de la EUIPO pueden ser impugnadas ante el TGUE mediante recurso de anulación, tanto por motivos de hecho como de derecho. A su vez, las sentencias del TGUE son recurribles en casación ante el TJUE, aunque este recurso se limita a cuestiones jurídicas. Esta estructura procesal garantiza la aplicación uniforme del derecho marcario de la Unión y le permite al TJUE fijar, a través de sus resoluciones prejudiciales y de casación, criterios interpretativos vinculantes para todos los operadores del sistema.

4. La caducidad por falta de uso: del uso efectivo a la liberación del signo

La exigencia de uso efectivo es uno de los pilares del sistema marcarío. Aunque el derecho nace con el registro, su conservación se condiciona al uso real del signo en el tráfico económico. La caducidad no es, por ello, una sanción en sentido propio, sino la consecuencia de la pérdida de la función económica y distintiva que legitima la protección (Fernández-Nóvoa et al., 2017, pp. 623-627).

4.1 El concepto de uso efectivo en la jurisprudencia comunitaria

El régimen positivo, regulado en el artículo 58.1.a) del RMUE, el artículo 19 de la Directiva 2015/2436 y los artículos 39 y 54 de la LME, no define el “uso efectivo”, por ello, ha sido la jurisprudencia la encargada de construir una doctrina coherente sobre el alcance de este concepto. Esta doctrina arranca con la sentencia del TJUE, dictada en el caso *Ansul*,²¹ en la que el tribunal estableció que el uso efectivo de la marca ha de ser real, dirigido a crear o conservar una cuota de mercado, excluyendo el empleo meramente interno o simbólico o realizado con el único propósito de preservar los derechos conferidos por la marca.

Posteriormente, en la sentencia *Silberquelle*,²² el Tribunal precisó que la distribución gratuita de artículos promocionales no constituye uso efectivo cuando no contribuye a posicionar, crear o mantener una demanda para esos productos o servicios, ya que la función económica de la marca exige que el uso tenga relevancia competitiva.

En definitiva, la jurisprudencia sostiene que, para apreciar la existencia de “uso efectivo”, debe hacerse una valoración global en atención a todas las circunstancias, la naturaleza de los productos, las características del mercado, el volumen y la continuidad, sin umbrales abstrac-

21 TJUE, sentencia de 11 de marzo de 2003, *Ansul*, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145, apartados 37 y 43. Pueden verse otros ejemplos de usos considerados insuficientes en EUIPO (2026, Parte C. Oposición, Sección 7. Prueba de uso, apartado 5.2). Ejemplos de usos insuficientes disponibles en: <https://lix.li/BPkktw>

22 TJUE, sentencia de 15 de enero de 2009, *Silberquelle*, C-495/07, ECLI:EU:C:2009:10, apartado 22.

tos. Asimismo, ha reconocido que un uso cuantitativamente reducido podría bastar cuando el mercado de referencia es limitado o cuando las características del sector implican un bajo volumen de operaciones, aunque de elevado valor económico, e incluso cabe apreciar uso efectivo en ausencia de ventas si existe una actividad real dirigida a consolidar un producto o servicio en el mercado (Martin, 2021, pp. 11-13).²³

En el plano territorial, el uso de la MUE no exige explotación en todos los Estados miembros, siendo suficiente un uso en una parte de la Unión, siempre que resulte representativa de un mercado real de los bienes o servicios para los que se ha registrado la marca, sin que la mera dimensión del territorio comunitario opere como factor de vulnerabilidad para marcas de explotación geográficamente concentrada (Burrell y Handler, 2016, pp. 85-99).²⁴

4.2 Efectos de la caducidad y carga de la prueba

La declaración de caducidad produce efectos —en principio, *ex nunc*— desde la solicitud, aunque la EUIPO puede fijar una fecha anterior si se acredita el momento en que concurrió la causa. Así, conforme al artículo 62.1 del RMUE, cuando se declare la caducidad de una MUE, esta dejará de producir los efectos previstos en el RMUE desde la fecha de presentación de la solicitud de caducidad. No obstante, la EUIPO podrá fijar, a instancia de parte y previa acreditación de un interés legítimo, una fecha anterior si del expediente puede determinarse con precisión el momento en el que se produjo la causa de caducidad.²⁵

23 Sobre la suficiencia de un uso reducido, TJUE, sentencia de 27 de enero de 2004, *La Mer Technology*, C-259/02, ECLI:EU:C:2004:50, apartado 27; sobre el uso sin ventas, TGUE, sentencia de 23 de septiembre de 2020, *Polfarmex (SYRENA)*, T-677/19, ECLI:EU:T:2020:424; sobre los usos simbólicos o defensivos, TGUE, sentencia de 21 de noviembre de 2013, *Recaro*, T-524/12, ECLI:EU:T:2013:604, apartado 19, y TJUE, sentencia de 17 de julio de 2014, *Reber Holding*, C-141/13 P, ECLI:EU:C:2014:2089, apartado 32.

24 TJUE, sentencia de 19 de diciembre de 2012, *Leno Marken*, C-149/11, ECLI:EU:C:2012:816, apartados 50 y 54; y de 6 de octubre de 2009, *PAGO*, C-301/07, ECLI:EU:C:2009:611.

25 EUIPO (2026, Parte D. Anulación, Sección 2. Normas sustantivas, 1.3.1 El efecto

Asimismo, cuando la solicitud de caducidad haya estado precedida de una demanda reconvenional de caducidad entre las mismas partes, formulada al amparo del artículo 128 del RMUE y posteriormente suspendida por el órgano jurisdiccional competente conforme al apartado 7 del mismo precepto, la fecha efectiva de la caducidad será la de presentación de la demanda reconvenional, aunque dicha fecha no se haya solicitado expresamente ante la EUIPO.²⁶

Por tanto, el titular dispone de un “periodo de gracia” de cinco años desde el registro para iniciar el uso, durante el cual conserva su derecho de exclusiva (Benites-Arrieta, 2016, pp. 205-220; García Pérez, 2024, pp. 110-113).²⁷ La protección en ese periodo, sin embargo, no es uniforme. La facultad recogida en la derogada Directiva 2008/95,²⁸ que les permitía a los Estados enervar la acción por infracción de marca mediante la excepción de falta de uso, no fue incorporada en todos los ordenamientos, lo que genera soluciones dispares.²⁹ En Francia, donde esta opción no se incorporó, cabe reclamar los daños causados durante el “periodo de gracia”, aunque posteriormente se declare la caducidad.³⁰ En cambio, en España, que

jurídico de la caducidad).

26 La acción de caducidad de la MUE puede ejercitarse ante la EUIPO o por vía reconvenional ante los tribunales de marca de la UE.

27 Artículo 18 del RMUE; TJUE, sentencia de 21 de diciembre de 2016, *Länsförsäkringar*, C-654/15, ECLI:EU:C:2016:998, apartado 26. El derecho exclusivo (artículo 9, RMUE) presenta una dimensión positiva y otra negativa o *ius prohibendi*, y conoce su límite en el agotamiento (artículo 15, RMUE); véase TJUE, sentencia de 11 de julio de 1996, *Bristol-Myers Squibb*, C-427/93, C-429/93 y C-436/93, ECLI:EU:C:1996:282.

28 Cuya redacción es casi idéntica a la de igual precepto de la Directiva 89/104/CEE.

29 La vigente Directiva (UE) 2015/2436 refuerza la exigencia de uso efectivo de la marca con el fin de evitar la acumulación de signos registrados sin explotación real y reducir los conflictos entre derechos marcarios. En esta línea, el considerando 31 prevé la caducidad de la marca que no haya sido objeto de uso efectivo durante un período ininterrumpido de cinco años desde la finalización del procedimiento de registro, mientras que el considerando 32 subraya que la protección marcaria solo se justifica cuando existe un uso real del signo en el mercado. Coherentemente con ello, el artículo 17 de la Directiva establece que el titular solo podrá ejercitar acciones por infracción cuando sus derechos permanezcan vigentes y no puedan ser declarados caducos por falta de uso.

30 TJUE, sentencia de 26 de marzo de 2020, *AR contra Cooper*, C-622/18, ECLI:EU-

sí la introdujo en la norma nacional (artículo 41.2 *in fine* LME), se le permite al demandado en una acción por infracción de marca oponer, por vía de excepción, la caducidad de la marca por falta de uso y, con ello, enervar la pretensión ejercitada, tal y como ha confirmado recientemente el Tribunal Supremo en la sentencia 633/2026, de 27 de abril (asunto *Giordano*).³¹

En cuanto a la prueba, le corresponde al titular de la marca anterior acreditar el uso efectivo cuando este se cuestiona;³² quien disfruta del monopolio registral no puede limitarse a invocarlo sin demostrar que responde a una realidad comercial. Los medios admisibles son amplios y no exhaustivos (facturas, catálogos, etiquetas, datos de ventas, declaraciones) y se valoran conjuntamente conforme a las reglas de la sana crítica (asunto *Boston Scientific*).³³ Solo una causa justificada, ajena a la voluntad del titular y que haga irrazonable el uso, excluye la caducidad, según una interpretación restrictiva (artículo 58.1.a) *in fine* de RMUE).³⁴

4.3 La caducidad como instrumento estratégico y su fricción con la buena fe

La consecuencia natural del régimen es que el signo no usado queda disponible para el mercado. Pero la práctica revela que esa liberación puede instrumentalizarse por terceros que, aprovechando la inactividad formal del titular, registran signos dotados de un valor reputacional latente que no les pertenece. Estos supuestos han sido identificados por la doctrina bajo expresiones como “ocupación”, “acaparamiento” o “secuestro” de marcas (Cacciali Puga, 2018, pp. 1-29; Feng, 2025, pp. 44-63; Fink et al., 2018, pp. 340-371; Wang

:C:2020:241, apartado 45.

31 ECLI:ES:TS:2026:1931.

32 TJUE, sentencia de 26 de septiembre de 2013, *Centrotherm Systemtechnik*, C-610/11 P, ECLI:EU:C:2013:593, apartado 68.

33 TGUE, sentencia de 10 de septiembre de 2008, *Boston Scientific*, T-325/06, ECLI:EU:T:2008:338, apartado 15; artículo 10.4 del Reglamento Delegado (UE) 2018/625, DOUE L 104/1, de 24 de abril de 2018.

34 Véase TJUE, sentencia de 14 de junio de 2007, *Häupl contra Lidl*, C-246/05, ECLI:EU:C:2007:340.

y Yang, 2026, pp. 26-34). La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (en adelante, OMPI) se refiere a esta práctica mediante expresiones como *trademark piracy* o *trademark squatting*, definiéndola como el registro o uso de una marca extranjera generalmente conocida que no se encuentra registrada en el país del que se trate o cuya protección ha decaído como consecuencia de su falta de uso (“the registration or use of a generally well-known foreign trademark that is not registered in the country or is invalid as a result of non-use”, OMPI, 2004, p. 90). En estos supuestos, el solicitante no persigue la función distintiva, sino apropiarse del reconocimiento y de la reputación acumulada en otros mercados, accediendo sin coste a un activo construido por el esfuerzo ajeno (Brown y Brison, 2018, p. 4).

Desde una perspectiva económica, esta práctica no plantea solo un reproche moral; el *trademark squatting* introduce ineficiencias verificables, al desplazar hacia el titular originario los costes de recuperar un activo que él mismo creó, al generar incertidumbre sobre la inversión en reputación y al desincentivar una entrada ordenada en el mercado. Los estudios empíricos sobre el sistema dual europeo y sobre el acaparamiento de marcas confirman que la disponibilidad registral, cuando se desconecta del valor económico subyacente, puede ser captada por operadores oportunistas en detrimento de quien soportó el coste de construir y consolidar la reputación del signo (Barroso et al., 2019, pp. 14-18; Fink et al., 2018, pp. 341-345).

El caso *Frisby* reproduce ese patrón: la caducidad abrió la vía al registro por un tercero, pero no extinguió el valor reputacional del signo, lo que desplaza el problema al terreno de la mala fe y del aprovechamiento de la reputación ajena. Es precisamente en este espacio donde el derecho de la competencia desleal desempeña una función complementaria de tutela, ofreciendo mecanismos de reacción frente a conductas que, aun relacionadas con signos distintivos, no encuentran una respuesta suficiente en el régimen marcario *stricto sensu* (Carbajo Cascón, 2022, pp. 104-106; Dornis, 2017, pp. 339-344). Aquí emerge la fricción estructural que el sistema no resuelve por sí solo; la caducidad opera como institución objetiva, ya que el incumplimiento del uso extingue el derecho con independencia de las intenciones del tercero, pero esa objetividad no puede desvincularse de los principios de buena fe que informan todo el ordenamiento

de la propiedad industrial.³⁵ Tal y como recordó el abogado general Ruiz-Jarabo Colomer en sus conclusiones sobre el asunto *Arsenal*:

(...) siendo la función de una marca distinguir los productos y servicios de diversas empresas con el fin de garantizar al usuario o al consumidor la identidad de sus respectivos orígenes, esa finalidad inmediata y específica de las marcas no es más que una etapa en el camino hacia el objetivo final, que es asegurar un sistema de competencia real en el mercado interior.³⁶

La protección registral se justifica, pues, por la utilidad competitiva que aporta (Dinwoodie, 2024, pp. 36-61); cuando el registro se emplea contra esa finalidad, el sistema debe acudir a instrumentos correctores.

5. La mala fe registral y la reputación extracomunitaria

Cuando la inscripción del signo responde a una finalidad contraria a las prácticas honestas, el ordenamiento reacciona mediante la nulidad por mala fe (artículo 59.1.b), RMUE). La mala fe se configura como causa de nulidad absoluta, imprescriptible y con efectos *ex tunc*, reflejo de la naturaleza viciada del acto registral (artículo 62, RMUE).³⁷ La mala fe no aparece definida, ni delimitada, ni siquiera

35 TJUE, sentencia de 11 de junio de 2009, *Lindt & Sprüngli*, C-529/07, ECLI:EU:C:2009:361, apartados 41-44.

36 Apartado 42 de las Conclusiones del abogado general Ruiz-Jarabo Colomer, de 13 de junio de 2002, *Arsenal*, C-206/01. En el mismo sentido, TJUE, sentencia de 14 de septiembre de 2010, *Lego Juris*, C-48/09 P, ECLI:EU:C:2010:516, apartado 38.

37 Esta solución legislativa responde al propósito de no convalidar por el transcurso del tiempo conductas incompatibles, desde su origen, con los principios de lealtad competitiva que inspiran el sistema marcario. La previsión equivalente para marcas nacionales españolas se encuentra en el artículo 51.1.b) de la LME. Todo ello, sin perjuicio de las acciones previstas por los ordenamientos nacionales para la reparación de los daños causados por negligencia, mala fe o enriquecimiento injusto del titular de la marca. En particular, el efecto retroactivo de la nulidad o de la caducidad no afectará ni las resoluciones firmes dictadas y ejecutadas en materia de infracción marcaria con anterioridad a su declaración ni los contratos celebrados y ejecutados, total o parcialmente, antes de dicha fecha, sin perjuicio de que, por razones de equidad, pueda

descrita en modo alguno en la normativa de la Unión;³⁸ el TJUE la ha caracterizado como noción autónoma del derecho de la UE que abarca toda conducta apartada de las prácticas honestas en el ámbito comercial, y no se reduce al conocimiento de una situación ajena ni a la intención de perjudicar a un tercero determinado.³⁹

5.1 Los factores jurisprudenciales de apreciación de la mala fe

La construcción del concepto de mala fe arranca con la sentencia del TJUE, dictada en el asunto *Lindt & Sprüngli*,⁴⁰ que impuso una apreciación global de todos los factores pertinentes en el momento de la solicitud y señaló, entre otros: el conocimiento por parte del solicitante del uso de un signo idéntico o similar por un tercero, su intención de impedir ese uso y el grado de protección de los signos en conflicto; sobre esa base, la jurisprudencia ha decantado varios criterios (Sitko, 2023, pp. 1381-1406; Tsoutsanis, 2010, pp. 89-145).

En este contexto, la identidad o similitud de los signos constituye un indicio, pero no basta por sí sola; de hecho, en el asunto *Koton*,⁴¹ el TJUE amplió el ámbito de la institución al admitir que cabe apreciar mala fe aun cuando el signo del tercero no sea idéntico ni similar, siempre que las circunstancias objetivas revelen una finalidad contraria a las prácticas honestas.⁴² El conocimiento del signo ajeno puede acreditarse o presumirse a partir de relaciones previas entre las partes, de la notoriedad histórica del signo o de una coincidencia no atribuible al azar, y la probabilidad de conocimiento crece

reclamarse la restitución de las cantidades satisfechas, conforme al artículo 62.3 del RMUE.

38 TGUE, sentencia de 26 de febrero de 2015, *Colourblind*, T-257/11, ECLI:EU:T:2015:115, apartado 64.

39 TJUE, sentencia de 27 de junio de 2013, *Malaysia Dairy*, C-320/12, apartado 29; Conclusiones en *Lindt & Sprüngli*, cit., apartado 41; y TGUE, *Copernicus*, T-82/14, ECLI:EU:T:2016:396, apartado 28.

40 TJUE, *Lindt & Sprüngli*, apartado 53.

41 TJUE, sentencia de 12 de septiembre de 2019, *Koton*, C-104/18 P, ECLI:EU:C:2019:724.

42 TJUE, *Koton*, C-104/18 P, ECLI:EU:C:2019:724, apartado 51; TGUE, *Pollo Tropical*, T-291/09, ECLI:EU:T:2012:39, apartado 90, y *DoggiS*, T-335/14, ECLI:EU:T:2016:39, apartados 59-60.

con la duración e implantación del uso anterior.⁴³ Con todo, ni el conocimiento del signo ni la conciencia de su uso en el extranjero bastan aisladamente, por lo que su apreciación exige siempre una valoración global de las circunstancias.⁴⁴

La intención desleal, de naturaleza subjetiva, se infiere de circunstancias objetivas. Concorre cuando la solicitud se aparta de la función distintiva y persigue fines especulativos o de bloqueo;⁴⁵ cuando media una relación previa entre las partes que hace contrario a la lealtad el registro a nombre propio;⁴⁶ o, conforme a la sentencia *Sky-Kick*,⁴⁷ cuando la ausencia de intención de uso, sin ser por sí sola constitutiva de mala fe, se combina con otros elementos que revelan una finalidad de bloqueo o de apropiación de valor ajeno. Por su parte, el TGUE en la sentencia dictada en el asunto *Hasbro/Monopoly*⁴⁸ completó el cuadro interpretativo al censurar como indicio de mala fe la presentación reiterada de solicitudes sobre un mismo signo cuando persigue eludir la prueba del uso efectivo de registros anteriores.

5.2 Reputación extracomunitaria y mala fe: una línea jurisprudencial en consolidación

El aspecto más controvertido, y más relevante para *Frisby*, es el que se refiere al peso que cabe atribuirle al conocimiento de signos noto-

43 TGUE, *Gruppo Salini*, T-321/10, ECLI:EU:T:2013:372, apartado 25; *Simca*, T-327/12, ECLI:EU:T:2014:240, apartado 50; y *DoggiS*, apartados 64-71. Ver la presunción a partir de la implantación del signo en TJUE, *Lindt & Sprüngli*, apartado 39.

44 TJUE, *Lindt & Sprüngli*, apartados 48-49; TGUE, *Bigab*, T-33/11, ECLI:EU:T:2012:77, apartado 27.

45 TGUE, sentencia de 7 de julio de 2016, *Copernicus (Luceo)*, T-82/14, ECLI:EU:T:2016:396, apartado 145.

46 TGUE, *Pollo Tropical*, T-291/09, ECLI:EU:T:2012:39, apartados 85-87; y *Gruppo Salini*, T-321/10, ECLI:EU:T:2013:372, apartados 25-32.

47 TJUE, sentencia de 29 de enero de 2020, *SkyKick*, C-371/18, ECLI:EU:C:2020:45.

48 TGUE, sentencia de 21 de abril de 2021, *Hasbro/Monopoly*, T-663/19, ECLI:EU:T:2021:211, que confirmó la resolución de la EUIPO declarando parcialmente inválida la marca “Monopoly” por haberse solicitado para eludir la prueba de uso de registros anteriores.

rios fuera de la UE, dada la incidencia del principio de territorialidad (Aleman, 2010, pp. 1-21; Leong, 2020, pp. 46-64). La cuestión consiste en determinar si la reputación extracomunitaria de un signo puede integrar el juicio de mala fe del artículo 59.1.b) del RMUE. La jurisprudencia más reciente avala una respuesta afirmativa, que debe ser matizada por la exigencia de valoración global de todas las circunstancias del caso.

El punto de partida es el asunto *DoggiS*,⁴⁹ donde el TGUE confirmó la nulidad de una MUE idéntica a marcas registradas en Chile, Brasil, Perú y Uruguay, al estimar acreditado que el solicitante conocía aquellas marcas extracomunitarias y que la coincidencia no era casual. La sentencia admitió expresamente que la mala fe puede fundarse en el conocimiento de marcas registradas fuera de la UE, sin uso simultáneo en el territorio comunitario, y atribuyó relevancia a la notoriedad alcanzada por las marcas originarias y al reconocimiento implícito de ese prestigio por el propio solicitante.

Por su parte, la sentencia *Hongqi*⁵⁰ ha profundizado esta línea; la notoriedad de un signo en una jurisdicción extracomunitaria puede ser un indicio especialmente relevante cuando se acredita que el solicitante pretende instrumentalizar ese prestigio en detrimento de la competencia leal; el carácter “valioso” del derecho adquirido en el

49 TGUE, sentencia de 28 de enero de 2016, *DoggiS*, T-335/14, ECLI:EU:T:2016:37, apartados 64-71 y 84-85. El solicitante había presentado en España su negocio como “franquicia de reconocido prestigio a nivel internacional”, tras un estudio del sector en el continente americano que reforzaba el carácter no fortuito de la elección del signo. El Tribunal destacó, además, que antes de implantar su red de franquicias en España el solicitante había realizado un estudio internacional del sector, circunstancia que se desprendía de su propia publicidad, en la que afirmaba haber “comprobado el éxito” del negocio de los perritos calientes en el continente americano, con referencia expresa a Chile y Brasil. A juicio del Tribunal, la referencia específica a dichos países reforzaba la idea de que la elección del signo no había sido fortuita.

50 TGUE, sentencia de 6 de noviembre de 2024, *Hongqi*, T-533/23, ECLI:EU:T:2024:786, apartado 31 (renombre del signo en el sector automovilístico chino desde la década de 1950). En la misma línea, TGUE, *Ann Taylor*, T-3/18 y T-4/18, de 23 de mayo de 2019, ECLI:EU:T:2019:357, en la que se reconoce que una estrategia deliberada de apropiación indebida de los derechos de terceros puede estar respaldada por pruebas relativas a hechos ocurridos fuera de la UE, y *Neymar*, T-795/17, de 14 de mayo de 2019, ECLI:EU:T:2019:329, apartado 30.

extranjero y el extraordinario renombre del signo impone un deber de respeto a las prácticas honestas.

En el caso concreto, de acuerdo con el TGUE, la histórica reputación de “Hongqi” en el sector automovilístico chino, desde la década de 1950, imponen un deber de respeto a las prácticas comerciales honestas, especialmente cuando el titular originario proyecta su expansión hacia el mercado comunitario, incluso cuando el supuesto no se refiere a un caso típico de una solicitud realizada de mala fe en relación con un signo confuso utilizado anteriormente (apartado 31). En este contexto, la concurrencia entre el conocimiento de dicha reputación y la identidad fonética y conceptual del signo solicitado permite inferir que la finalidad del registro no es cumplir la función esencial de identificación del origen empresarial, sino aprovecharse indebidamente del prestigio ajeno o bloquear preventivamente la entrada de un competidor legítimo, alterando así el correcto funcionamiento del sistema de competencia no falseada.

En el plano nacional, la OEPM ha seguido el mismo método en el asunto *Arturo's*, anulando por mala fe el registro de una marca idéntica a la denominación de una cadena de restaurantes venezolana internacionalmente conocida, sobre la base de la cronología, el conocimiento presunto de las marcas extranjeras por el solicitante, la ausencia de una lógica comercial propia y el intento de obtener una compensación económica del titular originario.⁵¹

Los antecedentes de este caso se remontan a agosto de 2020, cuando un particular solicitó en España el registro de la marca para servicios de restauración y hospedaje, coincidiendo plenamente con la denominación de la célebre cadena venezolana de pollo frito BDT Investments Inc, que opera internacionalmente desde 1986. La controversia escaló cuando la empresa BDT Investments Inc, a pesar de no tener actividad comercial previa en España, solicitó la nulidad del registro tras acreditar que el solicitante español no solo carecía de un plan de uso real para la marca, sino que había intentado lucrarse mediante ofertas de venta del signo que alcanzaron los 28.000 euros.

En este caso, la OEPM determinó la nulidad del registro basán-

51 Véase Resolución de la OEPM de 21 de noviembre de 2024 (NUL/0011/2024), publicada el 8 de abril de 2025, que anuló la marca “Arturo’s” (M4081343).

dose en el artículo 51.1.b) de la LME, al apreciar que el solicitante actuó con mala fe. Para ello, empleó criterios objetivos alineados con la jurisprudencia del TJUE, en concreto: la cronología de los hechos y la conducta del solicitante e intento de bloqueo; el conocimiento o presunto conocimiento de las marcas anteriores, reconociendo la posibilidad de que marcas extranjeras puedan servir de base como derechos anteriores; la identidad o similitud entre los signos y los servicios; la ausencia de una lógica o un propósito comercial razonable; y el intento de obtener una compensación económica del titular de los derechos anteriores. Una línea jurisprudencial complementaria que delimita con mayor precisión el alcance de la reputación residual en el juicio de mala fe es la que trazan las sentencias dictadas en los asuntos *Simca* y *Nehera*. En el asunto *Simca*, el TGUE confirmó la nulidad por mala fe de una MUE solicitada para vehículos. A pesar de que la marca SIMCA llevaba décadas sin ser utilizada en el mercado automovilístico debido a que los registros anteriores habían sido renovados por PSA/Peugeot Citroën, subsistía una notoriedad residual acreditada en el sector automovilístico y el solicitante había buscado deliberadamente una marca conocida en desuso para asociarse a su capital reputacional.⁵²

En cambio, en el asunto *Nehera*, el TGUE anuló la declaración de mala fe al constatar que, aunque la marca checoslovaca NEHERA había sido conocida en las décadas de 1930 y 1940, no se acreditó que conservase un renombre residual efectivo y actual ante el público pertinente en la fecha de la solicitud.⁵³ El Tribunal distinguió así entre notoriedad histórica y renombre residual jurídicamente relevante: solo este último puede sustentar un reproche de parasitismo revelador de mala fe.

El contraste entre ambos pronunciamientos resulta especialmente útil para la cuestión planteada en este trabajo, porque permite identificar el umbral probatorio que separa un registro oportunista sancionable de una apropiación legítima de un signo liberado.

52 TGUE, sentencia de 8 de mayo de 2014, *Simca*, T-327/12, ECLI:EU:T:2014:240, apartados 50 y 63.

53 TGUE, sentencia de 6 de julio de 2022, *Nehera*, T-250/21, ECLI:EU:T:2022:430, apartados 56-59.

Cuando, como en el caso *Frisby*, concurren marcas anteriores aún registradas, notoriedad acreditada en el mercado de origen, coincidencia sectorial y denominativa y una lógica comercial dirigida a explotar el prestigio ajeno, los factores se aproximan al patrón de *Simca* y se alejan del de *Nehera*, en el que la reputación histórica carecía de proyección actual. En todo caso, la apreciación depende de la valoración global de las circunstancias y no de la mera invocación de una notoriedad anterior.

5.3 Proyección al caso *Frisby*

Los precedentes antes mencionados resultan de aplicación al caso *Frisby*. Como en *DoggiS*, el conocimiento del signo originario no derivaba de un uso activo en la UE, sino de la notoriedad acumulada en el mercado latinoamericano y proyectada sobre la comunidad de consumidores de ese origen en Europa; y la coincidencia del sector (restauración de comida rápida con una clientela reconocible) hace inverosímil el desconocimiento del valor del signo “Frisby”.⁵⁴ A ello se añade un cuadro indiciario difícilmente compatible con la buena fe, teniendo en cuenta que la solicitud se presentó cuando la sociedad española aún no figuraba inscrita en el Registro Mercantil.⁵⁵

Aunque proteger una marca antes de operar formalmente en el mercado no es por sí mismo un síntoma de mala fe, la ausencia de una lógica comercial propia, unida a la identidad denominativa con un tercero extranjero del mismo sector, sugiere una maniobra dirigida a explotar una reputación preexistente. Esa lectura se refuerza por el uso, en las campañas de la sociedad española, no solo del signo

54 Todo ello, sin perjuicio de la protección de la marca notoriamente conocida que impone el artículo 6 *bis* del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de 20 de marzo de 1883.

55 Según la comunicación de la EUIPO de 29 de noviembre de 2024, la solicitud (2 de septiembre de 2024) parecía presentada por una entidad inexistente (artículo 2.1.b), RMUE); la escritura de constitución de Frisby España S.L. se otorgó el 12 de febrero de 2025, con un capital de 2.000 euros y un objeto social coincidente con el de la sociedad colombiana. El expediente puede consultarse en la sede electrónica de la EUIPO (solicitud 019074115), disponible en: <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/019074115>

denominativo, sino también de elementos gráficos y de una imagen comercial característicos de los establecimientos de la empresa colombiana y de referencias a productos reconocibles por la comunidad colombiana residente en España, al punto de llegar a evocar una posible vinculación empresarial inexistente con algunos proveedores habituales de Frisby SA BIC.⁵⁶ Considerados en su conjunto, y de confirmarse en sede administrativa o judicial, estos elementos configurarían un cuadro indiciario difícilmente compatible con una hipótesis de desconocimiento de la marca originaria. Antes bien, parecen apuntar a una estrategia dirigida no solo a explotar un signo formalmente registrado, sino también a beneficiarse de la reputación previamente construida por la empresa colombiana y a generar una asociación empresarial en un sector concreto del público, supuesto que la línea *DoggiS-Hongqi* permite alegar pese a la caducidad registral.

6. La competencia desleal como cierre del sistema

La caducidad extingue la posición registral del titular originario, y la nulidad por mala fe, aun siendo idónea, puede tropezar con dificultades probatorias cuando el conocimiento del signo deriva de una reputación consolidada fuera de la UE. En ese espacio interviene el derecho de la competencia desleal, que permite reaccionar frente a conductas formalmente compatibles con las reglas de adquisición del derecho de marca, pero contrarias a la buena fe y a la lealtad competitiva (Hilty, 2007, pp. 12-17).

La Ley 3/1991 de Competencia Desleal (en adelante, LCD) regula esa tutela mediante una cláusula general (artículo 4) y tipos específicos, entre los que destaca el artículo 12, que sanciona el aprovechamiento indebido de la reputación ajena.⁵⁷ Lo decisivo del artículo 12 de la LCD es que su protección no se condiciona a la existencia de un registro vigente ni a un uso previo en España, sino a que la reputación del signo se proyecte efectivamente sobre el mercado español;

56 Entre los elementos difundidos, figuraban referencias a productos de otros empresarios asociados con la empresa colombiana, como “Chocoramo”, cuyo titular desmintió públicamente cualquier relación comercial con Frisby España SL.

57 Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, BOE núm. 10, de 11 de enero

para ello, basta con que el demandado se beneficie objetivamente de la reputación construida por otro, lo que exige la concurrencia de cuatro elementos: una reputación adquirida en el mercado, una conducta que permite obtener ventaja de ella, el carácter indebido del aprovechamiento y la finalidad concurrencial (Arroyo Aparicio, 2001, pp. 335-339; Massaguer Fuentes, 1999, pp. 368-370).

El primer elemento es el más delicado en el caso *Frisby*. La reputación protegida no tiene que haberse generado en España ni ser conocida por la generalidad de los consumidores, pero debe proyectar sus efectos sobre un sector identificable del mercado nacional.⁵⁸ Desde esta perspectiva, la comunidad latinoamericana residente en España, estadísticamente significativa,⁵⁹ constituiría un colectivo apto para apreciar la proyección de la reputación de la marca, conclusión reforzada por la movilidad de los consumidores y la difusión digital de los signos. Sin embargo, la cuestión no es pacífica; existen precedentes en los que la EUIPO ha mostrado reticencias a delimitar el mercado relevante por referencia a colectivos culturales específicos cuando los productos se dirigen al público general, como en el asunto *Colombiana la Nuestra*,⁶⁰ en la que se consideró que la notoriedad debía valorarse respecto al público general de las bebidas refrescantes y no únicamente respecto a la comunidad colombiana residente en España. Desde esta perspectiva, la apreciación de la reputación de la marca “Frisby” dependerá, en buena medida, de la capacidad de acreditar que el signo proyecta efectivamente su prestigio sobre un sector económicamente relevante dentro del conjunto de consumidores presentes en el mercado español, el “miembro medio del grupo destinatario de la práctica”, como lo define el artículo 4.1 LCD.

de 1991, artículos 4 y 12.

- 58 Véase la nota explicativa 2.15 del artículo 2.2.b) de la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, aprobada por la Asamblea de la Unión de París y la Asamblea General de la OMPI en septiembre de 1999.
- 59 Llegó a superar el millón y medio de personas, según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas de España. Datos disponibles en: https://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?tpx=22196#_tabs-tabla
- 60 Resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO, R 1191/2010-4, de 15 de marzo de 2011, asunto *Colombiana la Nuestra*, apartado 39.

Los demás elementos se aprecian con menor dificultad. El aprovechamiento concurre cuando el tercero emplea un signo capaz de evocar el prestigio del previo, sin que sea precisa la confusión sobre el origen, siendo suficiente la transferencia de valor reputacional, fenómeno que el TJUE denominó *free-riding* en *L'Oréal/Bellure*⁶¹ y que se produce cuando un operador se sitúa en la estela de otro para beneficiarse de su poder de atracción sin asumir los costes de construirlo. Su carácter indebido es la clave de bóveda del razonamiento; la caducidad registral del signo no convierte en legítima la apropiación de su valor reputacional, de modo que debe distinguirse entre la disponibilidad registral del signo, abierta a terceros, y el valor reputacional que incorpora, que sigue siendo protegible cuando su explotación persigue beneficiarse del esfuerzo ajeno (Kur y Senftleben, 2017, pp. 540-545). En todo caso, la acción de competencia desleal no prolonga artificialmente un derecho marcario extinguido ni amplía el ámbito del derecho armonizado, sino que sanciona una conducta concurrencial objetivamente desleal y conserva, por ello, autonomía propia, pudiendo operar aun cuando el titular originario ya no disponga de marca vigente (Arroyo Aparicio, 2001, pp. 328-330).

De ahí que la eventual caducidad de la marca “Frisby” en la UE no le impida a la empresa colombiana reaccionar frente a la explotación de su reputación: la acción no se funda en un monopolio registral, sino en la corrección del mercado y en las expectativas legítimas de los consumidores.

En el plano procesal, la articulación coordinada de la nulidad por mala fe ante la EUIPO —que, de prosperar, elimina con efectos retroactivos la protección de la MUE en toda la UE— y de la acción de competencia desleal ante los tribunales españoles —con pretensiones de cesación, remoción e indemnización— ofrece una tutela más completa que cualquiera de ellas por separado.⁶² De este modo, la convergencia entre el estándar de “prácticas honestas” del derecho de marcas y la buena fe objetiva de la competencia desleal permite construir una respuesta unitaria frente al aprovechamiento parasitario.

61 TJUE, sentencia de 18 de junio de 2009, *L'Oréal/Bellure*, C-487/07, ECLI:EU:C:2009:378, apartado 41.

62 La acción de nulidad por mala fe (artículo 59.1.b), RMUE) y la acción de competen-

7. Perspectiva comparada: la reputación ajena en el derecho andino y en el colombiano

La dimensión iberoamericana del conflicto invita a contrastar la respuesta europea con la del derecho andino, aplicable en Colombia, país de origen de Frisby SA BIC, a través de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.⁶³ El régimen andino afronta el mismo problema con una técnica en parte distinta y, en un punto, más explícita.

La Decisión 486 protege de forma reforzada los signos notoriamente conocidos (artículos 224 a 236) y prohíbe el registro que reproduzca o imite una marca notoria de un tercero (artículo 136, letra h). De modo especialmente relevante para supuestos como el presente, su artículo 229 dispone que no puede negarse la condición de notorio a un signo por el solo hecho de no estar registrado, desvinculando la protección de la notoriedad de la inscripción formal.

El rasgo más singular es el que regula el artículo 137, que faculta a la oficina nacional para denegar el registro cuando existan indicios razonables de que la solicitud se presentó para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.⁶⁴ El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha subrayado que se trata de una causal autónoma, independiente de los motivos de los artículos 135 y 136, que obliga al examinador a un análisis amplio de la conducta del solicitante y no a un mero cotejo de signos.⁶⁵ En Colombia, además, la concentración en la Superintendencia de Industria y Comercio de la

cia desleal (artículos 4 y 12, LCD) tienen objeto distinto y son compatibles, lo que permite su ejercicio coordinado en sede europea y nacional.

63 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de 14 de septiembre de 2000 (*Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena* n.º 600, de 19 de septiembre de 2000).

64 En una línea similar, la legislación china ha reforzado progresivamente los mecanismos dirigidos a combatir las solicitudes abusivas, incorporando, con la reforma de 2019, una causa expresa de denegación aplicable a las solicitudes presentadas sin intención de uso y de mala fe (Ferrante, 2020, pp. 450-458).

65 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación prejudicial, proceso 126-IP-2009 (2010), sobre el alcance del artículo 137 de la Decisión 486 y su autonomía frente a los artículos 135 y 136. Los actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial se tipifican en los artículos 258 y 259 de la Decisión 486.

competencia registral y de la represión de la competencia desleal favorece un examen integrado de la deslealtad ya en sede de registro.⁶⁶

El derecho de la UE carece de una causal registral equivalente al artículo 137 andino y reconduce la deslealtad al control posterior de la mala fe (artículo 59.1.b), RMUE) y a la competencia desleal nacional; el modelo andino, en cambio, internaliza ese juicio en el propio examen de registrabilidad. La aproximación funcional, sin embargo, converge: en ambos ordenamientos se admite que la notoriedad y la deslealtad de la solicitud son jurídicamente relevantes, lo que respalda la lectura integradora aquí defendida y sugiere que la fragmentación de la respuesta europea es más una cuestión de técnica que de fondo.

8. Hacia una aplicación equilibrada: riesgos, criterios y articulación

8.1 La función procompetitiva de la caducidad y los riesgos de sobreprotección

Es importante advertir que la tesis integradora no puede convertirse en un mecanismo para resucitar marcas abandonadas ni para blindar indefinidamente signos nacionales o extranjeros no explotados. La caducidad por falta de uso cumple una función procompetitiva que libera recursos distintivos, evita el bloqueo del mercado y disciplina al titular que pretende conservar un monopolio sin contrapartida de uso. El principio *first-to-file* añade seguridad jurídica y previsibilidad, valores que el sistema no debe sacrificar ante la primera invocación de una reputación extranjera (Kur y Senftleben, 2017, pp. 520-525).

Sobreproteger la notoriedad extracomunitaria entraña, por ello, riesgos reales tales como trasladar de hecho al titular inactivo las ventajas que el sistema reserva a quien usa el signo, reintroducir por la vía de la deslealtad un derecho que la caducidad extinguió y comprometer la seguridad del tráfico al hacer depender la validez de un registro de reputaciones difusas y de difícil prueba (Burrell y

66 En Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio concentra la competencia registral y la represión jurisdiccional de la competencia desleal (Ley 256 de 1996, de 15 de enero), lo que facilita un análisis integrado de la conducta del solicitante.

Handler, 2016, pp. 95-98). La propia EUIPO ha mostrado cautela al delimitar el mercado relevante por referencia a colectivos culturales específicos cuando el producto se dirige al público general,⁶⁷ por tanto, el reto consiste en habilitar la represión del parasitismo sin desactivar la función depuradora de la caducidad.

8.2 Criterios de ponderación de la reputación extracomunitaria en el juicio de mala fe

A partir de la apreciación global consolidada por la jurisprudencia y para dotar de previsibilidad a la valoración, cabe proponer un conjunto ordenado de criterios que permita ponderar el peso de la reputación extracomunitaria en el juicio de mala fe sin convertirla en un título autónomo de protección:⁶⁸

1. Intensidad y prueba de la notoriedad extracomunitaria. La reputación invocada debe acreditarse con datos objetivos —por ejemplo, cuota de mercado, antigüedad, difusión— y debería alcanzar una intensidad apreciable.
2. Proyección sobre el mercado de la UE. Ha de constatarse que ese prestigio se proyecta de forma reconocible sobre un sector identificable del público de la UE (por movilidad de consumidores, difusión digital o comunidades de origen), limitando la exigencia de una presencia empresarial previa porque en estos casos se incrementa el riesgo de confusión o asociación en el público identificable.
3. Conocimiento, real o presumible, del solicitante. Cuanto mayor sea la implantación y difusión del signo y cuanto más estrecha la coincidencia sectorial y denominativa, más razonable será presumir el conocimiento y menos verosímil atribuir la coincidencia al azar.
4. Indicios de finalidad desleal. Deben concurrir elementos objetivos que revelen una finalidad ajena a la función distintiva, por

67 Resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO, R 1191/2010-4, de 15 de marzo de 2011, asunto *Colombiana la Nuestra*, apartado 39.

68 Los criterios se construyen a partir de la apreciación global de *Lindt & Sprüngli* y de su proyección extracomunitaria en *DoggiS* y *Hongqi*.

ejemplo, la doble identidad de sector y de signo, la ausencia de una lógica comercial propia, la evocación de una vinculación inexistente, la conducta de bloqueo o los intentos de obtener una compensación del titular originario.

5. Proporcionalidad y reserva de la caducidad. La apreciación no debe neutralizar la función procompetitiva de la caducidad; solo cuando los factores anteriores —valorados en conjunto— evidencien una instrumentalización del prestigio ajeno, procede integrar la reputación extracomunitaria en el juicio de mala fe.

Aplicados al caso, a nuestro juicio, los cuatro primeros criterios parecen verificarse, a la vista de la información disponible, en la conducta atribuida a Frisby España SL, sin perjuicio de que la apreciación definitiva corresponda a los órganos llamados a resolver los procedimientos en curso; en cambio, el quinto obliga a comprobar que la eventual decisión no se apoye solo en la notoriedad colombiana, sino en el cuadro indiciario de deslealtad analizado, con el fin de preservar el equilibrio del sistema.

8.3 Reglas de articulación y coordinación procesal

La caducidad opera en el plano registral y determina la disponibilidad del signo; la mala fe corrige el acceso al registro cuando la solicitud instrumentaliza un prestigio ajeno acreditado conforme a los criterios propuestos; y la competencia desleal protege, con autonomía y al margen del registro, el valor reputacional frente a su explotación parasitaria. No son vías alternativas excluyentes, sino niveles sucesivos, por tanto, la insuficiencia o la dificultad probatoria de una le abre el paso a la siguiente, sin que el éxito de la caducidad prejuzgue la deslealtad ni la extinción del registro agote la tutela.

En el plano procesal, esta articulación exige coordinar foros heterogéneos. La acción de nulidad por mala fe se sustancia ante la EUIPO con efectos para toda la UE, mientras que las acciones de infracción y de competencia desleal se ventilan ante los tribunales de marca de la UE y los tribunales nacionales, con riesgo de pronunciamientos divergentes y problemas de litispendencia y preju-

dicialidad que el RMUE procura ordenar.⁶⁹ El caso *Frisby* ilustra esa tensión; unas medidas cautelares acordadas y luego revocadas evidencian cómo la tutela provisional puede oscilar según el foro y el instrumento invocado, con efectos tangibles sobre el mercado y los consumidores (Sandoval Gutiérrez, 2020, pp. 1-17). Una estrategia coherente debe, por ello, secuenciar las acciones y anticipar el efecto de las resoluciones firmes sobre los procedimientos paralelos.

9. Conclusiones

A la espera de que se resuelvan los procedimientos administrativos y judiciales en curso en torno al caso *Frisby*, el análisis realizado permite advertir que la controversia no plantea únicamente una cuestión dogmática, sino también un riesgo empresarial significativo.

El titular originario de la marca soporta los costes directos de recuperar un activo que él mismo creó, a los que se añaden costes indirectos de difícil cuantificación, como los derivados del retraso o bloqueo de la expansión, pérdida de oportunidades de negocio, incertidumbre para socios e inversores y distracción de la dirección, y un coste reputacional que rara vez se repara por completo.

Por todo ello, la prevención resulta más eficaz que el litigio y exige alinear el registro de la marca con la explotación efectiva o seriamente proyectada, documentar el uso real desde el inicio del plazo de gracia y gestionar la marca en su doble dimensión: defensiva, con vigilancia de solicitudes de terceros y oposición tempestiva, y de cumplimiento, mediante una conducta dirigida al desempeño de la función esencial de la marca.

Ahora bien, la respuesta no puede descansar únicamente en la diligencia empresarial. La digitalización y la globalización de los mercados han multiplicado las prácticas de uso parasitario: los signos alcanzan notoriedad transfronteriza muchas veces antes de que sus titulares se implanten en cada territorio. Un sistema construido sobre la territorialidad y la prioridad registral se muestra limitado ante estos fenómenos, por lo que tanto la legislación como la doctrina

69 Artículos 122 a 132 del RMUE sobre la competencia de los tribunales de marca de la Unión, la litispendencia y la conexión con los procedimientos ante la EUIPO.

jurisprudencial deben adaptarse para ofrecer soluciones coherentes y previsibles, con criterios más nítidos para ponderar la reputación de marcas extranjeras y una articulación más fluida entre el derecho de marcas y la competencia desleal e instrumentos sensibles a la dimensión actual del problema.

Bibliografía

- Alemán, M. M. (2010). El Principio de Territorialidad de los Derechos de Propiedad Industrial frente a dos Nuevas Realidades: Globalización e Internet. *Revista de Derecho, Comunicaciones y Nuevas Tecnologías*, 4, 1-21. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7507232>
- Arroyo Aparicio, A. (2001). Artículo 12. Explotación de la Reputación Ajena. En Bercovitz Rodríguez-Cano, A. (Ed.), *Comentarios a la Ley de Competencia Desleal* (pp. 317-350). Aranzadi.
- Barroso, A., Giarratana, M. y Pasquini, M. (2019). Product Portfolio Performance in New Foreign Markets: EU Trademark Dual System. *Research Policy*, 48(1), 11-21. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2018.07.013>
- Benites-Arrieta, G. (2016). Las Importaciones Paralelas como Fuente del Agotamiento del Derecho de Marcas: un Breve Repaso por su Tratamiento en la Jurisprudencia Nacional y Comunitaria. *Advocatus*, 34, 205-220. <https://doi.org/10.26439/advocatus2016.n034.4453>
- Bently, L., Sherman, B., Gangjee, D. y Johnson, P. (2022). *Intellectual Property Law* (6ª ed.). Oxford University Press.
- Brown, S. y Brison, N. (2018). I Will Protect This House: US Sport Brand Trademark Infringement Claims in China. *Entertainment and Sports Law Journal*, 16(4). <https://doi.org/10.16997/eslj.219>
- Burrell, R. y Handler, M. (2016). Reputation in European Trademark Law: A Re-Examination. *ERA Forum*, 17, 85-99. <https://doi.org/10.1007/s12027-016-0419-2>
- Cacciali Puga, A. (2018). Marcas Muertas. El Aprovechamiento de Prestigio Ajeno. *Revista RYD República y Derecho*, 3, 1-29. <https://revistaryd.derecho.uncu.edu.ar/revista/article/view/111/40>
- Carbajo Cascón, F. (2022). El Uso Publicitario de Marcas de Moda Ajenas en Internet (Complementariedad entre Propiedad Intelectual y Competencia Desleal). *Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación*, 154, 101-126.
- Copland, D. (2017). Blick ins Ausland. U.S. Trademark Protection – An Introduction. *MarkenR*, 19(9), 404-406.

- Cornish, W. R., Llewelyn, D. y Aplin, T. (2023). *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trademarks & Allied Rights* (10ª ed.). Sweet & Maxwell.
- Davis, R., St. Quintin, T. y Tritton, G. (2022). *Tritton on Intellectual Property in Europe* (6ª ed.). Sweet & Maxwell.
- Dinwoodie, G. (2024). Ensuring Consumers “Get What They Want”: The Role of Trademark Law. *The Cambridge Law Journal*, 83(1), 36-61. <https://doi.org/10.1017/S0008197323000636>
- Dornis, T. (2017). *Trademark and Unfair Competition Conflicts: Historical-Comparative, Doctrinal, and Economic Perspectives*. Cambridge University Press.
- EUIPO (2026). *Directrices relativas al examen de las marcas de la Unión Europea*. <https://lix.li/zqiXLf>
- EUIPO, resolución Cuarta Sala de Recurso, R 1191/2010-4, 15 de marzo de 2011, *Colombiana la Nuestra*.
- Feng, S. (2025). *Chinese Trademark Law from an International Perspective*. Springer.
- Fernández-Nóvoa, C. (2004). *Tratado sobre Derecho de Marcas* (2ª ed.). Marcial Pons.
- Fernández-Nóvoa, C., Otero Lastres, J. M. y Botana Agra, M. (2017). *Manual de la Propiedad Industrial* (3ª ed.). Marcial Pons.
- Ferrante, M. (2020). Enhancing the Protection of Trade Marks Against Bad-Faith Applications: Recent Developments in China. *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 15(6), 450-458. <https://doi.org/10.1093/jiplp/jpaa059>
- Fink, C., Helmers, C. y Ponce, C. (2018). Trademark Squatters: Theory and Evidence from Chile. *International Journal of Industrial Organization*, 59, 340-371. <https://doi.org/10.1016/j.ijindorg.2018.04.004>
- García Pérez, R. (2024). *El Derecho de Marcas de la UE en la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia* (2ª ed.). La Ley.
- Gielen, C. (2020). Trademark Dilution in the European Union. En Bereskin, D. (Ed.), *International Trademark Dilution* (pp. 221-265). Westlaw.
- Herz, B. y Mejer, M. (2019). Effects of the European Union Trademark: Lessons for the Harmonization of Intellectual Property Systems. *Research Policy*, 48(7), 1841-1854. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2019.04.010>
- Hilty, R. (2007). The Law Against Competition and Its Interfaces. En Hilty, R. y Henning-Bodewig, F. (Eds.), *Law Against Unfair Competition: Towards a New Paradigm in Europe* (pp. 1-54). Springer.
- Holah, M. y Collis, P. (2016). *The European Union Trade Mark Law: A Practical Guide*. Global Law and Business.
- Kur, A. y Senftleben, M. (2017). *European Trade Mark Law: A Commentary*. Oxford University Press.
- Leong, S. (2020). The Internationalisation of Trademark Protection: Mapping and Documenting Twenty-Five Years of Post-TRIPS Trademark Agreements. En Calboli, I. y Ginsburg, J. (Eds.), *The Cambridge Handbook of International and Comparative Trademark Law* (pp. 46-64). Cambridge University Press.
- Lepik, G. (2021). Protecting Trade Mark Proprietors Against Unfair Competi-

- tion in EU Trade Mark Law. *Juridica International*, 30, 152-163. <https://doi.org/10.12697/JI.2021.30.17>
- Martin, S. (2021). Genuine Use of a Mark Without a Single Sale. Possible? 'Yes!', Says the General Court. *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 16(1), 11-13. <https://doi.org/10.1093/jiplp/jpaa201>
- Massaguer Fuentes, J. (1999). *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*. Civitas.
- Tsoutsanis, A. (2010). *Trade Mark Registrations in Bad Faith*. Oxford University Press.
- Oficina Española de Patentes y Marcas. (2024). Resolución de 21 de noviembre de 2024 (NUL/0011/2024), *Arturo's*.
- Oficina Española de Patentes y Marcas. (2026). Resolución de 23 de abril de 2026, caducidad de las marcas Frisby, M2295550, M2297279 y M2297280.
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (2004). *WIPO Intellectual Property Handbook* (2ª ed.).
- Sandoval Gutiérrez, J. F. (2020). Medidas Cautelares Innominadas en Procesos de Competencia Desleal y su Capacidad de Afectación a los Consumidores. *Vniversitas*, 69, 1-17.
- Sitko, J. (2023). The Significance of Bad-Faith Premises for the Strategy of Trade Mark Protection in the Light of the Latest EU Case-Law. *IIC – International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 54, 1381-1406. <https://doi.org/10.1007/s40319-023-01374-z>
- Wang, C. y Yang, K. (2026). Legal Regulation of Malicious Trademark Squatting in the Context of the Digital Economy. *Economics, Law and Policy*, 9(1), 26-34. <http://dx.doi.org/10.22158/elp.v9n1p26>

Legislación citada

- Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de 20 de marzo de 1883.
- Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de 14 de septiembre de 2000, *Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena* n.º 600, de 19 de septiembre de 2000.
- Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, *DOUE L* 336, de 23 de diciembre de 2015.
- Lanham Act, 15 U.S.C. §§ 1051-1127, 1946 [Estados Unidos].
- Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, *BOE* núm. 10, de 11 de enero de 1991 [España].
- Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, *BOE* núm. 294, de 8 de diciembre de 2001 [España].
- Ley 256 de 1996, de 15 de enero, por la cual se dictan normas sobre competencia desleal [Colombia].
- Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, *DOUE L* 40, de 11 de febrero de 1989.
- Real Decreto-Ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas [España].

- Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Unión de París, 1999.
- Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria.
- Reglamento (CE) n.º 40/94 del Consejo, sobre la marca comunitaria, *DOUE* L 11, de 14 de enero de 1994.
- Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea, *DOUE* L 154/1, de 16 de junio de 2017.
- Reglamento Delegado (UE) 2018/625 de la Comisión, de 5 de marzo de 2018, *DOUE* L 104/1, de 24 de abril de 2018.

Jurisprudencia citada

- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación prejudicial, proceso 126-IP-2009, 2010.
- Tribunal de Justicia de la Unión Europea, *Ansul*, C-40/01, 11 de marzo de 2003, ECLI:EU:C:2003:145.
- Tribunal de Justicia de la Unión Europea, *AR contra Cooper*, C-622/18, 26 de marzo de 2020, ECLI:EU:C:2020:241.
- Tribunal de Justicia de la Unión Europea, *Arsenal*, C-206/01, 12 de noviembre de 2002, ECLI:EU:C:2002:651.
- Tribunal de Justicia de la Unión Europea, *Bristol-Myers Squibb*, asuntos acumulados C-427/93, C-429/93 y C-436/93, 11 de julio de 1996, ECLI:EU:C:1996:282.
- Tribunal de Justicia de la Unión Europea, *Budějovický Budvar*, C-482/09, 22 de septiembre de 2011, ECLI:EU:C:2011:605.
- Tribunal de Justicia de la Unión Europea, *Centrotherm Systemtechnik*, C-610/11 P, 26 de septiembre de 2013, ECLI:EU:C:2013:593.
- Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Conclusiones del Abogado General Ruiz-Jarabo Colomer, *Arsenal*, C-206/01, 13 de junio de 2002.
- Tribunal de Justicia de la Unión Europea, *DHL Express France*, C-235/09, 12 de abril de 2011, ECLI:EU:C:2011:238.
- Tribunal de Justicia de la Unión Europea, *Google France*, asuntos acumulados C-236/08 a C-238/08, 23 de marzo de 2010, ECLI:EU:C:2010:159.
- Tribunal de Justicia de la Unión Europea, *Häupl contra Lidl*, C-246/05, 14 de junio de 2007, ECLI:EU:C:2007:340.
- Tribunal de Justicia de la Unión Europea, *Koton*, C-104/18 P, 12 de septiembre de 2019, ECLI:EU:C:2019:724.
- Tribunal de Justicia de la Unión Europea, *La Mer Technology*, C-259/02, 27 de enero de 2004, ECLI:EU:C:2004:50.
- Tribunal de Justicia de la Unión Europea, *Länsförsäkringar*, C-654/15, 21 de diciembre de 2016, ECLI:EU:C:2016:998.

- Tribunal de Justicia de la Unión Europea, *Lego Juris*, C-48/09 P, 14 de septiembre de 2010, ECLI:EU:C:2010:516.
- Tribunal de Justicia de la Unión Europea, *Leno Merken*, C-149/11, 19 de diciembre de 2012, ECLI:EU:C:2012:816.
- Tribunal de Justicia de la Unión Europea, *Lindt & Sprüngli*, C-529/07, 11 de junio de 2009, ECLI:EU:C:2009:361.
- Tribunal de Justicia de la Unión Europea, *L'Oréal/Bellure*, C-487/07, 18 de junio de 2009, ECLI:EU:C:2009:378.
- Tribunal de Justicia de la Unión Europea, *Malaysia Dairy*, C-320/12, 27 de junio de 2013.
- Tribunal de Justicia de la Unión Europea, *Ornua*, C-93/16, 20 de julio de 2017, ECLI:EU:C:2017:571.
- Tribunal de Justicia de la Unión Europea, *PAGO*, C-301/07, 6 de octubre de 2009, ECLI:EU:C:2009:611.
- Tribunal de Justicia de la Unión Europea, *Reber Holding*, C-141/13 P, 17 de julio de 2014, ECLI:EU:C:2014:2089.
- Tribunal de Justicia de la Unión Europea, *Silberquell*, C-495/07, 15 de enero de 2009, ECLI:EU:C:2009:10.
- Tribunal de Justicia de la Unión Europea, *SkyKick*, C-371/18, 29 de enero de 2020, ECLI:EU:C:2020:45.
- Tribunal General de la Unión Europea, *Ann Taylor*, T-3/18 y T-4/18, 23 de mayo de 2019, ECLI:EU:T:2019:357.
- Tribunal General de la Unión Europea, *Bigab*, T-33/11, 14 de febrero de 2012, ECLI:EU:T:2012:77.
- Tribunal General de la Unión Europea, *Boston Scientific*, T-325/06, 10 de septiembre de 2008, ECLI:EU:T:2008:338.
- Tribunal General de la Unión Europea, *Colourblind*, T-257/11, 26 de febrero de 2015, ECLI:EU:T:2015:115.
- Tribunal General de la Unión Europea, *Copernicus (Luceo)*, T-82/14, 7 de julio de 2016, ECLI:EU:T:2016:396.
- Tribunal General de la Unión Europea, *DoggiS*, T-335/14, 28 de enero de 2016, ECLI:EU:T:2016:39.
- Tribunal General de la Unión Europea, *Gruppo Salini*, T-321/10, 11 de julio de 2013, ECLI:EU:T:2013:372.
- Tribunal General de la Unión Europea, *Hasbro/Monopoly*, T-663/19, 21 de abril de 2021, ECLI:EU:T:2021:211.
- Tribunal General de la Unión Europea, *Hongqi*, T-533/23, 6 de noviembre de 2024, ECLI:EU:T:2024:786.
- Tribunal General de la Unión Europea, *Nehera*, T-250/21, 6 de julio de 2022, ECLI:EU:T:2022:430.
- Tribunal General de la Unión Europea, *Neymar*, T-795/17, 14 de mayo de 2019, ECLI:EU:T:2019:329.
- Tribunal General de la Unión Europea, *Polfarmex (SYRENA)*, T-677/19, 23 de septiembre de 2020, ECLI:EU:T:2020:424.

Tribunal General de la Unión Europea, *Pollo Tropical*, T-291/09, 1 de febrero de 2012, ECLI:EU:T:2012:39.

Tribunal General de la Unión Europea, *Recaro*, T-524/12, 21 de noviembre de 2013, ECLI:EU:T:2013:604.

Tribunal General de la Unión Europea, *Simca*, T-327/12, 8 de mayo de 2014, ECLI:EU:T:2014:240.

Tribunal Supremo de España (Sala de lo Civil), Sentencia 633/2026, 27 de abril de 2026, ECLI:ES:TS:2026:1931.

* * * *

Transparencia en el uso de inteligencia artificial

Se utilizó Concesus IA para la búsqueda de documentación científica relacionada con algunos apartados específicos del trabajo y Notebook LLM para la traducción al portugués del título, el resumen y las palabras clave del artículo.

Roles de autoría y conflicto de intereses

El autor manifiesta haber desempeñado todos los roles de autoría del presente artículo y declara no poseer conflicto de interés alguno.