

# La propietat industrial (II)

Els signes distintius

José Machado Plazas

PID\_00144400



Universitat Oberta  
de Catalunya

[www.uoc.edu](http://www.uoc.edu)



# Índex

<b>Introducció</b> .....	5
<b>Objectius</b> .....	6
<b>1. La disciplina legal dels signes distintius</b> .....	7
<b>2. El dret estatal de marques. La marca nacional</b> .....	8
2.1. Noció i fonament de la marca .....	8
2.2. Les prohibicions de registre de marca .....	9
2.3. L'adquisició del dret de marca .....	13
2.4. El dret de marca, contingut i límits .....	14
2.5. Accions per violació del dret de marca .....	20
2.6. Nul·litat i caducitat del dret de marca .....	23
<b>3. El nom comercial</b> .....	26
<b>4. La marca comunitària</b> .....	27
4.1. Introducció .....	27
4.2. El Reglament de la marca comunitària .....	28
4.2.1. La regulació normativa .....	28
4.2.2. Els principis informadors de la marca comunitària .....	29
4.2.3. El règim jurídic de la marca comunitària. El principi de registre com a forma d'adquisició originària de la marca. L'OHMI .....	29
4.2.4. El procediment de registre de la marca comunitària .....	31
4.2.5. Les prohibicions absolutes i relatives .....	33
4.2.6. El contingut del dret de marca i els seus límits .....	35
4.2.7. La cessió i llicència de la marca .....	36
4.2.8. Les accions per violació del dret de marca: la tècnica de la remissió legal al dret nacional. Els tribunals de marques comunitàries .....	38
4.2.9. L'extinció del dret de la marca comunitària: renúncia, nul·litat i caducitat .....	40
<b>5. La marca internacional</b> .....	43
5.1. El principi de territorialitat de protecció de la marca .....	43
5.2. El CUP. La prioritat unionista .....	43
5.3. El Conveni ADPIC (o TRIPS) .....	45
5.4. L'Arranjament de Madrid relatiu al registre internacional de marques .....	47

5.5.	L'Arranjament de Niça relatiu a la classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques .....	48
5.6.	El Tractat de dret de marques .....	49
<b>6.</b>	<b>Les denominacions d'origen. Referència a la regulació comunitària i internacional.....</b>	<b>50</b>
6.1.	Introducció .....	50
6.2.	La protecció internacional de les denominacions d'origen .....	52
6.2.1.	El CUP .....	52
6.2.2.	L'Arranjament de Madrid .....	52
6.2.3.	L'Arranjament de Lisboa .....	53
6.2.4.	L'Acord sobre els aspectes dels drets de la propietat intel·lectual relatius al comerç (ADPIC) .....	54
6.3.	La tutela de la denominació d'origen en el dret de la Unió Europea .....	56
6.3.1.	El Reglament (CEE) 1493/1999, del Consell, de 17 de maig de 1999 (sector vitivinícola) .....	56
6.3.2.	El Reglament (CEE) número 2081/1992, de 14 de juliol de 1992 (sector productes agrícoles i aliments) ....	56
	<b>Resum.....</b>	<b>59</b>
	<b>Exercicis d'autoavaluació.....</b>	<b>61</b>
	<b>Solucionari.....</b>	<b>62</b>
	<b>Bibliografia.....</b>	<b>63</b>

## Introducció

Com hem tingut ocasió d'examinar en el mòdul didàctic 5, el dret de la propietat industrial té com a objecte bàsic i essencial els drets d'exclusiva sobre la utilització econòmica dels signes distintius de l'empresa i de les invencions industrials.

Els signes distintius són la marca –que distingeix els productes i serveis prestats– i el nom comercial –que distingeix la persona de l'empresari en l'exercici de l'empresa. Històricament, el rètol de l'establiment identificava les instal·lacions o locals on s'exercia l'activitat empresarial. Actualment, la Llei de marques no regula el rètol d'establiment com a signe distintiu susceptible de registre, sinó que tan sols dedica una sèrie de normes transitòries respecte als rètols d'establiment registrats (vegeu les disposicions transitòries tercera i quarta de la Llei 7/2001, de 7 de desembre, de marques). Actualment es protegeix els rètols amb les normes comunes de competència deslleial (vegeu disposició transitòria tercera de la Llei 7/2001 i art. 6 i 12 LCD).

En aquest mòdul didàctic ens centrarem en l'estudi dels signes distintius quant a la seva funció individualitzadora de l'empresa, béns i serveis i, en aquest sentit, analitzarem amb detall la regulació nacional, comunitària i internacional del signe més rellevant: la marca.

## Objectius

Una vegada estudiat aquest mòdul, s'han d'haver assolit els objectius següents:

- 1.** Comprendre la funció distintiva que en tutela dels empresaris i consumidors exerceixen els signes distintius i, en especial, el sentit i finalitat de la disciplina que regula el dret de marca i el nom comercial.
- 2.** Conèixer la disciplina de la marca comunitària i el règim jurídic de la marca internacional.
- 3.** Conèixer els principis bàsics del sistema de noms de domini d'Internet i en particular del règim de registre de noms sota el codi de país ".es".
- 4.** Comprendre la singularitat de les denominacions d'origen i de les indicacions geogràfiques de procedència.

## 1. La disciplina legal dels signes distintius

El legislador adopta tots els instruments necessaris per a assegurar l'existència d'un mercat competitiu en el qual ha d'imperar, en tutela dels empresaris i especialment dels consumidors, la màxima transparència possible. Amb aquesta finalitat, ha instaurat un sistema públic de signes distintius que pretén la reducció dels costos d'informació: d'una banda, la marca identifica determinats productes i serveis de l'empresari. De l'altra, el nom comercial constitueix el signe que singularitza l'empresari.

La protecció dels signes distintius, que se circumscriu a allò que aquests representen i a la funció que exerceixen, es persegueix, d'una banda, amb la concessió de **drets absoluts d'ús exclusiu** (*monopoli d'explotació*), que faciliten la identificació dels productes i serveis; i, de l'altra, amb la concessió d'un **dret d'exclusió o prohibició** (*ius prohibendi*).

La disciplina de la marca i el nom comercial és objecte de tractament en la Llei 7/2001, de 7 de desembre, de marques (LM), que substitueix la Llei 32/1988, de 10 de novembre. La nova LM ha estat desenvolupada pel Reial decret 687/2002, de 12 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament per a l'execució de la Llei de marques (RLM). Al marge de les millores tècniques i procedimentals que seran objecte d'anàlisi, la LM executa la Sentència del Tribunal Constitucional 103/1999, de 3 de juny, que delimita les competències que en matèria de propietat industrial corresponen a les comunitats autònomes i a l'Estat.

D'una banda incorpora a la nostra legislació les disposicions de caràcter comunitari, en particular la Directiva 89/104/CEE del Consell, de 21 de desembre de 1988, relativa a l'aproximació de les legislacions en els estats membres en matèria de marques (avui substituïda per la versió codificada, Directiva 2008/95/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 22 d'octubre de 2008); vegeu també la STS de 28 de setembre de 2001. D'altra banda, constitueix un instrument per mitjà del qual es compleixen de manera substancial els compromisos internacionals en matèria de marques.

### Lectura recomanada

Vegeu la Sentència del Tribunal Constitucional de 3 de juny de 1999, en el BOE 162, suplement, de 8 de juliol de 1999.

## 2. El dret estatal de marques. La marca nacional

### 2.1. Noció i fonament de la marca

La marca és, d'acord amb l'article 4.1 LM, tot signe susceptible de representació gràfica que serveixi per a distingir en el mercat els productes o serveis d'una empresa dels de les altres (vegeu l'art. 2 de la Directiva 2008/95 i 4 del Reglament sobre la marca comunitària).

S'ha optat, per tant, per un concepte restrictiu de marca. A manera exemplificativa, la LM disposa que aquests signes poden ser:

- "a) palabras y combinaciones de palabras, incluidas las que sirven para identificar a las personas;
- b) imágenes, figuras y símbolos y dibujos;
- c) las letras, las cifras y sus combinaciones;
- d) las formas tridimensionales entre las que se incluyen los envoltorios, los envases y la forma del producto o de su representación;
- e) los sonoros;
- f) cualquier combinación de los signos que, con carácter enunciativo, se mencionan en los apartados anteriores." (art. 4.2 LM)

Com a conseqüència de la nova definició legal, que adopta la noció comunitària de marca, s'exclou que un mitjà pugui ser signe i es requereix que el signe sigui susceptible de representació gràfica, la qual cosa representa que no es considerin, als efectes legals, com a marques les olfactives, gustatives i tàctils. Respecte a les marques sonores, el RLM exigeix que en la sol·licitud es reproduïxi la marca de manera gràfica "necessàriament", cosa que "es pot efectuar mitjançant la seva representació en pentagrama".

Des d'una perspectiva econòmica, la marca exerceix les funcions bàsiques següents:

- la **funció indicadora** de l'origen empresarial i de la qualitat dels productes i serveis,
- la **funció publicitària** i
- la **funció comunicadora** de la reputació o imatge (*goodwill*) que tenen els productes o serveis en el mercat.

En realitat, totes les funcions esmentades es poden condensar en la **funció informativa** que la marca com a signe distintiu compleix.



Des d'una política jurídica del dret de marques, en l'evolució de la disciplina es constata, doncs, una ampliació del seu àmbit funcional. De l'exclusiva i clàssica protecció de la funció indicadora de l'origen empresarial, que pretén tutelar l'interès dels consumidors per impedir que aquests puguin ser induïts a error o confusió quant a les característiques dels productes o serveis (vegeu l'STJCE, de 17 d'octubre de 1990, C-10/89 i d'1 de juliol de 1999, C-173/98), sorgeixen, en el temps, altres funcions econòmiques dignes de protecció legal, com la funció publicitària.

### **Ús de la marca**

Com s'ha anticipat, la marca compleix una funció publicitària; això és, constitueix un instrument publicitari destinat als consumidors. Quant a la funció publicitària el Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees (d'ara endavant, TJCE), en sentència de 23 de febrer de 1999 (assumpte C-36/97), considera que el fet que una marca (BMW) sigui usada pel titular d'un taller de reparacions d'automòbils per a anunciar al públic la reparació i manteniment de productes identificats amb la marca BMW constitueix un ús publicitari de la marca per un tercer (art. 5.1 DM).

No obstant això, el tercer pot fer ús publicitari de la marca en els casos de revenda lícita de productes i de necessària utilització publicitària de la marca per a indicar la destinació d'un producte o servei. Es tracta d'un ús atípic de la marca, ús que no afecta la naturalesa distintiva de la marca o ús que no implica competència deslleial. De conformitat amb l'article 37 LM, el dret conferit per la marca no permet al seu titular prohibir a tercers l'ús en el tràfic econòmic, "sempre que aquest ús es faci conforme a les pràctiques lleials en matèria industrial o comercial".

## **2.2. Les prohibicions de registre de marca**

La LM ha introduït un nou procediment de registre que garanteix la capacitat distintiva del signe: el dret a la marca s'adquireix pel registre vàlidament efectuat (vegeu l'art. 2.1 LM). Això no significa que la marca sigui irrevindicable, ja que és possible que es pugui exercitar l'acció reivindicatòria, dins del termini de cinc anys a comptar des de la publicació de la marca, en el cas que la inscripció de la marca s'hagués sol·licitat amb frau dels drets de tercers o violant una obligació legal o contractual (art. 2.2 LM). A més, l'actuació de mala fe del sol·licitant en sol·licitar la inscripció de la marca constitueix causa de nul·litat absoluta (art. 51.1.b) LM). En aquest cas, l'acció de nul·litat és imprescriptible (art. 51.2 LM).

A diferència de l'anterior sistema, la regulació actual ha suprimit de l'examen que ha de fer l'**Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM)** el que es refereix a les prohibicions relatives, i ha limitat el control d'ofici a les prohibicions absolutes. L'examen de les prohibicions relatives només és dut a terme per l'OEPM en el cas que un tercer legitimat presenti l'oposició a la sol·licitud de registre de la marca. La concurrència de prohibicions absolutes (art. 5 LM) i relatives (art. 6 a 10 LM) opera com a causa de no-inscripció del dret de marca.

Les **prohibicions absolutes** es refereixen, en uns casos, a defectes inherents o intrínsecs al signe distintiu que li impedeixen assolir la finalitat identificativa i diferenciadora que comporta el concepte legal de marca (art. 5 LM); en d'altres, la seva utilització topa amb valors essencials del nostre ordenament jurídic (això és, vulnera la Llei, l'ordre públic o els bons costums, art. 5.1.f.).

L'enumeració de **prohibicions absolutes** parteix, com no pot ser d'una altra manera, de la prohibició de signes que no poden constituir marca d'acord amb l'article 4 LM: això és, els signes que no poden ser objecte d'una representació gràfica o que, simplement, no tenen capacitat distintiva (vegeu l'art. 2 Directiva 2008/95). A diferència de l'anterior LM de 1988, s'elimina la prohibició expressa a registrar el color per si sol.

Així mateix, la LM tanca l'accés al registre d'aquells signes que es componguin exclusivament de **signes genèrics** per als productes o serveis que pretenguin distingir (art. 5.1 b LM, signes desproveïts de caràcter distintiu).

En els signes genèrics, els autors distingeixen dues modalitats: els **originàriament genèrics** i els que s'han convertit en **genèrics per l'ús**. Així, incorren en prohibició absoluta els signes o indicacions que s'hagin convertit en habituals o usuals per a designar productes o serveis en el llenguatge comú o en els costums lleials i constants del comerç (art. 5.d i 55.1.d LM), i també les marques que es componguin "exclusivament" de signes o mitjans que serveixin en el comerç per a designar l'espècie, la qualitat, la quantitat, la destinació, el valor, la procedència geogràfica, l'època de producció del producte o de la prestació del servei o altres característiques dels productes o del servei (art. 5.c; LM i 7.1.c) Reglament sobre la marca comunitària, signes descriptius). La raó de l'exclusió dels signes descriptius no només descansa en la seva falta de capacitat distintiva (amb això ja n'hi hauria prou per a la seva exclusió), sinó també en el monopoli d'una característica comuna a diversos productes que comportarien. Això implicaria una restricció de la competència en el sentit que la seva licitud tindria com a conseqüència l'obtenció d'un avantatge en relació amb la resta dels competidors. No obstant això, a diferència dels signes genèrics (vegeu, tanmateix, l'art. 3.3 de la Directiva), els signes descriptius podrien ser inscrits com a marques quan per l'ús haguessin adquirit (abans de la sol·licitud de registre) caràcter o força distintiva (en anglès, *secondary meaning*) (art. 5.3 LM).

Tampoc no poden ser marca les formes que vinguin imposades per raons d'ordre tècnic o per la naturalesa dels mateixos productes o que afectin el seu valor intrínsec o substancial (art. 5.1.e LM). La utilització com a marca de formes necessàries implicaria un monopoli de l'ús de la forma necessària que afectaria la competència entre empresaris (així, penseu en la forma de les sa-

bates que imposa la funció que exerceixen). Això explica que en aquest cas s'admeti una excepció al principi general d'admissió d'utilització de formes tridimensionals com a marques.

Així mateix, amb l'ànim de reforçar la garantia de qualitat i veracitat dels productes i serveis, el legislador ha considerat que incorren en prohibició absoluta els **signes enganyosos**; és a dir, els que puguin induir el públic a error, particularment, però no exclusivament, en relació amb la naturalesa, la qualitat, les característiques o la procedència geogràfica dels productes o serveis (art. 5.1.g LM).

Incorren en prohibició absoluta els signes que, aplicats a identificar vins o begudes espirituoses, continguin o consisteixin en indicacions de procedència geogràfica que identifiquin vins o begudes espirituoses que no tinguin aquesta procedència, fins i tot quan s'indiqui el vertader origen del producte o s'utilitzi la indicació geogràfica traduïda o acompanyada d'expressions com *classe, tipus, imitació* o d'altres d'anàlogues<sup>1</sup>.

<sup>(1)</sup>Vegeu l'art. 5.1.h LM i l'art. 23 ADPIC.

La prohibició de registre s'estén als signes que reproduïx o imitin emblemes oficials (banderes, condecoracions i altres emblemes d'Espanya, les seves comunitats autònomes, municipis províncies o entitats locals), llevat que l'autoritat competent l'autoritzi [art. 5 i, j, k LM i art. 6 *ter* del **Conveni de la Unió de París** per a la protecció de la propietat industrial, de 20 de març de 1883 (d'ara endavant CUP)], però no als signes dotats d'alt valor simbòlic (per exemple, religiosos).

No obstant la prohibició absoluta dels signes genèrics i descriptius, la LM permet les marques compostes per combinacions o conjunció de diversos (art. 5.3 LM) signes de tal naturalesa que el resultat permeti a la marca adquirir força o capacitat distintiva.

Les **prohibicions relatives** afecten signes:

- que siguin idèntics a una marca anterior que disegni productes o serveis idèntics (art. 6.1.a LM, vegeu la STS, de la Sala Primera, de 10 octubre 2001);
- que per la seva identitat o semblança o similitud amb una altra marca anterior (sobre el concepte de marca anterior, vegeu l'art. 6.2 LM) i perquè són idèntics o similars els productes o serveis que dissenyen, poden induir a confusió en el mercat o generar un risc d'associació amb aquella (art. 6.1.b LM). Considerat el signe en si mateix, està dotat de capacitat distintiva, però la seva utilització genera una situació de col·lisió o conflicte amb drets anteriors.

Tampoc no es poden registrar com a marques els signes que siguin idèntics a un nom comercial anterior que designi activitats idèntiques als productes o serveis per als quals se sol·licita la marca (art. 7.1. a LM) ni els signes que, perquè són idèntics o semblants a un nom comercial anterior<sup>2</sup> i perquè són idèntiques les activitats que designa als productes o serveis per als quals se sol·licita la marca, hi hagi risc de confusió en el públic.

<sup>(2)</sup>Sobre el concepte de nom comercial anterior vegeu l'art. 7.2 LM

La LM introdueix la novetat legal que el risc de confusió inclou el risc d'associació amb la marca anterior o amb el nom comercial anterior<sup>3</sup>.

<sup>(3)</sup>Vegeu en jurisprudència comunitària, les STJCE d'11 novembre de 1997 i 22 de juny de 1999

Així mateix, no es poden registrar com a marques signes que siguin idèntics o semblants a marques i noms comercials notoris o de renom registrats (vegeu l'art. 8 LM). Finalment, no es poden registrar com a marques, sense la deguda autorització del seu titular, els signes denominatius següents:

- El nom civil o la imatge que identifiqui una persona diferent del sol·licitant de la marca.
- El nom, cognom, pseudònim o qualsevol altre signe que per a la generalitat del públic identifiqui una persona diferent del sol·licitant.
- Els signes que reproduïx, imitin o transformin creacions protegides per un dret d'autor o per un altre dret de propietat industrial.
- Els idèntics o els semblants a un nom comercial, a la denominació o raó social d'una persona jurídica anterior que identifica en el tràfic econòmic una persona diferent del sol·licitant en el cas que hi hagi risc de confusió en el públic, per a la qual cosa el titular d'aquests signes "haurà de provar l'ús o coneixement notori d'aquests signes en el conjunt del territori nacional" (art. 9, d.).

En el nou sistema registral de marques –com ja hem apuntat– l'OEPM no controla d'ofici la concurrència de prohibicions relatives sinó que examinar-les depèn del fet que un tercer legitimat formuli la corresponent oposició a la sol·licitud de la marca presentada a registre, sens perjudici que l'OEPM comuniqui, a efectes informatius, l'existència de la sol·licitud de registre als qui en una recerca informàtica d'anterioritats poguessin gaudir d'un millor dret.

### **Supressió de l'examen previ**

La finalitat de la supressió de l'examen previ, es justifica en l'exposició de motius de la LM en la necessitat d'"alinearse con los sistemas mayoritarios en nuestro entorno europeo y, en particular, con el sistema de marca comunitaria así como en evitar el planteamiento de la administración de conflictos artificiales al señalar de oficio marcas anteriores cuando su titular no tiene interés en oponerse a la nueva solicitud y finalmente, ganar en rapidez y eficacia. El sistema que se establece es, por otra parte, más acorde con la naturaleza y sentido de las prohibiciones de registro y con los intereses a tutelar, predominantemente públicos o generales en el caso de prohibiciones absolutas y de carácter privado en el caso de las relativas [...]". A la vista del sistema introduït per la LM, els experts i especialistes del sector han denunciat que fomenta l'existència de marques febles i que sembla un context de litigiositat important en la mesura que l'oposició dels tercers es pot demorar durant cinc anys.

El registre d'una marca que incompleixi alguna de les prohibicions relatives no és causa de nul·litat absoluta sinó causa de nul·litat relativa (art. 52.1 LM). Es reconeix una acció d'anul·labilitat que prescriu als cinc anys, llevat que el sol·licitant de la marca o, si s'escau, del nom comercial, posteriorment registrats haguessin actuat de mala fe: en aquest cas l'acció és imprescriptible (art. 52.2 LM). La legitimació activa per a instar la declaració de nul·litat relativa correspon als titulars dels drets anteriors afectats pel registre de la marca (art. 59, b LM). La declaració de nul·litat correspon a l'òrgan jurisdiccional competent i exigeix sentència ferma i ser objecte de cancel·lació registral. Amb aquesta finalitat, la sentència es comunica a l'OEPM perquè procedeixi immediatament a la cancel·lació de la inscripció registral i a la seva publicació en el **Butlletí Oficial de la Propietat Industrial (BOPI)**. A més del procediment judicial, el legislador ha introduït un sistema de resolució extrajudicial de conflictes sorgits en l'àmbit del procediment de registre de marques però únicament respecte a les prohibicions relatives (vegeu art. 6.1 b i, 7.1.b i 8 i 9 LM i aquest sistema d'arbitratge en l'art. 28 LM).

### **2.3. L'adquisició del dret de marca**

En la LM de 1988, la via exclusiva d'adquisició del dret de marca era el registre de la marca: és a dir, el dret sobre el signe distintiu s'adquiria únicament després de seva inscripció en un registre públic. En la nova LM de 2001, el principi general és que el dret de marca s'adquireix amb "el registre vàlidament efectuat" en l'OEPM, registre que podrà comprendre una o diverses classes de productes; però a més es protegeix de manera intensa, encara que temporal, la marca preusada no inscrita (això és, es reforça la protecció de marques notòries i de renom).

Després de la STC 103/1999, de 3 de juny, la sol·licitud de registre de la marca s'ha de presentar a l'**òrgan competent de la comunitat autònoma** on el sol·licitant tingui el seu domicili o en un establiment industrial o comercial seriós i efectiu (art. 11.1 LM). L'òrgan competent de la comunitat autònoma no solament fa un examen formal de la sol·licitud i del pagament de les taxes corresponents (com succeïa en el sistema potestatiu anterior, de la LM 1988) sinó que a més controla si el sol·licitant està legitimat per a obtenir el registre de la marca. A més, pot suspendre el procediment quan detecti irregularitats i tenir per desistida la sol·licitud quan les irregularitats no se solucionin oportu-

nament (vegeu l'art. 16 LM). Després d'aquest examen formal i de legitimació, l'òrgan de la comunitat autònoma remet la sol·licitud a l'OEPM i es publica la sol·licitud en el BOPI (vegeu l'art. 18 LM). Com ja hem tingut ocasió de destacar, l'OEPM fa l'examen de fons limitat a la concurrència o no de prohibicions absolutes o a la concreta prohibició relativa que recull l'article 9.1 b) LM (art. 20 LM). Quan hi ha oposicions o observacions o l'OEPM adverteix la concurrència d'una prohibició absoluta, s'obre un període d'al·legacions i se suspèn el procediment. Transcorregut el termini, l'OEPM ha d'acordar la concessió o denegació del registre de la marca (art. 21 i 22 LM), i es publicarà la decisió positiva o negativa en el BOPI. En el cas que es concedeixi el registre, l'OEPM expedeix el títol de registre de la marca.

El **Registre de Marques** és públic mitjançant l'accés a bases de dades, el subministrament de llistats informàtics, la consulta d'expedients, l'obtenció de còpies i certificacions i mitjançant xarxes telemàtiques. Amb tot, l'únic mitjà per a acreditar fefaentment el contingut de les inscripcions registrals és la certificació (art. 53.2 RLM). Els expedients relatius a la sol·licitud de marques els ha de conservar l'OEPM durant el període de cinc anys (art. 55 RLM). Els tradicionals principis de tracte successiu (art. 46.4), prioritat temporal (art. 46.5), publicitat formal (art. 46.6) i material s'apliquen al Registre de Marques.

Una de les novetats que ha introduït la LM 2001 és la del **restabliment de drets**. La LM admet, després que sigui sol·licitat i amb algunes excepcions, que el sol·licitant d'una marca, el titular d'una marca o qualsevol part en un procediment davant de l'OEPM pugui ser restablert en els seus drets o, si s'escau, que sigui admès el seu recurs si, fins i tot havent demostrat tota la diligència requerida per les circumstàncies, no hagués pogut respectar un termini quant a aquesta Oficina (art. 25 LM, 47 i 48 RLM).

## 2.4. El dret de marca, contingut i límits

El dret que confereix la marca registrada constitueix un **dret subjectiu** que conté una sèrie de facultats i que està sotmès legalment a una sèrie de límits.

El dret no recau sobre una cosa corporal sinó sobre un bé immaterial. El dret exclusiu té com a referent la utilització en el mercat de la relació entre el signe i els productes o serveis per als quals concretament ha estat atorgada la marca. El registre de la marca reconeix al seu titular un dret exclusiu a utilitzar-la en el tràfic econòmic (art. 34.1 LM), cosa que ha de configurar un *ius prohibendi* de caràcter general que impedeix al tercer l'ús de signes idèntics i semblants per a productes idèntics o similars (art. 34.2 LM).

En el seu **vessant positiu**, el titular registral de la marca podrà designar amb aquesta els corresponents productes o serveis, introduir-los, identificats per mitjà de la marca, al mercat i utilitzar-la a efectes publicitaris. L'àmbit territorial del dret exclusiu és el territori espanyol per a les marques nacionals i per a les marques comunitàries el de la Unió Europea. Les facultats concedides al titular de la marca inscrita<sup>4</sup> també es reconeixen a la marca no registrada notòriament coneguda a Espanya *ex* article 6 *bis* CUP, llevat de la prohibició d'importar o exportar el signe (art. 34.5 LM).

<sup>(4)</sup>Titular registral, vegeu l'art. 34 LM.

En el seu **vessant negatiu**, el titular de la marca es pot oposar a un posterior registre i pot prohibir que tercers puguin:

- posar el signe als productes o a la seva presentació;
- oferir els productes, comercialitzar-los o emmagatzemar-los amb aquestes finalitats o oferir o prestar serveis amb el signe;
- importar o exportar els productes amb el signe;
- utilitzar el signe en els documents mercantils i la publicitat;
- usar el signe en xarxes de comunicacions telemàtiques i com a nom de domini;
- posar el signe en embolcalls, embalatges, etiquetes o altres mitjans d'identificació o ornamentació del producte o servei, elaborar-los o deixar-los, o fabricar, confeccionar, oferir, comercialitzar, importar, exportar o emmagatzemar qualsevol d'aquests mitjans incorporant el signe, si hi ha la possibilitat que aquests mitjans puguin ser utilitzats per a realitzar un acte prohibit (art. 34.3 a, b, c, d i e LM).

A més, el titular d'una marca registrada podrà impedir que els comerciants o distribuïdors la suprimeixin sense el seu exprés consentiment, però no pot impedir que afegeixin separadament marques o signes distintius propis, sempre que això no menyscabi la distintivitat de la marca principal. També pot obligar l'editor de diccionaris que indiqui, en reproduir la seva marca en diccionaris, enciclopèdies i obres de consulta, que aquesta és una marca inscrita (art. 35 LM).

El titular podrà exercitar el dret de marca durant **deu anys** des de la data de presentació de la sol·licitud i es podrà renovar per períodes successius de deu anys (art. 31 i 32 LM).

Amb tot, la simple sol·licitud de registre de marques confereix al seu titular una protecció provisional, a partir de la seva publicació, consistent en el dret a exigir una indemnització raonable i adequada a les circumstàncies, si un tercer porta a terme un ús de la marca (art. 38 LM).

El dret de marca està sotmès a uns **límits de caràcter general** i a uns **límits especials**. En relació amb els primers, el titular registral ha d'exercitar el dret d'acord amb les exigències de la bona fe (art. 7.1 CC), sense incórrer en abús o exercici antisocial de dret (art. 7.2 CC).

Quant als segons, la seva exigència neix de la mateixa naturalesa del dret subjectiu, en aquest cas, del dret de marca. Els límits específics al·ludeixen a l'ús legítim del dret de marca per part de tercers sense consentiment del titular de la marca registrada. La LM permet l'ús de determinats signes sempre que es faci de bona fe i no constitueixi ús a títol de marca. La marca no s'usa, per tant, en la seva funció distintiva, sinó purament descriptiva. Quant a l'ús de la marca quan sigui necessari per a indicar la destinació del producte o del servei, el titular registral de la marca no pot prohibir al tercer la seva utilització<sup>5</sup> sempre que aquesta es faci d'acord amb les pràctiques lleials en matèria industrial o comercial.

<sup>(5)</sup>En particular, en el cas d'accessoris o peces soltes vegeu l'STJCE, de 23 de febrer de 1999, cas BMW.

Un límit rellevant del dret exclusiu de marca és el denominat **esgotament del dret de marca**.

El significat d'aquesta doctrina és fàcil de comprendre: una vegada que el titular de la marca introdueix (ell o una altra persona amb el seu consentiment) el producte marcat al mercat, aquest bé, producte o mercaderia és de lliure comerç dins del mercat interior. Feta la primera comercialització del producte pel titular o per una altra persona amb el seu consentiment (explícit o tàcit), aquest titular no podrà impedir que els tercers facin, en règim de lliure comerç, comercialitzacions posteriors. La finalitat d'aquesta doctrina és enfortir i afavorir la lliure circulació de les mercaderies en l'Espai Econòmic Europeu (els quinze estats membres de la UE més Islàndia, Liechtenstein i Noruega).

La doctrina de l'esgotament del dret de marca la recull l'article 36 de la LM (vegeu també la STS de 28 setembre de 2001). Per raó d'aquest precepte, el dret conferit pel registre de marca no permet al seu titular prohibir a tercers usar-la per a productes comercialitzats en l'Espai Econòmic Europeu amb aquesta marca pel titular o amb el seu consentiment, llevat que hi hagi motius legítims que justifiquin que el titular s'oposi a la comercialització ulterior dels productes, en especial quan l'estat d'aquests s'hagi modificat o hagi estat alterat després de la comercialització (art. 36 LM i Protocol 28 sobre propietat Industrial a l'Acord sobre Espai Econòmic Europeu, firmat el 2 de maig de 1992 a Porto).

#### Esgotament del dret

La doctrina de l'esgotament del dret de marca constitueix un dels límits fonamentals d'aquest dret.



### Exemple

La Sentència de 4 de novembre de 1997 del TJCE (cas perfums Christian Dior) aclareix que l'esgotament implica que "quan el titular d'una marca ha comercialitzat o ha donat el seu consentiment a la comercialització en el mercat comunitari de productes que porten la seva marca, el comerciant facultat per a vendre aquests productes té també la facultat d'usar aquesta marca per a anunciar al públic la comercialització ulterior d'aquests [...] això significa que el titular d'una marca no es pot oposar, invocant l'apartat dos de l'article 7 de la Directiva 89/104 (avui Directiva 2008/95), al fet que un comerciant, que habitualment comercialitza articles del mateix tipus però no necessàriament de la mateixa qualitat que els que porten la marca, la utilitzi, conforme als mètodes usuals en el seu ram d'activitat, per a anunciar al públic la comercialització ulterior d'aquests productes, llevat que es demostrï que, tenint en compte les circumstàncies específiques de cada cas, l'ús de la marca a aquest efecte menyscaba greument la reputació d'aquesta".

Com destaca la doctrina especialitzada, l'esgotament del dret de marca descansa fonamentalment en la doctrina jurisprudencial de l'objecte o fi específic del dret de marca, objecte que consisteix a garantir al titular un dret exclusiu d'utilitzar la marca per a aquesta primera comercialització del producte i de protegir-la contra els competidors que abusarien de la posició i reputació de la marca amb la venda de productes indegudament proveïts d'aquesta marca. Complert el seu objectiu específic, el dret del titular de la marca s'esgota.

La doctrina jurisprudencial ha estat recollida tant en la Directiva de marques (art. 7.1) com en el Reglament sobre la marca comunitària (RMC). En concret, l'article 13.1 RMC disposa el següent:

"1 El dret conferit per la marca comunitària no permetrà al seu titular prohibir fer-la servir per a productes comercialitzats en la Comunitat sota aquesta marca pel titular o amb el seu consentiment."

De conformitat amb el precepte citat, l'esgotament de marca exigeix la concurrència de tres elements o requisits:

- a) **requisit objectiu:** els productes han de ser comercialitzats per primera vegada;
- b) **requisit subjectiu:** pel titular o per un tercer amb el seu consentiment, i
- c) **requisit territorial:** al territori de l'Espai Econòmic Europeu.

L'esgotament s'origina per a tot el mercat de la Unió Europea, tant si el producte marcat s'ha introduït en el mercat nacional (*v. gr.* espanyol) com en el mercat de qualsevol dels estats membres. Així, el titular d'una marca que ha introduït el producte o servei marcat en el mercat espanyol o comunitari no pot exercitar accions derivades de les marques de les quals sigui titular en els diferents països comunitaris per impedir la lliure circulació d'aquest producte [vegeu l'art. 13 RMC, però vegeu ja anteriorment les STJCE de 31 d'octubre de 1974 (cas Centrapharm/Winthrop), de 22 de juny de 1976 (cas Terrapin/Terranova) i d'11 de juliol de 1996 (cas Bristol-Myers Squibb)].

### Altres sentències

A part de la Sentència del TJCE de 4 de novembre de 1997 (perfum Christian Dior), vegeu sobre l'esgotament de dret de marca especialment les STJCE següents: de 31 d'octubre de 1974, assumpte 16/74, Centrapharm BV c. Winthrop BV, a rec. 1974, pàg. 1183 (vegeu, sobretot, el fonament jurídic 11); de 22 de juny de 1976, Société Terrapin c. Société Terranova, assumpte 119/75, rec. 1976, pàg. 1039; de 23 de maig de 1978, Hoffmann-La Roche & Co AG c. Centrafarm, assumpte 102/77, rec. 1978, pàg. 1139; de 17 d'octubre de 1990, SA CNL-Sucal NV c. Hag AG, assumpte C-10/89, rec. 1990, pàg. I-3711, i de 20 de novembre de 2001, afer Zino Davidoff, C-414/1999.

## El requisit territorial

Quant al requisit o element territorial, s'ha suscitat la qüestió de l'abast real de l'element territorial perquè es produeixi l'esgotament del dret de marca: això és, si el dret de marca s'esgota al territori que comprèn la Unió Europea o l'Espai Econòmic Europeu o si podem fer referència a l'esgotament internacional de la marca, segons el qual una vegada comercialitzats els productes per part del titular o tercer amb el seu consentiment per primera vegada a qualsevol part del món, aquest no podrà al·legar el seu dret d'exclusiva per impedir les importacions paral·leles dels productes marcats o portadors de la marca originària. La tesi del TJCE ha estat la de considerar que l'esgotament dels drets de marca té exclusivament un abast comunitari (vegeu, per a totes, les STJCE de 16 de juliol de 1998 *Silhouette International Schmied c. Hartalauer Handelsgesellschaft*, assumpte C-355/96, rec. 1998, pàg. 4822, i d'1 de juliol de 1999, *Sebago Inc. i SA Ancienne Maison Dubois et Fils c. SA GB-Unic*, assumpte C-173/98, rec. 1999, pàg. I-4114). Com destaca, amb tota claredat, el TJCE, en la primera de les sentències, en el seu fonament jurídic XVIII (cas *Silhouette*), "el dret exclusiu conferit per la marca s'esgota de manera que el titular de la marca ja no està facultat per a prohibir el seu ús. L'esgotament està subordinat, en primer lloc, al fet que els productes hagin estat comercialitzats pel titular o amb el seu consentiment [...] ara bé, l'esgotament només té lloc quan els productes han estat comercialitzats en la Comunitat (ara Espai Econòmic Europeu, després de l'entrada en vigor de l'Acord Espai Econòmic Europeu)".

És més, la Directiva de marques (art. 7) no deixa als estats membres la possibilitat de preveure en el seu dret nacional aquest esgotament respecte de productes comercialitzats en països tercers (així ho recorda el fonament jurídic XVII de la citada STJCE, cas *Sebago*). Tot això té com a significat que els productes marcats introduïts en el comerç internacional, fora de la Unió Europea, pel titular de la marca o amb el seu consentiment, no poden ser introduïts en el mercat comunitari sense l'autorització del titular de la marca en els estats membres de la Unió Europea. Amb tot, el tema de l'esgotament internacional de la marca continua suscitant polèmica. Tingueu en compte que l'article 6 de l'Acord ADPIC (o TRIPS) va excloure el tema de l'esgotament dels drets i va deixar llibertat a cada un dels estats per admetre o no en la seva legislació l'esgotament internacional (vegeu la STS espanyol de 15 de maig de 1985 i especialment la STS de 28 de setembre de 2001). Amb tot, Espanya ha optat per regular-lo explícitament, com hem vist, en l'article 36 de la nova Llei de marques.

Una qüestió que també ha de ser objecte de ponderació és la relativa a l'etiquetatge o **reenvasament** de productes, problema que també ha preocupat la jurisprudència comunitària. La problemàtica s'ha de remetre a la Sentència del TJCE, de 23 de maig de 1978 (cas *Valium*). El cas que se suscitava en l'òrgan jurisdiccional de la CEE era el d'un producte que s'havia comprat a Anglaterra amb la marca *Valium* i que s'havia reenvasat a Alemanya. El titular de la marca a Alemanya pretenia la prohibició de la distribució en el mercat alemany, perquè el reenvasament s'havia produït en circumstàncies determinades que no garantien al consumidor que aquest producte no hagués estat manipulat sense la seva autorització. Amb això es pretenia evitar l'esgotament del dret de marca en tutela dels consumidors. Aquesta línia jurisprudencial va ser contrariada pel mateix TJCE, dos anys més tard, en la Sentència de 3 de desembre de 1981, cas *Vibramicina*, en la qual va declarar que, malgrat el reenvasament del producte, es produïa l'esgotament del dret de marca sempre que aquest reenvasament s'hagués produït en circumstàncies semblants que assegurassin que no s'havia produït la manipulació del producte sense autorització del titular de la marca (en el cas que comentem la seguretat en la falta de manipulació residia en el fet provat que el producte farmacèutic estava inclòs en unes càpsules en les quals apareixia la marca *Vibramicina* i les tires d'encapsulació estaven intactes als nous envasos dins dels quals s'havien introduït). Després de les dues sentències esmentades, la línia jurisprudencial s'ha consolidat en l'exigència per part del TJCE dels requisits següents: a) que el reenvasament no representi una alteració del producte contingut en l'envàs; b) que s'indiqui clarament el fabricant i l'origen del producte i c) que s'informi o posi en coneixement del titular de la marca sobre la posada en venda del medicament o, general, producte reenvasat (vegeu la STJCE d'11 de juliol de 1996, cas *Bristol-Myers Squibb*).

Recentment, el TJCE exigeix per a la licitud del reenvasament, d'una banda, la necessitat d'evitar la compartició dels mercats i, de l'altra, que s'ha d'advertir el titular de la marca perquè tingui, si s'escau, la possibilitat d'oposar-se al reenvasament (vegeu l'STJCE, de 23 d'abril de 2002, cas *Merck, Sharp & Dohme i Boehringer Ingelheim*).

El dret subjectiu de marca està també limitat pel **deure d'ús efectiu i real de la marca per part del seu titular** (art. 39 LM i 15 RMC), de manera que el desús de la marca que infringeix aquell deure té com a conseqüència la caducitat del dret de marca (art. 55.1.c LM).

Des d'aquesta perspectiva, l'ús de la marca constituiria una càrrega la inobservança de la qual donaria lloc a la seva caducitat. La finalitat d'aquesta obligació d'ús de la marca no és cap altra que la de reduir el nombre total de marques registrades i protegides i, consegüentment, facilitar l'accés al registre d'altres marques i reduir el conflicte potencial que es pugui donar entre les marques.

En concret, si en el termini de cinc anys comptats des de la data de publicació de la concessió, la marca no hagués estat objecte d'un ús efectiu i real a Espanya per als productes o serveis per als quals està registrada o si aquest ús hagués estat suspès durant un termini ininterromput de cinc anys, la marca s'ha de considerar caducada.

La marca es reputa usada pel seu titular quan sigui utilitzada per un tercer amb el seu consentiment (art. 39.3 i 34.2 LM). El legislador no considera la caducitat de la marca quan la falta d'ús es degui a circumstàncies obstatives independents de la voluntat del seu titular, com les restriccions a la importació o altres requisits oficials imposats als productes o serveis per als quals estigui registrat (vegeu l'art. 39.4 i 19.1 ADPIC). En l'acció de caducitat per falta d'ús correspon al seu titular demostrar que ha estat usada o que hi ha causes justificatives de la falta d'ús (art. 58 LM).

L'explotació del dret de marca la pot fer directament el titular o un tercer que l'usi en el mercat amb el seu consentiment.

En efecte, el dret de marca pot ser transmès a tercers pel seu titular registral.

En regular la marca (i la seva sol·licitud) com a objecte del dret de propietat, el legislador reconeix que tant la marca com la sol·licitud del registre de marca són susceptibles de transmissió, amb independència de la totalitat o part de l'empresa "per tots els mitjans que el dret reconeix" (art. 46 LM). La marca pot ser objecte de cessió, de drets reals i de llicència (art. 46.2 LM), es pot donar en garantia (art. 46.2 LM; és possible la constitució d'hipoteca mobiliària sobre la marca), pot ser embargada amb independència de l'empresa i ser objecte de mesures que resultin d'un procediment d'execució (art. 46.2 LM). La transmis-

sió de l'empresa en la seva totalitat implicarà la de les seves marques, llevat que hi hagi pacte en contra o això es desprengui clarament de les circumstàncies del cas (art. 47 LM).

La marca pot ser objecte de cessió plena i lliure com un bé (immaterial) autònom.

Tant la sol·licitud de registre de marca com la marca poden ser objecte de **llicència** per a la totalitat o per a una part dels productes o serveis per als quals estigui registrada i per a la totalitat o part del territori espanyol (art. 48 LM).

Tant la cessió com la llicència de la marca es poden fer sense necessitat de cedir ni d'arrendar l'empresa o part de l'empresa que produeix els béns o presta els serveis. La llicència podrà contenir la clàusula d'exclusiva, la qual cosa tindrà com a conseqüència que el llicenciant no podrà concedir més llicències per a la zona territorial delimitada. Fora d'això, la LM es remet a la voluntat de les parts –això és, al contracte de llicència– als efectes de regular les relacions jurídiques entre llicenciant i llicenciatari, sense que es reculli legalment (les parts l'hauran de pactar, si ho consideren convenient) el dret del llicenciant a controlar la qualitat dels productes o serveis oferts pel llicenciatari. Amb tot, el llicenciant està protegit davant les violacions del llicenciatari que afectin els límits pactats en el contracte. La cessió i la llicència de la marca només tindran efectes davant de tercers "de bona fe" quan es formalitzin per escrit i s'inscriguin en el Registre de Marques de l'OEPM (vegeu l'art. 46.3 LM).

## 2.5. Accions per violació del dret de marca

En el seu vessant impeditiu, el dret de marca conté un dret negatiu de defensa amb l'articulació d'un sistema d'accions penals (art. 274 CP) i civils que persegueixen l'efectivitat real del *ius prohibendi* mitjançant la tutela jurisdiccional (art. 40 a 45 LM). Aquestes accions són aplicables tant a la marca nacional com a la marca comunitària (art. 14 RMC, vegeu també els art. 94 i s. RMC). El titular d'una marca registrada pot exercitar davant dels òrgans jurisdiccionals les accions civils o penals contra els qui lesionin el seu dret i exigir les mesures necessàries per a la seva salvaguarda (art. 40 LM).

En l'àmbit penal, l'article 274 CP defineix la conducta típica d'una manera extensa i una mica confusa. D'acord amb aquest precepte, es castiga aquell que amb finalitats industrials o comercials, sense el consentiment del titular d'un dret de propietat industrial registrat conforme a la legislació de marques, amb coneixement del registre, reproduïxi, imiti, modifiqui, o de qualsevol

altra manera utilitzi un signe idèntic o confusible amb aquell, per a distingir productes idèntics o similars o serveis, activitats o establiments, per als quals el dret de propietat industrial està registrat.

En l'àmbit de la **jurisdicció civil** (Jutjats del Mercantil segons l'art. 86 ter. LOPJ), i després de la reforma de la Llei 19/2006, de 5 de juny, el titular del dret de marca violada està legitimat per al següent:

- L'exercici de l'acció de cessació dels actes que violin el seu dret (art. 41.1 a i 44 LM).
- L'exercici de l'acció d'indemnització de danys i perjudicis soferts (art. 42, 43, 45 i 76.2 LM). En relació amb aquesta acció els problemes pràctics que generava el càlcul de la indemnització de danys i perjudicis s'han solucionat, almenys en part, per la reforma de la Llei 19/2006. L'art. 43 LM estableix que els danys i perjudicis comprenen no només les pèrdues sofertes, sinó també els guanys deixats d'obtenir pel titular del registre de la marca a causa de la violació del seu dret. A més, el titular de la marca també pot reclamar indemnització pel perjudici causat al prestigi de la marca per l'infractor, especialment per una realització defectuosa dels productes o una presentació inadequada. També inclou la quantia de la indemnització les despeses d'investigació en què raonablement s'hagi pogut incórrer per a l'obtenció de proves sobre la comissió de la infracció o violació del dret de marca. A més de la fixació de criteris d'indemnització i la possibilitat de reclamar la indemnització per dany moral, a efectes probatoris en el procés, el titular de la marca té dret en tot cas i sense necessitat de prova alguna a l'1% de la xifra de negocis realitzada per l'infractor amb els productes o serveis il·lícitament marcats.
- Exigir que s'adoptin les mesures necessàries per a evitar que prossegueixi la violació i en particular que es retirin del tràfic econòmic els productes, embalatges, embolcalls, material publicitari, etiquetes o altres documents en els quals s'hagi materialitzat la violació del dret de marca (art. 41.1. c LM).
- Reclamar la destrucció o cessió amb finalitats humanitàries, si és possible i a costa sempre del condemnat dels productes il·lícitament identificats amb la marca que estiguin en possessió de l'infractor, llevat que la naturalesa del producte permeti l'eliminació del signe distintiu sense afectar el producte o la destrucció del producte produeixi un perjudici desproporcionat a l'infractor o al propietari, segons les circumstàncies específiques de cada cas apreciades pel tribunal (vegeu l'art. 41.d LM i art. 63.e LP).
- Exigir la publicació de la sentència a costa del condemnat mitjançant anuncis i notificacions a les persones interessades (art. 41. e LM).

A més, la LM remet a les mesures que es recullen en el títol XIII de la Llei de patents (LP) (mesures cautelars, pràctica de diligències de comprovació de fets, etc.) que no siguin incompatibles amb la mateixa naturalesa de la marca (a excepció de l'article 128 LP) (vegeu la disposició adicional primera LM).

Les accions civils per violació del dret de marca prescriuen als cinc anys a comptar des del dia que es puguin exercitar (art. 45 LM) que, a judici nostre, és el dia en el qual el titular va tenir o va poder tenir coneixement de la violació del seu dret d'exclusiva.

El coneixement de les accions per violació del dret de marca correspon a la jurisdicció mercantil<sup>6</sup> i el procediment serà l'ordinari, conforme a l'article 249.1.4t. LEC 1/2000, sempre que no versin exclusivament sobre reclamacions de quantitat: en aquest cas la demanda seria tramitada per qui correspongui segons la quantia reclamada.

Amb l'**acció de cessació**, acció de vital importància i de creació jurisprudencial en un passat recent, es tracta d'evitar que es continuïn fent els actes de violació del dret de marca; això és, la reiteració de l'activitat que lesiona continuadament la marca. La mesura s'ha d'atorgar de manera immediata i, per tant, provisionalment (art. 134 LP per remissió). En exercitar l'acció de cessació, el titular de la marca registrada no ha de demostrar que el demandat actua dolosament o negligentment perquè, a diferència de l'acció d'indemnització de danys i perjudicis, aquesta acció no té com a pressupòsit la concurrència de requisits subjectius en la persona que infringeix la marca. Els únics pressupòsits objectius són, d'una banda, que l'infractor demandat hagi fet un o diversos actes de violació de la marca i, de l'altra, que hi hagi risc de reiteració de l'acte d'infracció de la marca.

El titular de la marca sol·licitarà en la seva demanda que cessin els actes de violació i a més que s'adoptin les "mesures necessàries per a evitar que prossegueixi la violació". D'entre les mesures que acull aquesta clàusula general, la doctrina destaca la retenció i dipòsit dels objectes portadors de la marca infractora en possessió del demandat, la retenció i dipòsit de les etiquetes, envasos i material publicitari que reproduïxin la marca infractora i dels mitjans exclusivament destinats a reproduir la marca infractora quan aquests mitjans estiguin en possessió del demandat. Així mateix, el titular de la marca pot, d'una banda, exigir a aquelles persones que comercialitzen productes marcats en el mercat la informació sobre la identitat dels tercers que han subministrat els productes (art. 47 ADPIC o TRIPS) i, de l'altra, sol·licitar a les autoritats duaneres la retenció de les mercaderies amb usurpació de marca (Reglament comunitari núm. 3295/94, de 22 de desembre de 1994, pel qual s'estableixen les mesures dirigides a prohibir el despatx de lliure pràctica, d'exportació, de reexportació i d'inclusió de règim de suspensió de les mercaderies amb usurpació de la marca i les mercaderies pirates).

<sup>(6)</sup>La competència per al coneixement d'aquestes accions per violació de drets de marques corresponen als jutjats mercantils (art. 86 ter, 2 LOPJ segons LO 8/2003, de 9 de juliol, per a la reforma concursal, per la qual es modifica l'LO 6/1985, d'1 de juliol, del poder judicial.

D'altra banda, la nova LM introdueix com a novetat que en la condemna a la cessació dels actes de violació d'una marca, el tribunal pugui fixar una indemnització de quantia determinada no inferior a 600 euros per dia transcorregut fins que es produeixi la cessació efectiva de la violació (art. 45 LM). Es tracta no de multes sinó d'indemnitzacions coercitives, l'import de les quals i el dia a partir del qual sorgeix l'obligació es fixa en execució de sentència.

Les persones que, sense consentiment del titular, facin qualsevol acte de violació del dret de marca respondran dels danys i perjudicis que ocasionin (art. 42.1 LM). També són legitimats passius de l'acció d'indemnització els responsables de la primera comercialització dels productes o serveis il·lícitament marcats (art. 42.1 LM). Tots aquells que facin qualsevol altre acte de violació de la marca registrada només estaran obligats a indemnitzar els danys i perjudicis causats si haguessin estat advertits suficientment pel titular de la marca o, si s'escau, la persona legitimada per a exercitar l'acció, sobre la seva existència, convenientment identificada, i de la seva violació, amb el requeriment que cessin en aquesta, o quan en la seva actuació hagués intervingut culpa o negligència o la marca en qüestió fos notòria o de renom (art. 42.2 LM).

## 2.6. Nul·litat i caducitat del dret de marca

El dret exclusiu de la marca registrada es pot extingir per la declaració de nul·litat o perquè ha caducat.

La **nul·litat del registre de marca** pot derivar d'una infracció d'una prohibició absoluta o d'una violació de prohibició relativa (art. 51 i 53 LM). Les accions de nul·litat de la marca persegueixen la cancel·lació del registre de marca amb la declaració de nul·litat per sentència ferma (art. 51 LM).

Tractant-se d'una nul·litat absoluta, l'acció de nul·litat es declara com a imprescriptible (art. 51.2 LM). En el cas de la nul·litat relativa, l'acció prescriu als cinc anys a comptar des de la publicació de la concessió del registre en el BOPI, llevat que el registre de la marca s'hagués sol·licitat de mala fe: en aquest cas l'acció serà imprescriptible (art. 52 LM). La declaració de nul·litat correspon als jutjats mercantils. Tractant-se de marca comunitària, la demanda de nul·litat s'ha de presentar davant de l'**Oficina d'Harmonització del Mercat Interior** (d'ara endavant, **OHMI**) (art. 52 i 53 RCM). Amb tot, les demandes en exercici d'accions per violació de la marca presentades davant dels tribunals comunitaris de marques que hi haurà en cada un dels estats membres poden donar lloc a l'oportuna reconvenició que sol·licita la nul·litat de la marca. En aquest cas, per a la competència per a la declaració de nul·litat, es reconeix el tribunal comunitari de marques (art. 95 i 96 RCM).



Logotip de l'OHMI.

La declaració de nul·litat té efecte retroactiu: es considera legalment que la marca inscrita que no complia en el moment de la seva inscripció els requisits legals per a ser registrada, no va ser concedida mai vàlidament (art. 54 LM). No obstant això, no es produirà l'efecte retroactiu, malgrat la declaració de nul·litat, en dues hipòtesis legals:

- no afectarà les resolucions sobre violació de la marca que haguessin adquirit força de cosa jutjada i haguessin estat executades abans de la declaració de nul·litat i
- tampoc no afectarà els contractes conclusos abans de la declaració de nul·litat en la mesura que haguessin estat executats amb anterioritat a aquella (art. 54.2.b LM).

La nul·litat afecta tant el registre com la sol·licitud que el va originar: atès que l'un i l'altra han estat declarats nuls, no han tingut mai efectes.

La **legitimació** és diferent segons es tracti d'acció de nul·litat absoluta o relativa. En el primer cas, la legitimació activa correspon tant a l'OEPM com a qualsevol persona física o jurídica o qualsevol agrupació constituïda per a la representació dels interessos de fabricants, productors, comerciants o consumidors que resultin afectats o detinguin un dret subjectiu o interès legítim (art. 59 LM). En el segon, la legitimació activa la té el titular afectat per la violació de la prohibició relativa, que ha vist lesionat el seu dret prioritari que impedia el registre. Aquest titular serà el que tingui interès legítim a exercitar l'acció de nul·litat relativa.

La declaració de nul·litat del registre de marca continguda en sentència ferma té força de cosa jutjada davant de tothom (*erga omnes*).

La **caducitat de la marca** implica també l'extinció del dret de marca. Les causes de caducitat són bàsicament fets sobrevinguts, la qual cosa significa que el dret exclusiu de marca ha existit vàlidament fins que s'ha produït el fet que causa la caducitat.

La caducitat pot tenir una causa voluntària o una causa involuntària. Són **causes voluntàries** la renúncia del titular de la marca registrada i la falta de renovació. El registre de la marca serà cancel·lat quan el titular de la marca presenti un escrit davant del registre que contingui la renúncia total o parcial del seu dret. En el cas que hi hagi drets reals, embargaments o llicències inscrits en el registre de marca, no n'hi haurà prou amb la simple renúncia per a la cancel·lació registral, sinó que a més serà necessari el consentiment dels titulars dels drets inscrits. La declaració de la caducitat de la marca per falta de renovació i per renúncia correspon a l'OEPM, en el cas de marques nacionals, i a l'OHMI, si es tracta de marques comunitàries (art. 55 LM i 46 i 51 RMC).



La caducitat pot tenir lloc per **causes alienes a la voluntat del titular** de la marca inscrita. Aquestes causes són bàsicament:

- la **falta d'ús** de la marca (art. 39 i 55 LM i 51.1.a RCM), llevat que el titular demostrï que va començar a usar de bona fe la marca en el període comprès entre l'expiració del termini de cinc anys i els tres mesos previs a l'exercici de l'acció de caducitat;
- **genericitat sobrevinguda** de la marca; això és, quan en el comerç la marca s'hagi convertit, per l'activitat o inactivitat del seu titular, en la designació usual del producte o servei en relació amb el qual la marca ha estat registrada (art. 55.d LM i art. 51.1.b RMC);
- per **inducció a error** als consumidors com a conseqüència de l'ús que fa de la marca el seu titular. Aquest error s'especifica legalment en la naturalesa, la qualitat, les característiques o la procedència geogràfica dels productes o serveis (art. 55.e LM i 51.1.c RMC);
- la **pèrdua del titular dels requisits que el legitimaven** per ser titular de la marca [nacionalitat, domicili, seu de l'establiment mercantil (art. 55.f LM)].

Aquesta caducitat forçada és declarada pels tribunals en el cas de marques nacionals, per l'OHMI en la hipòtesi de marques comunitàries (art. 56 i 57 LM, i 56 RMC) o, si escau, pel tribunal de marca comunitària (art. 96 RMC). Tractant-se de marques nacionals, la sentència ferma que declara la caducitat de la marca s'ha de notificar en el Registre perquè procedeixi a la cancel·lació de la marca inscrita.

### 3. El nom comercial

El nom comercial constitueix un signe distintiu que serveix per a identificar l'empresari i per a distingir la seva activitat empresarial d'altres activitats idèntiques o similars. L'article 87 LM destaca la funció identificadora i distintiva del nom comercial en disposar que "serveix per a identificar una persona física o jurídica en l'exercici de la seva activitat de les idèntiques o similars".

El nom comercial pot estar constituït per noms patronímics de persones físiques, raons socials o denominacions socials, denominacions de fantasia, o al·lusives a l'objecte de l'activitat empresarial, per anagrames, logotips o per qualsevol combinació de tots aquests elements, imatges, figures i dibuixos (art. 87.2 LM).

La disciplina de la marca és aplicable al nom comercial, llevat d'aquelles normes que siguin incompatibles amb la naturalesa del nom comercial (art. 87.3 LM, així, entre d'altres, s'aplicaran les normes sobre procediment de registre de marca). Amb tot, hi ha una regulació especial del nom comercial que atén la seva funció especial com a signe distintiu de l'empresari i la seva activitat en el mercat. Per això, el nom comercial és únic per a un mateix empresari, no hi ha diversos noms comercials per a un mateix empresari.

El registre del nom comercial confereix al seu titular el dret exclusiu a utilitzar-lo en el tràfic econòmic (art. 90 LM). Conseqüentment, el registre ja no és potestatiu sinó necessari o, si es prefereix, constitutiu per a adquirir-lo.

A diferència de la LM de 1988, la nova LM permet la cessió autònoma del nom comercial. Això és, el nom comercial es pot cedir o transmetre de manera autònoma a l'empresa o part de l'empresa.

## 4. La marca comunitària

### 4.1. Introducció

El legislador nacional i comunitari adopta tots els instruments normatius per assegurar l'existència d'un mercat competitiu en el qual ha d'imperar la màxima transparència possible amb la intenció d'aconseguir una tutela eficient dels empresaris i especialment dels consumidors. Amb aquest objectiu, instaura un **sistema públic (registral) de signes distintius** que té com a finalitat reduir els costos d'informació.

D'una banda, la marca identifica els productes i/o els serveis determinats d'un empresari. De l'altra, el nom comercial constitueix el signe distintiu que singularitza l'empresari<sup>7</sup>. La protecció dels signes distintius es persegueix amb la concessió al titular d'un **dret absolut d'ús exclusiu (monopoli d'explotació)**, que facilita la funció d'identificació dels productes i/o serveis, i, des del vessant negatiu, d'un dret d'exclusió o prohibició (*ius prohibendi*) davant de tercers.

En principi, l'empresari que vulgui protegir les seves marques haurà d'obtenir el registre en aquells estats on li interessi tenir el dret exclusiu a comercialitzar els seus productes o serveis marcats. Històricament, la regla general ha estat que l'obtenció d'un dret de marca exigeix la inscripció o registre en el territori on es vol obtenir la protecció. En conseqüència, és necessari acudir a les oficines de propietat industrial de cada un dels països on es vol obtenir el registre, dipositar correctament la sol·licitud de marca i seguir el procediment fins a obtenir el corresponent títol, vàlid per a aquest estat. En això consisteix el **principi de territorialitat** dels drets de propietat industrial que comporta que en cada estat hi hagi una oficina de propietat industrial.

En confrontació amb el principi clàssic de territorialitat, hi ha un moviment harmonitzador de naturalesa internacional i comunitari (o si es prefereix regional). Els convenis internacionals tenen com a finalitat bàsica la tutela de la marca en estats estrangers amb la instauració de principis, punts de connexió i terminis de prioritat entre els sistemes nacionals, regionals i internacionals.

La finalitat d'aquest apartat és analitzar el règim jurídic al qual està sotmès la marca comunitària (sistema regional) i els casos de relleu que, en matèria de dret de marques, han estat objecte de resolució pel TJCE.

<sup>(7)</sup>Sobre el nom comercial, ens remetem a la regulació internacional de l'art. 8 CUP, que disposa que el nom comercial serà protegit en tots els països de la Unió sense obligació de dipòsit o registre, formi o no part d'un fàbrica o de comerç.

#### Exemples

A Mèxic, l'Institut Mexicà de Propietat Industrial, a Alemanya, l'Oficina Alemanya de Patents i Marques, a França, l'Institut Nacional de la Propietat Industrial, a Espanya, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques, etc.

## 4.2. El Reglament de la marca comunitària

### 4.2.1. La regulació normativa

Sense cap dubte, el text de referència i bàsic és constituït pel Reglament de Marca Comunitària que articula un sistema de marques europeu eficient i no exclusiu ni exclouent dels sistemes nacionals i internacionals. El text en vigor és el **Reglament (CE) n° 207/2009 del Consell, de 26 de febrer de 2009, sobre la marca comunitària** (versió codificada) (DOUE n° L 78 de 24 de març), que ha derogat el text anterior (Reglament 40/94, DOUE núm. L 11, de 14 de gener de 1994), que havia estat objecte de modificació en múltiples ocasions.

Les referències fetes en altres instruments al ja derogat Reglament 40/94 s'entendran fetes al nou Reglament 207/2009, d'acord amb la taula de correspondències d'articles que aquest últim incorpora com annex (v. art. 166.2).

En col·laboració amb l'OHMI, la Comissió de la Unió Europea va elaborar tres reglaments que complementen el Reglament base 40/94 (avui Reglament 207/2009). Són els següents:

- Reglament del Consell **relatiu a l'execució de la marca comunitària (Reglament núm. 2868/95**, de la Comissió, de 13 de desembre de 1995, DOUE núm. L 303, de 15 de desembre de 1995, modificat en diverses ocasions), que fixa les modalitats d'aplicació del Reglament base,
- Reglament del Consell **relatiu al procediment de les sales de recursos (Reglament 216/96**, de 5 de febrer de 1996, DOUE núm. L 28, de 6 de febrer de 1996), que regula el procediment d'aquestes sales de l'Oficina d'Harmonització del Mercat Interior (Marques, Dibuixos i Models).
- Reglament **relatiu a les taxes que s'han d'abonar a l'OHMI (Reglament 2869/95**, de la Comissió, de 13 de desembre de 1995, DOUE núm. L 303, modificat en diverses ocasions, l'última pel reglament (CE) n° 355/2009, de la Comissió, de 31 de març de 2009).

Amb aquesta completa regulació s'ha creat un sistema comunitari de marques eficient, que fins al moment present ha satisfet amb èxit les expectatives generades.



Logotip de l'OHMI.

#### Web recomanat

Vegeu les directives relatives als procediments davant de les oficines de l'OHMI a <http://oami.europa.eu>.

#### 4.2.2. Els principis informadors de la marca comunitària

El règim jurídic de la marca comunitària es fonamenta en tres principis bàsics: **unitat, autonomia i coexistència**.

El sistema de la marca comunitària persegueix el registre d'una marca en tot el territori de la Unió Europea, mitjançant una sol·licitud i la seva inscripció en una única oficina de marques. Es crea, per tant, una marca comunitària, inscrita en un únic registre que cobreix tot el territori comunitari i que s'hagi sotmès a un dret de plena autonomia (vegeu els reglaments anteriorment esmentats); un dret que constitueix un **sistema jurídic unitari, autosuficient i autònom** respecte als sistemes nacionals o internacionals de marques.

Amb tot, la creació de la marca comunitària no implica ni l'extinció de les marques nacionals dels estats membres (aquestes fins i tot s'aplicaran, com examinarem posteriorment, en el cas d'accions contra la violació d'una marca comunitària), ni evidentment, les de naturalesa internacional. La unitat i autonomia legals de la marca comunitària no exclou tampoc la necessària coordinació o coexistència de la marca comunitària amb les marques nacionals i internacionals. Això explica que marques nacionals anteriors puguin impedir l'accés d'una sol·licitud de marca comunitària al Registre (art. 8.2. (a) (ii) RMC).

#### 4.2.3. El règim jurídic de la marca comunitària. El principi de registre com a forma d'adquisició originària de la marca. L'OHMI

La marca comunitària és tot signe susceptible de representació gràfica, que serveixi per a distingir els productes o serveis d'una empresa dels productes o serveis d'una altra empresa (art. 4 RMC).

El signe que s'adopti com a marca pot ser denominatiu, gràfic, mixt o integrat per forma tridimensional (per exemple, un envàs). Quant a les modalitats de marca comunitària, el Reglament comunitari distingeix entre marques de productes i de serveis, marques col·lectives (art. 66 RMC), marca notòria (art. 8.2. c RMC) i marca de renom (art. 8.5 i 9.c RMC).

El dret sobre la marca s'adquireix pel registre vàlidament efectuat de conformitat amb les disposicions del Reglament sobre la marca comunitària (art. 6 RMC). En concret, es crea i adquireix el dret per la inscripció de la marca en el Registre comunitari que gestiona l'OHMI.

La inscripció en el Registre té, per tant, **efectes constitutius** i no merament declaratius. Conseqüentment, el RMC ha optat pel denominat *principi de registre* com a mode d'adquisició originària de la marca comunitària. Això no significa que no es concedeixi certa protecció als usuaris extraregistrals: així, els articles 8.2. c i 53.1.a RMC permeten a l'usuari d'una marca notòria no inscrita (confusible amb una marca comunitària) que sol·liciti la seva no-inscripció o la seva nul·litat. Inscrita la marca, la durada de vida legal serà de deu anys, a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud, termini renovable ininterrompudament per períodes de deu anys (art. 46 RMC).

El Registre de Marques comunitàries s'organitza dins de l'organigrama de l'"Oficina d'Harmonització del Mercat Interior (marques, dibuixos i models)". L'OHMI, que té seu a Alacant (Espanya), és un organisme de la Comunitat que té personalitat jurídica pròpia i gaudeix d'autonomia tècnica i juridicofinancera.

### **L'oficina d'Harmonització del Mercat Interior (OHMI)**

L'OHMI exerceix importants funcions d'administració de la marca comunitària. La seva activitat comprèn no solament la fase inicial, de concessió de la marca, sinó també la fase posterior de control ja que es constitueix com a organisme competent per a declarar la nul·litat i caducitat de la marca comunitària (a diferència, per exemple, del sistema intern o nacional on l'Oficina estatal no té aquesta competència, que correspon als tribunals ordinaris, llevat per al cas de supòsit de caducitat per renúncia o per transcurs del termini sense renovació).

L'OHMI té capacitat per a adquirir i alienar béns mobles i immobles i capacitat processal, i gaudeix de l'aplicació del Protocol sobre els privilegis i immunitats de la Unió Europea. Quant a la seva estructura, interessa distingir, a banda de l'òrgan de gestió (Consell d'Administració, compost per un membre de cada un dels estats membres i per un representant de la Comissió) els denominats *examinadors*, que són els que comproven si la sol·licitud reuneix els requisits formals i si està sotmesa o no a algun dels motius de denegació absoluts.

Des del punt de vista organitzatiu, l'OHMI té una sèrie d'òrgans administratius, com són:

- Les divisions d'Oposició, òrgan pluripersonal (tres membres, almenys un d'ells, jurista) que té com a competències bàsiques la de resoldre els motius de denegació relatius i la de decidir si qui s'oposa a la concessió d'una marca, al·legant que ell en té una altra d'anterior, l'ha usat o no.
- La Divisió d'Administració de marques i qüestions jurídiques.
- Les divisions d'Anul·lació (caducitat i nul·litat).

Les tres sales de Recursos –cada una de les quals està composta per tres membres (dos d'ells, almenys, juristes)–, les competències de les quals consisteixen a resoldre els recursos contra les resolucions dels examinadors, de les divisions d'Oposició, de la Divisió d'Administració de marques i de les divisions d'Anul·lació. En realitat operen com una segona instància que resol sobre els recursos d'apel·lació (sobre els recursos vegeu art. 58 a 65 RMC).

Contra les resolucions emanades d'aquestes sales de Recursos es pot recórrer en el termini de dos mesos, a partir del dia de comunicació de la decisió, davant del Jutjat de Primera Instància de la Comunitat Europea (JPICE, vegeu l'art. 65.1 RMC).

En l'activitat de l'OHMI s'utilitza per a actes de tramitació i procediment el sistema informatitzat EUROMARC. L'OHMI està sotmesa al control dels estats membres i al control de legalitat de la Comissió. També està subjecta al control del Tribunal de Comptes de les Comunitats Europees (art. 142 i 143 RMC). Ha d'informar, així mateix, de les seves activitats el Parlament Europeu i ha de col·laborar amb el Defensor del Poble Europeu. A més, l'OHMI té un mecanisme de control o auditoria interna per part d'un interventor financer, designat pel Comitè Pressupostari, que controla la regularitat legal de l'activitat financera de l'OHMI. El personal de l'OHMI és comunitari.

En la redacció i presentació de les sol·licituds de marques comunitàries, el sol·licitant pot utilitzar els idiomes oficials de la Unió Europea: això és, l'alemany, danès, espanyol, finlandès, francès, grec, holandès, anglès, italià, portuguès i suec. Les inscripcions en el Registre de Marques comunitàries també s'efectua en els onze idiomes oficials (vegeu l'art. 119 i 120 RMC). Amb tot, a efectes pràctics, s'utilitzen com a idiomes de l'OHMI l'alemany, espanyol, francès, anglès i italià, llevat que les parts acordin utilitzar una altra llengua oficial de la Comunitat (art. 119.7 RMC).

#### 4.2.4. El procediment de registre de la marca comunitària

Com hem tingut l'ocasió de destacar, el dret de la marca comunitària s'adquireix pel Registre de Marques controlat per l'OHMI. Per a obtenir-lo resulta imprescindible presentar una sol·licitud, acompanyada de determinats documents que són objecte d'examen durant el procediment de concessió. Així mateix, s'han d'abonar unes taxes, l'impagament de les quals origina la denegació del registre. Examinem les fases del procediment:

##### a) La sol·licitud del registre de marca comunitària

En consideració al criteri ampli de legitimació recollit en l'article 5 RMC<sup>8</sup>, es podrà presentar la sol·licitud de marca comunitària a elecció del sol·licitant en l'OHMI o en el servei central de la propietat industrial d'un estat membre o en l'Oficina del Benelux de Marques.

Aquests dos últims organismes han d'adoptar totes les mesures necessàries per a transmetre la sol·licitud a l'Oficina en un termini de dues setmanes a partir de la presentació de la sol·licitud, i poden exigir al sol·licitant una taxa la quantia de la qual no pot superar la del cost administratiu de recepció i transmissió de la sol·licitud.

<sup>(8)</sup>Persones físiques i jurídiques, entitats de dret públic o privat, nacionals d'estats membres, o nacionals d'altres estats que siguin part en el Conveni de París per a la protecció de la propietat industrial (CUP), o en l'Acord pel qual es crea l'Organització Mundial del Comerç, vegeu també els apartats c i d de l'art. 5 RMC

Atorgada en la data de sol·licitud data de dipòsit (vegeu art. 27 RMC) o presentació, la sol·licitud de marca comunitària tindrà el valor d'un **dipòsit nacional regular**, perfectament vàlid en tots els estats membres de la Unió Europea. L'OHMI expedeix al sol·licitant un justificant de recepció.

Al sol·licitant, se li reconeix un **dret de prioritat**. El sol·licitant d'una marca comunitària es podrà prevaler de les sol·licituds anteriors regularment dipositades en les condicions i terminis fixats en l'article 29 RMC, i podrà al·legar també en benefici seu la "prioritat d'exposició". D'acord amb l'article 29 RMC, el sol·licitant que hagi presentat regularment una sol·licitud de marca en un dels estats que són part del Conveni de París o de l'Organització Mundial del Comerç (d'ara endavant, OMC) o en un estat no membre del CUP o de l'OMC o per a un d'aquests però que mantingui amb la Unió Europea condicions de reciprocitat quant a la protecció de les marques dels nacionals dels estats membres de la Unió Europea, gaudirà d'un dret de prioritat durant un termini de sis mesos a partir de la data de presentació de la primera sol·licitud, termini durant el qual podrà presentar una nova sol·licitud idèntica a l'anterior per reivindicar la data de la primera sol·licitud. D'acord amb aquest dret de prioritat, la data de prioritat del dipòsit regular anterior serà considerada com a data de presentació de la sol·licitud de marca comunitària a l'efecte de determinació dels drets anteriors (art. 31 RMC).

Com hem tingut l'ocasió d'apuntar, el sol·licitant d'un registre de marca comunitària té també la facultat d'al·legar, si s'escau, la **prioritat d'exposició**. Aquest dret de prioritat d'exposició pot tenir lloc quan el sol·licitant del registre d'una marca comunitària ha presentat, abans de la sol·licitud, la seva marca en una exposició internacional oficial o oficialment reconeguda d'acord amb el Conveni relatiu a les exposicions internacionals, firmat a París el 22 de novembre de 1928 i revisat el 30 de novembre de 1972.

La sol·licitud de registre de marca s'ha de presentar també en el termini de sis mesos, a comptar des del dia de presentació de la marca en l'exposició (art. 33 RMC i art. 7.1 del Reglament CE/2868/95 de la Comissió, de 13 de desembre de 1995, pel qual s'estableixen normes d'execució del Reglament CE/40/94 del Consell sobre la marca comunitària (avui Reglament (CE) n° 207/2009 del Consell, de 26 de febrer de 2009), precepte que es preocupa de la prova de la presentació de la marca en l'exposició. Segons aquesta disposició, s'haurà d'aportar un certificat de l'autoritat encarregada de la protecció de la propietat industrial de l'exposició).

D'altra banda, d'acord amb l'article 34 RMC, el titular d'una marca anterior registrada en un estat membre que presenti una sol·licitud de marca idèntica per registrar-la com a marca comunitària per a productes o serveis idèntics a aquells per als quals estigui registrada la marca anterior, o que estiguin inclosos en aquests productes o serveis, es podrà prevaler per a la marca comunitària de l'antiguitat de la marca anterior respecte a l'estat membre en el qual o per al qual estigui registrada<sup>9</sup>. Amb tot, aquesta prevalença o reivindicació de l'antiguitat de les marques nacionals anteriors a la marca comunitària sol·licitada només es produirà en el cas que el titular de la marca comunitària renunciï a l'anterior o deixi que s'extingeixi. La reivindicació del privilegi d'antiguitat es pot fer tant en el moment de sol·licitud (art. 34 RMC) com una vegada que la marca comunitària hagi estat inscrita (art. 35 RMC).

<sup>(9)</sup>Vegeu la Comunicació 2/00 del president de l'Oficina, de 25 de febrer de 2000, relativa a l'examen de les reivindicacions d'antiguitat a <http://oami.europa.eu>.

#### **b) L'examen formal de la sol·licitud**

Concedida una data de presentació a la sol·licitud de marca comunitària i després de l'anàlisi del compliment de les condicions requerides al sol·licitant previstes en l'article 5 RMC, l'Oficina ha de redactar un informe de recerca comunitària<sup>10</sup>, on es determinaran les marques comunitàries o sol·licituds de marques comunitàries anteriors que, en virtut de l'article 8 RMC, es poguessin oposar al registre de la marca comunitària sol·licitada.

<sup>(10)</sup>Vegeu la Comunicació 5/00 del president de l'Oficina, de 3 d'agost de 2000, relativa a l'estudi sobre els informes de recerca nacionals i comunitaris a <http://oami.europa.eu>.

Així mateix, l'Oficina comunitària transmetrà còpia de la sol·licitud de la marca comunitària al servei central de la propietat industrial de tots els estats membres que hagin informat a l'Oficina de la seva decisió de dur a terme una recerca en el seu propi registre de marques respecte de les sol·licituds de marques comunitàries. Els informes de recerca comunitari i nacionals es notifiquen sense demora al sol·licitant de la marca comunitària.

#### **c) L'examen material de les prohibicions absolutes**



Fet l'examen formal de la sol·licitud i amb caràcter previ a la seva publicació, l'OHMI examina a fons si la marca manca o no de les condicions necessàries per a constituir vàlidament una marca conforme a l'article 4 RMC i, especialment, si està viciada per alguna de les prohibicions absolutes previstes en l'article 7 RMC. Després d'aquesta anàlisi, l'OHMI pot desestimar totalment o parcialment la sol·licitud de marca comunitària (art. 37.1 RMC). Sobre la possibilitat de retirar la sol·licitud, modificar-la o presentar observacions, vegeu l'art. 37.3. Així mateix, davant del dubte del caràcter distintiu d'alguns dels elements de la marca, l'Oficina podrà demanar com condició per al registre de la marca que el sol·licitant declari que no al·legarà dret exclusiu algun sobre aquest element (el conegut *disclaimer*, vegeu l'art. 37.2 RMC).

#### **d) La publicació de la sol·licitud**

Després de l'examen formal i material, la sol·licitud de registre de la marca es publica en el *Butlletí de marques comunitàries* de l'OHMI (art. 39 RMC). Una vegada s'hagi dut a terme aquesta publicació, qualsevol persona física o jurídica, i també les agrupacions que representin fabricants, productors, prestadors de serveis, comerciants o consumidors, podran dirigir a l'Oficina observacions per escrit per al·legar els motius segons els quals és procedent denegar d'ofici el registre de la marca sol·licitada (art. 40 RMC).

Les observacions es notifiquen al sol·licitant perquè, si ho creu oportú, al·legui el que consideri convenient. Enfront d'aquest dret de presentació d'observacions, es reconeix als titulars de marques i altres signes distintius anteriors (i, si s'escau, als llicenciataris) un dret d'oposició al registre de la marca comunitària (fundat en la concurrència de prohibicions relatives *ex art. 8 RMC* o la modificació de la sol·licitud *ex art. 41.2 RMC*). Aquest dret d'oposició es pot exercir en el termini de tres mesos a comptar des de la publicació de la sol·licitud de la marca comunitària.

#### **e) La concessió del registre de la marca comunitària sol·licitada**

Després que es pagui de la taxa de registre corresponent, l'Oficina haurà de procedir al registre de la marca en el Registre de Marques comunitàries (art. 45 RMC), que està obert per a consulta pública. El registre es publica en el *Butlletí de marques de la comunitat* i l'Oficina remet al titular de la marca comunitària un certificat de registre de la marca.

### **4.2.5. Les prohibicions absolutes i relatives**

El RMC estableix una sèrie de prohibicions que afecten la validesa de la marca comunitària. Igual que en els drets nacionals, el RMC distingeix entre prohibicions absolutes i prohibicions relatives.

1) Les **prohibicions absolutes** afecten de manera absoluta la validesa de la marca i són examinades d'ofici per l'Oficina comunitària. La concurrència d'una prohibició absoluta és causa de nul·litat radical o absoluta. Si es presenta, l'Oficina rebutja la sol·licitud d'inscripció, encara que no hi hagi oposició de tercer. En aplicació de l'article 7 RMC, no es poden inscriure com a marques comunitàries els signes que no són susceptibles de representació gràfica, els que manquin de caràcter distintiu, els noms habituals o genèrics dels productes o serveis que pretenguin distingir, els signes que descriguin o designin la naturalesa, qualitat o qualsevol altra característica dels productes o serveis que s'han d'individualitzar, i els signes geogràfics, excepte les marques col·lectives que podran estar integrades exclusivament pels aquests signes. Tampoc no es podran inscriure els signes contraris a l'ordre públic o als bons costums, els signes enganyosos que puguin induir a error els consumidors quant a la naturalesa, la qualitat o la procedència geogràfica d'un producte o del servei, els signes que estiguin constituïts exclusivament per la forma del producte necessària per a obtenir un resultat tècnic o per la forma que dóna un valor substancial al producte, i també els signes que reproduïxien o imitin la denominació, escut, bandera, les condecoracions i altres emblemes de l'estat o organitzacions internacionals, llevat que intervingui la corresponent autorització.

2) A diferència de les prohibicions anteriors, les **prohibicions relatives**, la concurrència de les quals és causa de **nul·litat parcial** o *relativa*, tan sols entren en joc quan es compleixin tres condicions:

a) L'existència d'oposició expressa del titular de la marca anterior (l'OHMI no examina d'ofici l'existència de drets anteriors, sinó que aquesta ha de ser acreditada pel seu titular mitjançant l'oportuna oposició).

b) La marca anterior registrada ha de ser idèntica o confusible amb la marca que es pretén registrar.

c) La concurrència del requisit d'identitat o similitud entre els productes o serveis que pretenen individualitzar (llevat en marques de renom).

Les prohibicions relatives es preveuen en l'article 8 RMC. Segons aquest precepte, no es podran inscriure com a marques, els signes que siguin idèntics a una **marca anterior** i que se sol·licitin per a individualitzar els mateixos productes o serveis que la marca registrada ja distingeix, ni tampoc els signes que siguin idèntics a una marca registrada i que se sol·licitin per a individualitzar productes o serveis idèntics o similars als de la marca ja inscrita sempre que hi hagi **risc de confusió**. Per *marca anterior* s'ha d'entendre les marques nacionals anteriors d'un estat membre, les marques Benelux, les marques comunitàries, les marques internacionals anteriors que tinguin efectes en un estat membre i les marques notòries en un estat membre protegides sense registre en virtut de l'article 6 *bis* del (CUP).

#### Vegeu també

Sobre aquesta protecció vegeu l'apartat 5 d'aquest mòdul, "La marca internacional".

També poden impedir la inscripció d'una marca comunitària les marques simplement usades, els noms comercials i altres signes comercials d'abast nacional sempre que els signes siguin confusibles, el signe base de l'oposició estigui protegit en un estat membre amb anterioritat a la sol·licitud de marca comunitària i la tutela atorgada en aquest estat a aquests drets inclogui la facultat de prohibir l'ús i el registre d'una marca posterior.

#### 4.2.6. El contingut del dret de marca i els seus límits

El dret que confereix la marca registrada constitueix un **dret subjectiu** que conté una pluralitat de facultats i que està sotmès legalment a una sèrie de límits. El dret, que no recau sobre una cosa corporal sinó sobre un bé immaterial, té com a referent la utilització de la relació entre el signe i els productes (o serveis) en el mercat.

El registre de la marca reconeix al seu titular un dret exclusiu al seu ús en el tràfic mercantil. D'acord amb la titularitat del seu dret, el titular pot usar la marca en exclusiva en el mercat sobre els seus productes i/o serveis, en la seva correspondència, documentació mercantil i publicitat. Així mateix, pot cedir la marca (amb l'empresa o independentment) i li pot donar llicència, cosa que l'autoritza a usar-la. A aquest efecte, s'articula la configuració legal d'un *ius prohibendi* de caràcter general que impedeix a tercers l'ús de signes idèntics o similars per a productes idèntics o similars. Sense l'autorització del titular, cap tercer no pot utilitzar en el mercat una marca confusable o que pugui induir a confusió els consumidors.

En tutela del seu dret, el titular disposa d'un conjunt d'accions que li permeten atacar els actes d'usurpació. D'aquesta manera, pot prohibir a un tercer no autoritzat que posi el signe als productes o serveis, que utilitzi el signe en els documents comercials i en la seva publicitat, que reproduïxi la marca com un terme genèric en un diccionari o enciclopèdia o obra de consulta, etc. Com hem apuntat anteriorment, el titular registral de la marca es pot oposar (a partir de la data de publicació del registre de la marca) al fet que s'inscriu en l'OHMI com a marca comunitària un signe que sigui confusable amb el que ha registrat prèviament com a marca i pot sol·licitar al tribunal la nul·litat de les marques inscrites amb posterioritat a la seva quan estimi que hi ha risc de confusió en el mercat. És més, el titular registral d'una marca té dret a exigir una indemnització per fets posteriors a la sol·licitud d'una marca comunitària que, després de la publicació del registre d'una marca comunitària, quedarien prohibits en virtut d'aquesta publicació. Amb tot, el tribunal al qual se sol·licita la indemnització no es podrà pronunciar sobre el fons de la petició fins a la publicació del registre de la marca.

D'altra banda, el dret de marca està sotmès a uns **límits de caràcter general** i a d'altres **de naturalesa especial**. En relació amb els primers, el titular registral ha d'exercitar el seu dret conforme a les exigències de la bona fe, sense incórrer en abús o exercici antisocial del dret. Els límits especials deriven de

la mateixa naturalesa del dret de marca com a dret subjectiu. Entre aquests límits destaquen aquells que són conseqüència de la regla d'especialitat, del principi d'esgotament del dret i de concrets usos de tercers permesos per la norma. Així, com ha tingut ocasió de matisar el TJCE (vegeu l'STJCE, de 23 de febrer de 1999, cas BMW), quant a l'ús de la marca, el titular d'una marca no pot prohibir a tercers que la utilitzin quan el seu ús sigui necessari per a indicar la destinació del producte o servei sempre que es faci conforme a les pràctiques lleials en matèria industrial o comercial.

D'altra banda, la **conservació del dret exclusiu** exigeix:

- El **pagament de les taxes** corresponents (de sol·licitud, de registre, de renovació, de nul·litat, de caducitat, de cessió o llicència, etc.), la quantia de les quals es fixa en el Reglament 2869/95 de la Comissió, de 13 de desembre de 1995 (DOUE L 303, de 15 de desembre de 1995),
- La **renovació cada deu anys**, a petició del titular de la marca o de la persona autoritzada,
- L'**ús obligatori de la marca**: el titular de la marca ha d'usar de manera efectiva i real la marca registrada en el mercat comunitari. Si no la fa servir en el termini de cinc anys a comptar des de la data del seu registre o, havent estat usada, el titular registral n'interromp l'ús cinc anys sense al·legar causa justificada, la marca registrada quedarà afectada d'una causa de caducitat (art. 15 i 51 RMC).

La falta d'ús obligatori de la marca comunitària pot ser al·legada davant de l'OHMI per qualsevol persona, que ho haurà de demostrar (a diferència d'alguna legislació nacional, no es produeix aquí la inversió de càrrega de la prova). Provada la falta d'ús, el titular no podrà impedir la inscripció d'una nova marca confusible amb la seva, ni sol·licitar la nul·litat d'una marca comunitària posterior ni oposar-se a l'ús d'aquesta en el mercat, ni podrà sol·licitar la transformació.

Un límit rellevant o essencial del dret exclusiu de marca és el denominat *esgotament del dret de marca*. La seva anàlisi l'hem de remetre al que ja hem exposat en l'apartat anterior en tractar de la marca nacional.

#### 4.2.7. La cessió i llicència de la marca

La marca inscrita i la sol·licitud de marca són considerats béns que poden ser objecte de cessió, llicències, usdefruit, hipoteca o qualsevol altre dret de manera independent a l'empresa. De la mateixa manera, és susceptible d'embarament i d'incloure's en un procediment concursal.

##### **Principi de cessió lliure de la marca**

La marca es pot transmetre amb independència de l'empresa segons l'article 17 RMC.

L'article 16 RMC estableix la regla o principi general: quant objecte de propietat, la marca es considera en la seva totalitat i per al conjunt del territori de la comunitat com una marca nacional registrada en l'estat membre en el qual el titular de la marca tingui la seva seu o el seu domicili. En aquest cas s'**aplicarà a aquests actes la llei nacional**, però si el titular de la marca no té la seva seu o domicili en un estat membre es considerarà que per *estat membre* s'ha d'entendre l'estat en el qual té la seva seu l'OHMI (Espanya).

Aquests actes d'alienació i constitució de drets reals sobre la marca i la seva sol·licitud s'han d'inscriure en el Registre de Marques de l'OHMI. La inscripció de la cessió i de la llicència s'haurà de sol·licitar mitjançant instància acompanyada del document públic acreditatiu en el qual s'ha d'indicar el pagament d'impostos corresponents.

Conforme a l'article 23 RMC, els actes de cessió, llicència i qualssevol altres drets reals només seran oposables als tercers des de la seva inscripció en l'OHMI. Amb tot, hi ha dues excepcions a aquest principi:

- a) Que els tercers adquirents de la marca hagin tingut coneixement de les càrregues que recauen sobre aquesta.
- b) Que la marca hagi estat adquirida per successió a títol universal.

Quant a la cessió de la marca (total o parcial), l'OHMI es limita a inscriure la cessió en el Registre i a publicar-la en el *Butlletí de marques comunitàries*.

A la **llicència** de la marca, hi dedica el RMC els articles 22 a 24 [vegeu també l'art. 8 DM i els art. 51.1.c RMC i les regles 22 a 25 del Reglament d'execució]. El contingut de la llicència, que consisteix en una simple autorització d'ús (el titular registral limita el seu *ius prohibendi* davant el llicenciatari en les condicions estipulades en el contracte) del titular de la marca a un tercer, és lliure: les parts podran fixar, en exercici de l'autonomia de la voluntat, el seu contingut i abast. Les normes del Reglament només s'aplicaran en defecte de clàusula contractual. El RMC no exigeix que la llicència de marca s'atorgui per escrit, ni que s'inscrigui en el Registre de Marques de l'OHMI. Amb tot, l'article 22 RMC disposa que els actes jurídics de les marques només es podran oposar davant de tercers en tots els estats membres quan s'inscriguin en el Registre de Marques. La inscripció es fa a instància de part i es publica en el *Butlletí oficial de marques comunitàries* (art. 22.5 RMC, vegeu també les regles 33 a 35 del Reglament d'execució).

La conclusió, amb vista als preceptes referits, és que si la llicència de marca no s'inscriu, serà vàlida però només produirà efectes entre les parts contractants i no davant de tercers. Aquesta regla d'*inoposabilitat* davant de tercers s'exceptua:

- quan hagin tingut coneixement del contracte de llicència i hagin posteriorment adquirit drets sobre la marca objecte de llicència (no serien, en aquest cas, tercers de bona fe) (art. 23.1 *in fine*);
- quan la llicència sobre la marca comunitària s'hagi adquirit com a conseqüència de la transmissió de l'empresa per la totalitat o per qualsevol successió a títol universal.

La llicència pot ser exclusiva o no exclusiva, per a la totalitat o part dels productes o serveis, plena o limitada territorialment, il·limitada o sotmesa a terminis temporals. Una vegada contractada la llicència, el llicenciant ha de controlar l'ús del llicenciatari, perquè no fer-ho pot tenir greus conseqüències per al titular de la marca registrada quan l'ús de la marca fet pel llicenciatari induïx a error o engany els consumidors: aquest engany o error pot ser causa de caducitat de la marca, conforme a l'article 50 RMC. Per a evitar aquest error o engany del públic en general, el llicenciant ha de controlar la qualitat, naturalesa o procedència geogràfica dels productes o serveis comercialitzats pel llicenciatari.

L'article 50 del RMC reconeix al llicenciatari el dret d'informació sobre la renúncia del titular registral de la marca. Segons aquest precepte, si en el Registre està inscrita una llicència, la renúncia només es registrarà si el titular de la marca acredita haver informat el llicenciatari de la seva intenció de renunciar. En aquest cas, la renúncia únicament s'inscriurà tres mesos després de la data en la qual el titular de la marca comunitària acreditat davant de l'Oficina haver informat el llicenciatari de la seva intenció de renunciar. Si el titular acredita abans de l'expiració del termini que el titular ha donat el seu consentiment, la renúncia s'inscriu immediatament (Regla 36 del Reglament d'execució).

#### **4.2.8. Les accions per violació del dret de marca: la tècnica de la remissió legal al dret nacional. Els tribunals de marques comunitàries**

El titular d'una marca comunitària té a favor seu un dret d'exclusiva similar al que concedeix una marca nacional. Amb la finalitat de tutelar aquest dret, el titular de la marca disposa d'una sèrie d'accions. En aquest àmbit resulta aplicable el dret nacional segons els articles 94 i s. del RMC.

La conclusió és que les qüestions sobre legitimació, accions i indemnització per al cas de violació d'un dret de marca es regeixen pels drets interns. Amb tot, la competència correspon als **tribunals nacionals de marques comunitàries**.

Aquests tribunals (de primera i segona instància) han de ser establerts pels estats membres en un nombre tan limitat com sigui possible. Mentre no siguin creats, els procediments es tramitaran "davant del tribunal del respectiu estat membre que tindria competència territorial i d'atribució si es tractés d'un procediment relatiu a una marca nacional registrada en aquest estat" [així, per

exemple, a Espanya, i mentre no es creïn aquests tribunals, seria davant del jutge de primera instància de la ciutat seu del tribunal superior de justícia de la comunitat autònoma corresponent al domicili del demandat o, a elecció del demandant, el jutge del lloc on hagués comès la violació o s'haguessin produït els seus efectes; vegeu la disposició addicional tercera de la Llei espanyola (de marques) 17/2001].

Cada estat membre ha de remetre a la Comissió, en un termini de tres anys comptats des de l'entrada en vigor del RMC, una llista dels tribunals de marques comunitàries, en un nombre tan limitat com sigui possible, amb indicació de la seva denominació i de la seva competència territorial (art. 95.2 RMC).

Les accions previstes en el RMC s'interposaran davant dels tribunals de marques comunitàries de primera instància. Contra les resolucions que dictin aquests tribunals en els procediments que resultin d'accions i demandes recollides en l'article 96 RMC es podran interposar recursos davant dels tribunals de marques comunitàries de segona instància.

Conforme a l'article 96 RMC, els tribunals de marques comunitàries tindran competència exclusiva fonamentalment per a conèixer:

- de qualsevol acció per violació, i si la legislació nacional l'admetés, per amenaça de violació d'una marca comunitària;
- de les accions de comprovació d'inexistència de violació, si la legislació nacional les admetés;
- de les accions indemnitzatòries exercides per actes de violació o usurpació de sol·licituds de marques ja publicades;
- de les demandes de reconvenió per caducitat o per nul·litat de la marca comunitària.

La competència territorial és determinada pels tribunals dels estats membres de la Unió Europea en els quals el demandat tingui el seu domicili o el seu establiment i, altrament, els tribunals dels estats membres de la Unió Europea en els quals el demandant tingui el seu domicili o el seu establiment.

Si no es presenten les circumstàncies anteriors, seran competents els tribunals espanyols en tant que estat membre en el qual radica la seu (vegeu també art. 97.4 i 5 RMC).

S'ha de tenir molt present, pel que fa al funcionament del tribunal de marques comunitàries i a l'aplicació del dret de marques que aquest tribunal aplicarà, en primer lloc, el que disposa el RMC (art. 101.1 RMC) i, per a la resta de les qüestions, l'ordenació jurídica nacional, inclòs el dret internacional privat d'aquest estat (art. 101.2 RMC). A més, i llevat de disposició contrària del Reglament, el

tribunal de marca comunitària aplica la normativa processal que sigui aplicable al mateix tipus de procediment en matèria de marques nacionals en l'estat membre en el territori del qual radiqui aquest tribunal (art. 101.3 RMC).

En el cas d'una demanda per violació d'una marca comunitària i després de la comprovació dels fets al·legats, el tribunal de marques comunitàries dictarà providència per prohibir que el violador continuï amb els seus actes o amenaça de violació, i podrà adoptar totes les mesures idònies que la legislació nacional de l'estat membre li permeti per garantir el compliment d'aquesta prohibició, i també mesures provisionals i cautelars (art. 103 RMC).

Al marge de les accions nacionals en protecció del dret de marca, de naturalesa civil (acció de cessació, d'adopció de mesures per a impedir que prossegueixi la violació, de destrucció o cessió amb finalitats humanitàries dels productes il·lícitament marcats, de publicació de la sentència i acció d'indemnització de danys i perjudicis) i penal, cal tenir present una mesura molt important prevista en dret comunitari en tutela dels titulars de marques (nacionals i comunitàries) consistent en la facultat de sol·licitar davant de les autoritats duaneres la retenció de mercaderies amb usurpació de marca per permetre que el titular exerciti les accions corresponents davant del jutge competent.

Amb aquest objecte, el Reglament CE 3295/94, del Consell de 22 de desembre de 1994 (Reglament aplicable també a les mercaderies importades d'un país tercer i que estan en trànsit cap a un altre país tercer, així ho ha declarat el TJCE en sentència de 6 d'abril de 2000, cas Polo Lauren) estableix mesures dirigides a prohibir el despatx de lliure pràctica, d'exportació, de reexportació i d'inclusió en un règim de suspensió de les mercaderies amb usurpació de marca i les mercaderies pirates.

#### Reglament CE 3295/94

El Reglament CE 3295/94, del Consell, de 22 de desembre de 1994 ha estat desenvolupat pel Reglament número 1367/95, de la Comissió, de 16 de juny de 1995, modificat al seu torn pel Reglament 2549/1999, de la Comissió, de 2 de desembre de 1999.

#### **4.2.9. L'extinció del dret de la marca comunitària: renúncia, nul·litat i caducitat**

El dret exclusiu de marca es pot extingir per la declaració de nul·litat o de la caducitat de la marca inscrita. El RMC també fa referència a la renúncia com a causa d'extinció (art. 50 RMC).

La **renúncia** consisteix en la declaració unilateral del titular de la marca comunitària d'abandonar el seu dret d'exclusiva sobre el signe distintiu. La renúncia està sotmesa a determinades formalitats: el seu titular l'ha de declarar per escrit davant de l'Oficina i únicament té efecte una vegada s'hagi inscrit en el Registre de Marques comunitàries. En cas que s'hagin constituït drets reals o llicències, s'exigeix el consentiment del tercer titular del dret –n'hi ha prou amb una declaració firmada– i del llicenciatari.



Quant a les **causes de caducitat** de la marca comunitària, el RMC recull la tradició jurídica de les legislacions dels estats membres: són el transcurs del termini sense renovació, la renúncia i la caducitat a falta d'ús (vegeu els art. 15 i 51 RMC).

La marca comunitària es concedeix per un termini de deu anys, prorrogables indefinidament. No obstant això, el titular està obligat a usar-la en un termini de cinc anys a partir del registre i, a més, queda sotmès a una obligació de no suspendre aquest ús durant un termini ininterromput de cinc anys (art. 15 RMC). Quant a la forma d'ús, aquest ha de ser efectiu i rellevant, perquè si no és així, qualsevol interessat pot instar la caducitat a falta d'ús (art. 51 RMC).

Aquest supòsit s'ha de distingir de la **caducitat** denominada **per tolerància** (art. 54 RMC), segons la qual el titular d'una marca comunitària que hagués tolerat durant cinc anys consecutius l'ús d'una marca comunitària posterior en la Comunitat amb coneixement d'aquest ús, ja no podrà sol·licitar la nul·litat ni oposar-se a l'ús de la marca posterior sobre la base d'aquella marca anterior per als productes o serveis per als quals s'hagués utilitzat la marca posterior, tret que la presentació de la sol·licitud de la marca comunitària posterior s'hagués efectuat de mala fe. Com destaca la doctrina autoritzada, el precepte comunitari recull en aquest àmbit la doctrina alemanya denominada *Verwirkung*, segons la qual el principi de bona fe impedeix que qui ha permès durant un llarg període de temps una determinada actuació que violava un dret seu, tenint-ne coneixement, pugui pretendre després fer valer aquest dret. El tercer, en nom de la bona fe, té dret a confiar en l'aparença, que consisteix en la falta d'actuació o tolerància del titular del dret. S'ha de tenir en compte que l'acte de tolerància del titular pot perseguir apropiar-se del mercat creat pel titular de la segona marca i aprofitar-se de les inversions que aquest hagi pogut fer (per exemple, en publicitat, màrqueting, estudis de mercat, etc.). La declaració de caducitat de la marca implica que aquesta ha estat plenament vàlida fins al moment en què es produeixen els fets que donen lloc a la caducitat. En el cas de la marca comunitària, aquesta deixa de tenir efectes des de la data de sol·licitud de caducitat o de la demanda de reconvenió, encara que a instància de part es pot fixar en la resolució una data anterior en la qual s'hagués produït la causa de caducitat (art. 55.1 RMC).

A diferència de la caducitat, la **declaració de nul·litat** té efectes diferents: la nul·litat implica que la marca inscrita no va reunir o va complir en el moment de la seva inscripció els requisits legals. Per aquest motiu, la nul·litat té efectes retroactius: es considera que no ha de ser mai vàlidament concedida (art. 55 RMC).

Les causes de nul·litat es recullen en els articles 52 i 53 RMC. A aquest efecte, el RMC distingeix entre causes de nul·litat absoluta i causes de nul·litat relativa. El registre d'una marca comunitària estarà afectat de nul·litat absoluta quan la marca s'hagi registrat contravenint les prohibicions absolutes *ex* article 7 RMC, les prohibicions relatives previstes en l'article 8 RMC, les condicions

de legitimació (art. 5 RMC) o l'actuació de mala fe del sol·licitant (art. 52.b RMC). Així succeeix quan el sol·licitant sol·licita la marca violant una obligació contractual o legal amb coneixement que es tracta d'una marca notòria o de renom d'un altre titular. Quan la causa de nul·litat invocada consisteix en el fet que la marca es va concedir a qui no tenia legitimació per a sol·licitar-la o la marca viola les prohibicions absolutes del registre, té la legitimació per a exercitar l'acció de nul·litat (igual que la de caducitat), no només qualsevol persona física o jurídica, sinó igualment qualsevol agrupació constituïda per a la representació dels interessos de fabricants, productors, prestadors de serveis, comerciants o consumidors constituïts legalment o que tinguin capacitat legal segons la legislació que els sigui aplicable (art. 56.1 RMC). **L'acció de nul·litat és imprescriptible.**

Quan, al contrari, la causa de nul·litat és relativa en la mesura que s'ha vulnerat una prohibició relativa de registre (no s'ha tingut present l'existència d'un dret prioritari que veda l'accés al registre), la legitimació correspon al titular del dret afectat, que és qui deté l'interès legítim (art. 56.1 b i c RMC).

En el cas de marques comunitàries, les demandes de nul·litat s'han de presentar necessàriament davant de l'OHMI (art. 52 i 53 RMC). S'ha de tenir en compte, però, que en els casos que s'exercitin accions per violació d'una marca davant dels tribunals comunitaris de marques, el demandat pot presentar reconvenició per sol·licitar que es declari la nul·litat de la marca: en aquest cas el tribunal mateix és competent per a declarar la nul·litat (art. 95 i 96 RMC). Ja hem assenyalat que l'efecte de la nul·litat és retroactiu, però s'ha d'advertir que no tots les actuacions realitzades fonamentades en l'existència del dret exclusiu de marca s'han de considerar nul·les. Aquest efecte retroactiu no afecta ni les resolucions sobre violació de la marca que hagin adquirit força de cosa jutjada i s'hagin executat amb anterioritat a la declaració de nul·litat, ni els contractes conclusos abans de la declaració de nul·litat en la mesura que haguessin estat executats amb anterioritat a aquesta. Tanmateix, per raons d'equitat, es podrà reclamar la restitució de quantitats lliurades en virtut del contracte, en la mesura que les circumstàncies ho justifiquin (art. 55.3 RMC).

## 5. La marca internacional

### 5.1. El principi de territorialitat de protecció de la marca

En l'àmbit internacional la tutela de la marca descansa en el **principi de territorialitat**. No es pot afirmar que hi hagi una tutela universal de la marca, ja que la protecció de la marca es limita al territori nacional o regional (així la marca comunitària) per al qual la marca va ser concedida. La defensa internacional de la marca exigeix la sol·licitud d'aquesta protecció davant de les oficines nacionals o regionals corresponents. Amb la finalitat de tutelar la marca en els diferents estats, s'ha arribat a diversos convenis internacionals que tot i tenir diferents finalitats es complementen. Dediquem, doncs, aquest apartat a un estudi introductori d'aquests instruments internacionals.

### 5.2. El CUP. La prioritat unionista

La protecció de les marques en diferents estats i la seguretat que aquesta tutela sigui efectiva constitueix la finalitat essencial del Conveni de la Unió de París per a la protecció de la propietat industrial, firmat a París el 20 de març de 1883 i l'última revisió del qual va tenir lloc a Estocolm el 1967. Malgrat la seva antiguitat aquest és el conveni bàsic en matèria de propietat industrial.

En el CUP es contenen els tres principis que han constituït la base de desenvolupament uniforme dels drets de propietat industrial:

- a) L'obligació per als estats membres d'aprovar una legislació i organització administrativa en matèria de propietat industrial (art. 12 i 25 CUP).
- b) L'aplicació del tracte nacional als ciutadans dels estats membres (art. 2 i 3 CUP).
- c) L'obligació dels estats membres d'incorporar les seves legislacions internes el contingut mínim de drets establerts en conveni (art. 4 CUP).

Entre aquests drets mínims destaca la prioritat unionista (vegeu l'art. 4 recollit no solament en les legislacions nacionals, sinó també en relació amb la marca comunitària en l'art. 29 RMC) que persegueix facilitar el registre de la marca en diferents estats. Conforme a aquest dret, la persona que ha presentat una sol·licitud de registre d'una marca en un estat membre del CUP i, en l'actualitat, també en un estat membre de l'Organització Mundial de Comerç,

disposa d'un termini de sis mesos per a sol·licitar la mateixa marca en altres estats membres amb l'efecte que la data a què s'ha de referir l'examen de les prohibicions relatives és la data de la primera sol·licitud de registre.

En el CUP també es recull la prioritat d'exposició, segons la qual el sol·licitant de registre d'una marca pot invocar la data de presentació d'una exposició, oficial o oficialment reconeguda, dels productes o serveis marcats amb aquella, amb la finalitat que la data determinant per a examinar la concurrència de les prohibicions relatives sigui la de presentació de l'exposició i no la data posterior de sol·licitud de la marca.

Tant la prioritat unionista com la prioritat d'exposició han de ser reivindicades per qui pretengui fer-les valer i provades mitjançant còpia certificada degudament autoritzada per l'Oficina d'origen, acompanyada d'una declaració de prioritat, en el cas de la prioritat unionista, i, en el cas de la prioritat d'exposició, mitjançant els justificants corresponents.

El CUP estableix una sèrie de principis o regles que han constituït les bases de desenvolupament i construcció de les legislacions nacionals de marques, inclosa la marca comunitària. Aquests principis o regles són preferentment els següents:

- El titular d'una marca en un estat membre del CUP té dret a la protecció de la marca, tal com és, en els altres estats membres sense que es puguin oposar altres excepcions que les permeses pel Conveni, entre les quals destaca el respecte dels drets adquirits per tercers en l'estat en el qual es pretén obtenir la protecció (art. 6 *quinquies*).
- Una marca regularment registrada en un país de la Unió serà considerada com a independent de les marques registrades en els altres països de la Unió, comprenent-se en això el país d'origen (art. 6.3).
- L'ús d'una marca de fàbrica o de comerç pel propietari, sota una forma que difereixi per elements que no alterin el caràcter distintiu de la marca en la forma en la qual aquesta ha estat registrada en un dels països de la Unió, no ocasiona la invalidació del registre ni disminueix la protecció concedida a la marca (art. 5.C.2).
- Una mateixa marca pot ser utilitzada simultàniament sobre productes idèntics o similars per diferents establiments industrials o comercials, considerats copropietaris de la marca (art. 5 C.3).
- S'han de protegir les marques de serveis (art. 6 *sexies*) i les marques col·lectives (art. 7 *bis*).

- La naturalesa del producte al qual la marca de fàbrica o de comerç s'ha d'aplicar no pot ser, en cap cas, obstacle per a registrar-la (art. 7).
- L'establiment d'una tutela molt àmplia i reforçada de la marca notòriament coneguda. Així, l'article 6 *bis* del CUP disposa que els països de la Unió es comprometen d'ofici –si la legislació del país ho permet– o a instància de l'interessat a refusar o invalidar el registre i a prohibir l'ús d'una marca de fàbrica o comerç que constitueixi la reproducció, imitació o traducció, susceptible de crear confusió, d'una marca que l'autoritat competent del país del registre o de l'ús estimés que allà és notòriament coneguda o que ja és la marca d'una persona que es pot beneficiar d'aquest conveni i utilitzada per a productes idèntics o similars.
- La prohibició de permetre l'ús de signes i emblemes d'estat i organitzacions intergovernamentals com a marques (art. 6 *ter*).

### 5.3. El Conveni ADPIC (o TRIPS)

L'Acord sobre els aspectes dels drets de propietat intel·lectual relatius al comerç, annex 1 C de l'Acord pel qual s'estableix l'OMC, firmat a Marràqueix el 15 d'abril de 1994, presenta una regulació particular de les marques en els articles 15 a 21, inclusivament.

Aquest acord té com a finalitat complementar el que està previst en el CUP en la mesura que fixa un contingut mínim que s'ha de tenir present en la legislació nacional de marques. La matèria objecte de protecció són la marca de fàbrica o de comerç i admet que poden constituir aquestes marques qualsevol signe o combinació de signes que siguin capaços de distingir béns o serveis d'una empresa dels d'altres empreses. La naturalesa del producte o servei a què la marca de fàbrica o de comerç s'ha d'aplicar no serà cap obstacle per al registre de la marca (art. 15.4).

En particular destaca com a signes les paraules, inclosos els noms de persona, les lletres, els nombres, els elements figuratius i les combinacions de colors, i també qualsevol combinació d'aquests signes. Com destaca l'article 15 ADPIC, els estats membres poden exigir com a condició per al registre dels signes que aquests siguin perceptibles visualment. A més, poden supeditar a l'ús la possibilitat de registre, si bé l'ús efectiu d'una marca no pot ser condició per a la presentació de la sol·licitud (art. 15.3).

L'Acord reconeix expressament un dret d'oposició de tercers a la concessió de la marca. Així s'ha d'interpretar el número 5 de l'article 15 quan després d'establir l'obligació de publicar la marca de fàbrica o de comerç abans que

sigui registrada (o sense demora després d'això), imposa als estats membres la necessitat que s'ofereixi "l'oportunitat d'oposar-se al registre d'una marca de fàbrica o comerç".

D'altra banda, estableix l'àmbit de protecció de les marques notòries, que aclaira l'aplicació de l'article 6 *bis* CUP. Per una part, aquest article s'ha d'aplicar "*mutatis mutandi*" als serveis. Per l'altra, els estats membres han de tenir en compte la notorietat de la marca en el sector corresponent del públic, inclusivament la notorietat obtinguda en l'estat membre de què es tracti com a conseqüència de la promoció d'aquesta marca (vegeu també l'art. 16.3).

La durada de la protecció d'una marca i de cada una de les renovacions ha de tenir una durada no inferior a set anys, i es pot renovar indefinidament (vegeu l'art. 18, i també l'art. 46 RMC).

En l'Acord hi ha una preocupació de regular detalladament el "requisit d'ús de la marca". Segons l'article 19 ADPIC, si un estat membre exigeix l'ús per a mantenir el registre de la marca, aquest registre només es podrà anul·lar després d'un període no interromput de tres anys com a mínim de falta d'ús, llevat que el titular de la marca de fàbrica o de comerç demostrï que hi va haver per a això raons basades en l'existència d'obstacles per a aquest ús.

En relació amb les "raons de la falta d'ús", es reconeixen com a vàlides aquelles circumstàncies que sorgeixin independentment de la voluntat del titular de la marca i que constitueixin un obstacle a usar-la, com les restriccions a la importació o altres requisits oficials imposats als béns o serveis protegits per la marca. A l'efecte de mantenir el registre, l'ús de la marca per una altra persona compleix l'obligació d'ús sempre que estigui controlat pel titular de la marca registrada.

Quant a la cessió i llicència de les marques, l'ADPIC permet que els estats membres puguin establir condicions o limitacions per a les llicències i cessió de marques de fàbrica i comerç, excloent la validesa de les llicències obligatòries de marques. En qualsevol cas, el titular d'una marca de fàbrica o de comerç registrada té dret a cedir-la amb transferència de l'empresa a què pertanyi la marca o sense (art. 21 ADPIC i vegeu també l'art. 17 RMC).

En realitat, el Conveni ADPIC té especial importància en l'àmbit internacional sobretot pel sistema de solució de diferències o controvèrsies previst per al cas que un estat no compleixi les previsions de l'Acord, sistema que pot ocasionar a l'infractor sancions comercials (art. 64). Per a la solució de les diferències són aplicables les disposicions dels articles XXII i XXIII del GATT/1994, desenvolupades i aplicades per l'Entesa sobre Solucions de Diferències.

#### 5.4. L'Arranjament de Madrid relatiu al registre internacional de marques

El problema essencial entorn de la protecció internacional de les marques ha estat que aquesta solament s'ha pogut aconseguir en l'àmbit nacional o, com en el cas de la marca comunitària, en l'àmbit regional. Això és així per la senzilla raó que cada estat disposa de la seva pròpia legislació de marques i de la seva pròpia oficina administrativa de concessió de marques.

L'obtenció d'un dret de marca exclusiu per a un país determinat exigeix la presentació de la sol·licitud corresponent davant de l'Oficina nacional o estatal de marques amb el pagament d'unes determinades taxes. Després del seu control formal i material, l'Oficina nacional concedirà la marca d'acord amb la legislació nacional i la marca registrada facultarà al seu titular perquè la utilitzi en el territori nacional de l'estat. En cas que es pretengui utilitzar-la en un altre o altres estats, serà necessari sol·licitar-la en cada un d'aquests. El risc és que si la marca no està protegida en cap altre estat, qualsevol interessat la podria fer servir i fins i tot sol·licitar la concessió del dret de marca exclusiva. Aquest risc es pot evitar amb la sol·licitud de la marca en cada un dels estats on es persegueixi obtenir el dret exclusiu a utilitzar-la. Aquesta solució implica enormes costos per a les empreses, i per això, de seguida, els estats van veure la possibilitat de solucionar el problema en l'àmbit dels convenis internacionals.

A aquesta finalitat respon l'**Arranjament de Madrid** sobre el registre internacional de marques, **firmat a Madrid el 1891** i revisat en múltiples ocasions, l'última a Estocolm l'any 1967 (amb tot, s'ha de tenir molt present, en aquest cas, el **Reglament d'execució comuna** de l'Arranjament de Madrid i del Protocol concernent a aquest arranjament, al text del qual es pot accedir en la pàgina web de l'Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual, [www.wipo.int](http://www.wipo.int)).

La solució de l'Arranjament de Madrid és que la marca aconseguixi la protecció en una pluralitat d'estats mitjançant una única sol·licitud. Per a això estableix un sistema registral que consisteix en el fet que el titular d'una marca ja concedida en un estat membre pugui presentar davant de l'Oficina on està registrada la marca una sol·licitud de registre internacional de la mateixa marca en la qual designi els estats membres de l'Arranjament de Madrid on vol la protecció de la marca de la qual és titular. La sol·licitud es transmet a l'Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual (OMPI) amb seu a Ginebra, que inscriu la marca en el Registre internacional i notifica la inscripció a tots els estats membres designats.

Ara bé, s'ha de tenir en compte que el registre internacional no implica que la marca quedi protegida en cada un dels estats, sinó que l'efecte bàsic del registre és que es consideri que a partir d'aquest s'han efectuat les sol·licituds nacionals en cada un dels estats designats. Aquests poden sotmetre la sol·licitud d'aquesta marca al control formal o material i, si escau, denegar la concessió de la marca d'acord amb la seva legislació estatal. Si l'Oficina nacional així ho de-

cideix té un termini de dotze mesos per a notificar la seva decisió. Concedida la marca, aquesta estarà sotmesa a la legislació nacional de cada un dels estats membres designats i concedents. No obstant això, el termini de protecció de la marca internacional és la mateixa en tots els estats: vint anys renovables.

En realitat, l'Arranjament concep el registre internacional de la marca com una extensió del registre d'origen, fins al punt que si el registre de la marca nacional d'origen queda sense efecte per caducitat o nul·litat, es produeix la pèrdua del registre internacional. La vinculació referida va ser criticada enormement per aquells que consideraven que l'obtenció d'una marca internacional, superada a la de vegades lenta concessió de la marca nacional o estatal, no era en absolut ràpida sinó excessivament lenta. Així mateix, va ser objecte de crítiques, no sense raó, el curt termini de què disposaven les oficines estatals per a notificar la concessió o denegació de la marca registrada internacionalment. Aquestes raonables crítiques i d'altres de diferent naturalesa (el pagament de les dobles taxes nacionals i internacional, la necessitat d'una adhesió d'estats que havien rebutjat formar part de l'Arranjament, etc.) va obrir pas a la firma del **Protocol de l'Arranjament de Madrid de 28 de juny de 1989**<sup>11</sup>, instrument internacional de primera magnitud que ha perseguit resoldre els problemes funcionals que presentava l'Arranjament de Madrid.

<sup>(11)</sup>Es pot consultar al lloc web de l'OMPI: [www.OMPI.org](http://www.OMPI.org).

La primera mesura del Protocol de l'Arranjament de Madrid va ser permetre la protecció internacional no solament de les marques registrades sinó també de les sol·licituds de marques nacionals. A més, el Protocol amplia el termini que té l'Oficina estatal per a notificar la concessió de dotze mesos a divuit mesos, susceptibles de pròrroga. D'altra banda, en cas d'extinció de la marca d'origen, durant els cinc anys que dura la dependència del registre internacional, es permet que aquest no s'extingeixi al seu torn, sinó que pugui ser substituït per sol·licituds nacionals substitutòries del registre internacional. Quant a l'àmbit subjectiu d'aplicació del Protocol, aquest regeix entre estats que són membres de l'Arranjament de Madrid i del Protocol. Tanmateix, no resulta aplicable entre membres que només són membres de l'Arranjament i no del Protocol. La Unió Europea és, malgrat la seva condició d'organització regional membre del Protocol de l'Arranjament de Madrid, la que permet integrar la marca comunitària al sistema internacional de marques de l'Arranjament de Madrid.

### **5.5. L'Arranjament de Niça relatiu a la classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques**

L'Arranjament de Niça relatiu a la classificació internacional de productes i serveis per al registre de les marques, de 15 de juny de 1957, revisat per última vegada a Ginebra el 13 de maig de 1977 i modificat el 28 de setembre de 1979, constitueix un conveni internacional de la màxima importància en l'àmbit de les marques internacionals.



Com la denominació de l'Arranjament indica, aquest conveni internacional estableix la classificació internacional que regeix per al registre de marques en els diferents països. La classificació internacional es denomina **Nomenclàtor internacional**, l'última versió del qual són l'edició vuitena de l'any 2002. *El Nomenclàtor té com a finalitat establir la vinculació entre la marca i el producte o servei (principi d'especialitat de la marca).*

En l'última versió el Nomenclàtor internacional de productes i serveis en distingeix quaranta-cinc classes. En la sol·licitud de la marca s'ha d'expressar la classe per a la qual se sol·licita la marca i dins d'aquesta els productes o serveis per als quals es peticona.

### 5.6. El Tractat de dret de marques

El Tractat de dret de marques i el seu Reglament de desenvolupament (tots dos signats a Ginebra el 27 d'octubre de 1994 i elaborats per l'OMPI) regulen bàsicament els requisits formals que han de complir les sol·licituds de marques que es presentin en els diferents estats, i també els aspectes formals dels documents de cessió i llicència de marques per a la seva inscripció en els registres nacionals<sup>12</sup>.

<sup>(12)</sup>Tant el tractat com el reglament es poden consultar al lloc web de l'OMPI: [www.wipo.int/treaties/es/ip/tlt/index.html](http://www.wipo.int/treaties/es/ip/tlt/index.html)

En realitat, l'objectiu del Tractat i el seu Reglament és molt limitat, encara que realment útil: es tracta d'unificar formalment la documentació. Així mateix, conforme al Tractat, no és necessària l'exigència de document públic per a inscriure la cessió i llicència en el Registre. En el Reglament del TDM, es recullen els documents o formularis tipus.

## 6. Les denominacions d'origen. Referència a la regulació comunitària i internacional

### 6.1. Introducció

La **indicació de procedència** és qualsevol expressió o signe que serveix per a indicar que un producte o servei és originari d'un país, regió o localitat determinats.

#### Una mica d'història

En la història de la humanitat tenim constància escrita que l'home utilitzava per al comerç el lloc de procedència dels productes amb la finalitat de distingir-los d'altres de similars. Una lectura profunda de la Bíblia ofereix al lector exemples molt significatius: la fusta de cedre del Líban, els vins d'Engaddi, de Jelbon i del Líban (remeto el lector al Llibre I dels Reis V 6/20 i X, 11 i 28; al Llibre de Cròniques, II, 15, II, 6 i IX; o al Càntic dels Càntics, I, 4 i V, 14). Per a l'amant de la història clàssica no han de passar desapercebuts els textos dels clàssics llatins i grecs que en les seves belles descripcions fan referència al bronze de Corint, al marbre de Frígia i de Paros, als vins de Rodes, Corint i de Falern, al pernill d'Ibèria i de la Gàl·lia, als papirs de la Vall del Nil. En tots aquests textos, s'estableix una indicació geogràfica que té com a finalitat identificar un determinat lloc on es produeix un determinat producte.

La indicació de procedència o geogràfica pot actuar com a signe distintiu de productes: en utilitzar-se com a nom del producte, l'origen geogràfic l'identifica i individualitza davant d'altres productes semblants que són objecte de comerç en el mercat. Aquesta indicació pot ser utilitzada per tots els empresaris de la regió o zona.

La **denominació d'origen** constitueix una indicació geogràfica que a més d'assenyalar la seva procedència, comunica a competidors i especialment a consumidors determinades qualitats o característiques del producte vinculades al medi geogràfic d'origen, format per la confluència de factors naturals i humans existents al lloc.

La pura indicació de procedència no constitueix una forma de propietat industrial a diferència de la denominació d'origen, vertader signe distintiu que s'usa de manera lleial i constant en el mercat per a designar un producte fabricat, elaborat, collit i extret al lloc geogràfic al qual correspon el nom usat com a denominació i que compleix o reuneix unes determinades característiques i una qualitat concreta.

La doctrina europea (especialment Fernández-Novoa) ha atribuït a les denominacions d'origen tres **funcions bàsiques**:

- 1) La **funció indicativa de la procedència geogràfica**, una informació que és de summe interès per al consumidor.
- 2) La **funció indicativa de la qualitat**, garantida per una normativa estatal o comunitària de producció i unes mesures de control.
- 3) La **funció condensadora del *goodwill*** o bona fama del producte entre els consumidors, que a més s'utilitza en la publicitat de les empreses els productes de les quals es designen amb les denominacions d'origen (encara que a mer títol de referència).

L'establiment d'un sistema de tutela de les denominacions d'origen o indicacions protegides té com a contrapartida l'existència d'un sistema de control de les autoritats competents sobre els productors i productes, que ha de garantir la correcta procedència geogràfica i la concurrència de les característiques típiques i la qualitat de la zona.

La protecció de les denominacions d'origen es fonamenta correctament en benefici dels interessos tant dels consumidors com dels productors i empresaris.

### **Beneficis**

En benefici dels interessos dels consumidors, perquè, com ha tingut l'ocasió de destacar el TJCE, la denominació d'origen constitueix un signe distintiu que serveix per a designar la procedència geogràfica i no solament revela "la qualitat i altres propietats de les categories de productes considerades, sinó que també (influeix) de diverses maneres en les preferències dels consumidors, per exemple, vinculant els productes a un lloc que pot inspirar sentiments positius" [vegeu la STJCE, de 4 de maig de 1999, assumptes acumulats c-108/97 i c-109/97, Windsurfing Chiemsee Produktions-und Vertiriebs GmbH (WSC) enfront de Boots-und Segelzubehör Walter Huber i Franz Attenberger, rec. pàg. I-2823, v. ap. 26]. I per això els interessos dels productors i, en general, dels empresaris, que produeixen els vertaders productes de la zona, han de ser objecte de protecció en la legítima utilització d'aquest signe distintiu davant de competidors deslleials. Si un empresari utilitza una indicació de procedència que és coneguda pel públic per a productes que no procedeixen realment de la zona geogràfica, comet un acte de competència deslleial com a acte enganyós que indueix a confusió amb els productes realment procedents de l'àrea geogràfica i com a acte que aprofita il·lícitament la reputació aliena.

En aquest àmbit, s'ha de tenir també present l'existència d'un interès general que el legislador ha de protegir: la promoció i desenvolupament econòmic de la zona, en especial dels territoris rurals (i, encara que no exclusivament, dels productes agrícoles). Des del punt de vista econòmic, l'existència d'un sistema de tutela jurídica de les denominacions d'origen té efectes en el mercat ja que permet lluitar contra la caiguda vertical dels preus.

### **Denominacions tradicionals**

S'han de distingir dels signes distintius protegits jurídicament, les denominacions tradicionals (per exemple, *cava* per als vins escumosos espanyols, *grappa* italiana, o tequila mexicana).

Les denominacions d'origen (i les indicacions geogràfiques protegides) constitueixen **drets exclusius** sobre el signe corresponent, però a diferència d'altres signes distintius l'exclusivitat no es limita a un empresari sinó al conjunt d'empresaris que produeixen o elaboren els seus productes en l'àrea geogràfica concreta complint tots els requisits de la normativa de control i autorització.

A Espanya, l'Estatut del vi de 1970 ha estat derogat, pel seu desfasament, per la **Llei 24/2003, de 10 de juliol, de la vinya i del vi** (BOE número 165, 11 de juliol de 2003). Aquesta nova llei era absolutament necessària per a dotar de seguretat el mercat. La Llei 24/2003 deroga la Llei 25/1970, de 2 de desembre, amb l'excepció de les normes contingudes en aquesta llei relativa als consells reguladors dels productes agroalimentaris amb denominació d'origen, diferents del vi, del vinagre de vi, dels vins aromatitzats, del conyac, del most i d'altres productes derivats del raïm.

## **6.2. La protecció internacional de les denominacions d'origen**

### **6.2.1. El CUP**

El Conveni de la Unió de París de 20 de març de 1883 reconeix en l'article 2 com a dret de la propietat industrial les denominacions d'origen. No obstant això, la protecció que dispensa a les denominacions d'origen en l'article 10 es limita a imposar als estats membres l'adopció de mesures contra les falses indicacions de procedència. Es tracta d'evitar la utilització directa o indirecta de les indicacions falses relatives a l'origen del producte, la identitat del productor, fabricant o comerciant. La contravenció de l'article 10 del CUP comporta la imposició de sancions de naturalesa administrativa (art. 9 CUP).

#### **Crítiques al CUP**

El CUP ha estat objecte de dures crítiques a causa de l'escassa i insuficient regulació de les denominacions d'origen. Un sector de la doctrina ha afirmat que reprimeix la utilització d'indicacions falses però no expressa res sobre la utilització d'indicacions que sense ser falses poden resultar enganyoses o simplement induir a error els consumidors sobre l'origen real dels productes. El cert és que l'article 10 *bis* exigeix als països de la Unió "una protecció eficaç contra la competència deslleial" i, en aquesta direcció, ordena que es prohibeixin "les indicacions o asseveracions l'ús de les quals, en l'exercici del comerç, poguessin induir el públic a error sobre la naturalesa, el mode de fabricació, les característiques, l'aptitud en l'ús o la quantitat de productes".

### **6.2.2. L'Arranjament de Madrid**

L'Arranjament de Madrid, relatiu a la repressió de les indicacions falses o fal·laces de procedència de les mercaderies, va ser firmat a la capital d'Espanya el 14 d'abril de 1891. Posteriorment ha sofert importants modificacions en les conferències de revisió de Washington el 1911, de la Haia el 1925, a Londres el 1934 i a Lisboa el 1958, on va rebre la denominació d'*Arranjament*

de Madrid relatiu a la repressió de les indicacions falses o fal·laces de procedència de mercaderies. El 14 de juliol de 1967 es va firmar a Estocolm una Acta addicional que regula els aspectes sobre adhesió i ratificació de l'Arranjament i de la mateixa Acta. En l'actualitat en formen part trenta-un estats.

L'Arranjament de Madrid de 1891 té com a finalitat articular una protecció especial per a les indicacions geogràfiques. L'existència d'un producte amb indicació falsa o fal·laç que indiqui directament o indirectament com a país o lloc d'origen un país membre de la Unió dóna lloc a la imposició de sancions de naturalesa administrativa (art. 1 i 2 de l'Arranjament). En aquest conveni es recull a més el compromís dels estats membres de prohibir les indicacions que siguin susceptibles d'induir el públic a error sobre l'origen dels productes en activitats essencialment publicitàries (art. 3). D'altra banda, els tribunals de cada país hauran de decidir quines seran les denominacions que, per raó del seu caràcter genèric, queden fora de les disposicions de l'Arranjament de Madrid (art. 4).

#### **Detalls de l'Arranjament de Madrid**

En relació amb aquesta competència, l'Arranjament de Madrid estableix una excepció referent a les denominacions regionals de procedència de productes vinícoles. Certament, s'atribueix al tribunal de l'estat que es planteja la utilització indeguda la competència per resoldre sobre el caràcter genèric amb l'excepció d'aquestes denominacions regionals de procedència de productes vinícoles que, atesa l'excepció prevista en l'article 4 de l'Arranjament, no poden ser qualificades com a genèriques a cap país de la Unió si en el país d'origen no tenen la consideració de genèriques. Observeu que l'excepció o condició tan sols afecta el vi i no altres productes agrícoles. Malgrat el fet conegut que en la Conferència de Madrid la delegació portuguesa va proposar que l'excepció s'ampliés a altres productes agrícoles, es va preferir limitar-la al sector en el qual imperava el frau, el sector vinícola.

#### **6.2.3. L'Arranjament de Lisboa**

A l'empara de l'article 19 del CUP, l'Arranjament de Lisboa, relatiu a la protecció de les denominacions d'origen i al seu registre internacional, es va firmar en la capital portuguesa el 31 d'octubre de 1958. L'Arranjament de Lisboa dispensa una protecció especial a la denominació d'origen, que defineix com a denominació geogràfica d'un país, d'una regió o d'una localitat que serveixi per a designar un producte, la qualitat o característiques del qual es deguin exclusivament o essencialment al medi geogràfic, compresos els factors naturals i els humans (art. 2.1).

Així mateix, l'Arranjament exigeix que el producte estigui dotat de notorietat. En efecte, el número 2 de l'article 2 disposa que "el país d'origen és aquell el nom del qual constitueix la denominació d'origen que ha donat al producte la seva notorietat o bé aquell en el qual està situada la regió o la localitat el nom de la qual constitueix la denominació d'origen que ha donat al producte la seva notorietat".

#### **Detalls de l'Arranjament de Lisboa**

La protecció d'aquest signe distintiu exigeix, en primer lloc, que la denominació sigui reconeguda i estigui protegida com a tal en el país d'origen (art. 2.2) i, en segon lloc,

que s'inscriu en un registre internacional l'administració del qual correspon a l'Oficina Internacional de l'OMPI (vegeu l'art. 5). Aquest registre és sol·licitat per l'administració del país d'origen, a la qual els interessats o particulars han sol·licitat el dret a utilitzar la denominació conforme a la seva legislació nacional. Una vegada s'ha rebut la sol·licitud, l'Oficina de l'OMPI la sotmet a un examen formal i notifica a les administracions dels altres estats membres els registres efectuats i alhora els publica en el diari de les *Appellations d'origine* (art. 7 R.). Produïda la notificació anterior, s'obre un termini d'un any en el qual els altres països membres de la Unió es podran negar a protegir la denominació de què es tracti en el seu territori, oposició que òbviament s'ha de motivar. Es pot assenyalar aquí que, en tot cas, resulta criticable que l'Arranjament no determini els motius d'oposició concrets, la qual cosa implica una excessiva llibertat dels estats membres a l'hora de formular i motivar el seu dret d'oposició. Rebuda dins del termini l'oposició, l'Oficina internacional la comunica en el termini més breu possible a l'administració del país d'origen. Aquesta, al seu torn, informa l'interessat o interessats, els quals podran formular en l'estat membre que va denegar la tutela de la denominació d'origen tots els recursos administratius i judicials que corresponguin als nacionals d'aquest país en un cas semblant. En el cas que no es plantegi oposició al registre de la denominació o els tribunals del país que la va denegar reconeixin la pretensió dels interessats del país d'origen, el país es compromet a la protecció de la denominació en el seu territori. Inscrita la denominació d'origen, rep les mesures de tutela de l'Arranjament: d'una banda, el cobreix una prohibició de tota forma d'usurpació o imitació, inclosa la utilització de denominacions semblants que produeixi confusió o que la denominació s'empli en unió de vocables deslocalitzadors com *tipus, estil, imitació, manera, gènere* o d'altres de semblants; de l'altra, el registre assegura la protecció de la denominació, sense necessitat que sigui renovat, mentre aquesta estigui protegida en el país d'origen (art. 7 de l'Arranjament).

Malgrat els avantatges d'aquest Arranjament, el nombre d'adhesions ha estat fins avui molt reduït, cosa que es materialitza, alhora, en un restringit àmbit d'aplicació. A pesar que l'OMPI ha impulsat els treballs de modificació de l'Arranjament (per exemple, el Projecte de tractat respecte de la protecció de les indicacions geogràfiques, sotmès al Comitè d'Experts el 1975), aquests no han tingut, fins avui, cap resultat.

#### **6.2.4. L'Acord sobre els aspectes dels drets de la propietat intel·lectual relatiu al comerç (ADPIC)**

L'Acord sobre els aspectes dels drets de propietat intel·lectual relatiu al comerç (ADPIC o en anglès TRIPS), annex 1 C de l'Acord pel qual s'estableix l'OMC, dedica els articles 22 a 24 a les indicacions geogràfiques.

Conforme al primer precepte, la indicació geogràfica és aquella que "identifica un producte com a originari del territori d'un membre o d'una regió o localitat d'aquest territori, quan determina qualitat, reputació o una altra característica del producte que sigui imputable fonamentalment al seu origen geogràfic".

Com s'esdevé amb el CUP, l'ADPIC imposa als estats membres l'obligació que adoptin mesures per impedir que en la designació o presentació del producte s'indiqui o suggereixi que el producte de què es tracti prové d'una regió geogràfica diferent del vertader lloc d'origen, de manera que indueixi el públic a error quant a l'origen geogràfic del producte (art. 22.2.a).

L'obligació imposada als membres de l'Acord s'estén a adoptar mesures legals per impedir, en termes generals, "qualsevol altra utilització que constitueixi un acte de competència deslleial, en el sentit de l'article 10 *bis* del Conveni de París (1967)" (art. 22.2.b), i també d'ofici o instància de part interessada, a denegar

o invalidar el registre d'una marca de fàbrica o de comerç que contingui o consisteixi en una indicació geogràfica respecte de productes no originaris del territori indicat, si l'ús de la marca és de tal naturalesa que indueix el públic a error quant al vertader lloc d'origen (art. 22.3).

En l'ADPIC, els estats membres van mostrar una real preocupació pel fet que s'adoptessin mesures de tutela de les indicacions geogràfiques relatives als vins i begudes espirituoses. L'article 23, fruit de les sempre intenses negociacions dels estats membres, imposa a cada un d'aquests l'obligació d'establir els mitjans legals perquè les parts interessades puguin impedir la utilització d'una indicació geogràfica que identifiqui vins per a productes d'aquest gènere que no siguin originaris del lloc designat per la indicació geogràfica de què es tracti, o que identifiqui begudes espirituoses per a productes d'aquest gènere que no siguin originaris del lloc designat per la indicació geogràfica en qüestió, fins i tot quan s'indiqui el vertader origen del producte o s'utilitzi la indicació geogràfica traduïda o acompanyada d'expressions com *classe, tipus, estil, imitació* o d'altres d'anàlogues (vegeu l'art. 23, especialment el núm. 3, en relació amb les indicacions geogràfiques homònimes).

La urgent protecció de les indicacions geogràfiques per a vins va originar la necessitat d'entaular negociacions en el Consell de l'ADPIC per a l'establiment d'un sistema multilateral de notificació i registre de les indicacions geogràfiques de vins que fossin susceptibles de protecció en els membres participants en aquest sistema (aquesta invitació es preveu en el número 4 de l'art. 23 i art. 24 de l'ADPIC).

El sistema d'imposició d'obligacions dels membres és atenuat per un sistema d'excepcions que, en essència, recullen els articles 24. 4 a 9 de l'ADPIC. Així, i tenint en compte les excepcions més importants, les normes recollides en els articles 22 a 24 ADPIC no vinculen el membre en el cas d'una indicació geogràfica de qualsevol altre membre utilitzada respecte de béns o serveis per als quals la indicació pertinent és idèntica al terme habitual en llenguatge corrent, que és el nom comú dels béns o serveis en el territori d'aquest membre. El mateix es pot dir per al cas d'una indicació geogràfica de qualsevol altre membre utilitzada respecte a productes vitícoles per als quals la indicació pertinent és idèntica a la denominació habitual d'una varietat de raïm existent en el territori d'aquest membre en la data d'entrada en vigor de l'Acord sobre l'OMC (vegeu l'art. 24.6).

Les normes de l'Acord no prejudgen el dret de qualsevol persona a usar, en el curs d'operacions comercials, el seu nom o el nom del seu antecessor en l'activitat comercial, llevat quan aquest nom s'usi de manera que indueixi a error al públic (art. 24.8).

Tampoc l'ADPIC no pot imposar, en aplicació de l'article 24.9, obligacions de protegir indicacions que no estiguin protegides o hagin deixat d'estar-ho en el seu país d'origen o que hagin caigut en desús en aquest país.

Els compromisos recollits en l'ADPIC s'han reflectit en l'àmbit comunitari. Aquest és el cas de l'article 50 del Reglament CE número 1439/1999, del Consell, de 17 de maig, sobre organització comuna del mercat vitivinícola, que recull, conforme al que disposen els articles 23 i 24 de l'ADPIC, l'obligació que els estats membres adoptin les mesures necessàries per a permetre que les parts interessades impedeixin la utilització en la Unió Europea d'una indicació geogràfica que identifiqui productes com vins de raïm fresc i determinats mostos de raïm (vegeu l'art. 1.2.b del Reglament) per als productes no originaris del lloc designat per la indicació geogràfica corresponent, encara que s'indiqui el vertader origen del producte o la indicació geogràfica s'utilitzi traduïda o acompanyada de mencions com gènere, tipus, estil, imitació i d'altres de similars. També s'ha de recordar en aquest cas, l'article 7.1.j) del Reglament sobre la marca comunitària, que recull com a prohibició de registre de marca comunitària, la de "les marques de vins que incloguin o consisteixen en

una indicació geogràfica que identifiqui els vins, o les marques de begudes espirituoses que continguin o consisteixin en una indicació geogràfica que identifiqui les begudes espirituoses, quan aquests vins o begudes no tinguin l'anomenat origen".

### **6.3. La tutela de la denominació d'origen en el dret de la Unió Europea**

#### **6.3.1. El Reglament (CEE) 1493/1999, del Consell, de 17 de maig de 1999 (sector vitivinícola)**

En l'àmbit de la Unió Europea la regulació de les denominacions d'origen que s'ha desenvolupat més és la vitivinícola. En concret, el Reglament 1493/1999, del Consell, de 17 de maig de 1999, pel qual s'estableix l'organització comuna del mercat vitivinícola, que regula els denominats "vins de qualitat produïts en regions determinades", designats mitjançant l'abreviatura *vcprd*. A aquests vins s'hi aplica la regulació de les denominacions d'origen regulades en els articles 54 a 58.

El Reglament 1493/1999 va ser objecte de desenvolupament pel Reglament CE número 753/2002 de la Comissió de 29 d'abril de 2002, que preveu una sèrie de disposicions relatives a la denominació, presentació i tutela de determinats productes vitivinícoles. Als efectes de la matèria tractada, resulten d'interès la regulació aplicable als vins de taula, als vins de taula amb indicació geogràfica i als *vcprd* (vegeu els art. 15 i s., i també l'art. 29).

#### **6.3.2. El Reglament (CEE) número 2081/1992, de 14 de juliol de 1992 (sector productes agrícoles i aliments)**

Des del juliol de 1992, el règim jurídic de les indicacions geogràfiques i denominacions d'origen dels productes agrícoles i alimentaris es regula en el Reglament (CEE) número 2081/92 del Consell, de 14 de juliol. Com hem tingut l'ocasió de constatar, aquest Reglament no s'aplica a les denominacions d'origen dels vins ni a les begudes espirituoses, sinó que el seu àmbit d'aplicació material és constituït pels productes agrícoles i alimentaris, incloses les cerveses, les aigües minerals i de font, les begudes d'extractes de plantes, productes de pastisseria, fleca, rebosteria, o galetteria, gomes i resines naturals, fenc i olis essencials.

El Reglament defineix les denominacions d'origen com "el nom d'una regió, d'un lloc determinat o, en casos excepcionals, d'un país que serveix per a designar un producte agrícola o un producte alimentari, originari d'aquesta regió, d'aquest lloc determinat o d'aquest país, la qualitat o característiques del qual es deguin fonamentalment o exclusivament al medi geogràfic amb els seus factors naturals i humans i la producció, transformació i elaboració del qual es deguin a terme en una zona geogràfica delimitada" (art. 2.2.a).



A més, el Reglament considera denominacions d'origen les que no són geogràfiques però que designen productes agrícoles o alimentaris procedents d'una regió i que compleixen els requisits fixats per a l'existència d'una denominació d'origen (art. 2.3).

La tutela de la regulació comunitària s'estén fins i tot a les denominades pel Reglament **indicacions geogràfiques protegides** (art. 2.2.b): són aquelles que designen productes agrícoles o alimentaris originaris d'una zona geogràfica delimitada i que posseeixen una qualitat determinada, una reputació o altres característiques que es puguin atribuir a aquest origen geogràfic i la producció o/i transformació o/i elaboració del qual es duguin a terme en la zona geogràfica delimitada (art. 2.2.b). A diferència de les denominacions d'origen, la tutela de les indicacions geogràfiques protegides no exigeix que les característiques del producte es deguin fonamentalment a la zona geogràfica, sinó que n'hi ha prou amb el fet que la reputació del producte es vinculi a aquest origen geogràfic. Tampoc no és necessari que tot el procés de producció, transformació i elaboració es faci a la zona, sinó que es poden produir únicament, o es poden transformar o simplement elaborar en aquesta àrea geogràfica.

El Reglament pretén substituir les denominacions d'origen nacionals per les denominacions d'origen i indicacions geogràfiques protegides comunitàries amb la finalitat d'evitar que les denominacions d'origen estatal puguin significar una trava a la lliure circulació de mercaderies en el si de la Unió Europea.

### **Desaparició gradual de les denominacions d'origen nacional**

La sol·licitud de registre de la denominació d'origen i indicacions geogràfiques protegides comunitàries s'han de presentar per mitjà de l'estat membre en el qual estigui situada la zona geogràfica. L'òrgan competent d'aquest estat membre comprovarà si es presenten els requisits del Reglament i transmetrà la sol·licitud a la Comissió de la Unió Europea que tramitarà i, si compleix la normativa, concedirà la protecció a la denominació d'origen o la indicació geogràfica protegida, dotant-la de les mencions DOP i IGP, respectivament (art. 8).

La desaparició de les denominacions d'origen nacional serà gradual o progressiva. L'objectiu final del Reglament va ser retardat pel Reglament (CE) número 535/97 del Consell, de 17 de març de 1997, que va incorporar una nova regulació a l'article 5.5 del Reglament 2081/92, segons la qual l'estat membre davant del qual es presenta la sol·licitud de protecció pot concedir a escala nacional i de manera transitòria la protecció de la denominació d'origen fins que la Comissió de la Unió Europea adopti una decisió sobre la concessió o no de la denominació sol·licitada. En cas que la Comissió negui la concessió, la conseqüència és que s'ofereix un període d'adaptació de cinc anys amb la finalitat que les empreses que haguessin comercialitzat legalment els productes utilitzant la denominació la puguin continuar utilitzant transitòriament. Ha de quedar clar, però, que un estat membre amb la legislació nacional no pot modificar una denominació d'origen el registre de la qual hagi sol·licitat d'acord amb l'article 17 del Reglament 2081/92 ni protegir-la en l'àmbit purament nacional (resulta molt diàfana la Sentència del TJCE, de 9 de juny de 1998, cas Chiciack, a la lectura de la qual ens remetem).

En compliment de la normativa comunitària, la denominació d'origen i la indicació geogràfica protegida tenen com a referent un tipus de producte amb determinades característiques que es vinculen a una zona o àrea geogràfiques i que han de ser controlades per un organisme que verifiqui que productors i mètodes de producció són els de la zona (art. 10). En aquest cas, la denominació d'origen i la indicació geogràfica protegida constitueixen un dret exclusiu col·lectiu; això és, a favor dels productors de l'àrea territorial que compleix les normes de producció d'aquests productes. Això explica que la legitimació per a sol·licitar la protecció en una zona determinada es reconegui, en l'article 5 del Reglament, a una agrupació de persones físiques o jurídiques que siguin els productors o transformadors dels productes. Els sol·licitants han de demostrar l'existència d'un vincle entre la zona de producció per a la qual se sol·licita la denominació d'origen o la indicació protegida i les característiques del producte.

La concessió de la denominació d'origen i de la indicació geogràfica protegida atorguen al seu titular un dret exclusiu (art. 13), que, a més, impedeix el registre d'una marca posterior a la concessió de la denominació d'origen (art. 14 Reglament 2081/92 i 7.1.c) i 7.3 del RMC, vegeu la STJCE, de 4 de març de 1999, cas Gorgonzola).

#### Lectura recomanada

Resulta d'interès la lectura de la Sentència del TJCE de 20 de febrer de 1975, cas històric *Sekt/Weinbrand*, que va denegar l'existència d'aquesta vinculació en un supòsit en què se sol·licitava la denominació d'origen *Sekt* per a vins escumosos de tots els territoris de llengua alemanya per la senzilla raó que l'idioma alemany no tenia cap relació amb la qualitat de productes.

## Resum

Hem estudiat en aquest mòdul el concepte i el règim dels signes distintius, dels noms de domini d'Internet i de les denominacions d'origen.

La principal atenció ha estat dirigida al signe distintiu per excel·lència: la marca. A més de la seva noció i fonament, hem exposat el règim de prohibicions absolutes i relatives; el sistema d'adquisició de la marca, que es duu a terme mitjançant el corresponent registre; el contingut del dret subjectiu de marca, i també els seus límits generals i especials, amb especial referència a la doctrina de l'esgotament i al deure d'ús efectiu i real de la marca; les possibilitats de cessió i llicència tant de la marca com de la sol·licitud de registre; les diverses accions que protegeixen el dret de marca, tant en l'àmbit civil com en el penal; i finalment el règim de la nul·litat i la caducitat del dret de marca.

Junt amb el règim de la marca nacional hem estudiat també la regulació de la marca comunitària i la disciplina de la marca internacional.

D'una manera més concisa hem estudiat també el nom comercial, com a signe distintiu que identifica l'empresari i distingeix la seva activitat empresarial d'altres activitats idèntiques o similars.

Finalment ens hem detingut en la figura dels noms de domini d'Internet, amb especial atenció en el règim de registre dels noms de segon nivell sota el codi de país corresponent a Espanya (.es) i en el règim de les denominacions d'origen i de les indicacions geogràfiques de procedència.



## **Exercicis d'autoavaluació**

1. Regula la Llei espanyola de marques l'esgotament del dret de marca?
2. Quins són els pressupòsits de l'acció de cessació en cas de violació del dret de marca?
3. Què és el nom comercial? Quina disciplina s'aplica al nom comercial?

## Solucionari

1. Sí. L'article 36 LM disposa que el dret conferit pel registre de marca no permet al seu titular prohibir a tercers que l'usin per a productes comercialitzats en l'Espai Econòmic Europeu amb aquesta marca pel titular o amb el seu consentiment, llevat que hi hagi motius legítims que justifiquin que el titular s'oposi a la comercialització ulterior dels productes, en especial quan el seu estat s'hagi modificat o hagi estat alterat després de la comercialització.
2. En exercitar l'acció de cessació, el titular de la marca registrada no ha de demostrar que el demandat actua dolosament o negligentment perquè, a diferència de l'acció d'indemnització de danys i perjudicis, aquesta acció no té com pressupòsit la concurrència de requisits subjectius en la persona que infringeix la marca. Els únics pressupòsits objectius són, d'una banda, que l'infractor demandat hagi realitzat un o diversos actes de violació de la marca i, d'una altra, que hi hagi risc de reiteració de l'acte d'infracció de la marca.
3. El nom comercial és un signe distintiu que serveix per a identificar l'empresari i per a distingir la seva activitat empresarial d'altres activitats idèntiques o similars. Al nom comercial s'hi aplica la disciplina de la marca, llevat d'aquelles normes que siguin incompatibles amb la seva naturalesa jurídica.

## Bibliografia

- Alonso Espinosa** (coord.) (2002). *El nuevo derecho de marcas*. Granada: Ed. Comares.
- Bercovitz, A.** (2002). *Introducción a las marcas y otros signos distintivos en el tráfico económico*. Pamplona: Aranzadi.
- Bercovitz, A.** (2008) 2º ed. *Comentarios a la Ley de Marcas*, (tomos I y II). Cizur Menor (Navarra): Aranzadi.
- Botana Agra, M.** (2001). *Las denominaciones de origen en Tratado de Derecho mercantil* (tom XX, vol. 2). Madrid: Marcial Pons.
- Casado Cerviño, A.** (2000). *El sistema comunitario de marcas: normas, jurisprudencia y práctica*. Valladolid: Lex Nova.
- Casado Cerviño, A.; Llobregat Hurtado, M.L.** (2000). *Comentarios a los reglamentos de marca comunitaria*. Madrid: La Ley.
- Fernández Novoa, C.** (2002). *Derecho de marcas. Legislación. Jurisprudencia comunitaria*. Madrid: Marcial Pons.
- Llobregat Hurtado, M.L.** (2002). *Temas de propiedad industrial*. Madrid: La Ley.

