

La propiedad industrial (II)

Los signos distintivos

José Machado Plazas

PID_00173403

Índice

Introducción.....	5
Objetivos.....	6
1. La disciplina legal de los signos distintivos.....	7
2. El derecho estatal de marcas. La marca nacional.....	8
2.1. Noción y fundamento de la marca	8
2.2. Las prohibiciones de registro de marca	9
2.3. La adquisición del derecho de marca	13
2.4. El derecho de marca, contenido y límites	14
2.5. Acciones por violación del derecho de marca	20
2.6. Nulidad y caducidad del derecho de marca	23
3. El nombre comercial.....	26
4. La marca comunitaria.....	27
4.1. Introducción	27
4.2. El Reglamento de la marca comunitaria	28
4.2.1. La regulación normativa	28
4.2.2. Los principios informadores de la marca comunitaria	29
4.2.3. El régimen jurídico de la marca comunitaria. El principio de registro como modo de adquisición originario de la marca. La Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI)	29
4.2.4. El procedimiento de registro de la marca comunitaria	31
4.2.5. Las prohibiciones absolutas y relativas	34
4.2.6. El contenido del derecho de marca y sus límites	35
4.2.7. La cesión y licencia de la marca	37
4.2.8. Las acciones por violación del derecho de marca: la técnica de la remisión legal al derecho nacional. Los tribunales de marcas comunitarias	39
4.2.9. La extinción del derecho de la marca comunitaria: renuncia, nulidad y caducidad	41
5. La marca internacional.....	44
5.1. El principio de territorialidad de protección de la marca	44
5.2. El Convenio de la Unión de París (CUP). La prioridad unionista	44

5.3.	El Convenio ADPIC (o TRIPS)	46
5.4.	El Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas	48
5.5.	El Arreglo de Niza relativo a la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de marcas	49
5.6.	El Tratado de Derecho de Marcas	50
6.	Las denominaciones de origen. Referencia a la regulación comunitaria e internacional.....	51
6.1.	Introducción	51
6.2.	La protección internacional de las denominaciones de origen ..	53
6.2.1.	El Convenio de la Unión de París	53
6.2.2.	El Arreglo de Madrid	53
6.2.3.	El Arreglo de Lisboa	54
6.2.4.	El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relativos al comercio (ADPIC)	55
6.3.	La tutela de la denominación de origen en el derecho de la Unión Europea	57
6.3.1.	El Reglamento (CEE) 1493/1999, del Consejo, de 17 de mayo de 1999 (sector vitivinícola)	57
6.3.2.	El Reglamento (CEE) núm. 2081/1992, de 14 de julio de 1992 (sector productos agrícolas y alimentos)	57
	Resumen.....	60
	Ejercicios de autoevaluación.....	61
	Solucionario.....	62
	Bibliografía.....	63

Introducción

Como hemos tenido ocasión de examinar en el módulo didáctico 5, el derecho de la propiedad industrial tiene como objetivo básico y esencial los derechos de exclusividad sobre la utilización económica de los signos distintivos de la empresa y de las invenciones industriales.

Los signos distintivos son la marca, que distingue los productos y servicios prestados, y el nombre comercial, que distingue la figura del empresario en el ejercicio de la empresa. Históricamente, el rótulo del establecimiento identificaba las instalaciones o locales donde se ejercía la actividad empresarial. Actualmente, la Ley de Marcas no regula el rótulo de establecimiento como signo distintivo susceptible de registro. Sólo dedica una serie de normas transitorias respecto a los rótulos de establecimiento registrados (podéis ver disposiciones transitorias tercera y cuarta de la Ley 7/2001, de 7 diciembre, de Marcas). Hoy en día, la protección de los rótulos se realiza mediante las normas comunes de competencia desleal (véase disposición transitoria tercera de la Ley 7/2001 y artículos 6 y 12 LCD).

En este módulo didáctico nos centraremos en el estudio de los signos distintivos en cuanto a su función individualizadora de la empresa, de sus bienes y servicios y, en este sentido, analizaremos con detalle la regulación nacional, comunitaria e internacional del signo más relevante: la marca.

Objetivos

Con el estudio de este módulo, se pretende alcanzar los objetivos siguientes:

- 1.** Comprender la función distintiva que, en tutela de los empresarios y consumidores, desempeñan los signos distintivos y, en especial, el sentido y la finalidad de la disciplina que regula el derecho de marca y el nombre comercial.
- 2.** Conocer la disciplina que regula la marca comunitaria, así como el régimen jurídico de la marca internacional.
- 3.** Comprender la singularidad de las denominaciones de origen y de las indicaciones geográficas de procedencia.

1. La disciplina legal de los signos distintivos

El legislador adopta los instrumentos necesarios para asegurar la existencia de un mercado competitivo en el que ha de imperar, en tutela de los empresarios y especialmente de los consumidores, la máxima transparencia posible. Con esta finalidad, ha instaurado un sistema público de signos distintivos que pretende la reducción de los costes de información. Por un lado, la marca identifica determinados productos y servicios del empresario. Por otro, el nombre comercial constituye el signo que singulariza al empresario.

La protección de los signos distintivos, que se circunscribe a lo que éstos representan y a la función que desempeñan, se persigue, por un lado, mediante la concesión de **derechos absolutos de uso exclusivo** (*monopolio de explotación*), que facilitan la identificación de los productos y servicios; y, por otro lado, con la concesión de un **derecho de exclusión o prohibición** (*ius prohibendi*).

La disciplina de la marca y el nombre comercial es objeto de tratamiento en la **Ley 7/2001, de marcas (LM)**, de 7 de diciembre, que sustituye a la Ley 32/1988, de 10 de noviembre. La nueva LM ha sido desarrollada por el Real Decreto 687/2002, de 12 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley de Marcas (RLM). Al margen de las mejoras técnicas y procedimentales que serán objeto de análisis, la LM da cumplimiento a la Sentencia 103/1999 del Tribunal Constitucional, de 3 de junio, que delimita las competencias que en materia de propiedad industrial corresponden a las comunidades autónomas y al Estado.

Por una parte incorpora a nuestra legislación las disposiciones de carácter comunitario, en particular la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones en los Estados miembros en materia de marcas (hoy sustituida por la versión codificada de la misma, Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008); v. STS de 28 de septiembre de 2001. Por otra parte, constituye un instrumento por medio del cual se cumplen sustancialmente los compromisos internacionales en materia de marcas.

Lectura recomendada

Podéis ver la Sentencia del Tribunal Constitucional de 3 de junio de 1999, en el BOE 162, suplemento, de 8 de julio de 1999.

2. El derecho estatal de marcas. La marca nacional

2.1. Noción y fundamento de la marca

La marca es, conforme al artículo 4.1 LM, todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras (v. artículo 2 de la Directiva 2008/95 y 4 del Reglamento sobre la marca comunitaria).

Se ha optado, por tanto, por un concepto restrictivo de marca. A modo de ejemplo, la LM dispone que tales signos pueden 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).

Como consecuencia de la nueva definición legal, que adopta la noción comunitaria de marca, se excluye que un medio pueda ser signo y se requiere que el signo sea susceptible de representación gráfica, hecho que supone que no se consideren como marcas, a efectos legales, las olfativas, gustativas y táctiles. Respecto a las marcas sonoras, el RLM exige que en la solicitud se reproduzcan de forma gráfica "necesariamente", "pudiendo efectuarse mediante su representación en pentagrama".

Desde una perspectiva económica, la marca desempeña las siguientes funciones básicas:

- la **función indicadora** del origen empresarial, así como de la calidad de los productos y servicios,
- la **función publicitaria** y
- la **función comunicadora** de la reputación o imagen (*goodwill*) de la que gozan los productos o servicios en el mercado.

En realidad, todas las funciones mencionadas pueden condensarse en la **función informativa** que la marca cumple como signo distintivo.

Desde una política jurídica del derecho de marcas, en la evolución de la disciplina se constata, pues, una ampliación de su ámbito funcional. De la exclusiva y clásica protección de la función indicadora del origen empresarial, que

pretende tutelar el interés de los consumidores impidiendo que éstos puedan ser inducidos a error o confusión en cuanto a las características de los productos o servicios (podéis ver STJCE, de 17 de octubre de 1990, C-10/89 y de 1 de julio de 1999, C-173/98), surgen, con el tiempo, otras funciones económicas dignas de protección legal, como la función publicitaria.

Uso de la marca

Como se ha anticipado, la marca cumple una función publicitaria, es decir, constituye un instrumento publicitario destinado a los consumidores. En cuanto a la función publicitaria el TJCE, en la Sentencia de 23 de febrero de 1999 (asunto C-36/97), considera que el uso de una marca (BMW) realizado por el titular de un taller de reparaciones de automóviles, con el fin de anunciar al público la reparación y mantenimiento de productos identificados con la marca BMW, constituye un uso publicitario de la marca por un tercero (art. 5.1 DM).

A pesar de ello, el tercero puede hacer uso publicitario de la marca en los casos de reventa lícita de productos y de necesaria utilización publicitaria de la marca para indicar el destino de un producto o servicio. Se trata de un uso atípico de la marca, utilización que no afecta a la naturaleza distintiva de la marca o uso que no implica competencia desleal. Conforme al artículo 37 LM, el derecho conferido por la marca no permite a su titular prohibir a terceros el uso en el tráfico económico, "siempre que ese uso se haga conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial".

2.2. Las prohibiciones de registro de marca

La LM ha introducido un nuevo procedimiento de registro que garantiza la capacidad distintiva del signo. El derecho a la marca se adquiere por el registro válidamente efectuado (podéis ver el art. 2.1 LM). Esto no significa que la marca sea irrevindicable, pues cabe la posibilidad de que pueda ejercitarse la acción reivindicativa, dentro del plazo de cinco años a contar desde la publicación de la marca, en el caso de que la inscripción de la misma se hubiera solicitado con fraude de los derechos de terceros o violando una obligación legal o contractual (art. 2.2 LM). Además, la actuación de mala fe del solicitante al solicitar la inscripción de la marca constituye causa de nulidad absoluta (art. 51.1.b) LM). En este caso, la acción de nulidad es imprescriptible (art. 51.2 LM).

A diferencia del sistema anterior, la regulación actual ha suprimido del examen que debe realizar la **Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)** el referente a las prohibiciones relativas, limitándose el control de oficio a las prohibiciones absolutas. El examen de las prohibiciones relativas sólo se lleva a cabo por la OEPM en el caso de que un tercero legitimado presente la oposición a la solicitud de registro de la marca. La concurrencia de prohibiciones absolutas (art. 5 LM) y relativas (arts. 6 a 10 LM) opera a modo de causa de no inscripción del derecho de marca.

Las **prohibiciones absolutas** se refieren, en unos casos, a defectos inherentes o intrínsecos al signo distintivo que le impiden alcanzar la finalidad identificativa y diferenciadora que entraña el concepto legal de marca (art. 5 LM); en otros, su utilización colisiona con valores esenciales de nuestro ordenamiento jurídico (es decir, vulnera la ley, el orden público o las buenas costumbres, art. 5.1.f)).

La enumeración de **prohibiciones absolutas** parte, como no puede ser de otro modo, de la prohibición de signos que no pueden constituir marca conforme al artículo 4 LM, esto es, los signos que no pueden ser objeto de una representación gráfica o que, sin más, carecen de capacidad distintiva (podéis ver el art. 2 Directiva 2008/95). A diferencia de la anterior LM de 1988, se elimina la prohibición expresa de registrar el color por sí mismo.

Asimismo, la LM cierra el acceso al registro de aquellos signos que se compongan exclusivamente de **signos genéricos** para los productos o servicios que pretendan distinguir (art. 5.1 b) LM; *signos desprovistos de carácter distintivo*).

En los signos genéricos, los autores distinguen dos modalidades: los **originariamente genéricos** y los que se han convertido en **genéricos por el uso**. De este modo, incurrir en prohibición absoluta los signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales o usuales para designar productos o servicios en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio (art. 5.d) y 55.1.d) LM), así como las marcas que se compongan "exclusivamente" de signos o medios que sirvan en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción del producto o de la prestación del servicio u otras características de los productos o del servicio (art. 5.c); LM y 7.1.c) Reglamento sobre la Marca Comunitaria: *signos descriptivos*). La razón de la exclusión de los signos descriptivos no sólo descansa en su falta de capacidad distintiva (que ya sería suficiente para su exclusión), sino en el monopolio que supondría la utilización de una característica común a varios productos, hecho que implicaría una restricción de la competencia, dado que su licitud tendría como consecuencia la obtención de una ventaja con relación al resto de los competidores. No obstante, a diferencia de los signos genéricos (podéis ver, sin embargo, el art. 3.3 de la Directiva), los signos descriptivos podrían ser inscritos como marcas cuando por el uso hubiesen adquirido (antes de la solicitud de registro) carácter o fuerza distintiva, *secondary meaning* (art. 5.3 LM).

Tampoco pueden ser marca las formas que vengan impuestas por razones de orden técnico o por la naturaleza de los propios productos o que afecten a su valor intrínseco o sustancial (art. 5.1.e) LM). La utilización como marca de formas necesarias implicaría un monopolio del uso de la forma necesaria que afectaría a la competencia entre empresarios (se puede pensar, como ejemplo,

en la forma de los zapatos que viene impuesta por la función que desempeña). Ello explica que en este caso se admita una excepción al principio general de admisión de utilización de formas tridimensionales como marcas.

Asimismo, con el ánimo de reforzar la garantía de calidad y veracidad de los productos y servicios, el legislador ha considerado que incurren en prohibición absoluta los **signos engañosos**, esto es, los que puedan inducir al público a error, particularmente, pero no exclusivamente, con relación a la naturaleza, la calidad, las características o la procedencia geográfica de los productos o servicios (art. 5.1.g) LM).

Incurren en prohibición absoluta los signos que, aplicados a identificar vinos o bebidas espirituosas, contengan o consistan en indicaciones de procedencia geográfica que identifiquen vinos o bebidas espirituosas que no posean esa procedencia, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de expresiones tales como "clase", "tipo", "imitación" u otras análogas¹.

⁽¹⁾Podéis ver el art. 5.1.h) LM y art. 23 ADPIC

La prohibición de registro se extiende a los signos que reproduzcan o imiten emblemas oficiales (banderas, condecoraciones y otros emblemas de España, sus comunidades autónomas, municipios, provincias o entidades locales), salvo que la autoridad competente lo autorice (art. 5 i, j, k LM y art. 6 *ter* del **Convenio de la Unión de París** para la protección de la propiedad industrial, de 20 de marzo de 1883 (en adelante CUP)), pero no a los signos dotados de alto valor simbólico (por ejemplo, religiosos).

A pesar de la prohibición absoluta de los signos genéricos y descriptivos, la LM permite las marcas compuestas por combinaciones o conjunciones de varios signos, de manera que su resultado permita a la marca adquirir fuerza o capacidad distintiva (art. 5.3 LM).

Las **prohibiciones relativas** afectan a signos:

- que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios iguales (art. 6.1.a) LM, v. STS, Sala 1.^a, 10 de octubre del 2001);
- que por su identidad, semejanza o similitud con otra marca anterior (sobre el concepto de *marca anterior*, podéis ver el art. 6.2 LM) y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan pueden inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la misma (art. 6.1.b LM). El signo, considerado en sí mismo, está dotado de capacidad distintiva, pero su utilización genera una situación de colisión o conflicto con derechos anteriores.

Tampoco pueden registrarse como marcas los signos que sean idénticos a un nombre comercial anterior que designe actividades idénticas a los productos o servicios para los que se solicita la marca (art. 7.1. a) LM), ni los signos que, por

⁽²⁾Sobre el concepto de nombre comercial anterior podéis ver el art. 7.2 LM

ser idénticos o semejantes a un nombre comercial anterior² y por ser idénticas las actividades que designan a los productos o servicios para los que se solicita la marca, contengan riesgo de confusión para el público.

La LM introduce la novedad legal de que el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior o con el nombre comercial anterior³.

⁽³⁾Podéis ver en jurisprudencia comunitaria, las STJCE de 11 noviembre de 1997 y 22 de junio de 1999

Asimismo, no pueden registrarse como marcas signos que sean idénticos o semejantes a marcas y nombres comerciales notorios y renombrados registrados (podéis ver el art. 8 LM). Por último, no pueden registrarse como marcas, sin la debida autorización de su titular, los siguientes signos denominativos:

- El nombre civil o la imagen que identifique a una persona distinta del solicitante de la marca.
- El nombre, apellido, seudónimo o cualquier otro signo que para el público en general identifique a una persona distinta del solicitante.
- Los signos que reproduzcan, imiten o transformen creaciones protegidas por un derecho de autor o por otro derecho de propiedad industrial.
- Los signos idénticos o los semejantes a un nombre comercial, a la denominación o razón social de una persona jurídica anterior que identifica en el tráfico económico a una persona distinta del solicitante en el caso de que exista riesgo de confusión para el público, para lo que el titular de estos signos "habrá de probar el uso o conocimiento notorio de dichos signos en el conjunto del territorio nacional" (art. 9. d)).

En el nuevo sistema registral de marcas –como ya hemos apuntado– la OEPM no controla de oficio la concurrencia de prohibiciones relativas, sino que el examen de las mismas depende de que un tercero legitimado formule la correspondiente oposición a la solicitud de la marca presentada a registro, sin perjuicio de que la OEPM comunique, a efectos informativos, la existencia de la solicitud de registro a quienes en una búsqueda informática de anterioridades pudieran gozar de un mejor derecho.

Supresión del examen previo

La finalidad de la supresión del examen previo se justifica, en la Exposición de Motivos de la LM, en la necesidad de "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 está, por otra parte, más acorde con la naturaleza y el sentido de las prohibiciones de registro y con los intereses que se han de tutelar, predominantemente públicos o generales en el caso de prohibiciones absolutas y de carácter privado en el caso de las relativas [...]". Frente al sistema introducido por la LM, los expertos y especialistas del sector han denunciado que fomenta la existencia de marcas débiles y que siembra un contexto de litigiosidad importante en la medida en que la oposición de los terceros puede demorarse durante cinco años.

El registro de una marca que incumpla alguna de las prohibiciones relativas no es causa de nulidad absoluta, sino causa de nulidad relativa (art. 52.1 LM). Se reconoce una acción de anulabilidad que prescribe a los cinco años, salvo que el solicitante de la marca o, en su caso, el nombre comercial posteriormente registrado hubiera actuado de mala fe, en cuyo caso la acción es imprescriptible (art. 52.2 LM). La legitimación activa para instar la declaración de nulidad relativa corresponde a los titulares de los derechos anteriores afectados por el registro de la marca (art. 59. b) LM). La declaración de nulidad corresponde al órgano jurisdiccional competente y exige sentencia firme y ser objeto de cancelación registral. Con dicho fin, la sentencia se comunica a la OEPM para que proceda de forma inmediata a la cancelación de la inscripción registral y a su publicación en el **Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI)**. Además del procedimiento judicial, el legislador ha introducido un sistema de resolución extrajudicial de conflictos surgidos en el ámbito del procedimiento de registro de marcas, pero únicamente respecto a las prohibiciones relativas (podéis ver los arts. 6.1 b), 7.1.b), 8 y 9 LM y este sistema de arbitraje en art. 28 LM).

2.3. La adquisición del derecho de marca

En la LM 1988, la vía exclusiva de adquisición del derecho de marca era el registro de la marca. El derecho sobre el signo distintivo se adquiría únicamente tras su inscripción en un registro público. En la nueva LM 2001, el principio general es que el derecho de la marca se adquiere por medio "del registro válidamente efectuado" en la OEPM, registro que podrá comprender una o varias clases de productos; pero además se protege de forma intensa, aunque temporal, la marca preutilizada no inscrita (es decir, se refuerza la protección de marcas notorias y renombradas).

Tras la STC 103/1999, de 3 de junio, la solicitud de registro de la marca debe presentarse al **órgano competente de la comunidad autónoma** donde el solicitante tenga su domicilio o un establecimiento industrial o comercial serio y efectivo (art. 11.1 LM). El órgano competente de la comunidad autónoma no sólo realiza un examen formal de la solicitud y el pago de las tasas correspondientes (como sucedía en el sistema potestativo anterior, de la LM 1988), sino que además controla si el solicitante está legitimado para obtener el registro de la marca. Asimismo, puede suspender el procedimiento cuando detecte irregularidades y tener por desistida la solicitud cuando éstas no se subsanen oportunamente (podéis ver el art. 16 LM). Tras este examen formal y de legitimación, el órgano de la comunidad autónoma remite la solicitud a la OEPM y ésta se publica en el BOPI (podéis ver el art. 18 LM). La OEPM realiza el examen de fondo limitado, como ya hemos tenido ocasión de destacar, a la concurrencia, o no, de prohibiciones absolutas o a la concreta prohibición relativa contemplada en el art. 9.1b) LM (art. 20 LM). Cuando existen oposiciones u observaciones o la OEPM advierte la concurrencia de una prohibición absoluta se abre un período de alegaciones y se suspende el procedimiento. Una vez transcurrido el plazo, la OEPM debe acordar la concesión o denega-

ción del registro de la marca (arts. 21 y 22 LM), publicándose la decisión positiva o negativa en el BOPI. En el caso de que se conceda el registro, la OEPM expide el título de registro de la marca.

El **Registro de Marcas** es público mediante el acceso a bases de datos, suministro de listados informáticos, consulta de expedientes, obtención de copias y certificaciones y mediante redes telemáticas. Con todo, el único medio para acreditar fehacientemente el contenido de las inscripciones registrales es la certificación (art. 53.2 RLM). Los expedientes relativos a la solicitud de marcas han de conservarse por parte de la OEPM durante un período de cinco años (art. 55 RLM). Los tradicionales principios de tracto sucesivo (art. 46.4), prioridad temporal (art. 46.5), publicidad formal (art. 46.6) y material se aplican al Registro de Marcas.

Una de las novedades que ha introducido la LM 2001 es la del **restablecimiento de derechos**. La LM admite, previa solicitud y con algunas excepciones, que el solicitante de una marca, el titular de una marca o cualquier parte en un procedimiento ante la OEPM pueda ser restablecido en sus derechos o, en su caso, admitido su recurso si, aun habiendo demostrado toda la diligencia requerida por las circunstancias, no hubiera podido respetar un plazo con respecto a la OEPM (arts. 25 LM, 47 y 48 RLM).

2.4. El derecho de marca, contenido y límites

El derecho que confiere la marca registrada constituye un **derecho subjetivo** que contiene una serie de facultades y que está sometido legalmente a una serie de límites.

El derecho no recae sobre una cosa corporal, sino sobre un bien inmaterial (*Immaterialgüterrecht*). El derecho exclusivo tiene como referente la utilización en el mercado de la relación entre el signo y los productos o servicios para los que concretamente ha sido otorgada la marca. El registro de la marca reconoce a su titular un derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico (art. 34.1 LM), lo cual ha de configurar un *ius prohibendi* de carácter general que impide al tercero el uso de signos idénticos y semejantes para productos idénticos o similares (art. 34.2 LM).

En su **vertiente positiva**, el titular registral de la marca podrá designar con la marca los correspondientes productos o servicios, introducirlos, identificados por medio de la marca, en el mercado y utilizar ésta a efectos publicitarios. El ámbito territorial del derecho exclusivo es el territorio español, para las marcas nacionales, y el de la Unión Europea, para las marcas comunitarias. Las

⁽⁴⁾ Titular registral, podéis ver el art. 34 LM

facultades concedidas al titular de la marca inscrita⁴, asimismo se reconocen a la marca no registrada notoriamente conocida en España *ex artículo 6 bis CUP*, salvo la prohibición de importar o exportar el signo (art. 34.5 LM).

En su **vertiente negativa**, el titular de la marca puede oponerse a un posterior registro y puede prohibir que terceros puedan:

- poner el signo en los productos o en su presentación;
- ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con esos fines u ofrecer o prestar servicios con el signo;
- importar o exportar los productos con el signo;
- utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad;
- usar el signo en redes de comunicaciones telemáticas y como nombre de dominio;
- poner el signo en envoltorios, embalajes, etiquetas u otros medios de identificación u ornamentación del producto o servicio, elaborarlos o prestarlos, o fabricar, confeccionar, ofrecer, comercializar, importar, exportar o almacenar cualquiera de esos medios incorporando el signo, si existe la posibilidad de que dichos medios puedan ser utilizados para realizar un acto prohibido (art. 34.3 a), b), c), d) y e) LM).

Además, el titular de una marca registrada podrá impedir que los comerciantes o distribuidores supriman dicha marca sin su expreso consentimiento, pero no puede impedir que añadan por separado marcas o signos distintivos propios, siempre que ello no menoscabe la distintividad de la marca principal. También puede obligar al editor de diccionarios a que indique, al reproducir su marca en diccionarios, enciclopedias y obras de consulta, que ésta es una marca inscrita (art. 35 LM).

El titular podrá ejercitar el derecho de marca durante **diez años** desde la fecha de presentación de la solicitud y podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años (arts. 31 y 32 LM).

Con todo, la simple solicitud de registro de marcas confiere a su titular una protección provisional, a partir de su publicación, consistente en el derecho a exigir una indemnización razonable y adecuada a las circunstancias, si un tercero lleva a cabo un uso de la marca (art. 38 LM).

El derecho de marca está sometido a unos **límites de carácter general** y a unos **límites especiales**. En relación con los primeros, el titular registral debe ejercitar el derecho con arreglo a las exigencias de la buena fe (art. 7.1 CC), sin incurrir en abuso de derecho o ejercicio antisocial del mismo (art. 7.2 CC).

En cuanto a los segundos, su exigencia nace de la propia naturaleza del derecho subjetivo, en este caso, del derecho de marca. Los límites específicos aluden al uso legítimo del derecho de marca por parte de terceros sin consentimiento del titular de la marca registrada. La LM permite el uso de determinados signos siempre que se haga de buena fe y no constituya uso a título de marca. La marca no se usa, por tanto, en su función distintiva, sino puramente descriptiva. En cuanto al uso de la marca cuando sea necesario para indicar el destino del producto o del servicio, el titular registral de la marca no puede prohibir al tercero su utilización⁵ siempre y cuando ésta se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.

Un límite relevante del derecho exclusivo de marca es el denominado **agotamiento del derecho de marca**.

El significado de esta doctrina es de fácil comprensión: una vez que el titular de la marca introduce (él u otra persona con su consentimiento) el producto marcado en el mercado, este bien, producto o mercancía es de libre comercio dentro del mercado interior. Realizada la primera comercialización del producto por el titular o por otra persona con su consentimiento (expreso o tácito), dicho titular no podrá impedir que los terceros realicen, en régimen de libre comercio, comercializaciones posteriores. La finalidad de esta doctrina es fortalecer y favorecer la libre circulación de las mercancías en el Espacio Económico Europeo (los quince Estados miembros de la UE más Islandia, Liechtenstein y Noruega).

La doctrina del agotamiento del derecho de marca se recoge en el artículo 36 de la LM (podéis ver también la STS de 28 septiembre del 2001). A tenor de este precepto, el derecho conferido por el registro de marca no permite a su titular prohibir a terceros el uso de la misma para productos comercializados en el Espacio Económico Europeo con dicha marca por el titular o con su consentimiento, salvo que existan motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos, en especial cuando el estado de los mismos se haya modificado o alterado tras la comercialización (art. 36 LM y Protocolo 28 sobre propiedad industrial del Acuerdo sobre Espacio Económico Europeo, firmado el 2 de mayo de 1992 en Oporto).

⁽⁵⁾ En particular, en el caso de accesorios o piezas sueltas podéis ver STJCE, de 23 de febrero de 1999, caso BMW

Agotamiento del derecho

La doctrina del agotamiento de derecho de marca constituye uno de los límites fundamentales del derecho de marca.

El TJCE en su Sentencia de 4 de noviembre de 1997 (caso "parfums Christian Dior") clarifica que el agotamiento implica que "cuando el titular de una marca ha comercializado o ha dado su consentimiento a la comercialización en el mercado comunitario de productos que llevan su marca, el comerciante facultado para vender dichos productos tiene también la facultad de usar dicha marca para anunciar al público la comercialización ulterior de los mismos [...] ello significa que el titular de una marca no puede oponerse, invocando el apartado dos del artículo 7 de la Directiva 89/104 (hoy Directiva 2008/95), a que un comerciante, que habitualmente comercializa artículos del mismo tipo, pero no necesariamente de la misma calidad que los que llevan la marca, utilice dicha marca, conforme a los métodos usuales en su ramo de actividad, para anunciar al público la comercialización ulterior de dichos productos, a menos que se demuestre que, habida cuenta de las circunstancias específicas de cada caso, el empleo de la marca a estos efectos menoscaba gravemente la reputación de la misma".

Como destaca la doctrina especializada, el agotamiento del derecho de marca descansa fundamentalmente en la doctrina jurisprudencial del objeto o fin específico del derecho de marca, objeto que consiste en garantizar al titular un derecho exclusivo a utilizar la marca para esa primera comercialización del producto y a protegerla contra los competidores que abusarían de la posición y reputación de la marca a través de la venta de productos indebidamente provistos de esta marca. Cumplido su objetivo específico, el derecho del titular de la marca se agota.

La doctrina jurisprudencial ha sido recogida tanto en la Directiva de marcas (art. 7.1), como en el **Reglamento sobre la marca comunitaria** (en adelante, RMC). En concreto, el artículo 13.1 RMC dispone que:

"1) El derecho conferido por la marca comunitaria no permitirá a su titular prohibir el uso de la misma para productos comercializados en la Comunidad bajo esa marca por el titular o con su consentimiento".

En conformidad con el citado precepto, el agotamiento de marca exige la concurrencia de tres elementos o requisitos:

- a) **requisito objetivo:** los productos deben ser comercializados por primera vez,
- b) **requisito subjetivo:** por el titular o por un tercero con su consentimiento, y
- c) **requisito territorial:** en el territorio del Espacio Económico Europeo.

El agotamiento se origina para todo el mercado de la Unión Europea, tanto si el producto marcado se ha introducido en el mercado nacional (v. gr. español) como en el mercado de cualquiera de los Estados miembros. Así, el titular de una marca que ha introducido el producto o servicio marcado en el mercado español o comunitario no puede ejercitar acciones derivadas de las marcas de las que sea titular en los distintos países comunitarios para impedir la libre circulación de ese producto (podéis ver el art. 13 RMC, pero podéis observar ya anteriormente las SSTJCE de 31 de octubre de 1974 (caso Centrapharm/Winthrop), de 22 de junio de 1976 (caso Terrapin/Terranova) y de 11 de julio de 1996 (caso Bristol-Myers Squibb)).

Otras sentencias

Aparte de la Sentencia del TJCE de 4 de noviembre de 1997 (parfums Christian Dior), podéis ver sobre el agotamiento del derecho de marca especialmente las SSTJCE, de 31 de octubre de 1974, asunto 16/74, Centrapharm BV c. Winthrop BV, en Rec. 1974, pág. 1183 (podéis observar, sobre todo, el fundamento jurídico 11); de 22 de junio de 1976, Société Terrapin c. Société Terranova, asunto 119/75, Rec. 1976, pág. 1039; de 23 de mayo de 1978, Hoffmann-La Roche & Co AG c. Centrafarm, asunto 102/77, Rec. 1978, pág. 1139; de 17 de octubre de 1990, SA CNL-Sucal NV c. Hag AG, asunto C-10/89, Rec. 1990, pág. I-3711; de 20 noviembre de 2001, Asunto Zino Davidoff, C-414/1999.

Sobre el requisito territorial

En cuanto al requisito o elemento territorial, se ha suscitado la cuestión del alcance real del elemento territorial para que se produzca el agotamiento del derecho de marca: esto es, si el derecho de marca se agota en el territorio que comprende la UE o EEE o si podemos hacer referencia al agotamiento internacional de la marca, según el cual, una vez comercializados los productos por parte del titular o un tercero con su consentimiento por primera vez en cualquier parte del mundo, éste no podrá alegar su derecho de exclusividad para impedir las importaciones paralelas de los productos marcados o portadores de la marca originaria. La tesis del TJCE ha sido la de considerar que el agotamiento de los derechos de marca tiene exclusivamente un alcance comunitario (podéis ver, como ejemplo, las SSTJCE de 16 de julio de 1998, *Silhouette International Schmied c. Hartalauer Handelsgesellschaft*, asunto C-355/96, Rec. 1998, pág. 4822, y de 1 de julio de 1999, *Sebago Inc. y SA Ancienne Maison Dubois et Fils c. SA GB-Unic*, asunto C-173/98, Rec. 1999, pág. I-4114). Como destaca con toda claridad el TJCE en la primera de las sentencias en su fundamento jurídico XVIII (caso *Silhouette*): "el derecho exclusivo conferido por la marca se agota de forma que el titular de la marca ya no está facultado para prohibir su uso. El agotamiento está subordinado, en primer lugar, a que los productos hayan sido comercializados por el titular o con su consentimiento [...], ahora bien, el agotamiento sólo tiene lugar cuando los productos han sido comercializados en la Comunidad (ahora EEE, tras la entrada en vigor del Acuerdo EEE)".

Es más, la Directiva de marcas (art. 7) no deja a los Estados miembros la posibilidad de prever en su derecho nacional dicho agotamiento respecto de productos comercializados en países terceros (así lo recuerda el fundamento jurídico XVII de la citada STJCE, caso *Sebago*). Todo ello tiene como significado que los productos marcados introducidos en el comercio internacional, fuera de la Unión Europea, por el titular de la marca o con su consentimiento no pueden ser introducidos en el mercado comunitario sin la autorización del titular de la marca en los Estados miembros de la Unión Europea. Con todo, el asunto del agotamiento internacional de la marca sigue suscitando polémica. Debe tenerse en cuenta que el artículo 6 del Acuerdo ADPIC (o TRIP's) excluyó el tema del agotamiento de los derechos, dejando libertad a cada uno de los Estados para admitir o no en su legislación el agotamiento internacional (podéis ver STS español de 15 de mayo de 1985 y especialmente STS de 28 de septiembre del 2001). Aun así, España ha optado por regularlo explícitamente, como hemos visto, en el artículo 36 de la nueva Ley de Marcas.

Una cuestión que también debe ser objeto de ponderación es la relativa al etiquetado o reenvasado de productos, problema que también ha sido objeto de preocupación por parte de la jurisprudencia comunitaria. La problemática ha de remitirse a la sentencia del TJCE, de 23 de mayo de 1978 (Caso *Valium*). El caso que se suscitaba al órgano jurisdiccional de la CEE era el de un producto que se había comprado en Inglaterra con la marca *Valium* y que se había reenvasado en Alemania. El titular de la marca en Alemania pretendía la prohibición de la distribución en el mercado alemán porque el reenvasado se había producido en unas circunstancias determinadas que no garantizaban al consumidor que dicho producto no hubiera sido manipulado sin su autorización. Con ello, se pretendía evitar el agotamiento del derecho de marca en tutela de los consumidores. Esta línea jurisprudencial fue contrariada por el propio TJCE dos años más tarde, en la Sentencia de 3 de diciembre de 1981, caso *Vibramicina*, en la que declaró que, pese al reenvasado del producto, se producía el agotamiento del derecho de marca siempre y cuando el reenvasado se hubiera producido en circunstancias semejantes que aseguraran que no se había producido la manipulación del producto sin autorización del titular de la marca (en el caso que comentamos, la seguridad en la falta de manipulación residía en el hecho probado de que el producto farmacéutico estaba incluido en unas cápsulas en las que aparecía la marca *Vibramicina* y las tiras de encapsulación estaban intactas en los nuevos envases dentro de los cuales se habían introducido). Tras las dos sentencias mencionadas, la línea jurisprudencial se ha consolidado en la exigencia por parte del TJCE de los siguientes requisitos: **a)** que el reenvasado no suponga una alteración del producto contenido en el envase; **b)** que se indique claramente el fabricante y el origen del producto y **c)** que se informe o ponga en conocimiento del titular de la marca la puesta en venta del medicamento o, en general, del producto reenvasado (podéis ver STJCE de 11 de julio de 1996, caso *Bristol-Myers Squibb*).

Recientemente, el TJCE exige para la licitud del reenvasado, por un lado, la necesidad de evitar la compartimentación de los mercados y, por otro, que debe advertirse al titular de la marca para que, si fuera el caso, tenga la posibilidad de oponerse al reenvasado (podéis ver STJCE, de 23 de abril del 2002, Caso *Merck, Sharp & Dohme y Boehringer Ingelheim*).

El derecho subjetivo de marca está también limitado por el **deber de uso efectivo y real de la marca por parte de su titular** (art. 39 LM y 15 RMC), de tal modo que el desuso de la marca, infringiendo aquel deber, tiene como consecuencia la caducidad del derecho de marca (art. 55.1.c LM).

Desde esta perspectiva, el uso de la marca constituiría una carga cuya inobservancia daría lugar a su caducidad. La finalidad de esta obligación de uso de la marca no es otra que la de reducir el número total de marcas registradas y protegidas y, consiguientemente, facilitar el acceso al registro de otras marcas y reducir el conflicto potencial que se pueda dar entre las mismas.

En concreto, si en el plazo de cinco años contados desde la fecha de publicación de la concesión, la marca no hubiera sido objeto de un uso efectivo y real en España para los productos o servicios para los cuales está registrada o si tal uso hubiera sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca ha de considerarse caducada.

La marca se reputa usada por su titular cuando sea utilizada por un tercero con su consentimiento (art. 39.3 y 34.2 LM). No se considera por parte del legislador la caducidad de la marca cuando la falta de uso se deba a circunstancias obstativas independientes de la voluntad de su titular, como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los productos o servicios para los que esté registrada (podéis ver el art. 39.4 y 19.1 ADPIC). En la acción de caducidad por falta de uso, corresponde a su titular demostrar que ha sido usada o que existen causas justificativas de la falta de uso (art. 58 LM).

La explotación del derecho de marca puede realizarse de forma directa por el titular o por un tercero que la use en el mercado con su consentimiento.

En efecto, el derecho de marca puede transmitirse a terceros por su titular registral.

Al regular la marca (así como su solicitud) como objeto del derecho de propiedad, el legislador reconoce que tanto la marca, como la solicitud del registro de marca son susceptibles de transmisión, con independencia de la totalidad o parte de la empresa "por todos los medios que el derecho reconoce" (art. 46 LM). La marca puede ser objeto de cesión, de derechos reales y de licencia (arts. 46.2 LM) y, además, puede darse en garantía (art. 46.2 LM; cabe la constitución de hipoteca mobiliaria sobre la marca) y es susceptible de ser embargada con independencia de la empresa, así como ser objeto de medidas que resulten de

un procedimiento de ejecución (art. 46.2 LM). La transmisión de la empresa en su totalidad implicará la de sus marcas, salvo que exista pacto en contrario o ello se desprenda claramente de las circunstancias del caso (art. 47 LM).

La marca puede ser objeto de cesión plena y libre como un bien (inmaterial) autónomo.

Tanto la solicitud de registro de marca, como la marca pueden ser objeto de licencia para la totalidad o para una parte de los productos o servicios para los cuales esté registrada y para la totalidad o parte del territorio español (art. 48 LM).

Tanto la cesión, como la licencia de la marca se pueden realizar sin necesidad de ceder ni de arrendar la empresa o parte de la empresa que produce los bienes o presta los servicios. La licencia podrá contener la cláusula de exclusividad, lo cual tendrá como consecuencia que el licenciante no podrá conceder más licencias para la zona territorial delimitada. Por lo demás, la LM se remite a la voluntad de las partes, esto es, al contrato de licencia, a los efectos de regular las relaciones jurídicas entre licenciante y licenciatario, sin que se recoja legalmente (las partes deberán pactarlo, si lo consideran conveniente) el derecho del licenciante a controlar la calidad de los productos o servicios ofrecidos por el licenciatario. Con todo, el licenciante está protegido frente a las violaciones del licenciatario que afecten a los límites pactados en el contrato. La cesión y la licencia de la marca sólo tendrán efectos frente a terceros "de buena fe" cuando se formalicen por escrito y se inscriban en el registro de marcas de la OEPM (podéis ver los arts. 46.3 LM).

2.5. Acciones por violación del derecho de marca

En su vertiente impositiva, el derecho de marca contiene un derecho negativo de defensa a través de la articulación de un sistema de acciones penales (art. 274 CP) y civiles que persiguen la efectividad real del *ius prohibendi* mediante la tutela jurisdiccional (arts. 40 a 45 LM). Dichas acciones son aplicables tanto a la marca nacional, como a la marca comunitaria (art. 14 RMC, podéis ver también los arts. 94 y sigs. RMC). El titular de una marca registrada puede ejercitar ante los órganos jurisdiccionales las acciones civiles o penales contra quienes lesionen su derecho y exigir las medidas necesarias para su salvaguardia (art. 40 LM).

En el **ámbito penal**, el artículo 274 CP define la conducta típica de forma extensa y algo confusa. Conforme a dicho precepto, se castiga a quien, con fines industriales o comerciales, sin el consentimiento del titular de un derecho de propiedad industrial registrado conforme a la legislación de marcas, con conocimiento del registro, reproduzca, imite, modifique o utilice de cualquier

otro modo un signo idéntico o confundible con aquél, con el fin de distinguir idénticos o similares productos o servicios, actividades o establecimientos, para los que el derecho de propiedad industrial se encuentra registrado.

En el ámbito de la **jurisdicción civil** (juzgados de lo mercantil conforme al art. 86 ter. LOPJ), y tras la reforma de la Ley 19/2006, de 5 de junio, el titular del derecho de marca violada está legitimado para:

- El ejercicio de la acción de cesación de los actos que violen su derecho (arts. 41.1 a) y 44 LM).
- El ejercicio de la acción de indemnización de daños y perjuicios sufridos (arts. 42, 43, 45 y 76.2 LM. Con relación a esta acción, los problemas prácticos que generaba el cálculo de la indemnización de daños y perjuicios se han solventado, al menos en parte, por la reforma de la Ley 19/2006. El art. 43 LM establece que los daños y perjuicios comprenden no sólo las pérdidas sufridas, sino también las ganancias dejadas de obtener por el titular del registro de la marca a causa de la violación de su derecho. Además, el titular de la marca también puede reclamar indemnización por el perjuicio causado al prestigio de la marca por el infractor, especialmente por una realización defectuosa de los productos o una presentación inadecuada. La cuantía de la indemnización también incluye los gastos de investigación en que razonablemente se haya podido incurrir para la obtención de pruebas sobre la comisión de la infracción o violación del derecho de marca. Además de la fijación de criterios de indemnización y la posibilidad de reclamar la indemnización por daño moral, a efectos probatorios en el proceso, el titular de la marca tiene derecho en todo caso y sin necesidad de prueba alguna al 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcado.
- Exigir que se adopten las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación y, en particular, que se retiren del tráfico económico los productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas u otros documentos en los que se haya materializado la violación del derecho de marca (art. 41.1. c) LM).
- Reclamar la destrucción o cesión con fines humanitarios, si fuere posible y a costa siempre del condenado, de los productos ilícitamente identificados con la marca que estén en posesión del infractor, salvo que la naturaleza del producto permita la eliminación del signo distintivo sin afectar al producto y sin que la destrucción del producto produzca un perjuicio desproporcionado al infractor o al propietario, según las circunstancias específicas de cada caso apreciadas por el tribunal (podéis ver los arts. 41.d) LM y art. 63.e) LP).

- Exigir la publicación de la sentencia a costa del condenado mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas (art. 41. e) LM).

Además, la LM remite a las medidas que se recogen en el Título XIII de la Ley de Patentes (LP) (medidas cautelares, práctica de diligencias de comprobación de hechos, etc.) que no sean incompatibles con la propia naturaleza de la marca (a excepción del artículo 128 LP) (podéis ver la Disposición adicional primera LM).

Las acciones civiles por violación del derecho de marca pre sriben a los cinco años, a contar desde el día en el que pudieran ejercitarse (art. 45 LM), que, a nuestro juicio, es el día en que el titular tuvo o pudo tener conocimiento de la violación de su derecho de exclusiva.

El conocimiento de las acciones por violación del derecho de marca corresponde a la jurisdicción mercantil⁶ y el procedimiento será el ordinario, conforme al artículo 249.1.4.º LEC 1/2000, siempre que no versen exclusivamente sobre reclamaciones de cantidad, en cuyo caso la demanda se tramitaría por el que corresponda según la cuantía reclamada.

⁽⁶⁾La competencia para el conocimiento de estas acciones por violación de derechos de marcas corresponde a los juzgados de lo mercantil (art. 86 ter, 2 LOPJ según LO 8/2003, de 9 de julio, para la reforma concursal, por la que se modifica la LO 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial

Con la **acción de cesación**, acción de vital importancia y de creación jurisprudencial en un pasado reciente, se trata de evitar que continúen realizándose los actos de violación del derecho de marca, esto es, la reiteración de la actividad que lesiona continuamente la marca. La medida ha de otorgarse de forma inmediata y, por tanto, provisionalmente (art. 134 LP por remisión). Al ejercitar la acción de cesación, el titular de la marca registrada no tiene que demostrar que el demandado actúa dolosa o negligentemente porque, a diferencia de la acción de indemnización de daños y perjuicios, esta acción no tiene como presupuesto la concurrencia de requisitos subjetivos en la persona que infringe la marca. Los únicos presupuestos objetivos son, por un lado, que el infractor demandado haya realizado uno o varios actos de violación de la marca y, por otro, que exista riesgo de reiteración del acto de infracción de la marca.

El titular de la marca solicitará en su demanda que cesen los actos de violación y, además, que se adopten las "medidas necesarias para evitar que prosiga la violación"; entre las medidas que acoge esta cláusula general, la doctrina destaca la retención y depósito de los objetos portadores de la marca infractora en posesión del demandado, la retención y depósito de las etiquetas, envases y material publicitario que reproduzcan la marca infractora, así como de los medios exclusivamente destinados a reproducir la marca infractora cuando tales medios estén en posesión del demandado. Asimismo, el titular de la marca puede, por una parte, exigir a aquellas personas que comercializan productos marcados en el mercado la información sobre la identidad de los terceros que han suministrado los productos (art. 47 ADPIC o TRIPS) y, por otra, solicitar a las autoridades aduaneras la retención de las mercancías con usurpación de marca (Reglamento CE núm. 3295/94, de 22 de diciembre de 1994, por el que

se establecen las medidas dirigidas a prohibir el despacho a libre práctica, la exportación, la reexportación y a incluir, en régimen de suspensión, las mercancías con usurpación de la marca y las mercancías piratas).

Por otra parte, la nueva LM introduce como novedad que en la condena a la cesación de los actos de violación de una marca, el tribunal pueda fijar una indemnización de cuantía determinada no inferior a 600 euros por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la violación (art. 45 LM). Se trata no de multas, sino de indemnizaciones coercitivas, cuyo importe y día a partir del cual surge la obligación se fija en ejecución de sentencia.

Las personas que, sin consentimiento del titular, realicen cualquier acto de violación del derecho de marca responderán de los daños y perjuicios que ocasionen (art. 42.1 LM). También son legitimados pasivos de la acción de indemnización los responsables de la primera comercialización de los productos o servicios ilícitamente marcados (art. 42.1 LM). Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de violación de la marca registrada sólo estarán obligados a indemnizar por los daños y perjuicios causados si hubieran sido advertidos suficientemente por el titular de la marca o, en su caso, por la persona legitimada para ejercitar la acción acerca de la existencia de ésta, convenientemente identificada, y de su violación, con el requerimiento de que cesen en la infracción; también cuando en su actuación hubiere mediado culpa o negligencia o cuando la marca en cuestión fuera notoria o renombrada (art. 42.2 LM).

2.6. Nulidad y caducidad del derecho de marca

El derecho exclusivo de la marca registrada puede extinguirse por la declaración de nulidad o por la caducidad de la misma.

La **nulidad del registro de marca** puede derivar de una infracción a una prohibición absoluta o de una violación de prohibición relativa (arts. 51 y 53 LM). Las acciones de nulidad de la marca persiguen la cancelación del registro de marca mediante la declaración de nulidad por sentencia firme (art. 51 LM).

Tratándose de una nulidad absoluta, la acción de nulidad se declara como imprescriptible (art. 51.2 LM). En el caso de la nulidad relativa, la acción prescribe a los cinco años a contar desde la publicación de la concesión del registro en el BOPI, salvo que el registro de la marca se hubiera solicitado de mala fe, en cuyo caso la acción será imprescriptible (art. 52 LM). La declaración de nulidad corresponde a los juzgados de lo mercantil. Tratándose de marca comunitaria, la demanda de nulidad ha de presentarse ante la **Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI)** (arts. 52 y 53 RCM). Con todo, las demandas en ejercicio de acciones por violación de la marca presentadas ante los tribunales comunitarios de marcas que existirán en cada uno de los Estados miembros



Logotipo de la Oficina de Armonización del Mercado Interior.

pueden dar lugar a la oportuna reconversión solicitando la nulidad de la marca. En este caso, la competencia para la declaración de nulidad se reconoce al tribunal comunitario de marcas (arts. 95 y 96 RCM).

La declaración de nulidad tiene efecto retroactivo: se considera legalmente que la marca inscrita que no cumplía en el momento de su inscripción los requisitos legales para ser registrada no fue nunca válidamente concedida (art. 54 LM). A pesar de todo, no se producirá el efecto retroactivo, pese a la declaración de nulidad, en dos hipótesis legales:

- no afectará a las resoluciones sobre violación de la marca que hubieran adquirido fuerza de cosa juzgada y hubieran sido ejecutadas antes de la declaración de nulidad, y
- tampoco afectará la declaración de nulidad a los contratos concluidos antes de la declaración de nulidad en la medida en que hubieran sido ejecutados con anterioridad a la misma (art. 54.2.b LM).

La nulidad afecta tanto al registro, como a la solicitud que lo originó: dado que uno y otra han sido declarados nulos, no han tenido nunca efectos.

La **legitimación** es distinta según se trate de acción de nulidad absoluta o relativa. En el primer caso, la legitimación activa corresponde tanto a la OEPM, como a cualquier persona física o jurídica o cualquier agrupación constituida para la representación de los intereses de fabricantes, productores, comerciantes o consumidores que resulten afectados u ostenten un derecho subjetivo o interés legítimo (art. 59 LM). En el segundo, la legitimación activa la ostenta el titular afectado por la violación de la prohibición relativa, el cual ha visto lesionado su derecho prioritario que impedía el registro. Este titular será el que tenga interés legítimo en ejercitar la acción de nulidad relativa.

La declaración de nulidad del registro de marca contenida en sentencia firme tiene fuerza de cosa juzgada frente a todos (*erga omnes*).

La **caducidad de la marca** implica también la extinción del derecho de marca. Las causas de caducidad son básicamente hechos sobrevenidos, lo que significa que el derecho exclusivo de marca ha existido válidamente hasta que se ha producido el motivo causa de la caducidad.

La caducidad puede tener una causa voluntaria o una causa involuntaria. Son **causas voluntarias** la renuncia del titular de la marca registrada y la falta de renovación. El registro de la marca será cancelado cuando el titular de la marca presente un escrito ante el registro que contenga la renuncia total o parcial de su derecho. En el caso de que existan derechos reales, embargos o licencias inscritos en el registro de marca, no bastará la simple renuncia para la cancelación registral, será preciso además el consentimiento de los titulares de los derechos

inscritos. La declaración de la caducidad de la marca por falta de renovación y por renuncia corresponde a la OEPM, en el caso de marcas nacionales, y a la OAMI, si se trata de marcas comunitarias (art. 55 LM y 46 y 51 RMC).

La caducidad puede darse por **causas ajenas a la voluntad del titular** de la marca inscrita. Estas causas son básicamente:

- la **falta de uso** de la marca (arts. 39 y 55 LM y 51.1.a RCM), salvo que el titular demuestre que empezó a usar de buena fe la marca en el período comprendido entre la expiración del plazo de cinco años y los tres meses previos al ejercicio de la acción de caducidad;
- **genericidad sobrevenida** de la marca, esto es, cuando en el comercio la marca se haya convertido, por la actividad o inactividad de su titular, en la designación usual del producto o servicio en relación con el cual la marca ha sido registrada (arts. 55.d LM y art. 51.1.b RMC);
- por **inducción a error** a los consumidores como consecuencia del uso que realiza de la marca su titular. Este error se especifica legalmente en la naturaleza, calidad, características o procedencia geográfica de los productos o servicios (art. 55.e LM y 51.1.c RMC);
- la **pérdida del titular de los requisitos que le legitimaban** para ser titular de la marca: nacionalidad, domicilio, sede del establecimiento mercantil, etc. (art. 55.f LM).

Esta caducidad forzada se declara por los tribunales en el caso de marcas nacionales y por la OAMI en la hipótesis de marcas comunitarias (arts. 56 y 57 LM, y 56 RMC) o, en su caso, por el tribunal de marca comunitaria (art. 96 RMC). Tratándose de marcas nacionales, la sentencia firme que declara la caducidad de la marca ha de notificarse al registro para que proceda a la cancelación de la marca inscrita.

3. El nombre comercial

El nombre comercial constituye un signo distintivo que sirve para identificar al empresario y para distinguir su actividad empresarial de otras actividades idénticas o similares. El artículo 87 LM destaca la función identificadora y distintiva del nombre comercial al disponer que "sirve para identificar a una persona física o jurídica en el ejercicio de su actividad de las idénticas o similares".

El nombre comercial puede estar constituido por nombres patronímicos de personas físicas, razones sociales o denominaciones sociales, denominaciones de fantasía o alusivas al objeto de la actividad empresarial, por anagramas, logotipos o por cualquier combinación de todos éstos, imágenes, figuras y dibujos (art. 87.2 LM).

La disciplina de la marca es aplicable al nombre comercial, salvo aquellas normas que sean incompatibles con la naturaleza del nombre comercial (art. 87.3 LM, así, entre otras, se aplicarán las normas sobre procedimiento de registro de marca). Con todo, existe una regulación especial del nombre comercial que atiende a su función especial como signo distintivo del empresario y su actividad en el mercado. De ahí que el nombre comercial sea único para un mismo empresario. No caben varios nombres comerciales para un mismo empresario.

El registro del nombre comercial confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarlo en el tráfico económico (art. 90 LM). Consecuentemente, el registro ya no es potestativo, sino necesario o, si se prefiere, constitutivo para adquirirlo.

A diferencia de la LM de 1988, la nueva LM permite la cesión autónoma del nombre comercial. Esto es, el nombre comercial puede cederse o transmitirse de forma autónoma a la empresa o parte de la empresa.

4. La marca comunitaria

4.1. Introducción

El legislador nacional y comunitario adopta todos los instrumentos normativos para asegurar la existencia de un mercado competitivo en el que ha de imperar la máxima transparencia posible en aras de una tutela eficiente de los empresarios y especialmente de los consumidores. Con este objetivo, instaura un *sistema público (registral) de signos distintivos* que tiene como finalidad reducir los *costes de información*.

Por un lado, la marca identifica los productos y/o servicios determinados de un empresario. Por otro, el nombre comercial constituye el signo distintivo que singulariza al empresario⁷. La protección de los signos distintivos se persigue a través de la concesión al titular de un *derecho absoluto de uso exclusivo (monopolio de explotación)*, que facilita la función de identificación de los productos y/o servicios, y, desde la vertiente negativa, de un derecho de exclusión o prohibición (*ius prohibendi*) frente a terceros.

En principio, el empresario que desee proteger sus marcas deberá obtener el registro en aquellos estados donde le interese tener el derecho exclusivo a comercializar sus productos o servicios marcados. Históricamente, la regla general ha sido que la obtención de un derecho de marca exige la inscripción o registro en el territorio donde se desea obtener la protección. En consecuencia, es preciso acudir a las oficinas de propiedad industrial de cada uno de los países donde se desea obtener el registro, depositar correctamente la solicitud de marca y seguir el procedimiento hasta obtener el correspondiente título, válido para ese estado. En esto consiste el **principio de territorialidad** de los derechos de propiedad industrial, el cual implica que en cada estado exista una oficina de propiedad industrial.

En confrontación con el principio clásico de territorialidad, existe un movimiento armonizador de naturaleza internacional y comunitario (o si se prefiere regional). Los convenios internacionales tienen como finalidad básica la tutela de la marca en estados extranjeros a través de la instauración de principios, puntos de conexión y plazos de prioridad entre los sistemas nacionales, regionales e internacionales.

⁽⁷⁾Sobre el nombre comercial, nos remitimos a la regulación internacional en el art. 8 CUP, que dispone que el nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o registro, ya forme o no, parte de una fábrica o de un comercio.

Ejemplos

En México, el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, en Alemania, la Oficina Alemana de Patentes y Marcas, en Francia, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, en España, la Oficina Española de Patentes y Marcas, etc.

La finalidad del presente apartado es analizar el régimen jurídico al que está sometida la marca comunitaria (sistema regional), así como los casos de relieve que, en materia de derecho de marcas, han sido objeto de resolución por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

4.2. El Reglamento de la marca comunitaria

4.2.1. La regulación normativa

Sin lugar a dudas, el texto básico y de referencia viene constituido por el Reglamento de Marca Comunitaria (RMC) que articula un sistema de marcas europeo eficiente y no exclusivo ni excluyente de los sistemas nacionales e internacionales. El texto en vigor es el **Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria** (versión codificada) (DOUE nº L 78 de 24 de marzo), que ha derogado el texto anterior (Reglamento 40/94, DOUE núm. L 11, de 14 de enero de 1994), que había sido objeto de modificación en múltiples ocasiones.

Las referencias hechas en otros instrumentos al hoy derogado Reglamento 40/94 se entenderán hechas al nuevo Reglamento 207/2009, de acuerdo con la tabla de correspondencias de artículos que éste último incorpora como anexo (v. art. 166.2).

En colaboración con la **Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI)**, la Comisión de la Unión Europea elaboró tres reglamentos que complementan el Reglamento base 40/94 (hoy Reglamento 207/2009). Son los siguientes:

- Reglamento del Consejo **relativo a la ejecución de la marca comunitaria (Reglamento núm. 2868/95** de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, DOUE núm. L 303, de 15 de diciembre de 1995, modificado en diversas ocasiones), que fija las modalidades de aplicación del Reglamento base.
- Reglamento del Consejo **relativo al procedimiento de las Salas de Recursos (Reglamento 216/96**, de 5 de febrero de 1996, DOUE núm. L 28, de 6 de febrero de 1996), que regula el procedimiento de estas salas de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos).
- Reglamento **relativo a las tasas que han de abonarse a la OAMI (Reglamento 2869/95** de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995), DOUE núm. L 303, modificado en diversas ocasiones, la última por el Reglamento (CE) nº 355/2009, de la Comisión, de 31 de marzo de 2009.

Web recomendada

Podéis ver las directrices relativas a los procedimientos ante las oficinas de la OAMI en <http://oami.europa.eu>.

Con esta completa regulación, se ha creado un sistema comunitario de marcas eficiente, que, hasta el momento presente, ha colmado con éxito las expectativas generadas.

4.2.2. Los principios informadores de la marca comunitaria

El régimen jurídico de la marca comunitaria se fundamenta en tres principios básicos: **unidad, autonomía y coexistencia.**

El sistema de la marca comunitaria persigue el registro de una marca en todo el territorio de la Unión Europea, mediante una solicitud y a través de su inscripción en una única oficina de marcas. Se crea, por tanto, una marca comunitaria, inscrita en un único registro que cubre todo el territorio comunitario y que se encuentra sometida a un derecho de plena autonomía (podéis ver los reglamentos anteriormente citados); un derecho que constituye un *sistema jurídico unitario, autosuficiente y autónomo*, respecto a los sistemas nacionales o internacionales de marcas.

Con todo, la creación de la marca comunitaria no implica ni la extinción de las marcas nacionales de los Estados miembros (éstas incluso se aplicarán, como examinaremos posteriormente, en el caso de acciones contra la violación de una marca comunitaria) ni, evidentemente, las de naturaleza internacional. La unidad y autonomía legal de la marca comunitaria no excluye tampoco la necesaria coordinación o coexistencia de la marca comunitaria con las marcas nacionales e internacionales. Ello explica que marcas nacionales anteriores puedan impedir el acceso de una solicitud de marca comunitaria al registro (art. 8.2. (a) (ii) RMC).

4.2.3. El régimen jurídico de la marca comunitaria. El principio de registro como modo de adquisición originario de la marca. La Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI)

La marca comunitaria es todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir los productos o servicios de una empresa de los productos o servicios de otra empresa (art. 4 RMC).

El signo que se adopte como marca puede ser denominativo, gráfico, mixto o integrado por una forma tridimensional (por ejemplo, un envase). En cuanto a las modalidades de marca comunitaria, el Reglamento comunitario distingue entre marcas de productos y servicios, marcas colectivas (art. 66 RMC), marca notoria (art. 8.2. c RMC) y marca renombrada (arts. 8.5 y 9.c RMC).

El derecho sobre la marca se adquiere mediante el registro válidamente efectuado de conformidad con las disposiciones del Reglamento sobre la marca comunitaria (art. 6 RMC). En concreto, se crea y adquiere el derecho por la inscripción de la marca en el registro comunitario que gestiona la OAMI.

La inscripción en el registro tiene, por tanto, **efectos constitutivos** y no meramente declarativos. Consecuentemente, el RMC ha optado por el denominado *principio de registro* como modo de adquisición originario de la marca comunitaria. Ello no significa que no se conceda cierta protección a los usuarios extrarregistrales: así, los artículos 8.2. c y 53.1.a RMC permiten al usuario de una marca notoria no inscrita (confundible con una marca comunitaria) que solicite bien su no inscripción, bien su nulidad. Una vez inscrita la marca, la duración de vida legal será de diez años a contar desde la fecha de presentación de la solicitud, plazo renovable ininterrumpidamente por períodos de diez años (art. 46 RMC).

El registro de marcas comunitarias se organiza dentro del organigrama de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI). La OAMI, que tiene sede en Alicante (España), es un organismo de la Comunidad que tiene personalidad jurídica propia y goza de autonomía técnica y jurídico-financiera.

La Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI)

La OAMI desempeña importantes funciones de administración de la marca comunitaria. Su actividad alcanza no sólo la fase inicial, de concesión de la marca, sino también la fase posterior de control, pues se constituye como organismo competente para declarar la nulidad y caducidad de la marca comunitaria (a diferencia, por ejemplo, del sistema interno o nacional donde la oficina estatal no tiene esta competencia, que corresponde a los tribunales ordinarios, salvo para el caso de un supuesto de caducidad por renuncia o por transcurso del plazo sin renovación).

La OAMI tiene capacidad para adquirir y enajenar bienes muebles e inmuebles, así como capacidad procesal, gozando de la aplicación del Protocolo sobre los privilegios e inmunidades de la Unión Europea. En cuanto a su estructura, interesa distinguir, aparte del órgano de gestión (Consejo de Administración, compuesto por un miembro de cada uno de los Estados miembros y por un representante de la Comisión), a los denominados "examinadores", que son los que comprueban si la solicitud reúne los requisitos formales y si está incurso o no en alguno de los motivos de denegación absolutos.

En cuanto a su organización, la OAMI cuenta con una serie de órganos administrativos, como son:

- Las divisiones de oposición, órgano pluripersonal (tres miembros, al menos uno de ellos es jurista) que tiene como competencias básicas la de resolver los motivos de denegación relativos y la de decidir si quien se opone a la concesión de una marca, alegando que él tiene otra anterior, la ha utilizado o no.
- La División de Administración de Marcas y Cuestiones Jurídicas.
- Las divisiones de anulación (caducidad y nulidad).
- Las tres salas de recursos, compuestas cada una de ellas por tres miembros (al menos dos de ellos son juristas), cuya competencia consiste en resolver los recursos contra las resoluciones de los examinadores, de las divisiones de oposición, de la División de Administración de Marcas y de las divisiones de anulación. En realidad, operan

como una segunda instancia que resuelve sobre los recursos de apelación (sobre los recursos, podéis ver los arts. 58 a 65 RMC).

Las resoluciones emanadas de estas salas de recursos pueden ser recurridas en el plazo de dos meses, a partir del día de comunicación de la decisión, ante el Juzgado de Primera Instancia de la Comunidad Europea (JPICE, podéis ver el art. 65.1 RMC).

En la actividad de la OAMI, se utiliza para actos de tramitación y procedimiento el sistema informatizado EUROMARC. La OAMI está sometida al control de los Estados miembros y al control de legalidad de la Comisión. También está sujeta al control del Tribunal de Cuentas de las Comunidades Europeas (arts. 142 y 143 RMC). Debe, asimismo, informar de sus actividades al Parlamento Europeo y debe colaborar con el Defensor del Pueblo Europeo. Además, la OAMI tiene un mecanismo de control o auditoría interna por parte de un interventor financiero, designado por el Comité Presupuestario, que controla la regularidad legal de la actividad financiera de la OAMI. El personal de la OAMI es comunitario.

En la redacción y presentación de las solicitudes de marcas comunitarias, el solicitante puede utilizar los idiomas oficiales de la Unión Europea, esto es, el alemán, danés, español, finlandés, francés, griego, holandés, inglés, italiano, portugués y sueco. Las inscripciones en el Registro de Marcas Comunitarias también se efectúan en los once idiomas oficiales (podéis ver los arts. 119 y 120 RMC). Con todo, a efectos prácticos, se utilizan como idiomas de la OAMI el alemán, español, francés, inglés e italiano, salvo que las partes acuerden utilizar otra lengua oficial de la comunidad (art. 119.7 RMC).

4.2.4. El procedimiento de registro de la marca comunitaria

Como hemos tenido la ocasión de destacar, el derecho de la marca comunitaria se adquiere mediante el registro de marcas controlado por la OAMI. Para la obtención de dicho registro, resulta imprescindible presentar una solicitud, acompañada de determinados documentos que son objeto de examen durante el procedimiento de concesión. Asimismo, han de abonarse unas tasas, cuyo impago origina la denegación del registro. Examinemos las fases del procedimiento:

a) La solicitud del registro de marca comunitaria

En atención al criterio amplio de legitimación recogido en el artículo 5 RMC⁸ podrá presentarse la solicitud de marca comunitaria, a elección del solicitante, en la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), en el servicio central de la propiedad industrial de un estado miembro o en la oficina del *Benelux* de marcas.

Estos dos últimos organismos deben adoptar todas las medidas necesarias para transmitir la solicitud a la oficina en un plazo de dos semanas a partir de la presentación de la solicitud, pudiendo exigir al solicitante una tasa, cuya cuantía no puede superar la del coste administrativo de recepción y transmisión de la solicitud.

Una vez otorgada a la fecha de solicitud la fecha de depósito (v. art. 27 RMC) o presentación, la solicitud de marca comunitaria tendrá el valor de un *depósito nacional regular*, perfectamente válido en todos los Estados miembros de la Unión Europea. La OAMI expide al solicitante un acuse de recibo.

Al solicitante se le reconoce un **derecho de prioridad**. El solicitante de una marca comunitaria podrá prevalerse de las solicitudes anteriores regularmente depositadas en las condiciones y plazos fijados en el artículo 29 RMC, pudiendo también alegar en su beneficio la *prioridad de exposición*. De acuerdo

⁽⁸⁾Personas físicas y jurídicas, entidades de derecho público o privado, nacionales de los Estados miembros o nacionales de otros estados que sean parte en el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial (CUP) o en el Acuerdo por el que se crea la Organización Mundial del Comercio, podéis ver también los apartados c y d del art. 5 RMC.

con el artículo 29 RMC, el solicitante que haya presentado regularmente una solicitud de marca en uno o para uno de los estados que son parte del Convenio de París o de la Organización Mundial del Comercio (OMC) o en un estado no miembro del CUP o de la OMC, pero que mantenga con la Unión Europea condiciones de reciprocidad en cuanto a la protección de las marcas de los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea, gozará de un derecho de prioridad durante un plazo de seis meses a partir de la fecha de presentación de la primera solicitud, plazo durante el cual podrá presentar una nueva solicitud idéntica a la anterior reivindicando la fecha de la primera solicitud. Con arreglo a este derecho de prioridad, la fecha de prioridad del depósito regular anterior será considerada como fecha de presentación de la solicitud de marca comunitaria a los efectos de determinación de los derechos anteriores (art. 31 RMC).

Como hemos tenido la ocasión de apuntar, el solicitante de un registro de marca comunitaria tiene también la facultad de alegar, en su caso, la **prioridad de exposición**. Este derecho de prioridad de exposición puede tener lugar cuando el solicitante del registro de una marca comunitaria ha presentado su marca, antes de la solicitud, en una exposición internacional oficial u oficialmente reconocida con arreglo al Convenio relativo a las Exposiciones Internacionales, firmado en París el 22 de noviembre de 1928 y revisado el 30 de noviembre de 1972.

La solicitud de registro de marca ha de presentarse también en el plazo de seis meses a contar desde el día de presentación de la marca en la exposición (art. 33 RMC y art. 7.1 del Reglamento CE/2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por los que se establecen normas de ejecución del Reglamento CE/40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria (hoy Reglamento (CE) n° 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009), precepto que se preocupa de la prueba de la presentación de la marca en la exposición. Según esta disposición, se deberá aportar un certificado de la autoridad encargada de la protección de la propiedad industrial de la exposición).

Por otra parte, con arreglo al artículo 34 RMC, el titular de una marca anterior registrada en un Estado miembro que presente una solicitud de marca idéntica para registrarla como marca comunitaria para productos o servicios idénticos a aquéllos para los que esté registrada la marca anterior, o que estén incluidos en estos productos o servicios, podrá prevalecer para la marca comunitaria de la antigüedad de la marca anterior en lo que respecta al estado miembro en el cual o para el cual esté registrada⁹. Con todo, esta prevalencia o reivindicación de la antigüedad de las marcas nacionales anteriores a la marca comunitaria solicitada sólo se producirá en el caso de que el titular de la marca comunitaria renuncie a la anterior o deje que se extinga. La reivindicación del privilegio de antigüedad puede realizarse tanto en el momento de solicitud (art. 34 RMC), como una vez que la marca comunitaria haya sido inscrita (art. 35 RMC).

⁽⁹⁾Podéis ver la Comunicación 2/00 del presidente de la oficina, de 25 de febrero del 2000, relativa al examen de las reivindicaciones de antigüedad en <http://oami.europa.eu>.

b) El examen formal de la solicitud

Concedida una fecha de presentación a la solicitud de marca comunitaria y tras el análisis del cumplimiento de las condiciones requeridas al solicitante previstas en el artículo 5 RMC, la oficina debe redactar un *informe de busca comunitaria*¹⁰, donde se determinarán las marcas comunitarias o solicitudes de marcas comunitarias anteriores que, en virtud del artículo 8 RMC, pudieran oponerse al registro de la marca comunitaria solicitada.

⁽¹⁰⁾ Podéis ver la Comunicación 5/00 del presidente de la Oficina, de 3 de agosto del 2000, relativa al estudio sobre los informes de busca nacionales y comunitarios en <http://oami.europa.eu>.

Asimismo, la oficina comunitaria transmitirá copia de la solicitud de la marca comunitaria al servicio central de la propiedad industrial de todos los Estados miembros que hayan informado a la oficina de su decisión de llevar a cabo una busca en su propio registro de marcas respecto de las solicitudes de marcas comunitarias. Los informes de búsqueda comunitarios y nacionales se notifican sin demora al solicitante de la marca comunitaria.

c) Examen material de las prohibiciones absolutas

Realizado el examen formal de la solicitud y con carácter previo a su publicación, la OAMI examina a fondo si la marca carece o no de las condiciones necesarias para constituir válidamente una marca conforme al artículo 4 RMC y, especialmente, si está viciada por alguna de las prohibiciones absolutas previstas en el artículo 7 RMC. Tras este análisis, la OAMI puede desestimar total o parcialmente la solicitud de marca comunitaria (art. 37.1 RMC). Sobre la posibilidad de retirar, modificar la solicitud o presentar observaciones, podéis ver el art. 37.3. Asimismo ante la duda del carácter distintivo de alguno de los elementos de la marca, la Oficina podrá pedir como condición para el registro de la marca que el solicitante declare que no alegará derecho exclusivo alguno sobre ese elemento (el conocido *disclaimer*, v. art. 37.2 RMC).

d) La publicación de la solicitud

Tras el examen formal y material, la solicitud de registro de la marca se publica en el *Boletín de marcas comunitarias* de la OAMI (art. 39 RMC). Una vez se haya llevado a cabo dicha publicación, cualquier persona física o jurídica, así como las agrupaciones que representen a fabricantes, productores, prestadores de servicios, comerciantes o consumidores, podrán dirigir a la oficina observaciones por escrito alegando los motivos según los cuales procede denegar de oficio el registro de la marca solicitada (art. 40 RMC).

Las observaciones se notifican al solicitante para que, si lo cree necesario, alegue lo que considere oportuno. Frente a este derecho de presentación de observaciones, se reconoce a los titulares de marcas y otros signos distintivos anteriores (y, en su caso, los licenciarios) un derecho de oposición al registro de la marca comunitaria (fundado en la concurrencia de prohibiciones relativas ex art. 8 RMC o la modificación de la solicitud ex art. 41.2 RMC). Este derecho de oposición puede ejercerse en el plazo de tres meses a contar desde la publicación de la solicitud de la marca comunitaria.

e) La concesión del registro de la marca comunitaria solicitada

Previo pago de la tasa de registro correspondiente, la oficina deberá proceder al registro de la marca en el Registro de Marcas Comunitarias (art. 45 RMC), el cual está abierto para consulta pública. El registro se publica en *el Boletín de Marcas de la Comunidad* y la oficina remite al titular de la marca comunitaria un certificado de registro de la marca.

4.2.5. Las prohibiciones absolutas y relativas

El RMC establece una serie de prohibiciones que afectan a la validez de la marca comunitaria. Al igual que en los derechos nacionales, el RMC distingue entre prohibiciones absolutas y prohibiciones relativas.

1) Las **prohibiciones absolutas** afectan de forma absoluta a la validez de la marca. Éstas son examinadas de oficio por la oficina comunitaria. La concurrencia de una prohibición absoluta es causa de nulidad radical o absoluta. De concurrir, la oficina rechaza la solicitud de inscripción, aun cuando no exista oposición de tercero. En aplicación del artículo 7 RMC, no pueden inscribirse como marcas comunitarias los signos que no son susceptibles de representación gráfica, los que carezcan de carácter distintivo, los nombres habituales o genéricos de los productos o servicios que pretendan distinguir, los signos que describan o designen la naturaleza, calidad o cualquier otra característica de los productos o servicios que se han de individualizar y los signos geográficos, excepto las marcas colectivas, que podrán estar integradas exclusivamente por dichos signos. Tampoco podrán inscribirse los signos contrarios al orden público o a las buenas costumbres, los signos engañosos que puedan inducir a error a los consumidores en cuanto a la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica de un producto o del servicio, los signos que estén constituidos exclusivamente por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico o por la forma que da un valor sustancial al producto, así como los signos que reproduzcan o imiten la denominación, escudo, bandera, las condecoraciones y otros emblemas del Estado u organizaciones internacionales, salvo que medie la correspondiente autorización.

2) A diferencia de las prohibiciones anteriores, las **prohibiciones relativas**, cuya concurrencia es causa de **nulidad parcial o relativa**, sólo entran en juego cuando se cumplen tres condiciones:

a) La existencia de oposición expresa del titular de la marca anterior (la OAMI no examina de oficio la existencia de derechos anteriores, sino que ésta debe ser acreditada por su titular mediante la oportuna oposición).

b) La marca anterior registrada debe ser idéntica o confundible con la marca que se pretende registrar.

c) La concurrencia del requisito de identidad o similitud entre los productos o servicios que pretenden individualizar (salvo en marcas renombradas).

Las prohibiciones relativas se contemplan en el artículo 8 RMC. Según este precepto, no podrán inscribirse como marcas los signos que sean idénticos a una **marca anterior** y que se soliciten para individualizar los mismos productos o servicios que la marca registrada ya distingue, ni tampoco los signos que sean idénticos a una marca registrada y que se soliciten para individualizar productos o servicios idénticos o similares a los de la marca ya inscrita siempre que exista **riesgo de confusión**. Por *marca anterior* ha de entenderse las marcas nacionales anteriores de un estado miembro, las marcas Benelux, las marcas comunitarias, las marcas internacionales anteriores que surtan efectos en un estado miembro y las marcas notorias en un estado miembro protegidas sin registro en virtud del artículo 6 bis del Convenio de la Unión de París (CUP).

También pueden impedir la inscripción de una marca comunitaria las marcas simplemente usadas, los nombres comerciales y otros signos comerciales de alcance nacional, siempre y cuando los signos sean confundibles, el signo base de la oposición esté protegido en un estado miembro con anterioridad a la solicitud de marca comunitaria y la tutela otorgada en dicho estado a esos derechos incluya la facultad de prohibir el uso y el registro de una marca posterior.

4.2.6. El contenido del derecho de marca y sus límites

El derecho que confiere la marca registrada constituye un **derecho subjetivo** que contiene una pluralidad de facultades y que está sometido legalmente a una serie de límites. El derecho, que no recae sobre una cosa corporal, sino sobre un bien inmaterial, tiene como referente la utilización de la relación entre el signo y los productos (o servicios) en el mercado.

El registro de la marca reconoce a su titular un derecho exclusivo a su uso en el tráfico mercantil. En conformidad con la titularidad de su derecho, el titular puede usar la marca en exclusiva en el mercado sobre sus productos y/o servicios, en su correspondencia, documentación mercantil y publicidad. Asimismo, puede ceder la marca (con o sin la empresa) y puede licenciarla, autorizando su uso. A dicho efecto, se articula la configuración legal de un *ius prohibendi* de carácter general que impide a terceros el uso de signos idénticos o similares para productos idénticos o similares. Sin la autorización del titular, ningún tercero puede utilizar en el mercado una marca confundible o que pueda inducir a confusión a los consumidores.

En tutela de su derecho, el titular dispone de un conjunto de acciones que le permiten atacar los actos de usurpación. De este modo, puede prohibir a un tercero no autorizado que ponga el signo en los productos o servicios, que utilice el signo en los documentos comerciales y en su publicidad, que reproduzca la marca como un término genérico en un diccionario o enciclopedia u obra de consulta, etc. Como hemos apuntado anteriormente, el titular registral de

Ved también

Sobre esta protección, podéis ver el apartado 5 de este módulo, "La marca internacional".

la marca puede oponerse (a partir de la fecha de publicación del registro de la marca) a que se inscriba en la OAMI como marca comunitaria un signo que sea confundible con el que ha registrado previamente como marca y puede solicitar al tribunal la nulidad de las marcas inscritas con posterioridad a la suya cuando estime que existe riesgo de confusión en el mercado. Es más, el titular registral de una marca tiene derecho a exigir una indemnización por hechos posteriores a la solicitud de una marca comunitaria que, tras la publicación del registro de una marca comunitaria, quedarían prohibidos en virtud de esta publicación. Con todo, el tribunal al que se solicite la indemnización no podrá pronunciarse sobre el fondo de la petición hasta la publicación del registro de la marca.

Por otra parte, el derecho de marca está sometido a unos **límites de carácter general** y a otros de **naturaleza especial**. En relación con los primeros, el titular registral ha de ejercitar su derecho conforme a las exigencias de la buena fe, sin incurrir en abuso de derecho o ejercicio antisocial del mismo. Los límites especiales derivan de la propia naturaleza del derecho de marca como derecho subjetivo. Entre estos límites destacan aquellos que son consecuencia de la regla de especialidad, del principio de agotamiento del derecho y de concretos usos de terceros permitidos por la norma. Así, como ha tenido ocasión de matizar el TJCE (podéis ver STJCE, de 23 de febrero de 1999, caso BMW), en cuanto al uso de la marca, el titular de una marca no puede prohibir a terceros que utilicen dicha marca cuando su uso sea necesario para indicar la destinación del producto o servicio siempre que ésta se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.

Por otro lado, la **conservación del derecho exclusivo** exige:

- El **pago de las tasas** correspondientes (de solicitud, registro, renovación, nulidad, caducidad, cesión o licencia, etc.), cuya cuantía se fija en el Reglamento 2869/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995 (DOUE L 303, de 15 de diciembre de 1995).
- La **renovación cada 10 años**, a petición del titular de la marca o persona autorizada.
- El **uso obligatorio de la marca**: el titular de la marca ha de usar de forma efectiva y real la marca registrada en el mercado comunitario. De no usarla en el plazo de cinco años a contar desde la fecha de su registro o, si habiendo sido utilizada, el titular registral interrumpe su uso durante cinco años sin alegar causa justificada, la marca registrada quedará afectada de una causa de caducidad (arts. 15 y 51 RMC).

La falta de uso obligatorio de la marca comunitaria puede ser alegada ante la OAMI por cualquier persona, que deberá demostrarlo (a diferencia de alguna legislación nacional, no se produce aquí la inversión de carga de la prueba). Una vez probada la falta de uso, el titular no podrá impedir la inscripción de

una nueva marca confundible con la suya, tampoco podrá solicitar la nulidad de una marca comunitaria posterior ni oponerse al uso de ésta en el mercado, ni podrá solicitar su transformación.

Un límite relevante o esencial del derecho exclusivo de marca es el denominado *agotamiento del derecho de marca*. Debemos remitir su análisis a lo ya expuesto en el apartado anterior al tratar la marca nacional.

4.2.7. La cesión y licencia de la marca

La marca inscrita y la solicitud de marca son considerados bienes que pueden ser objeto de cesión, licencias, usufructo, hipoteca o cualquier otro derecho de forma independiente a la empresa. De la misma forma, es susceptible de embargo e incluirse en un procedimiento concursal.

El artículo 16 RMC establece la regla o principio general: como objeto de propiedad, la marca se considera en su totalidad y para el conjunto del territorio de la comunidad como una marca nacional registrada en el estado miembro en el cual el titular de la marca tenga su sede o su domicilio. En este caso, se **aplicará a estos actos la ley nacional**. Sin embargo, si el titular de la marca no tiene su sede o domicilio en un estado miembro, se considerará que por estado miembro debe entenderse el estado en el que tiene su sede la OAMI (España).

Estos actos de enajenación y constitución de derechos reales sobre la marca y su solicitud deben inscribirse en el Registro de Marcas de la OAMI. La inscripción de la cesión y de la licencia deberá solicitarse mediante instancia acompañada del documento público acreditativo donde debe indicarse el pago de los impuestos correspondientes.

Conforme al artículo 23 RMC, los actos de cesión, licencia y cualesquiera otros derechos reales sólo serán oponibles a los terceros desde su inscripción en la OAMI. Aun así, existen dos excepciones a este principio:

- a) Que los terceros adquirentes de la marca hayan tenido conocimiento de las cargas que recaen sobre ella.
- b) Cuando la marca haya sido adquirida por sucesión a título universal.

En cuanto a la cesión de la marca (total o parcial), la OAMI se limita a inscribir la cesión en el Registro de Marcas y a publicarla en el *Boletín de Marcas Comunitarias*.

En cuanto a la **licencia** de la marca, el RMC le dedica los artículos 22 a 24 (v. también el art. 8 DM y los arts. 51.1.c) RMC y las reglas 22 a 25 del Reglamento de ejecución). El contenido de la licencia, que consiste en una simple autorización de uso (el titular registral limita su *ius prohibendi* frente al licenciataria en las condiciones estipuladas en el contrato) del titular de la marca a un tercero,

Principio de cesión libre de la marca

La marca puede transmitirse con independencia de la empresa según el artículo 17 RMC.

es libre: las partes podrán fijar, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, su contenido y alcance. Las normas del Reglamento sólo se aplicarán en defecto de cláusula contractual. El RMC no exige que la licencia de marca se otorgue por escrito, ni que se inscriba en el Registro de Marcas de la OAMI. Con todo, el artículo 22 RMC dispone que los actos jurídicos de las marcas sólo podrán oponerse frente a terceros en los Estados miembros cuando se inscriban en el registro de marcas. La inscripción se realiza a instancia de parte y se publica en el Boletín Oficial de Marcas Comunitarias (art. 22.5 RMC, podéis ver también las reglas 33 a 35 del Reglamento de ejecución).

La conclusión, a la luz de los preceptos referidos, es que, si la licencia de marca no se inscribe, será válida y producirá efectos entre las partes contratantes, pero no frente a terceros. Esta regla de *inoponibilidad* frente a terceros se exceptúa:

- cuando hayan tenido conocimiento del contrato de licencia y hayan adquirido posteriormente derechos sobre la marca objeto de licencia (no serían, en ese caso, terceros de buena fe) (art. 23.1 *in fine*);
- cuando la licencia sobre la marca comunitaria se haya adquirido como consecuencia de la transmisión de la empresa por la totalidad o por cualquier sucesión a título universal.

La licencia puede ser exclusiva o no exclusiva, para la totalidad o parte de los productos o servicios, plena o limitada territorialmente, ilimitada o sometida a plazos temporales. Una vez contratada la licencia, el licenciante debe controlar al licenciatario. El no control de uso del licenciatario por parte del licenciante puede tener graves consecuencias para el titular de la marca registrada cuando el uso de la marca realizado por el licenciatario induce a error o engaño a los consumidores: este engaño o error puede ser causa de caducidad de la marca, conforme al artículo 50 RMC. Para evitar dicho error o engaño del público en general, el licenciante ha de controlar la calidad, naturaleza o procedencia geográfica de los productos o servicios comercializados por el licenciatario.

El RMC, en su artículo 50, reconoce al licenciatario el derecho de información sobre la renuncia del titular registral de la marca. Según dicho precepto, si en el registro se encuentra inscrita una licencia, la renuncia sólo se registrará si el titular de la marca acredita haber informado al licenciatario de su intención de renunciar. En este caso, la renuncia únicamente se inscribirá tres meses después de la fecha en la que el titular de la marca comunitaria acredite ante la oficina haber informado al licenciatario de su intención de renunciar. Si el titular acredita antes de la expiración del plazo que ha dado su consentimiento, la renuncia se inscribe inmediatamente (Regla 36 del Reglamento de ejecución).

4.2.8. Las acciones por violación del derecho de marca: la técnica de la remisión legal al derecho nacional. Los tribunales de marcas comunitarias

El titular de una marca comunitaria tiene a su favor un derecho de exclusiva similar al que concede una marca nacional. Con la finalidad de tutelar este derecho, el titular de la marca dispone de una serie de acciones. En este ámbito, resulta aplicable el derecho nacional en conformidad con los artículos 94 y siguientes del RMC.

La conclusión es que las cuestiones sobre legitimación, acciones e indemnización para el caso de violación de un derecho de marca se rigen por los derechos internos. Aun así, la competencia corresponde a los **tribunales nacionales de marcas comunitarias**.

Estos tribunales (de primera y segunda instancia) deben ser establecidos por los Estados miembros en un número limitado, tanto como sea posible. Mientras no se creen dichos tribunales, los procedimientos se tramitarán "ante el tribunal del respectivo estado miembro que tendría competencia territorial y de atribución si se tratara de un procedimiento relativo a una marca nacional registrada en ese estado" (así, por ejemplo, en España, y mientras no se creen dichos tribunales, sería ante el Juez de Primera instancia de la ciudad sede del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma correspondiente al domicilio del demandado o, a elección del demandante, el juez del lugar donde se hubiera realizado la violación o se hubieran producido sus efectos, podéis ver la disposición adicional tercera de la Ley española (de Marcas) 17/2001].

Cada estado miembro debe remitir a la Comisión, en un plazo de tres años contados desde la entrada en vigor del RMC, una lista de los tribunales de marcas comunitarias, en un número tan limitado como sea posible, con indicación de su denominación y de su competencia territorial (art. 95.2 RMC).

Las acciones previstas en el RMC se interpondrán ante los tribunales de marcas comunitarias de primera instancia. Contra las resoluciones que dicten estos tribunales en los procedimientos que resulten de acciones y demandas contempladas en el artículo 96 RMC, podrán interponerse recursos ante los tribunales de marcas comunitarias de segunda instancia.

Conforme al artículo 96 RMC, los tribunales de marcas comunitarias tendrán competencia exclusiva para conocer fundamentalmente:

- de cualquier acción por violación y, si la legislación nacional la admitiere, por amenaza de violación de una marca comunitaria;
- de las acciones de comprobación de inexistencia de violación, si la legislación nacional las admitiere;
- de las acciones indemnizatorias ejercidas por actos de violación o usurpación de solicitudes de marcas ya publicadas;

- de las demandas de reconversión por caducidad o por nulidad de la marca comunitaria.

La competencia territorial se determina por los tribunales de los Estados miembros de la Unión Europea en los que el demandado tenga su domicilio o su establecimiento y, en su defecto, por los tribunales de los Estados miembros de la Unión Europea en los que el demandante tenga su domicilio o su establecimiento.

De no concurrir las circunstancias anteriores, serán competentes los tribunales españoles en tanto que estado miembro en el que radica la sede (podéis ver también el art. 97.4 y 5 RMC).

Debe tenerse muy presente, en cuanto al funcionamiento del Tribunal de Marcas Comunitarias y a la aplicación del derecho de marcas que dicho tribunal aplicará, en primer lugar, lo dispuesto en el RMC (art. 101.1 RMC) y, para el resto de las cuestiones, el ordenamiento jurídico nacional, incluido el derecho internacional privado de dicho estado (art. 101.2 RMC). Además, y salvo disposición contraria del Reglamento, el tribunal de marca comunitaria aplica la normativa procesal que sea aplicable al mismo tipo de procedimiento en materia de marcas nacionales en el Estado miembro en cuyo territorio radique dicho tribunal (art. 101.3 RMC).

En el caso de una demanda por violación de una marca comunitaria y tras la comprobación de los hechos alegados, el Tribunal de Marcas Comunitarias dictará providencia para prohibir que el violador continúe con sus actos o con la amenaza de violación, pudiendo adoptar todas las medidas idóneas que la legislación nacional del estado miembro le permita para garantizar el cumplimiento de esta prohibición; medidas provisionales y cautelares (art. 103 RMC).

Al margen de las acciones nacionales en protección del derecho de marca, de naturaleza civil (acción de cesación, de adopción de medidas para impedir que prosiga la violación, de destrucción o cesión con fines humanitarios de los productos ilícitamente marcados, de publicación de la sentencia y acción de indemnización de daños y perjuicios) y penal, se debe tener presente una medida muy importante prevista en el derecho comunitario, en tutela de los titulares de marcas (nacionales y comunitarias), consistente en la facultad de solicitar ante las autoridades aduaneras la **retención de mercancías con usurpación de marca** para permitir que el titular ejercite las acciones correspondientes ante el juez competente.

Con esta finalidad, el Reglamento CE 3295/94, del Consejo, de 22 de diciembre de 1994 (reglamento aplicable también a las mercancías importadas de un país tercero y que se encuentran en tránsito hacia otro país tercero, así lo ha declarado el TJCE en la Sentencia de 6 de abril del 2000, caso Polo Lauren) establece medidas dirigidas a prohibir el despacho a libre práctica, la exportación, la reexportación y a incluir, en régimen de suspensión, las mercancías con usurpación de marca y las mercancías piratas.

Reglamento CE 3295/94

El Reglamento CE 3295/94, del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, ha sido desarrollado por el Reglamento núm. 1367/95, de la Comisión, de 16 de junio de 1995, modificado a su vez por el Reglamento 2549/1999, de la Comisión, de 2 de diciembre de 1999).

4.2.9. La extinción del derecho de la marca comunitaria: renuncia, nulidad y caducidad

El derecho exclusivo de marca puede extinguirse por la declaración de nulidad o caducidad de la marca inscrita. El RMC también hace referencia a la renuncia como causa de extinción (art. 50 RMC).

La **renuncia** consiste en la declaración unilateral del titular de la marca comunitaria de abandonar su derecho de exclusividad sobre el signo distintivo. La renuncia está sometida a determinadas formalidades: su titular debe declararla por escrito ante la oficina y únicamente tiene efecto una vez se haya inscrito en el Registro de Marcas Comunitarias. De haberse constituido derechos reales o licencias, se exige el consentimiento del tercer titular del derecho, bastando una declaración firmada, así como del licenciatario.

En cuanto a las **causas de caducidad** de la marca comunitaria, el RMC recoge la tradición jurídica de las legislaciones de los Estados miembros. Las causas de caducidad principales vienen constituidas por el transcurso del plazo sin renovación, la renuncia y la caducidad por falta de uso (v. arts. 15 y 51 RMC).

La marca comunitaria se concede por un plazo de diez años, prorrogables indefinidamente. A pesar de ello, el titular está obligado a usarla en un plazo de cinco años a partir del registro y, además, queda sometido a una obligación de no suspender dicho uso durante un plazo ininterrumpido de cinco años (art. 15 RMC). En cuanto a la forma de uso, éste ha de ser efectivo y relevante. De no ser así, cualquier interesado puede instar la caducidad por falta de uso (art. 51 RMC).

Este supuesto debe distinguirse de la denominada **caducidad por tolerancia** (art. 54 RMC). Según ésta, el titular de una marca comunitaria que hubiere tolerado durante cinco años consecutivos el uso de una marca comunitaria posterior en la Comunidad con conocimiento de ese uso, ya no podrá solicitar la nulidad ni oponerse al uso de la marca posterior sobre la base de la existencia de aquella marca anterior para los productos o servicios en los cuales se hubiera utilizado la marca posterior, a no ser que la presentación de la solicitud de la marca comunitaria posterior se hubiera efectuado de mala fe. Como destaca la doctrina autorizada, el precepto comunitario recoge en este ámbito la doctrina alemana denominada *Verwirkung*, según la cual el principio de buena fe impide que quien ha permitido durante un largo período de tiempo una

determinada actuación que violaba un derecho suyo, teniendo conocimiento del mismo, pueda después pretender hacer valer ese derecho. El tercero, en aras de la buena fe, tiene derecho a confiar en la apariencia consistente en la falta de actuación o tolerancia del titular del derecho. Debe tenerse en cuenta que el acto de tolerancia del titular puede perseguir apropiarse del mercado creado por el titular de la segunda marca y aprovecharse de las inversiones que éste haya podido realizar (por ejemplo, en publicidad, marketing, estudios de mercado, etc.). La declaración de caducidad de la marca implica que ésta ha sido plenamente válida hasta el momento en que se producen los hechos que dan lugar a la caducidad. En el caso de la marca comunitaria, ésta deja de tener efectos desde la fecha de solicitud de caducidad o de la demanda de reconvencción, aunque a instancia de parte puede fijarse en la resolución una fecha anterior a la que se hubiera producido la causa de caducidad (art. 55.1 RMC).

A diferencia de la caducidad, la **declaración de nulidad** tiene efectos distintos: la nulidad implica que la marca inscrita no reunió o cumplió en el momento de su inscripción los requisitos legales para su inscripción. Por ello, la nulidad tiene efectos retroactivos: se considera que nunca ha sido concedida válidamente (art. 55 RMC).

Las causas de nulidad se recogen en los artículos 52 y 53 RMC. Con esta finalidad, el RMC distingue entre causas de nulidad absoluta y causas de nulidad relativa. El registro de una marca comunitaria estará afectado de nulidad absoluta cuando la marca se hubiera registrado contraviniendo las prohibiciones absolutas ex artículo 7 RMC, las prohibiciones relativas previstas en el artículo 8 RMC o las condiciones de legitimación (art. 5 RMC). También es causa de nulidad la actuación de mala fe del solicitante (art. 52.1.b) RMC). Esto sucede cuando el solicitante solicita la marca violando una obligación contractual o legal con conocimiento de que se trata de una marca notoria o renombrada de otro titular. Cuando la causa de nulidad invocada consiste en que la marca se concedió a quien no tenía legitimación para solicitarla o la marca viola las prohibiciones absolutas del registro, tiene la legitimación para ejercitar la acción de nulidad (al igual que la de caducidad) no sólo cualquier persona física o jurídica, sino también cualquier agrupación constituida para la representación de los intereses de fabricantes, productores, prestadores de servicios, comerciantes o consumidores constituidos legalmente o que tengan capacidad legal según la legislación que les sea aplicable (art. 56.1 RMC). **La acción de nulidad es imprescriptible.**

Cuando, por el contrario, la causa de nulidad es relativa en la medida en que se ha vulnerado una prohibición relativa de registro (no se ha tenido presente la existencia de un derecho prioritario que veda el acceso al registro), la legitimación corresponde al titular del derecho afectado, que es quien ostenta el interés legítimo (art. 56.1 b) y c) RMC).

En el caso de marcas comunitarias, las demandas de nulidad han de presentarse necesariamente ante la OAMI (arts. 52 y 53 RMC). No obstante, ha de tenerse en cuenta que en los casos que se ejerciten acciones por violación de una marca ante los tribunales comunitarios de marcas, el demandado puede presentar reconvencción solicitando que se declare la nulidad de la marca, siendo en este caso competente el propio tribunal para declarar la nulidad (arts. 95 y 96 RMC). Ya hemos señalado que el efecto de la nulidad es retroactivo, pero ha de advertirse que no todas las actuaciones realizadas fundamentadas en la existencia del derecho exclusivo de marca han de considerarse nulas. Dicho efecto retroactivo no afecta ni a las resoluciones sobre violación de la marca que hayan adquirido fuerza de cosa juzgada y se hayan ejecutado con anterioridad a la declaración de nulidad, ni a los contratos concluidos antes de la declaración de nulidad en la medida en que hubieran sido ejecutados con anterioridad a la misma; sin embargo, por razones de equidad, podrá reclamarse la restitución de cantidades entregadas en virtud del contrato, en la medida en que las circunstancias lo justifiquen (art. 55.3 RMC).

5. La marca internacional

5.1. El principio de territorialidad de protección de la marca

En el ámbito internacional, la tutela de la marca descansa en el **principio de territorialidad**. No puede afirmarse que existe una tutela universal de la marca, pues la protección de la marca se limita al territorio nacional o regional (así, la marca comunitaria) para el que la marca fue concedida. La defensa internacional de la marca exige la solicitud de dicha protección ante las oficinas nacionales o regionales correspondientes. Con la finalidad de tutelar la marca en los distintos estados, se ha llegado a diferentes convenios internacionales que, aun teniendo distintas finalidades, se complementan. Dedicamos, pues, este capítulo a un estudio introductorio de dichos instrumentos internacionales.

5.2. El Convenio de la Unión de París (CUP). La prioridad unionista

La protección de las marcas en distintos estados y la seguridad de que esta tutela sea efectiva constituye la finalidad esencial del Convenio de la Unión de París (en adelante, CUP) para la protección de la propiedad industrial, firmado en París el 20 de marzo de 1883 y cuya última revisión tuvo lugar en Estocolmo en 1967. Pese a su antigüedad, éste es el convenio básico en materia de propiedad industrial.

En el CUP se encuentran los tres principios que han constituido la base de desarrollo uniforme de los derechos de propiedad industrial:

- a) La obligación para los Estados miembros de aprobar una legislación y organización administrativa en materia de propiedad industrial (arts. 12 y 25 CUP).
- b) La aplicación del trato nacional a los ciudadanos de los Estados miembros (arts. 2 y 3 CUP).
- c) La obligación de los Estados miembros de incorporar a sus legislaciones internas el contenido mínimo de derechos establecidos en Convenio (art. 4 CUP).

Entre estos derechos mínimos, destaca la prioridad unionista (podéis ver el art. 4 recogido no sólo en las legislaciones nacionales, sino también en relación con la marca comunitaria en el art. 29 RMC), que persigue facilitar el registro de la marca en distintos estados. Conforme a este derecho, la persona que ha presentado una solicitud de registro de una marca en un estado miembro del CUP y, en la actualidad, también en un estado miembro de la Organización

Mundial de Comercio dispone de un plazo de seis meses para solicitar la misma marca en otros estados miembros con el efecto de que la fecha a la que ha de referirse el examen de las prohibiciones relativas es la fecha de la primera solicitud de registro.

En el CUP también se recoge la prioridad de exposición, según la cual el solicitante de registro de una marca puede invocar la fecha de presentación de una exposición, oficial u oficialmente reconocida, de los productos o servicios marcados con ella, con la finalidad de que la fecha determinante para examinar la concurrencia de las prohibiciones relativas sea la de presentación de la exposición y no la fecha posterior de solicitud de la marca.

Tanto la prioridad unionista, como la prioridad de exposición deben reivindicarse por quien pretenda hacerlas valer, probándolas mediante copia certificada, debidamente autorizada por la oficina de origen y acompañada de una declaración de prioridad, en el caso de la prioridad unionista, y mediante los justificantes correspondientes, en el caso de la prioridad de exposición.

El CUP establece una serie de principios o reglas que han constituido las bases de desarrollo y construcción de las legislaciones nacionales de marcas, incluida la marca comunitaria. Estos principios o reglas son, preferentemente, los siguientes:

- El titular de una marca en un estado miembro del CUP tiene derecho a la protección de la marca, tal cual es, en los restantes estados miembros sin que puedan oponerse otras excepciones que las permitidas por el convenio, entre las que destaca el respeto de los derechos adquiridos por terceros en el estado en que se pretende obtener la protección (art. 6 quinquies).
- Una marca registrada regularmente en un país de la Unión será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen (art. 6.3).
- El empleo de una marca de fábrica o de comercio por el propietario, bajo una forma que difiera por los elementos, que no alteren el carácter distintivo de la marca, en la forma en que ésta ha sido registrada en uno de los países de la Unión no ocasiona la invalidación del registro ni disminuye la protección concedida a la marca (art. 5.C.2).
- Una misma marca puede ser utilizada simultáneamente sobre productos idénticos o similares por distintos establecimientos industriales o comerciales considerados copropietarios de la marca (art. 5.C.3).
- Deben protegerse las marcas de servicios (art. 6 sexies) y las marcas colectivas (art. 7 bis).

- La naturaleza del producto al que la marca de fábrica o de comercio ha de aplicarse no puede, en ningún caso, ser obstáculo para el registro de la marca (art. 7).
- El establecimiento de una tutela muy amplia y reforzada de la marca notoriamente conocida. Así, el artículo 6 bis del CUP dispone que los países de la Unión se comprometen bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptible de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimase que es notoriamente conocida allí, siendo ya marca de una persona que puede beneficiarse del presente convenio y utilizada para productos idénticos o similares.
- La prohibición de permitir el uso de signos y emblemas de estado y organizaciones intergubernamentales como marcas (art. 6 ter).

5.3. El Convenio ADPIC (o TRIPS)

El **Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio**, Anexo 1 C del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, firmado en Marrakech el 15 de abril de 1994 presenta una regulación particular de las marcas en los artículos 15 a 21 inclusive.

Este acuerdo tiene como finalidad complementar lo previsto en el CUP en la medida en que fija un contenido mínimo que se debe tener presente en la legislación nacional de marcas. La materia objeto de protección es la marca de fábrica o de comercio y admite que estas marcas pueden constituir cualquier signo o combinación de signos que sea capaz de distinguir bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. La naturaleza del producto o servicio al que la marca de fábrica o de comercio ha de aplicarse no será ningún obstáculo para el registro de la marca (art. 15.4).

En particular destaca como signos las palabras, incluidos los nombres de persona, las letras, los números, los elementos figurativos y las combinaciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos. Como subraya el artículo 15 ADPIC, los Estados miembros pueden exigir como condición para el registro de los signos que éstos sean perceptibles visualmente. Además, pueden supeditar al uso la posibilidad de registro, si bien el uso efectivo de una marca no puede ser condición para la presentación de la solicitud (art. 15.3).

El acuerdo reconoce expresamente un derecho de oposición de terceros a la concesión de la marca. De este modo ha de interpretarse el número 5 del artículo 15 cuando, tras establecer la obligación de publicación de la marca de

fábrica o de comercio antes de su registro (o sin demora después de él), impone a los Estados miembros la necesidad de que se ofrezca "la oportunidad de oponerse al registro de una marca de fábrica o comercio".

Por otra parte, establece el ámbito de protección de las marcas notorias, clarificando la aplicación del artículo 6 bis CUP. Por un lado, este artículo debe aplicarse *mutatis mutandis* a los servicios. Por otro, los Estados miembros han de tomar en cuenta la notoriedad de la marca en el sector correspondiente del público, incluida la notoriedad obtenida en el estado miembro del que se trate como consecuencia de la promoción de dicha marca (podéis ver también el art. 16.3).

La duración de la protección de una marca y de cada una de las renovaciones debe tener una duración no inferior a siete años, pudiéndose renovar indefinidamente (podéis ver el art. 18, y el art. 46 RMC).

En el acuerdo existe una preocupación por regular detalladamente el *requisito de uso de la marca*. Según el artículo 19 ADPIC, si un estado miembro exige el uso para mantener el registro de la marca, dicho registro sólo podrá anularse después de un período no interrumpido de tres años, como mínimo, de falta de uso, salvo que el titular de la marca de fábrica o de comercio demuestre que hubo razones para ello basadas en la existencia de obstáculos para dicho uso.

Con relación a las "razones de la falta de uso", se reconocen como válidas aquellas circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular de la marca y que constituyan un obstáculo al uso de la misma, como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes o servicios protegidos por la marca. A los efectos de mantener el registro, el uso de la marca por parte de otra persona cumple con la obligación de uso siempre y cuando esté controlado por el titular de la marca registrada.

En cuanto a la cesión y licencia de las marcas, el ADPIC permite que los estados miembros puedan establecer condiciones o limitaciones para las licencias y cesión de marcas de fábrica y comercio, excluyendo la validez de las licencias obligatorias de marcas. En cualquier caso, el titular de una marca de fábrica o de comercio registrada tiene derecho a cederla con o sin transferencia de la empresa a la que pertenezca la marca (art. 21 ADPIC y art. 17 RMC).

En realidad, el Convenio ADPIC cobra especial importancia en el ámbito internacional, especialmente por el sistema de solución de diferencias o controversias previsto para el caso de que un estado no cumpla con las previsiones del acuerdo, sistema que puede suponer para el infractor sanciones comerciales (art. 64). Para la solución de las diferencias, se aplican las disposiciones de los artículos XXII y XXIII del GATT/1994, desarrolladas y aplicadas por el Entendimiento sobre Soluciones de Diferencias.

5.4. El Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas

El problema esencial en torno a la protección internacional de las marcas ha sido que ésta sólo ha podido conseguirse a nivel nacional o, como en el caso de la marca comunitaria, a nivel regional. Esto es así por la sencilla razón de que cada estado dispone de su propia legislación de marcas y de su propia oficina administrativa de concesión de marcas.

La obtención de un derecho de marca exclusivo para un país determinado exige la presentación de la solicitud correspondiente ante la Oficina Nacional o Estatal de Marcas previo pago de unas determinadas tasas. Tras su control formal y material, la oficina nacional concederá la marca conforme a la legislación nacional y la marca registrada facultará a su titular para su utilización en el territorio nacional del estado. De pretenderse su utilización en otro u otros estados, será necesario solicitar la marca en cada uno de ellos. El riesgo estriba en que si la marca no está protegida en otro estado, cualquier sociedad titular de empresa podría utilizarla e incluso solicitar la concesión del derecho de marca exclusiva. Este riesgo puede evitarse a través de la solicitud de la marca en cada uno de los estados donde se persiga obtener el derecho exclusivo a su utilización. Esta solución implica enormes costes para las empresas, de ahí que, desde temprana fecha, los estados vieran la posibilidad, en el ámbito de los convenios internacionales, de solucionar el problema.

A dicho fin responde el **Arreglo de Madrid sobre el registro internacional de marcas**, firmado en Madrid en 1891 y revisado en múltiples ocasiones, la última en Estocolmo en el año 1967 (aun así, ha de tenerse muy presente, en esta sede, el **Reglamento de ejecución común** del Arreglo de Madrid el Protocolo concerniente a ese Arreglo, de 1 de abril del 2002, a cuyo texto puede accederse en la página web de la OMPI, www.OMPI.org).

La solución del Arreglo de Madrid es que la marca consiga la protección en una pluralidad de estados mediante una única solicitud. El arreglo establece un sistema registral consistente en que el titular de una marca ya concedida en un estado miembro pueda presentar ante la oficina donde está registrada la marca una solicitud de registro internacional de la misma marca designando los estados miembros del Arreglo de Madrid donde quiere que esté en vigor la protección de la marca de la que es titular. La solicitud se transmite a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual con sede en Ginebra, que inscribe la marca en el Registro Internacional y notifica la inscripción a todos los estados miembros designados.

Ahora bien, debe tenerse en cuenta que el registro internacional no implica que la marca quede protegida en cada uno de los estados, sino que el efecto básico del registro es que se considere que a partir del mismo se han efectuado las solicitudes nacionales en cada uno de los estados designados. Éstos pueden someter la solicitud de dicha marca al control formal o material y, en su caso,

denegar la concesión de la marca de acuerdo con su legislación estatal. Si la oficina nacional así lo decide, tiene un plazo de doce meses para notificar su decisión. Una vez concedida la marca, ésta se encontrará sometida a la legislación nacional de cada uno de los estados miembros designados y concedentes. No obstante, el plazo de protección de la marca internacional es el mismo en todos los estados: veinte años renovables.

En realidad, el arreglo concibe el registro internacional de la marca como una extensión del registro de origen, hasta el punto de que, si el registro de la marca nacional de origen queda sin efecto por caducidad o nulidad, se produce la pérdida del registro internacional. La vinculación referida fue enormemente criticada por aquellos que consideraban que la obtención de una marca internacional, supeditada a la en ocasiones lenta concesión de la marca nacional o estatal, no era en absoluto rápida, sino excesivamente lenta. Asimismo, fue objeto de críticas, no sin razón, el corto plazo del que disponían las oficinas estatales para notificar la concesión o denegación de la marca registrada internacionalmente. Estas críticas razonables y otras de distinta naturaleza (desde el pago de la doble tasa nacional e internacional, la necesidad de una adhesión de estados que habían rechazado formar parte del Arreglo de Madrid, etc.) abrieron paso a la firma del **Protocolo del Arreglo de Madrid de 28 de junio de 1989**¹¹, instrumento internacional de primera magnitud que ha perseguido resolver los problemas funcionales que presentaba el Arreglo de Madrid.

⁽¹¹⁾Puede consultarse en el sitio web de la OMPI: www.OMPI.org.

La primera medida del Protocolo del Arreglo de Madrid fue permitir la protección internacional no sólo de las marcas registradas, sino también de las solicitudes de marcas nacionales. Además, el Protocolo amplía el plazo para notificar la concesión por parte de la oficina estatal de doce meses a dieciocho meses, susceptibles de prórroga. Por otra parte, en caso de extinción de la marca de origen, durante los cinco años que dura la dependencia del registro internacional, se permite que éste no se extinga a su vez, sino que pueda ser sustituido por solicitudes nacionales sustitutorias del registro internacional. En cuanto al ámbito subjetivo de aplicación del Protocolo, éste rige entre estados que son miembros del Arreglo de Madrid y del Protocolo. Sin embargo, no resulta aplicable entre estados que sólo son miembros del acuerdo y no del protocolo. La Unión Europea es, pese a su condición de organización regional, miembro del Protocolo del Arreglo de Madrid, el factor que permite integrar la marca comunitaria al sistema internacional de marcas del Arreglo de Madrid.

5.5. El Arreglo de Niza relativo a la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de marcas

El Arreglo de Niza relativo a la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de las marcas, de 15 de junio de 1957, revisado por última vez en Ginebra el 13 de mayo de 1977 y modificado el 28 de septiembre de 1979, constituye un convenio internacional de la máxima importancia en el ámbito de las marcas internacionales.

Como indica la denominación del arreglo, este convenio internacional establece la clasificación internacional que rige para el registro de marcas en los distintos países. La clasificación internacional se denomina **Nomenclátor internacional**, cuya última versión es la octava edición del año 2002. El *Nomenclátor* tiene como finalidad establecer la vinculación entre el signo y el producto o servicio (principio de especialidad de la marca).

En su última versión, el *Nomenclátor* internacional de productos y servicios distingue 45 clases de ellos. En la solicitud de la marca, debe expresarse la clase para que se solicite la marca y, dentro de ella, los productos o servicios para los que se demanda.

5.6. El Tratado de Derecho de Marcas

El Tratado sobre el Derecho de Marcas y su reglamento de desarrollo, ambos realizados en Ginebra el 27 de octubre de 1994, elaborados por la OMPI, regulan básicamente los requisitos formales que deben cumplimentar las solicitudes de marcas que se presenten en los distintos estados, así como los aspectos formales de los documentos de cesión y licencia de marcas para su inscripción en los registros nacionales¹².

⁽¹²⁾Tanto el tratado como el reglamento pueden consultarse en el sitio web de la OMPI: www.wipo.int/treaties/es/ip/tt/index.html.

En realidad, el objetivo del Tratado y su Reglamento es muy limitado, aunque verdaderamente útil: se trata de unificar formalmente la documentación. Asimismo, conforme al Tratado, no es necesaria la exigencia de documento público para inscribir la cesión y licencia en el registro. En el Reglamento del TDM, se recogen los documentos o formularios tipo.

6. Las denominaciones de origen. Referencia a la regulación comunitaria e internacional

6.1. Introducción

La **indicación de procedencia** es cualquier expresión o signo que sirve para indicar que un producto o servicio es originario de un país, región o localidad determinada.

Un poco de historia

En la historia de la humanidad tenemos constancia escrita de cómo el hombre utilizaba, para el comercio, el lugar de procedencia de los productos con la finalidad de distinguirlos de otros similares. Una lectura profunda de la Biblia ofrece al lector ejemplos muy significativos: la madera de cedro del Líbano, los vinos de Engaddi, de Jelbon y del Líbano (remito al lector al Libro I de los Reyes V 6/20 y X, 11 y 28; al Libro de Crónicas, II, 15, II, 6 y IX; o al Cantar de los Cantares, I, 4 y V, 14). Para el amante de la historia clásica, no deben pasar desapercibidos los textos de los clásicos latinos y griegos que en sus bellas descripciones hacen referencia al bronce de Corinto, al mármol de Frigia y de Paros, a los vinos de Rodas, Corinto y de Falerno, al jamón de Iberia y de la Galia, a los papiros del Valle del Nilo. En todos estos textos, se establece una indicación geográfica que tiene como finalidad identificar un determinado lugar donde se produce un determinado producto.

La indicación de procedencia o geográfica puede actuar como signo distintivo de productos: al utilizarse como nombre del producto, el origen geográfico lo identifica e individualiza frente a otros productos semejantes que son objeto de comercio en el mercado. La indicación de procedencia o geográfica puede ser utilizada por todos los empresarios de la región o zona.

La **denominación de origen** constituye una indicación geográfica que, además de señalar su procedencia, comunica a competidores y especialmente consumidores determinadas cualidades o características del producto vinculadas al medio geográfico de origen, formado por la confluencia de factores naturales y humanos existentes en el lugar.

La pura indicación de procedencia no constituye una forma de propiedad industrial, a diferencia de la denominación de origen, verdadero signo distintivo que se usa de manera leal y constante en el mercado para designar un producto fabricado, elaborado, cosechado y extraído en el lugar geográfico al cual corresponde el nombre usado como denominación y que cumple o reúne unas determinadas características y una calidad concreta.

La doctrina europea (especialmente, Fernández-Novoa) ha atribuido a las denominaciones de origen **tres funciones básicas**:

- 1) La **función indicativa de la procedencia geográfica**, una información que es de sumo interés para el consumidor.
- 2) La **función indicativa de la calidad**, que garantiza la existencia de una normativa estatal o comunitaria de producción y unas medidas de control.
- 3) La **función condensadora del *goodwill*** o buena fama del producto entre los consumidores, que se utiliza además en la publicidad de las empresas cuyos productos se designan con las denominaciones de origen (aunque a mero título de referencia).

El establecimiento de un sistema de tutela de las denominaciones de origen o indicaciones protegidas tiene como contrapartida la existencia de un sistema de control de las autoridades competentes sobre los productores y productos que ha de garantizar la correcta procedencia geográfica y la concurrencia en los mismos de las características típicas y la calidad de la zona.

La protección de las denominaciones de origen se fundamenta correctamente en beneficio tanto de los intereses de los consumidores, como de los productores y empresarios.

Beneficios

En beneficio de los intereses de los consumidores, porque, como ha tenido la ocasión de destacar el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (en adelante, TJCE), la denominación de origen constituye un signo distintivo que sirve para designar la procedencia geográfica y no sólo revela "la calidad y demás propiedades de las categorías de productos consideradas, sino también (influye) de varios modos en las preferencias de los consumidores, por ejemplo, vinculando los productos a un lugar que puede inspirar sentimientos positivos" (podéis ver STJCE, de 4 de mayo de 1999, asuntos acumulados c-108/97 y c-109/97, *Windsurfing Chiemsee Produktions-und Vertriebs GmbH (WSC) v. Boots-und Segelzubehör Walter Huber y Franz Attenberger*, rec. P. I-2823, v. ap. 26). De ahí que, en aras de los intereses de los productores y, en general, de los empresarios que producen los verdaderos productos de la zona, deban ser objeto de protección mediante la legítima utilización de este signo distintivo frente a competidores desleales. Si un empresario utiliza una indicación de procedencia que es conocida por el público para productos que no proceden realmente de la zona geográfica, comete un acto de competencia desleal como acto engañoso que induce a confusión con los productos realmente procedentes del área geográfica y como acto que aprovecha ilícitamente la reputación ajena.

En este ámbito, también ha de tenerse presente la existencia de un interés general en proteger mediante el legislador: la promoción y el desarrollo económico de la zona, en especial de los territorios rurales (y, aunque no exclusivamente, de los productos agrícolas). Desde el punto de vista económico, la existencia de un sistema de tutela jurídica de las denominaciones de origen tiene efectos en el mercado, pues permite luchar contra la caída vertical de los precios.

Denominaciones tradicionales

Las denominaciones tradicionales deben distinguirse de los signos distintivos protegidos jurídicamente (por ejemplo, cava para los vinos espumosos españoles, grapa italiana, o tequila mejicano).

Las denominaciones de origen (así como las indicaciones geográficas protegidas) constituyen **derechos exclusivos** sobre el signo correspondiente, sin embargo, a diferencia de otros signos distintivos, la exclusividad no se limita a un empresario, sino al conjunto de empresarios que producen o elaboran sus productos en el área geográfica concreta cumpliendo todos los requisitos de la normativa de control y autorización.

En España, el Estatuto del Vino de 1970 ha sido derogado, como consecuencia de su desfase, por la **Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y del Vino** (BOE núm. 165, 11 de julio del 2003). Esta nueva ley era absolutamente necesaria para dotar de seguridad al mercado. La Ley 24/2003 deroga la Ley 25/1970, de 2 de diciembre, con la excepción de las normas contenidas en dicha ley relativas a los consejos reguladores de los productos agroalimentarios con denominación de origen distintos del vino, del vinagre de vino, de los vinos aromatizados, del brandy, del mosto y demás productos derivados de la uva.

6.2. La protección internacional de las denominaciones de origen

6.2.1. El Convenio de la Unión de París

El Convenio de la Unión de París (CUP) de 20 de marzo de 1883 reconoce en su artículo 2 como derecho de la propiedad industrial a las denominaciones de origen. No obstante, la protección que dispensa a las denominaciones de origen en su artículo 10 se limita a imponer a los Estados miembros la adopción de medidas contra las falsas indicaciones de procedencia. Se trata de evitar la utilización directa o indirecta de las indicaciones falsas relativas al origen del producto, la identidad del productor, fabricante o comerciante. La contravención del artículo 10 del CUP acarrea la imposición de sanciones de naturaleza administrativa (art. 9 CUP).

Críticas al CUP

El CUP ha sido objeto de duras críticas a causa de la escasa e insuficiente regulación de las denominaciones de origen. Se ha afirmado por un sector de la doctrina que reprime la utilización de indicaciones falsas, pero nada expresa sobre la utilización de indicaciones que sin ser falsas pueden resultar engañosas o, sin más, inducir a error a los consumidores sobre el origen real de los productos. Lo cierto es que el artículo 10 bis exige a los países de la Unión "una protección eficaz contra la competencia desleal" y, en esa dirección, ordena que se prohíban "las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieran inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de productos".

6.2.2. El Arreglo de Madrid

El **Arreglo de Madrid, relativo a la represión de las indicaciones falsas o falaces de procedencia de las mercancías**, fue firmado en la capital de España el 14 de abril de 1891. Con posterioridad, ha sufrido importantes modificaciones

en las conferencias de revisión en Washington en 1911, en La Haya en 1925, en Londres en 1934 y en Lisboa en 1958, donde recibió la denominación de "Arreglo de Madrid relativo a la represión de las indicaciones falsas o falaces de procedencia de mercancías". El 14 de julio de 1967 se firmó en Estocolmo un acta adicional que regula los aspectos sobre adhesión y ratificación del Arreglo y de la propia acta. En la actualidad forman parte del mismo 31 estados.

El Arreglo de Madrid de 1891 tiene como finalidad articular una protección especial a las indicaciones geográficas. La existencia de un producto con indicación falsa o falaz que indique directa o indirectamente como país o lugar de origen un país miembro de la Unión da lugar a la imposición de sanciones de naturaleza administrativa (arts. 1 y 2 del Arreglo). En este convenio se recoge además el compromiso de los Estados miembros de prohibir las indicaciones que sean susceptibles de inducir al público a error sobre el origen de los productos en actividades esencialmente publicitarias (art. 3 del Arreglo). Por otra parte, los tribunales de cada país habrán de decidir cuáles serán las denominaciones que, por razón de su carácter genérico, quedan fuera de las disposiciones del Arreglo de Madrid (art. 4).

Detalles del Arreglo de Madrid

En relación con esta competencia, el Arreglo de Madrid establece una excepción referente a las denominaciones regionales de procedencia de productos vinícolas. Ciertamente, se atribuye al tribunal del estado en el que se plantea la utilización indebida la competencia para resolver sobre el carácter genérico con la excepción de estas denominaciones regionales de procedencia de productos vinícolas que, dada la salvedad prevista en el artículo 4 del Arreglo, no pueden ser calificadas como genéricas en ningún país de la Unión si en el país de origen no tienen la consideración de genéricas. Obsérvese que la excepción o salvedad sólo afecta al vino y no a otros productos agrícolas, pese al hecho conocido de que en la Conferencia de Madrid la delegación portuguesa propuso que la excepción se ampliase a otros productos agrícolas, se prefirió limitarla al sector donde imperaba el fraude, el sector vinícola.

6.2.3. El Arreglo de Lisboa

Al amparo del artículo 19 del Convenio de la Unión de París, el Arreglo de Lisboa, relativo a la protección de las denominaciones de origen y a su registro internacional, se firmó en la capital portuguesa el 31 de octubre de 1958. El Arreglo de Lisboa dispensa una protección especial a la denominación de origen que se define como la denominación geográfica de un país, de una región o de una localidad que sirva para designar un producto del mismo y cuya calidad o características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y los humanos (art. 2.1).

Asimismo, el arreglo exige que el producto esté dotado de notoriedad. En efecto, el número 2 del art. 2 dispone que "el país de origen es aquel cuyo nombre constituye la denominación de origen que ha dado al producto su notoriedad o bien aquel en el cual está situada la región o la localidad cuyo nombre constituye la denominación de origen que ha dado al producto su notoriedad".

Detalles del Arreglo de Lisboa

La protección de este signo distintivo exige, en primer lugar, que la denominación sea reconocida y protegida como tal en el país de origen (art. 2.2) y en segundo lugar, que aquélla se inscriba en un registro internacional cuya llevanza corresponde a la Oficina Internacional de la OMPI (podéis ver el art. 5). Este registro se solicita por la Administración del país de origen, a la que se ha solicitado por parte de los interesados o particulares el derecho a utilizar la denominación conforme a su legislación nacional. Una vez se ha recibido la solicitud, la Oficina de la OMPI la somete a un examen formal y notifica a las administraciones de los otros estados miembros los registros efectuados y al mismo tiempo los publica en el diario de *les Appellations d'origine* (art. 7 R.). Producida la notificación anterior, se abre un plazo de un año en el que los otros países miembros de la Unión podrán negarse a proteger la denominación de que se trate en su territorio, oposición que obviamente debe motivarse. Cabe mencionar que, en todo caso, resulta criticable que el arreglo no determine los motivos concretos de oposición, hecho que implica una excesiva libertad de los estados miembros a la hora de formular y motivar su derecho de oposición. Recibida en plazo la oposición, la oficina internacional la comunica en el plazo más breve posible a la administración del país de origen. Ésta, a su vez, informa al o a los interesados. Éstos podrán formular en el estado miembro que denegó la tutela de la denominación de origen todos los recursos administrativos y judiciales que correspondan a los nacionales de ese país en un caso semejante. En el caso de que no se plantee oposición al registro de la denominación o los tribunales del país que denegó reconozcan la pretensión de los interesados del país de origen, el país se compromete a la protección de la denominación en su territorio. Inscrita la denominación de origen, recibe las medidas de tutela del arreglo: por un lado, lo cubre una prohibición de toda forma de usurpación o imitación, incluida la utilización de denominaciones semejantes que produzcan confusión o que la denominación se emplee en unión de vocablos *des-localizadores* tales como tipo, estilo, imitación, manera, género u otros semejantes; por otro, el registro asegura la protección de la denominación, sin necesidad de que sea renovado, mientras la misma esté protegida en el país de origen (art. 7 del Arreglo).

Pese a las ventajas de este arreglo, el número de adhesiones al mismo ha sido, hasta la fecha, muy reducido, lo cual se materializa, a la vez, en un restringido ámbito de aplicación del mismo. A pesar de darse un impulso de los trabajos de modificación del arreglo por parte de la OMPI (como el proyecto de tratado respecto de la protección de las indicaciones geográficas, sometido al Comité de Expertos en 1975), éstos no han tenido, hasta la fecha, resultado alguno.

6.2.4. El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relativos al comercio (ADPIC)

El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio (ADPIC o en inglés TRIPS), Anexo 1 C del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, dedica los artículos 22 a 24 a las indicaciones geográficas.

Conforme al primer precepto, la indicación geográfica es aquella que "identifica un producto como originario del territorio de un miembro o de una región o localidad de ese territorio, cuando determina calidad, reputación u otra característica del producto que sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico".

Como acontece con el CUP, el ADPIC impone a los Estados miembros la obligación de que adopten medidas para impedir que en la designación o presentación del producto se indique o sugiera que el producto del que se trate pro-

viene de una región geográfica distinta del verdadero lugar del origen, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto (art. 22.2.a).

La obligación impuesta a los miembros del Acuerdo se extiende a adoptar medidas legales para impedir, en términos generales, "cualquier otra utilización que constituya un acto de competencia desleal, en el sentido del artículo 10 bis del Convenio de París (1967)" (art. 22.2.b), así como de oficio o a instancia de parte interesada, también a denegar o invalidar el registro de una marca de fábrica o de comercio que contenga o consista en una indicación geográfica respecto de productos no originarios del territorio indicado, si el uso de la marca es de tal naturaleza que induce al público al error en cuanto al verdadero lugar de origen (art. 22.3).

En el ADPIC, los Estados miembros mostraron una real preocupación por que se adoptasen medidas de tutela de las indicaciones geográficas relativas a los vinos y bebidas espirituosas. El artículo 23, fruto de las siempre intensas negociaciones de los Estados miembros, impone a cada uno de éstos la obligación de establecer los medios legales para que las partes interesadas puedan impedir la utilización de una indicación geográfica que identifique vinos para productos de ese género que no sean originarios del lugar designado por la indicación geográfica de que se trate, o que identifique bebidas espirituosas para productos de ese género que no sean originarios del lugar designado por la indicación geográfica en cuestión, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de expresiones tales como clase, tipo, estilo, imitación u otras análogas (podéis ver el art. 23, podéis observar especialmente en relación con las indicaciones geográficas homónimas el número 3 del art. 23).

La urgente protección de las indicaciones geográficas para vinos originó la necesidad de entablar negociaciones en el Consejo de la ADPIC para el establecimiento de un sistema multilateral de notificación y registro de las indicaciones geográficas de vinos que fueran susceptibles de protección en los miembros participantes en ese sistema (esta invitación se prevé en el número 4 del art. 23 y art. 24 de ADPIC).

El sistema de imposición de obligaciones de los miembros viene atenuado por un sistema de excepciones que, en esencia, se recoge en el artículo 24. 4 a 9 del ADPIC. De este modo, y teniendo en cuenta las excepciones más importantes, las normas contempladas en los artículos 22 a 24 ADPIC no vinculan al miembro en el caso de una indicación geográfica de cualquier otro miembro utilizada con respecto de bienes o servicios para los cuales la indicación pertinente es idéntica al término habitual en lenguaje corriente, que es el nombre común de los bienes o servicios en el territorio de ese miembro. Lo mismo puede decirse para el caso de una indicación geográfica de cualquier otro miembro utilizada con respecto a productos vitícolas para los cuales la indicación pertinente es idéntica a la denominación habitual de una variedad de uva existente en el territorio de ese miembro en la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC (podéis ver el art. 24.6).

Las normas del acuerdo no prejuzgan el derecho de cualquier persona a usar, en el curso de operaciones comerciales, su nombre o el nombre de su antecesor en la actividad comercial, salvo cuando ese nombre se use de manera que induzca a error al público (art. 24.8).

Tampoco el ADPIC puede imponer, en aplicación del artículo 24.9, obligaciones de proteger indicaciones que no estén protegidas o hayan dejado de estarlo en su país de origen o que hayan caído en desuso en ese país.

Los compromisos recogidos en el ADPIC han tenido también reflejo en el ámbito comunitario. Éste es el caso del artículo 50 del Reglamento CE núm. 1439/1999, del Consejo, de 17 de mayo, sobre organización común del mercado vitivinícola, que recoge, conforme a lo dispuesto en los artículos 23 y 24 del ADPIC, la obligación de que los Estados miembros adopten las medidas necesarias para permitir que las partes interesadas impidan la utilización en la Unión Europea de una indicación geográfica que identifique productos tales como vinos de uva fresca y determinados mostos de uva (podéis ver el art. 1.2.b. del Reglamento) para los productos no originarios del lugar designado por la indicación geográfica correspondiente, aun cuando se indique el verdadero origen del producto o la indicación geográfica se utilice traducida o acompañada de menciones tales como género, tipo, estilo, imitación y otras menciones similares. También debe recordarse en esta sede el artículo 7.1.j. del Reglamento sobre la Marca Comunitaria, que recoge, como prohibición de registro de marca comunitaria, "las marcas de vinos que incluyan o consistan en una indicación geográfica que identifique los vinos, o las marcas de bebidas espirituosas que contengan o consistan en una indicación geográfica que identifique las bebidas espirituosas, cuando dichos vinos o bebidas no tengan dicho origen".

6.3. La tutela de la denominación de origen en el derecho de la Unión Europea

6.3.1. El Reglamento (CEE) 1493/1999, del Consejo, de 17 de mayo de 1999 (sector vitivinícola)

En el ámbito de la Unión Europea, la regulación de las denominaciones de origen de mayor desarrollo se encuentra en el ámbito vitivinícola. En concreto, el Reglamento 1493/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999, por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola, que regula los denominados "vinos de calidad producidos en regiones determinadas", designados mediante la abreviatura "vcprd". A estos vinos se les aplica la regulación de las denominaciones de origen reguladas en los artículos 54 a 58.

El Reglamento 1493/1999 fue objeto de desarrollo por el Reglamento CE número 753/2002 de la Comisión de 29 de abril del 2002, que contempla una serie de disposiciones relativas a la denominación, presentación y tutela de determinados productos vitivinícolas. A los efectos de la materia tratada, resultan de interés la regulación aplicable a los vinos de mesa, a los vinos de mesa con indicación geográfica y a los "vcprd" (podéis ver los arts. 15 y sigs., podéis ver también el art. 29).

6.3.2. El Reglamento (CEE) núm. 2081/1992, de 14 de julio de 1992 (sector productos agrícolas y alimentos)

Desde julio de 1992, el régimen jurídico de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios se regula en el Reglamento (CEE) núm. 2081/92 del Consejo, de 14 de julio. Como hemos tenido la ocasión de constatar, este Reglamento no se aplica a las denominaciones de origen de los vinos ni a las bebidas espirituosas. El ámbito de apli-

cación material del mismo viene a constituirse por los productos agrícolas y alimenticios, incluida la cerveza, las aguas minerales y de manantial, las bebidas de extractos de plantas, productos de pastelería, panadería, repostería, galletería, gomas y resinas naturales, heno y aceites esenciales.

El Reglamento define las denominaciones de origen como "el nombre de una región, de un lugar determinado o, en casos excepcionales, de un país que sirve para designar un producto agrícola o un producto alimentario, originario de dicha región, de dicho lugar determinado o de dicho país, cuya calidad o características se deban fundamentalmente o exclusivamente al medio geográfico con sus factores naturales y humanos y cuya producción, transformación y elaboración se realicen en una zona geográfica delimitada (art.2.2.a).

Además, el reglamento considera denominaciones de origen a aquellas denominaciones que no son geográficas, pero que designan productos agrícolas o alimentarios procedentes de una región y que cumplen los requisitos fijados para la existencia de una denominación de origen (art.2.3).

La tutela de la regulación comunitaria se extiende incluso a las denominadas por el reglamento **indicaciones geográficas protegidas** (art.2.2.b). Éstas son aquellas que designan productos agrícolas o alimenticios originarios de una zona geográfica delimitada y que poseen una cualidad determinada, una reputación u otras características que puedan atribuirse a dicho origen geográfico y cuya producción, transformación y/o elaboración se realicen en la zona geográfica delimitada (art.2.2.b). A diferencia de las denominaciones de origen, la tutela de las indicaciones geográficas protegidas no exige que las características del producto se deban fundamentalmente a la zona geográfica, sino que es suficiente que la reputación del producto se vincule a dicho origen geográfico. Tampoco es necesario que todo el proceso de producción, transformación y elaboración se realice en la zona; éstos pueden producirse únicamente, o transformarse o simplemente elaborarse en esta área geográfica.

El reglamento pretende sustituir las denominaciones de origen nacionales por las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas comunitarias, con la finalidad de evitar que las denominaciones de origen estatal puedan significar una traba a la libre circulación de mercancías en el seno de la Unión Europea.

Desaparición gradual de las denominaciones de origen nacional

La solicitud de registro de la denominación de origen y de las indicaciones geográficas protegidas comunitarias ha de presentarse mediante el estado miembro donde esté situada la zona geográfica. El órgano competente de dicho estado miembro comprobará si concurren los requisitos del reglamento y transmitirá la solicitud a la Comisión de la Unión Europea que tramitará y, de cumplir la normativa, concederá la protección a la denominación de origen o la indicación geográfica protegida, dotándola de las menciones DOP e IGP respectivamente (art. 8).

La desaparición de las denominaciones de origen nacional será paulatina o progresiva. El objetivo final del reglamento fue atrasado por el Reglamento (CE) núm. 535/97 del

Consejo, de 17 de marzo de 1997, que incorporó una nueva regulación al artículo 5.5 del Reglamento 2081/92, según la cual el estado miembro ante el que se presenta la solicitud de protección puede conceder, a escala nacional y de manera transitoria, la protección de la denominación de origen hasta que la Comisión de la Unión Europea adopte una decisión sobre la concesión o no de la denominación solicitada. De negar la concesión la Comisión, la consecuencia es que se ofrece un período de adaptación de cinco años con la finalidad de que las empresas que hubieran comercializado legalmente los productos utilizando la denominación puedan seguir utilizándola transitoriamente. Sin embargo, debe quedar claro que un estado miembro no puede, por medio de la legislación nacional, modificar una denominación de origen cuyo registro haya solicitado con arreglo al artículo 17 del Reglamento 2081/92 ni protegerla en el ámbito puramente nacional (resulta muy diáfana la sentencia del TJCE, de 9 de junio de 1998, caso *Chiciack*, a cuya lectura nos remitimos).

En cumplimiento de la normativa comunitaria, la denominación de origen y la indicación geográfica protegida tienen como referente un tipo de producto con determinadas características que se vinculan a una zona o área geográfica y que han de controlarse por un organismo de verificación en el que productores y métodos de producción son los de la zona (art. 10). En este caso, la denominación de origen y la indicación geográfica protegida constituyen un derecho exclusivo colectivo, esto es, a favor de los productores del área territorial que cumplen las normas de producción de dichos productos. Ello explica que la legitimación para solicitar la protección en una zona determinada se reconozca, en el artículo 5 del reglamento, a una agrupación de personas físicas o jurídicas que sean los productores o transformadores de los productos. Los solicitantes deben demostrar la existencia de un vínculo entre la zona de producción para la que se solicita la denominación de origen o la indicación protegida y las características del producto.

La concesión de la denominación de origen y de la indicación geográfica protegida otorgan a su titular un derecho exclusivo (art.13) que, además, impide el registro de una marca posterior a la concesión de la denominación de origen (art. 14 Reglamento 2081/92 y 7.1.c) y 7.3 del RMC, podéis ver la STJCE, de 4 de marzo de 1999, caso Gorgonzola).

Lectura recomendada

Resulta de interés la lectura de la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, de 20 de febrero de 1975, caso histórico *Sekt/Weinbrand*, que denegó la existencia de esta vinculación en un supuesto en el que se solicitaba la denominación de origen *Sekt* para vinos espumosos de todos los territorios de lengua alemana por la sencilla razón de que el idioma alemán no tenía relación alguna con la calidad de los productos.

Resumen

Hemos estudiado, en el presente módulo, el concepto y el régimen de los signos distintivos y de las denominaciones de origen.

La atención principal se ha dirigido al signo distintivo por excelencia: la marca. Además de su noción y fundamento, hemos expuesto el régimen de prohibiciones absolutas y relativas; el sistema de adquisición de la marca, que se lleva a cabo mediante el correspondiente registro; el contenido del derecho subjetivo de marca, así como sus límites generales y especiales, con especial referencia a la doctrina del agotamiento de la marca, así como al deber de uso efectivo y real de la misma; las posibilidades de cesión y licencia, tanto de la marca como de la solicitud de registro; las diferentes acciones que protegen el derecho de marca, tanto en el ámbito civil como en el penal; y, por último, el régimen de la nulidad y la caducidad del derecho de marca.

Junto al régimen de la marca nacional, hemos estudiado también la regulación de la marca comunitaria, así como la disciplina de la marca internacional.

Asimismo, de forma más concisa, hemos estudiado el nombre comercial como signo distintivo que identifica al empresario y distingue su actividad empresarial de otras actividades idénticas o similares.

Finalmente, nos hemos detenido en el régimen de las denominaciones de origen y de las indicaciones geográficas de procedencia.

Ejercicios de autoevaluación

1. ¿Regula la ley española de marcas el agotamiento del derecho de marca?
2. ¿Cuáles son los presupuestos de la acción de cesación en caso de violación del derecho de marca?
3. ¿Qué es el nombre comercial? ¿Qué disciplina se aplica al nombre comercial?

Solucionario

1. Sí. El artículo 36 LM dispone que el derecho conferido por el registro de marca no permite a su titular prohibir a terceros el uso de la misma para productos comercializados en el Espacio Económico Europeo con dicha marca por el titular o con su consentimiento, salvo que existan motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos, en especial cuando el estado de los mismos se haya modificado o alterado tras la comercialización.
2. Al ejercitar la acción de cesación, el titular de la marca registrada no tiene que demostrar que el demandado actúa dolosa o negligentemente porque, a diferencia de la acción de indemnización de daños y perjuicios, esta acción no tiene como presupuesto la concurrencia de requisitos subjetivos en la persona que infringe la marca. Los únicos presupuestos objetivos son, por un lado, que el infractor demandado haya realizado uno o varios actos de violación de la marca y, por otro, que exista riesgo de reiteración del acto de infracción de la marca.
3. El nombre comercial es un signo distintivo que sirve para identificar al empresario y para distinguir su actividad empresarial de otras actividades idénticas o similares. Al nombre comercial se le aplica la disciplina de la marca, salvo aquellas normas que sean incompatibles con su naturaleza jurídica.

Bibliografía

Alonso Espinosa (coord.) (2002). *El nuevo derecho de marcas*. Granada: Comares.

Bercovitz, A. (2008). 2º ed. *Comentarios a la Ley de Marcas*, (tomos I i II). Cizur Menor (Navarra): Aranzadi.

Botana Agra, M. (2001). "Las denominaciones de origen". En *Tratado de Derecho mercantil* (tomo XX, vol. 2). Madrid: Marcial Pons.

Bercovitz, A. (2002). *Introducción a las marcas y otros signos distintivos en el tráfico económico*. Pamplona: Aranzadi.

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.

