

PRINCIPALES NOVEDADES DEL TRATADO DE SINGAPUR SOBRE EL DERECHO DE MARCAS

El 27 de marzo de 2006, 147 Estados miembros de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) aprobaron el Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas (el «Tratado de Singapur»), tras cuatro años de trabajos de revisión del Trademark Law Treaty o Tratado de Ginebra de 1994 (el «Tratado de Ginebra»). El Instrumento de Ratificación de España fue depositado el 18 de febrero ante la OMPI y la entrada en vigor se produjo el 18 de mayo tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado el día 4 de mayo.

Aunque originariamente el Tratado de Ginebra tenía por objeto simplificar la solicitud y mantenimiento de los derechos de marca en todos sus Estados miembros mediante la unificación de los requisitos tanto formales como sustantivos exigibles a tal fin, finalmente se limitó a la regulación de aspectos formales y de procedimiento, con la excepción de algunas cuestiones sustantivas, como es el caso del reconocimiento de las marcas de servicios.

El Tratado de Singapur constituye un paso más en el proceso para uniformizar a nivel internacional el Derecho de marcas. En particular, de un lado, concreta algunos de los aspectos ya regulados en el Tratado de Ginebra y, de otro lado, establece una regulación ex novo para cuestiones como las licencias.

De conformidad con lo establecido en el Tratado de Viena sobre el Derecho de los Tratados, el Tratado de Singapur sustituye plenamente al Tratado de Ginebra a los efectos de determinar las relaciones entre los estados que sean miembros de ambos tratados. Así las cosas, el Tratado de Ginebra subsistirá únicamente en lo que se refiere a las relaciones entre España y las partes contratantes del Tratado de Ginebra que no sean parte del Tratado de Singapur.

Los cambios introducidos en el Tratado de Singapur obedecen esencialmente a los siguientes objetivos:

(i) Facilitar la actualización de las normas de procedimiento: el Tratado de Ginebra no contiene una regulación exhaustiva de los procedimientos de registro, sino que existe una remisión al Reglamento, que en su concepción original debía modificarse mediante una decisión de la asamblea de las partes contratantes. Sin embargo, el Tratado de Ginebra fue finalmente aprobado sin que se previese la creación de dicha asamblea, por lo que ha sido imposible modificar el Reglamento y, con ello, actualizar

las disposiciones relativas a los procedimientos de registro a fin de adaptarlas a las nuevas necesidades y circunstancias.

(ii) Revisar las disposiciones relativas a los diferentes tipos de marcas protegidas: el Tratado de Ginebra se aplica únicamente a las marcas constituidas por signos visibles y no contiene disposiciones para el registro de otro tipo de signos, como las marcas sonoras y las olfativas.

(iii) Adaptar las disposiciones del Tratado de Ginebra a las novedades tecnológicas: el Tratado de Ginebra fue aprobado en 1994 y las disposiciones sobre comunicaciones no imponían a los Estados que ya habían instrumentado medios de comunicación electrónicos la obligación de admitir las solicitudes presentadas por esos medios.

(iv) Introducir procedimientos específicos para la inscripción de licencias, así como medidas de subsanación en caso de que los titulares no cumplan los plazos.

A continuación se detallarán, brevemente, las principales novedades que el Tratado de Singapur ha introducido respecto del hasta ahora vigente Tratado de Ginebra sobre el Derecho de Marcas de 27 de octubre de 1994.

Creación de una asamblea de partes contratantes con facultades para modificar el reglamento de desarrollo

El Tratado de Singapur prevé el establecimiento de una asamblea de las partes contratantes que tiene poderes para modificar el Reglamento.

La composición y competencias de la asamblea están reguladas en el artículo 23 del Tratado. Concretamente, la asamblea está compuesta por un delegado de cada parte contratante, y sus funciones consisten en (i) tratar las cuestiones relativas al desarrollo del Tratado, (ii) modificar el Reglamento, incluidos los formularios internacionales tipo, (iii) fijar las condiciones para la fecha de aplicación de las modificaciones y (iv) ejercer las demás funciones que le correspondan para velar por la aplicación del Tratado. Además, según se establece en el artículo 25 del Reglamento, la asamblea tiene competencia para convocar las conferencias diplomáticas para la revisión del Tratado. Las decisiones de la asamblea se toman por consenso, regulándose en el mismo artículo 23 los requisitos de funcionamiento, convocatoria y *quorum*.

Así pues, la creación de la asamblea de las partes contratantes en el marco del Tratado de Singapur es la clave para garantizar que el Reglamento pueda modificarse de manera ágil y, con ello, que los solicitantes puedan beneficiarse de los avances tecnológicos en el contexto de los procedimientos administrativos (por ejemplo, la forma de representar la marca en la solicitud, los sistemas de autenticación electrónica...). En definitiva, la existencia de la asamblea asegura un marco dinámico para la definición de los procedimientos relativos a las marcas.

Ampliación del ámbito de aplicación del Tratado

El Tratado de Singapur ha extendido su ámbito de aplicación al registro y mantenimiento de todas las marcas que consistan en signos susceptibles de ser protegidos como marca de conformidad con la legislación nacional (artículo 2). Por el contrario, el Tratado de Ginebra excluía de su ámbito de aplicación los signos no visibles (sin perjuicio de las marcas tridimensionales), así como los hologramas.

La modificación del ámbito de aplicación del Tratado de Singapur no conlleva ninguna modificación del régimen sustantivo del Derecho de marcas en cada uno de los estados contratantes y, en particular, no impone a los estados contratantes que admitan marcas no visibles y hologramas. En efecto, el Tratado de Singapur sólo establece que las oficinas nacionales que, de conformidad con su Derecho interno, admitan estas marcas deban aceptar las solicitudes que cumplan las disposiciones previstas al efecto en el Reglamento. En este sentido, la Resolución de la Conferencia Diplomática suplementaria al Tratado de Singapur indica que el Tratado ofrece a las partes contratantes procedimientos eficaces y efectivos sobre formalidades en materia de marcas, pero no impone a las partes la obligación de registrar nuevos tipos de marcas.

En línea con ello, la regla del Reglamento que tiene por objeto establecer el detalle que el solicitante debe aportar respecto de los signos para los que solicita protección (Regla tercera) hace mención a las marcas que consistan en hologramas, marcas animadas, marcas de color y de posición (apartado 5), y marcas que consistan en signos no visibles (como las marcas sonoras y olfativas) (apartado 6). En este sentido, por el momento, el Reglamento sólo prevé que las partes contratantes podrán solicitar, en el caso de marcas que consistan en hologramas, marcas animadas, marcas de color y de posición, una o más reproducciones de los signos

correspondientes de conformidad con su legislación interna. Y en lo que concierne a las marcas no visibles, el Reglamento establece que las partes contratantes podrán exigir una o más representaciones de la marca, una indicación del tipo de marca y detalles relativos a la marca.

Sin perjuicio de lo anterior, habida cuenta de que el Reglamento puede modificarse por la asamblea, en un futuro podrán delimitarse con mayor detalle las normas para la solicitud y registro de estas marcas.

Comunicaciones con las oficinas encargadas del registro

El Tratado de Singapur, a diferencia del Tratado de Ginebra (que obligaba a las oficinas de las partes contratantes a aceptar las solicitudes remitidas mediante papel o telefax), da total libertad a las oficinas para elegir la forma de comunicación (en papel, en forma electrónica o en cualquier otro medio de comunicación) y los medios de transmisión (los medios físicos, como los servicios de correo o de mensajería; o los medios electrónicos, como el fax o el correo-e) (artículo 8 del Tratado).

De manera coherente con dicha modificación, en el Tratado de Singapur se han ajustado todas las disposiciones del Tratado de Ginebra relativas a las comunicaciones, como es el caso de los requisitos que pueden exigirse a los efectos de la aceptación de solicitudes de subsanación de errores.

Interesa destacar que, aunque actualmente ninguna de las oficinas de marcas de los Estados miembros de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual prescribe el uso exclusivo de comunicaciones electrónicas, la posibilidad de utilizar medios de comunicación electrónicos se ha ido implementando progresivamente en muchas de ellas. Y, dadas las numerosas ventajas que ofrecen los medios electrónicos frente a otros medios de comunicación tradicionales, es previsible que en el futuro éstos últimos sean los únicos admitidos a efectos de comunicaciones en todas las oficinas nacionales de marcas.

Medidas de subsanación en caso de incumplimiento de plazos

El Tratado de Singapur ha introducido por primera vez ciertas medidas de subsanación en caso de incumplimiento de plazos por parte del solicitante, tanto de tipo preventivo, antes de que expire el pla-

zo, como de tipo correctivo, una vez expirado el plazo. Dichas medidas se regulan en el artículo 14 del Tratado y se desarrollan en la regla 9 del Reglamento, y pueden ser tanto de tipo preventivo (antes de que expire el plazo) como de tipo correctivo (una vez expirado el plazo).

De un lado, y en lo que se refiere a las medidas de tipo preventivo, el Tratado autoriza (que no obliga) a los Estados miembros a permitir la prórroga de los plazos aplicables de conformidad con la legislación nacional previa solicitud del interesado antes de la expiración del plazo.

De otro lado, en cuanto a las medidas correctivas, el Tratado impone a los Estados que dispongan al menos una de las medidas de subsanación allí previstas y que consisten en

(i) la prórroga del plazo por un período razonable (a tal efecto, se permite a la parte contratante que condicione el derecho a la prórroga a la presentación de la correspondiente solicitud, en la que se consignen la indicación de la parte peticionaria, del número de la solicitud o registro correspondientes y del plazo en cuestión, con dos meses de antelación a la expiración de dicho plazo);

(ii) la continuación del procedimiento a pesar del incumplimiento del plazo (a tal efecto, el Estado en cuestión podrá limitar el derecho a la prórroga del mismo modo indicado en i);

(iii) el restablecimiento de derechos en los casos en que la Oficina considere que el incumplimiento ocurrió a pesar de la diligencia debida o exigida por las circunstancias o si el incumplimiento no fue intencionado (a tal efecto, el Estado miembro podrá limitar el ejercicio derecho, por ejemplo, estableciendo un plazo máximo para la presentación de la solicitud de subsanación, que no será inferior a 6 meses).

Como excepción a la regla de subsanación, el Tratado de Singapur autoriza a los Estados a excluir esa posibilidad en caso de ciertos incumplimientos, enumerados en la regla 9 del Reglamento, entre los que se cuentan, entre otros, el pago de las tasas de renovación, la presentación de recursos ante órganos de apelación o la corrección y adiciones de reivindicaciones de prioridad.

Requisitos para la inscripción, modificación o cancelación de las licencias

El Tratado regula y limita la información y documentos que los Estados miembros pueden exigir a

los efectos de inscribir, modificar o cancelar licencias sobre las marcas (artículos 17 y siguientes).

Por un lado, en cuanto a los requisitos para el acceso al registro, el Tratado se remite a las disposiciones del Reglamento, de conformidad con el cual los solicitantes podrán optar entre la presentación de (a) una certificación emitida por fedatario público, u otra autoridad competente, de las cláusulas del contrato relativas a las partes y objeto de la licencia, (b) una declaración de licencia no certificada (lo que parece referirse a que no exige intervención de fedatario) que deberá instrumentarse mediante la firma por los contratantes de un formulario normalizado adjunto al Reglamento (v. regla 10 del Reglamento).

Ha de señalarse que la legislación española ya prevé la inscripción de licencias mediante certificación notarial del contenido del contrato y mediante la firma de un formulario normalizado. Sin embargo, en aplicación del Reglamento, la Oficina Española de Patentes y Marcas debería actualizar dicho formulario para ajustarlo a lo dispuesto en el Tratado de Singapur.

En lo concerniente a la modificación y cancelación de la licencia, el Tratado prevé, a elección del solicitante, la presentación de (a) un documento acreditativo de la correspondiente modificación o cancelación, o (b) un formulario normalizado firmado por licenciante y licenciataria al efecto. La Oficina Española de Patentes y Marcas, hasta la fecha, no disponía de esta clase de formularios, que deberán hacerse accesibles a todos los interesados a estos efectos.

Por otro lado, el Tratado prohíbe a los Estados miembros solicitar documentación adicional para el registro de la licencia correspondiente. Entre otros, se prohíbe a los Estados que soliciten la copia íntegra de los contratos de licencia, así como las condiciones financieras de dichos contratos. Sin embargo, se indica expresamente que tal prohibición únicamente lo es a los efectos de la inscripción de la licencia y por tanto deja a salvo las obligaciones de exhibición documental que pudieran ser de aplicación en otro contexto.

Efectos de la falta de inscripción de la licencia

De conformidad con el Tratado, la falta de inscripción no puede afectar a la validez del registro de la marca licenciada.

Asimismo, el Tratado dispone que la inscripción de la licencia no podrá ser exigida como condición para que el uso de la marca por el licenciario sea tomado en consideración a los efectos de las obligaciones de explotación impuestas a los titulares (tampoco en el caso de que el licenciario haya incumplido la obligación de indicar que explota la marca bajo licencia).

Finalmente, el Tratado de Singapur ha establecido que la inscripción de la licencia no puede constituir un requisito para el ejercicio de acciones de infracción por parte del licenciante o para la obtención de una adecuada compensación por daños y perjuicios. Sin embargo, esta última previsión no surtirá efectos en España, ya que haciendo uso de la reserva negociada prevista en el artículo 29.2 del Tratado, España ha excluido la aplicación del precepto que establece dicha obligación.

ARACELI MÜLLER LAMOTHE
Y BRAIS PATIÑO LÓPEZ (*)

ALTOS DIRECTIVOS Y ADMINISTRADORES: ESTADO DE LA CUESTIÓN

Los administradores de sociedades mercantiles están excluidos del ámbito laboral —*ex art. 1.3.c del Estatuto de los Trabajadores (ET)*—. La única excepción a esta norma la encontramos en aquellos supuestos en los que, además de ejercerse un cargo de administrador, el sujeto en cuestión desarrolla efectivamente otras funciones en la misma empresa que merecen la calificación de laborales ordinarias —cuya regulación sí está sujeta al ET—, y que son distintas del desempeño del cargo de administrador.

Sin embargo, cuando las funciones adicionales a las de administrador *ejecutivo* son las propias de alta dirección y gerencia de la sociedad —en lugar de las de una relación laboral ordinaria—, la jurisprudencia mayoritaria entiende que la relación laboral como alto directivo queda absorbida por la relación mercantil como administrador. Es por ello por lo que la simultaneidad del cargo de administrador ejecutivo y director general ha desatado en los últi-

mos años una importante polémica —con ríos de tinta en todos los foros—, aunque, sobre todo, ha generado *inseguridad*.

Desde la sentencia *Huarte* (STS, Sala 4ª de 29 de septiembre de 1988) y, en particular, desde las sentencias posteriores que matizan y confirman esta primera decisión (SSTS Sala 4ª, de 3 de junio de 1991 y 27 de enero de 1992), se introdujo en nuestro lenguaje jurídico la llamada *teoría del vínculo*. Según esta doctrina, el vínculo mercantil —que une a los consejeros ejecutivos que desarrollan a la vez funciones de alta dirección— absorbe al vínculo laboral que el alto directivo pudiera haber formalizado con la misma empresa. Por ello, la exclusión del ámbito laboral no viene determinada por la naturaleza de las funciones que desempeña el sujeto, sino por la naturaleza del vínculo en virtud del cual las realiza. Al simultanearse un doble vínculo, mercantil y laboral, el vínculo mercantil *orgánico* debe absorber al laboral. El efecto directo de esta teoría ha sido que, con carácter general, el orden social de la jurisdicción se ha manifestado incompetente para entender de las controversias planteadas por los administradores ejecutivos, pese a que formalmente hubieran sido contratados como altos directivos.

Al verse excluidos del orden social, los administradores ejecutivos con contrato laboral de alta dirección, o con contrato de arrendamiento de servicios, han acudido al orden civil para reclamar el pago de las cantidades comprometidas en caso de cese involuntario en sus cargos. Ahí se han topado con un nuevo obstáculo. En efecto, la Sala 1.ª del TS, desde la conocida sentencia *Huarte* de 30 de diciembre de 1992 (sentencia que juzgó el mismo caso que previamente había sido analizado por el orden social que se declaró incompetente) ha venido entendiendo que los contratos por los que una sociedad se obliga a indemnizar a sus consejeros por acordar su remoción son ilícitos, ya que suponen la elusión del mandato del artículo 130 de la Ley de Sociedades Anónimas (LSA) que obliga a fijar en estatutos sociales la retribución de los administradores. Desde entonces, la doctrina mercantilista mayoritaria (aunque con la firme oposición de algunas figuras destacadas) ha continuado manteniendo esta teoría, con el fin de preservar el mandato imperativo contenido en el artículo 130 LSA. Entre los pronunciamientos más actuales en este sentido encontramos las SSTS, Sala 1.ª, de 21 de abril de 2005 y 24 de abril de 2007.

(*) Abogados del Área de Derecho Mercantil de Uría Menéndez (Madrid).