

ACERCA DE LAS ORIENTACIONES Y CONTENIDOS FUNDAMENTALES DE LA REFORMA DEL SISTEMA DE MARCAS ESPAÑOL MEDIANTE LA LEY 17/2001, DE 7 DE DICIEMBRE, DE MARCAS

 JOSÉ MASSAGUER

Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad Pompeu Fabra
Abogado

1. INTRODUCCIÓN

La Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, que en el momento de su entrada en vigor ha de derogar íntegramente la vigente Ley de Marcas de 1988, comporta una reforma del sistema de marcas español de envergadura considerable, tanto por el número de preceptos que se han visto afectados como por su objeto y el alcance sistemático y técnico de las novedades introducidas. Ello resulta especialmente destacable a la vista de lo relativamente reciente de la ley ahora derogada (en claro contraste con la estabilidad que ha caracterizado a las leyes que históricamente han regulado esta materia) y si se tiene en cuenta, asimismo, que la ley de 1988 ya supuso un considerable cambio en la ordenación del sistema de marcas.

No puede extrañar, por tanto, la especial atención que la Exposición de Motivos de la Ley de Marcas presta a las razones que explican esta reforma. La primera de ellas, siguiendo ahora el texto de la Exposición de Motivos, es la necesidad de dar cumplimiento a las exigencias de la importante sentencia del Tribunal Constitucional 103/1999, de 3 de junio, en la que se resolvió acerca del título competencial en que se ampara la legislación de marcas y se delimitaron las competencias que corresponden a las Comunidades Autónomas en esta materia. Las consecuencias de esta sentencia se dejan sentir, especialmente, en una notable descentralización del procedimiento de concesión y gestión de los registros de marcas, así como también en la eliminación de los rótulos como modalidad de

signo distintivo protegido a través del sistema de marcas. En segundo lugar, la Ley de Marcas obedece a la necesidad de incorporar a nuestro ordenamiento jurídico las exigencias de la Primera Directiva 89/104/CEE de Marcas (y al propósito de ajustar y aproximar el sistema de marcas español al sistema de marcas comunitario), así como las derivadas de ciertos Tratados Internacionales ratificados por España con posterioridad a 1988, como el Protocolo al Arreglo de Madrid, el Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio y el Tratado de Derecho de Marcas. En todos los casos, la obligación de adaptación de la legislación española de marcas se cumple con retraso. De ello, al menos en parte, es responsable la tardanza en el pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre los recursos de inconstitucionalidad presentados por la Generalitat de Catalunya y el País Vasco contra la Ley de Marcas de 1988; una comprensible prudencia y la necesidad de asegurar la estabilidad de la ordenación del sistema de marcas ha aconsejado retrasar la reforma hasta que la cuestión competencial en esta materia quedara resuelta. Finalmente, la reforma de 2001 obedece a motivos técnicos y, en particular, a la oportunidad y conveniencia de reparar problemas y deficiencias que la experiencia ha permitido detectar en la Ley de Marcas de 1988, así como de introducir algunas mejoras que promuevan la flexibilidad y la eficiencia o calidad de nuestro sistema de marcas y permitan modernizar su funcionamiento. Sin duda, en este ámbito se han producido las novedades más

acusadas, que en no pocas ocasiones se introducen de la mano de la adaptación del sistema de marcas español a las exigencias de la Primera Directiva 89/104/CEE o de la incorporación de las normas de los tratados internacionales.

Las razones a las que responde la elaboración de la Ley de Marcas, sin embargo, sólo explican muy limitadamente el alcance de la reforma de 2001. Su trascendencia real se aprecia con mayor exactitud en cuanto se repara en su impacto sistemático y sustantivo. Bajo este aspecto, las claves de la reforma de 2001 pueden resumirse, a mi juicio, en la reordenación de la protección jurídica de los signos distintivos, en la definitiva europeización comunitaria del sistema de marcas español, en la adaptación del sistema de marcas español a los recientes desarrollos del Derecho de marcas internacional, en la modificación del procedimiento de inscripción y gestión del registro de las marcas, en la beligerancia contra las marcas defensivas, en el reforzamiento de la tutela de las marcas, en el aplazamiento de la especialización judicial, y en la modificación de la normativa relativa a otros derechos de propiedad industrial.

2. REORDENACIÓN DE LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS

El sistema de marcas español ha sido tradicionalmente un sistema de protección jurídica a través de derechos de propiedad industrial en el que no sólo han encontrado cabida las marcas, sino también otros signos distintivos. Desde el Estatuto sobre Propiedad Industrial, en el sistema de marcas español se han protegido marcas, nombres comerciales y rótulos. Sabido es, sin embargo, que entre los signos distintivos tutelados en nuestro ordenamiento no sólo se encuentran éstos, sino también, como modalidades de propiedad industrial, las denominaciones de origen e indicaciones geográficas de los productos y, mediante la legislación contra la competencia desleal, los títulos (que no sean objeto de propiedad intelectual), la presentación de los productos o, más recientemente, los nombres de dominio, así como,

en la medida en que abandonen el ámbito del tráfico jurídico que les es propio para entrar en el ámbito del tráfico de mercado, las denominaciones sociales.

Así las cosas, la Ley de Marcas no sólo regula (la obtención y mantenimiento y los efectos jurídicos de) las marcas, sino que reordena la protección jurídica de los signos distintivos y, en este sentido, se deja sentir, en especial, en el régimen de los nombres comerciales, que como modalidad de signo distintivo protegido a través del sistema de marcas ha experimentado una intensa aproximación a las marcas, y en el régimen de los rótulos, que han sido alejados del sistema de marcas, así como se deja sentir también, al menos a modo de programa, en el régimen de los nombres de dominio, de las denominaciones sociales o, más ampliamente, de las denominaciones de las personas jurídicas y de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas.

2.1. Aproximación de los nombres comerciales a las marcas

Sin necesidad de realizar un detenido examen de la evolución de su régimen jurídico, no parece especialmente difícil convenir en que, como modalidad de signo distintivo objeto de un derecho de propiedad industrial, los nombres comerciales han experimentado una clara evolución, ya perceptible bajo la Ley de Marcas de 1988. En efecto, si bajo el Estatuto sobre Propiedad Industrial el nombre comercial se equiparaba a la firma, esto es, al nombre bajo el que se giraba en el tráfico y consecuentemente estaba regido por el principio de identidad entre nombre civil o denominación social y nombre comercial, en la Ley de Marcas de 1988 pasó a ser el signo distintivo que identificaba a una determinada persona en el ejercicio de su actividad y la diferenciaba de otras dedicadas a la misma actividad, con lo que fue posible —por más que cuestionable— desligarse del principio de identidad¹.

La reforma de 2001 ha dado un nuevo paso en esta línea. Así, la caracterización legal de nombre comercial, aunque formulada como signo de identi-

¹ Ello no obstante, la separación entre el nombre comercial y el nombre civil o denominación social de su titular no fue entera, y así todavía se podía encontrar un vínculo entre ellos, sea en su caracterización legal como signo o «denominación» y en la definición de su función como identificación de una persona (artículo 76.1 LM), sea en la previsión de alguna norma especial para el caso de que coincidiera con la denominación social de su titular (artículo 80 LM), sea en el mantenimiento del principio de accesoriadad respecto de la empresa (artículo 79 LM).

ficación de una empresa en el tráfico mercantil que la diferencia de otras empresas que desarrollan actividades idénticas o similares (artículo 87 LM), se centra en realidad en la diferenciación de las actividades realizadas en el tráfico económico [confróntese artículos 7.1, 89.1 y Exposición de Motivos LM]. En esta misma línea abundan algunas importaciones de normas hasta ahora propias de las marcas, como la agrupación de los nombres comerciales por clases según la Clasificación Internacional de Productos y Servicios (artículo 89.1 LM), la definición de la incompatibilidad entre nombres comerciales solicitados o registrados con anterioridad y solicitudes de marcas posteriores mediante la directa contraposición entre las actividades a las que se refieren los primeros con los productos o servicios a los que se refieren las segundas (artículo 7 LM), o la incorporación de las figuras del nombre comercial notorio y renombrado (artículo 8 LM). De ahí que se haya podido eliminar toda norma que presupusiera su coincidencia con la denominación de su titular —sin perjuicio de que los nombres patronímicos y las denominaciones y razones sociales se mencionen entre los signos que pueden constituir nombre comercial (artículo 87.2 a) LM)— y la vigencia del principio de accesoriadad en su transmisión (artículo 87.3 en relación con artículo 46.2 LM).

Y lo cierto es que esta reubicación del nombre comercial en el panorama de signos distintivos ha concurrido con una notable aproximación del régimen jurídico del nombre comercial al de las marcas y un paralelo adelgazamiento de las disposiciones especiales del nombre comercial (más evidente en cuanto se analiza su contenido y no se repara sólo en su número). Así, a la ya conocida remisión general a las normas relativas a las marcas que sean conformes a la naturaleza de los nombres comerciales en todo aquello que no haya sido específicamente regulado, se suman ahora algunas remisiones particulares de nuevo cuño, como las establecidas en materia de causas de denegación absoluta (que, a pesar de que entre los signos susceptibles de ser objeto de un nombre comercial se cuentan las denominaciones alusivas al objeto de la actividad (artículo 87.2 c) LM), no se ha

condicionado de forma expresa a la conformidad con la naturaleza de los nombres comerciales) y de denegación relativa, de tasas de solicitud y renovación, y de nulidad y caducidad (artículos 88, 89.2 y 91 LM).

Como consecuencia de todo ello, en suma, se ha producido una notabilísima aproximación de los nombres comerciales a las marcas tanto en sus funciones —no es, en efecto sencillo distinguir un nombre comercial de una marca de servicios en el caso de que la actividad identificada consista precisamente en la prestación de servicios, como tampoco es sencillo ver la necesidad o interés de identificar las actividades de producción con independencia de los productos— como en su régimen jurídico. Así las cosas, no parece meramente retórico ni exagerado preguntarse por la necesidad de mantener el nombre comercial como modalidad de signo distintivo registral en nuestro ordenamiento.

2.2. Rótulos

La Ley de Marcas pone fin a la tradicional inclusión de la protección jurídica de los rótulos de establecimiento a través del sistema de marcas. Su tutela, en efecto, se confía a la Ley de Competencia Desleal (véase la Disposición transitoria cuarta de la Ley de Marcas), con arreglo a la cual su utilización ilegítima podrá reprimirse sea como acto de confusión, sea como acto de aprovechamiento indebido de la reputación ajena (artículos 6 y 12 LCD).

Aunque esta decisión no carece de buenas razones de orden técnico², probablemente el factor que ha desencadenado la expulsión de los rótulos del sistema de marcas ha sido las exigencias que en esta materia estableció la sentencia del Tribunal Constitucional 103/1999. En efecto, se reconoció con carácter general la competencia legislativa exclusiva del Estado, al amparo del artículo 149.1.9.^a de la Constitución, para establecer un régimen jurídico unitario. Ello no obstante, y sobre la base del alcance municipal de la protección de los rótulos, se estimó que la existencia de registros autonómicos y de procedimientos enteramente gestionados por la administración autonómica no hacía peligrar ni la homogeneidad del mercado, ni las condiciones de

² Como demuestra la singularidad de la protección jurídica de los rótulos mediante la concesión de derechos de exclusiva a través del sistema de marcas en el Derecho comparado. De hecho, si no se tomó ya en 1988 tal vez fuera, no en último lugar, por el deseo de conservar el flujo de ingresos proporcionado por el pago las tasas correspondientes.

igualdad de la protección de la propiedad industrial, por lo que se declaró la competencia de las Comunidades Autónomas para la entera gestión del registro de rótulos. Sin embargo, la apreciación en la que se basa el fallo del Tribunal Constitucional era errónea: si bien es cierto que la protección jurídica de los rótulos únicamente se extiende al territorio del municipio para el que se solicita, no lo es menos que puede solicitarse para todos los municipios del territorio nacional, ni que las solicitudes y los rótulos registrados debían ser necesariamente anterioridades constitutivas de prohibiciones de registro de marcas y nombres comerciales. Siendo esto así, era obvio que la existencia de diecisiete registros autonómicos de rótulos, que no necesariamente habían de compartir criterios, amenazaba con convertirse en una fuente inagotable de problemas y en un riesgo de innegable relevancia para la obtención de una protección jurídica homogénea de los signos distintivos en el mercado nacional, tanto para los rótulos como para las marcas y nombres comerciales.

En consideración a todo ello, y no en último lugar también a la evolución habida en la comprensión de las marcas de servicios (que ha de permitir sustituir con ventaja los rótulos por marcas) así como a la existencia de una legislación contra la competencia desleal de gran calidad técnica y eficacia (que ofrece la protección jurídica que necesitan los signos distintivos de establecimientos que no se correspondan con marcas de servicios), la opción de la Ley de Marcas no puede merecer sino aprobación.

Con todo, los rótulos como particular modalidad de propiedad industrial para la protección jurídica de los signos distintivos que diferencian los establecimientos no han desaparecido enteramente de nuestro ordenamiento. La Ley de Marcas, en efecto, no determina la inmediata extinción de los rótulos registrados, ni impide el registro de los que hubieren sido solicitados con anterioridad a su entrada en vigor (véanse las Disposiciones transitorias tercera y cuarta de la Ley de Marcas).

Los rótulos registrados podrán ser renovados en los seis meses siguientes a la entrada en vigor de la Ley de Marcas por un período de siete años, mientras que los rótulos registrados que no se renueven en este tiempo y aquellos que se concedan con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Marcas se mantendrán vigentes hasta la extinción del período

de diez o veinte años por el que hubieren sido concedidos o renovados por última vez. La protección jurídica de estos rótulos durante su período de vigencia se regirá por lo establecido en la Ley de Marcas en la medida en que no sea incompatible con su naturaleza. En todo caso, y de otro lado, se establecen ciertas normas especiales relativas a sus efectos. En primer lugar (y al amparo del artículo 4.4 c) iv) de la Primera Directiva 89/104/CEE), durante la vigencia de su registro tienen la consideración de derechos anteriores constitutivos de causas de denegación del registro de otros signos y, así, se prevé que no podrán registrarse marcas o nombres comerciales idénticos a rótulos registrados para designar las mismas actividades que los productos, servicios o actividades para los que se solicitan o, en su caso, registran las marcas o nombres comerciales posteriores, y se reconoce a sus titulares la facultad de oposición al registro de las correspondientes solicitudes y la acción de nulidad contra los registros concedidos en los términos previstos con carácter general. En segundo lugar, tras su extinción transcurridos los plazos antes indicados, se ha dispuesto una protección jurídica extrarregistral de los rótulos anteriores, que comprende el derecho a oponerse al uso de marcas y nombres comerciales incompatibles según el criterio de identidad indicado en el término municipal para el que anteriormente hubiere estado registrado, sin que se haya determinado la naturaleza (de violación de un derecho de propiedad industrial o de competencia desleal) de la acción mediante la que se ha de hacer efectiva esta facultad frente a terceros, y el derecho a continuar utilizándolo en dicho término municipal. Esta tutela se somete a dos limitaciones, como son, en relación con la facultad de oponerse al uso de una marca o nombre comercial posterior, la prescripción por retraso desleal en el ejercicio de este derecho y, en ambos casos, el abandono del uso del rótulo durante tres años ininterrumpidos o el transcurso de veinte años desde la cancelación del registro, lo que constituye una clara invitación a que los rótulos vigentes se registren como marcas o nombres comerciales.

2.3. Nombres de dominio

Básicamente, los nombres de dominio son una pieza esencial del sistema de nombres de dominio de Internet (*Domain Name System* o DNS) y, en particular, conjuntos alfanuméricos que, en este ámbito,

permiten la identificación y localización de los recursos (principalmente, páginas o sitios web y correo electrónico) alojados en Internet mediante su asociación con el número de Protocolo Internet (*IP address*) asignado al recurso en cuestión. En este sentido, los nombres de dominio nacen para absolver una función eminentemente técnica, de una importancia capital en la operativa y expansión de Internet. De hecho, la utilización de nombres de dominio sólo se produce en un segundo momento del desarrollo de Internet, con el fin de sustituir los números IP por códigos característicos más sencillos de recordar y atribuir a un sujeto y de evitar la necesidad de cambiar el número IP cada vez que se cambia el servidor en el que se hallan almacenados los recursos a que corresponden.

Ahora bien, con la consolidación de Internet como gran mercado virtual y, en particular, como espacio universal para la difusión de comunicaciones comerciales y realización de ofertas de contrato, lo cierto es que, en la práctica, los nombres de dominio han acabado por establecer una vinculación entre un recurso web y un sujeto, y en este sentido entre el sujeto y el servicio en que puede consistir ese recurso web, el sujeto y la actividad, en no pocas ocasiones de naturaleza empresarial o profesional, desarrollada u ofrecida a través del recurso en cuestión, y en su caso entre el sujeto y el recurso web como lugar de contratación de los productos y servicios allí ofrecidos. En este sentido, no parece dudoso que los nombres de dominio han devenido, en esencia, signos distintivos que, en atención a la naturaleza y contenido de los recursos de Internet que identifican o actividad desarrollada en los recursos web a que corresponden, pueden participar de la naturaleza de las marcas, de los nombres comerciales o incluso de los rótulos de establecimiento.

La regulación de los nombres de dominio, sin embargo, ha permanecido al margen del sistema de marcas. Aún más, y de forma especial en el caso de los llamados gTLD, la proximidad funcional entre nombres de dominio y signos distintivos típicos no tiene reflejo en una paralela proximidad institucional y organizativa entre los sistemas de marcas y el DNS, y desde esta última perspectiva ni en el orden sustantivo (condiciones para el registro de nombres de dominio y marcas) ni en el orden procedimental (trámites para su registro). De ahí la posibilidad de

que se desarrollaran las prácticas conocidas como ciberpiratería u ocupación de nombres de dominio y, de ahí también, la reacción que contra ellas se ha producido, tanto a través de la autorregulación y, donde existe, de la regulación positiva sobre nombres de dominio, como a través de la defensa de los derechos de marcas por parte de los tribunales.

En el caso español, esto es, en el caso de los ccTLD bajo el dominio «.es», las normas relativas a la composición, obtención, mantenimiento, gestión y efectos de los nombres de dominio se encuentran contenidas, en los aspectos registrales y sustantivos, en la Orden del Ministerio de Fomento de 21 de marzo de 2000, por la que se regula el sistema de asignación de nombres de dominio de Internet bajo el código del país correspondiente a España («.es»), modificada mediante Orden de 12 de julio de 2001, que contiene como anexo las Normas y Procedimientos para el Registro de un Nombre de Dominio bajo «.es».

La Ley de Marcas contiene dos previsiones relativas a los nombres de dominio, que dejan definitivamente sentada su condición de signo distintivo y, con ello, privan de cobertura a la defensa de la «singularidad técnica», tantas veces invocada para justificar la vulneración de derechos de marca ajenos mediante el registro y uso de nombres de dominio. De un lado y en línea con los pronunciamientos de los tribunales, incorpora la utilización no consentida de un nombre de dominio idéntico o similar a una marca registrada entre los supuestos de infracción del derecho de marca (artículo 34.3 *e*/LM). De otro lado, ordena al Gobierno la remisión, «en el plazo oportuno», de un proyecto de Ley sobre los nombres incluidos en el dominio en la red de país de primer nivel «.es» y, asimismo, dispone que la regulación de esta materia habrá de inspirarse en los criterios aplicados a los signos distintivos protegidos por la legislación de propiedad industrial (Disposición adicional decimosexta de la Ley de Marcas).

Esta disposición contiene dos novedades en la aproximación a la regulación de los nombres de dominio que no deben pasarse por alto. En primer lugar, la importancia del rango formal que se concede a la ordenación. La previsión de que su establecimiento se realice mediante ley no sólo contrasta con los antecedentes españoles, sino también con la práctica observada para los ccTLD correspondientes

a otros países y especialmente para los gTLD, cuya ordenación ha quedado confiada a las entidades que llevan el correspondiente registro (y en el caso de los gTLD al ICANN en lo relativo a la Política Uniforme de Solución de Controversias) y ha adoptado la forma de autorregulación o de regulación contractual, a través de condiciones generales. En segundo lugar, llama la atención la orientación de política legislativa impartida al Gobierno en esta materia (y su singularidad en el panorama internacional): si tradicionalmente la ordenación de nombres de dominio sólo se relacionaba con los signos distintivos protegidos mediante modalidades de propiedad industrial en la fase de prevención o de resolución de conflictos (se trataba de evitar o de resolver los conflictos surgidos con ocasión del registro de un nombre de dominio incompatible con una marca anterior), la Ley de Marcas impone una orientación que puede afectar a alguno de los principios básicos que hasta la fecha rige universalmente en materia de nombres de dominio, como son la regla «*first come, first served*», la regla de aptitud operativa o funcional pero no de distintividad en la composición del nombre de dominio (que, sin embargo, no reconoce en todos sus aspectos la normativa vigente en el dominio «.es»), la regla de incompatibilidad ante la identidad pero no ante el riesgo de confusión entre nombres de dominio y la regla de no atribución de más derechos que el de utilización como nombres de dominio. Llevada a sus extremos, la orientación impuesta podría, en efecto, resultar, entre otras novedades, en la incorporación de ciertas prohibiciones de registro basadas en falta de distintividad e inapropiabilidad de ciertos signos, así como en el riesgo de confusión y asociación no ya con marcas y nombres comerciales, sino con otros nombres de dominio anteriores, en el reconocimiento de su condición de anterioridad relevante entre las prohibiciones de registro de marcas y nombres comerciales y en la atribución de un *ius prohibendi* a su titular y, a raíz de ello, en la posibilidad de ceder, licenciar y gravar los nombres de dominio.

No pueden desconocerse que esta perspectiva puede permitir superar algunas de las desventajas que ofrece la actual regulación de los nombres de dominio bajo el dominio «.es». Pero no puede ocultarse que, sobre todo, despierta el temor de una puesta en práctica maximalista, que desconozca las exigencias

técnicas y funcionales del DNS y resulte en una limitación innecesaria de los nombres de dominio disponibles bajo «.es» que pueda desalentar, todavía más, su utilización e incentivar la huida hacia los gTLDs. Y que, igualmente, despierta perplejidad y aconseja prudencia, ante la originalidad que esta aproximación tiene en el panorama comparado, en el que se ha consolidado la autorregulación o regulación contractual y en el que, desde un punto de vista institucional y sustantivo, la protección de los nombres de dominio ha seguido patrones distintos de los propios de la protección jurídica de los signos distintivos.

2.4. Denominaciones de personas jurídicas

De todos son conocidos los conflictos que en la práctica se han suscitado entre signos distintivos, y en particular marcas y nombres comerciales, y denominaciones sociales y, por extensión, denominaciones de personas jurídicas. Sobre la base de una descoordinación sustantiva y operativa entre las normas que ordenan la composición y forma de obtención de las denominaciones sociales y las relativas a la protección jurídica de los signos distintivos, ha sido posible y frecuente que una denominación social fuera idéntica o similar a una marca o a un nombre comercial previamente registrado. Si bien es cierto que, en buena técnica, esta situación no debiera necesariamente resultar en un conflicto, puesto que las funciones de unos y otros son diversas, no lo es menos que los titulares de denominaciones sociales no han limitado su utilización a la sola identificación de su persona en el tráfico jurídico, sino que han extendido su uso a su identificación como operador en el mercado, o a la identificación de su actividad, productos o servicios, invadiendo de este modo el ámbito de funciones propio de los signos distintivos.

Ante las dimensiones que ha tomado esta evolución y la importancia y frecuencia de los conflictos surgidos, de la que son buena muestra el número de pronunciamientos judiciales habidos en los últimos tiempos, la Ley de Marcas ha adoptado dos medidas en esta materia, una preventiva y otra represiva, y ha programado una regulación general de las denominaciones de las personas jurídicas.

La Ley de Marcas ha introducido una regla general en materia de composición de las denominaciones de personas jurídicas, estableciendo la prohibición de que se otorguen aquellas denominaciones

que puedan originar confusión con marcas o nombres comerciales notorios o renombrados (Disposición adicional decimocuarta de la Ley de Marcas). Esta previsión se alinea con la atenta doctrina registral mercantil que, en el caso de las denominaciones sociales y sobre la base de que la calificación debe fundar el examen de legalidad en la totalidad del ordenamiento jurídico —incluida por tanto la Ley de Marcas—, ha integrado las exigencias derivadas de la protección jurídica de las marcas en la calificación de la disponibilidad de una denominación social precisamente en los casos de notoriedad³. Dicho esto conviene apresurarse a advertir, sin embargo, que la puesta en práctica de una parte de esta prohibición no parece en absoluto sencilla, si es que, como parece, marca notoria y marca renombrada deben entenderse en el sentido definido en la Ley de Marcas (artículo 8 LM): en efecto, si no debe haber especial razón para temer por la aplicación de esta prohibición en el caso de marcas y nombres comerciales renombrados, entendiendo por tales los que son conocidos por el público en general, parece en cambio excesivamente optimista esperar que se tenga el necesario conocimiento de todos los sectores de actividad como para reconocer la identidad o riesgo de confusión de la denominación que se solicita con una marca notoria, entendiendo por tal una marca generalmente conocida por el sector pertinente del público. Con toda probabilidad, a falta de una difícilmente imaginable matrícula de marcas notorias o de un más realista trámite de publicación de solicitudes de certificación negativa de denominaciones y oposición de terceros interesados, la prohibición establecida en la Disposición adicional decimocuarta de la Ley de Marcas no ha de impedir enteramente que sociedades y otras personas jurídicas adopten denominaciones incompatibles con marcas notorias. De otro lado, no puede dejar de advertirse la singularidad que en este contexto parece tener la noción de «confusión», pues si se toma en el sentido que es propio del Derecho de signos distintivos habrá de

convenirse, de un lado, en que su apreciación sólo podrá hacerse a la luz de las actividades constitutivas del objeto de la entidad que pretenda el otorgamiento de la denominación considerada (extremo que por ahora, no se prevé que conste en la solicitud de las certificaciones de denominaciones) y no será en ningún caso sencilla; de otro lado, en que esta, sin duda, bienintencionada prohibición puede resultar, en la práctica, en una reducción del nivel de protección de las marcas notorias y renombradas, que quedarían desprotegidas frente al riesgo de que mediante la obtención de una denominación idéntica o similar se produjera un aprovechamiento desleal de su reputación o capacidad distintiva y, sobre todo, un menoscabo de su capacidad distintiva, con lo que no habría prevención de estos riesgos y su represión debería buscarse a través de las acciones de defensa de la marca. Probablemente hubiera sido más eficaz y correcto desde un punto de vista técnico haberse limitado a recordar que la protección dispensada en el artículo 34.2 c) de la Ley de Marcas a marcas notorias y renombradas ha de ser observada en la calificación de la denominación de las personas jurídicas, como por lo demás exige el principio de legalidad aun sin necesidad de previsión expresa en tal sentido.

Bajo este mismo aspecto, no estará de más advertir, finalmente, que, en todo caso, la infracción de esta prohibición vicia de nulidad a la denominación incompatible con la marca notoria o, en su caso, renombrada y que, por ello, a su titular asiste propiamente una acción de nulidad, que puede añadir a la acción de violación de marca o nombre comercial que ejercite en el caso de que la denominación en cuestión sea usada en el tráfico. Con ello, se pone remedio a la falta de cobertura de que, en buena técnica, adolecía la acción de nulidad para acoger una pretensión de cambio de denominación social, aunque ello, en la práctica, no haya sido obstáculo para que nuestros tribunales estimaran estas pretensiones y condenaran efectivamente a la modificación de la denominación social⁴.

³ Resoluciones de la DGRN 24 de febrero de 1999, *Gas Natural, Sociedad Limitada*, y de 4 de octubre de 2001, *B.S.C.H., S.A.*

⁴ Por todas, y entre las más recientes, véanse las sentencias del TS de 26 de junio de 1995 en el asunto *Aerovías Nacionales de Colombia (Avianca) c. Avianca S.L.* (RJ 1995/5114), de 4 de julio de 1995 en el asunto *Talleres Arevalillo S.A. c. Arevalillo Hermanos S.A.* (RJ 1995/ 5461), de 20 de julio de 2000 en el asunto *Autotransporte Julia, S.A. c. Eurolines Travel, S.A.* (RJ 2000/ 6186), aunque STS 21 de octubre de 1994 en el asunto *Hernández Pérez Hermanos, S. A./José Hernández Pérez e Hijos, S.A.* (RJ 1994/9036), o más recientemente STS de 28 de febrero de 2001 en el asunto Panibérica (El Derecho 2001/2274).

A esta prohibición de carácter esencialmente preventivo, se suma otra medida de carácter eminentemente represivo, que ya había encontrado acogida alguna sentencia dictada en la materia⁵, consistente en la sanción del incumplimiento de la sentencia que, por causa de la violación de una marca o nombre comercial, ordene el cambio de denominación social con la extinción de la sociedad y en la previsión de que el Registrador Mercantil proceda de oficio a su cancelación (Disposición adicional decimoséptima de la Ley de Marcas). Su aplicación ha de requerir la oportuna modificación de las disposiciones reglamentarias mercantiles vigentes en la actualidad (confróntese artículo 417 RRM).

De otro lado, la Ley de Marcas ha programado una futura ley especial de denominaciones de personas jurídicas, sin precedentes en nuestro ordenamiento y cuyo proyecto se ha de preparar y remitir por el Gobierno al Congreso de los Diputados también en «el plazo oportuno» (Disposición adicional decimoctava de la Ley de Marcas). Con toda probabilidad, la previsión de esta futura regulación en las Disposiciones Adicionales de la Ley de Marcas no puede ser entendida como un cambio en la naturaleza o funciones de la institución, y en particular como un paso hacia su inclusión entre los signos distintivos, ni como una instrucción de política legislativa que apunte hacia la importación de principios y reglas procedentes de la protección jurídica de las marcas para la ordenación de las denominaciones de las personas jurídicas; la futura ley de denominaciones de personas jurídicas debe ser una pieza más del Derecho general de sociedades (en sentido amplio), que unifique la regulación ahora dispersa en las leyes propias de cada una de las formas societarias y asociativas y en el Reglamento del Registro Mercantil. Con todo, no parece aventurado, y ciertamente sería deseable a la vista de la experiencia habida, confiar en que con esta ocasión se establezca un régimen preciso acerca de la composición de las denominaciones de las personas jurídicas (advuértase, en este sentido, que la prohibición de denominaciones que originen confusión con marcas notorias y renombradas, es una medida parcial que no soluciona la mayor parte de los con-

flictos: de un lado, y como se ha advertido, no considera todas las hipótesis en las que, al menos desde la perspectiva marcaria, la obtención de una denominación puede conculcar la protección jurídica de las marcas notorias y renombradas y, de otro lado, deja fuera del sistema de composición de denominaciones precisamente las marcas en relación con las cuales, y hasta la fecha, se han producido los conflictos, que como revela un somero repaso de las sentencias habidas, no han afectado a marcas notorias y renombradas), y el control previo que incluya la debida conexión con los sistemas de protección jurídica de signos distintivos y, en particular, que permita evitar los conflictos que en la práctica se han suscitado en este ámbito, excluyendo desde el principio la posibilidad de que la denominación de las personas jurídicas pueda ser idéntica o confundible con una marca o nombre comercial anterior dentro del ámbito en el que su titular tiene reconocido el derecho exclusivo a su utilización.

Desde la perspectiva inversa, es de advertir que la Ley de Marcas ya ha establecido una conexión entre el sistema de marcas y las denominaciones de personas jurídicas y, en particular, que ha incluido estas denominaciones entre las anterioridades constitutivas de causas de denegación y, en su caso, de nulidad de las solicitudes y registros de marcas (artículo 9.1 d) LM). Bajo este aspecto, con todo, no puede dejar de destacarse que en este caso las denominaciones sociales no parecen incluidas entre las prohibiciones de registro como denominaciones sociales en sentido propio, pues a estos efectos, sólo se han de tomar en consideración aquellas que identifiquen en el tráfico económico a una persona a resultas de un uso o conocimiento notorio en el conjunto del territorio nacional (esto es, cuya utilización haya excedido de facto la función de identificación en el tráfico jurídico que les es propia).

2.5. Indicaciones geográficas

Las indicaciones geográficas de los productos son signos, denominativos o de otra clase, que establecen una relación entre un producto, en su caso un producto industrial, y el lugar de su origen, sea el lugar (región o localidad) en el que se han recolecta-

⁵ STS de 31 de diciembre de 1996 en el asunto *Quirós, S. A. c. Export-Import Milano, S.A.* (RJ 1996/9691).

do o extraído o bien el lugar en el que, de cualquier modo, se han producido, cuando su calidad, reputación u otra característica se deba a dicho origen geográfico. En esta categoría encuentran cabida las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas protegidas, tuteladas mediante un complejo entramado jurídico-administrativo, que desemboca en el establecimiento de una prohibición de utilización para aquellos sujetos que no cumplen las reglas que habilitan para su utilización y cuya protección se instrumenta, en el ámbito civil, fundamentalmente a través de la represión de los actos desleales de engaño y aprovechamiento indebido de la reputación ajena. En esta categoría pueden igualmente integrarse las marcas de calidad y las marcas de garantía que tengan por objeto una denominación geográfica, que sin perjuicio de sus singularidades se hallan plenamente encuadradas en el sistema de marcas.

La legislación de marcas ha regulado desde 1988 en su seno las marcas de calidad y las marcas de garantía. La Ley de Marcas mantiene la regulación de estas clases de marcas, ahora como marcas colectivas y marcas de garantía, a las que dedica su Título VII (artículos 62 a 78 LM), que se caracterizan, desde la perspectiva ahora considerada, por la posibilidad de que el signo objeto de las mismas consista en una indicación que designe la procedencia geográfica de los productos o servicios (artículos 62.3 y 68.3 LM). Los esfuerzos de la reforma en esta materia se orientan, precisamente, a la más precisa definición de estas figuras y clarificación de su régimen, lo que es tanto como decir a su mayor diferenciación respecto de las marcas ordinarias precisamente a través de la incorporación y acentuación de soluciones características de otras modalidades de indicaciones geográficas.

La Ley de Marcas no ha entrado, en cambio, en la regulación de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas. Tradicionalmente se ha reconocido su encuadramiento entre las modalidades de propiedad industrial y, en particular, entre los signos distintivos, pero su regulación no se ha recogido en el seno del sistema de marcas, sino en una legislación especial fuertemente inspirada por principios de política agrícola y de protección de consumidores, contenida esencialmente en el Estatuto de la Viña, del Vino y de los Alcoholes y en su Reglamento, así como en la normativa sobre

denominaciones específicas y genéricas de productos alimenticios. La Ley de Marcas se ha mostrado respetuosa con esta aproximación. Ahora bien, las deficiencias que la fragmentariedad y dispersión de su regulación positiva vigente, evidenciadas de forma especial por contraste con el Reglamento 2081/92/CEE, han movido al legislador en esta oportunidad a imponer al Gobierno la preparación y remisión al Congreso de los Diputados, nuevamente en ese indeterminado «plazo oportuno», de un proyecto de ley de denominaciones de origen e indicaciones geográficas de procedencia (Disposición adicional decimonovena de la Ley de Marcas). Nada hace pensar en que la inclusión de esta previsión en la Ley de Marcas condicione en forma alguna un cambio de orientación en la regulación de esta materia y, en particular, condicione la importación de principios o reglas desde el sistema de marcas o exija una especial atención a la relación entre un sistema y otro de protección jurídica de estas modalidades de propiedad industrial.

No quiere ello decir que la Ley de Marcas carezca de toda incidencia en la protección jurídica de las indicaciones geográficas, más allá de la ya referida en materia de marca colectivas y de garantía, así como del mantenimiento de las ya tradicionales prohibiciones de registro absolutas de una u otra forma referidas a signos dotados de un componente geográfico. Es posible, en efecto, advertir la existencia de una nueva norma específica de tutela de indicaciones geográficas en el seno de la Ley de Marcas. Me refiero, en particular, a la incorporación de las indicaciones de procedencia de vinos y bebidas espirituosas entre las prohibiciones de registro absolutas para signos destinados a distinguir estos productos, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto, se utilice la indicación traducida o se acompañe de expresiones deslocalizadoras (artículo 5.1 *h*) LM), que da cumplimiento a la expresa obligación que en este sentido establece el artículo 23 del Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.

3. EUROPEIZACIÓN COMUNITARIA DEL SISTEMA DE MARCAS

La Ley de Marcas ha traído consigo la definitiva europeización del sistema de marcas español, antes sólo alcanzada de un modo insuficiente. No podía

decirse, en efecto, que la Ley de Marcas de 1988 satisficiera las exigencias de conformidad con la Primera Directiva 89/104/CEE, ni que diera respuesta adecuada a las tareas y retos planteados por la introducción de un sistema de marcas comunitario.

3.1. Transposición de la Directiva y del artículo 2 del Protocolo 28.º del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo

Aun cuando su Exposición de Motivos proclamara la alineación con los principios de la Primera Directiva 89/104/CEE, lo cierto es que las normas comunitarias no habían sido correctamente recogidas en la Ley de Marcas de 1988. Y ello tanto en aspectos sustantivos, puesto que la Ley de Marcas de 1988, sencillamente, dejó de incorporar algunas de las normas de la Primera Directiva 89/104/CEE o las reemplazó por otras directamente incompatibles con ellas, como en aspectos formales (no carentes, sin embargo, de relevancia sustantiva), puesto que la Ley de Marcas de 1988 no son precisamente infrecuentes las traducciones incorrectas ni el empleo de términos o esquemas que se separaban de la Primera Directiva 89/104/CEE.

Bajo este aspecto, la reforma de 2001 ha traído consigo la modificación de la definición de marca, en la que ahora se da entrada a la exigencia de susceptibilidad de representación gráfica (artículo 4.1 LM) de la que carecía el concepto del artículo 1 de la Ley de Marcas de 1988 y que no ha de impedir *per se* el registro de marcas sonoras (artículo 4.1 *e*) LM) ni, como muestran los desarrollos habidos en el seno del sistema de marcas comunitario, el registro de marcas olfativas, ni el de las marcas gustativas o táctiles; la reformulación de las prohibiciones de registro absolutas, particularmente mediante la incorporación de una prohibición de registro dedicada a los signos carentes de capacidad distintiva (artículo 5.1 *b*) LM), en la que han de encontrar cabida los signos genéricos (únicos considerados en el artículo 11.1 de la Ley de Marcas de 1988) y los signos comunes (olvidados en la Ley de Marcas de 1988); la redefinición del alcance de la distintividad de los signos sobrevenida por su uso, que si en la Ley de Marcas de 1988 únicamente sanaba la prohibición de registro y, en su caso, la nulidad de los sig-

nos descriptivos ahora ha de beneficiar a éstos y a los signos carentes de fuerza distintiva y vulgarizados (artículos 5.2 y 51.3 LM); la eliminación de la referencia al riesgo de confusión como criterio determinante de la concurrencia de una prohibición de registro y de una infracción del derecho de marca en los casos en los que la marca solicitada posteriormente o utilizada sea idéntica a otra registrada o, en el caso de acceso al registro, solicitada anteriormente y distinga productos idénticos a aquellos para los que está registrada o, en su caso, solicitada la marca anterior (artículos 6.1 *a*) y 34.2 *a*) LM); la inclusión de ciertas normas relativas a la relación del sistema de marcas interno con el sistema de marcas comunitario (véase *infra* apartado 3.2); la reformulación de la definición del *ius prohibendi* reconocido al titular de una marca registrada (véase *infra* apartado 7.1); la modificación de dos de los presupuestos del agotamiento del derecho de marca, como es su presupuesto subjetivo, mediante la supresión de la calificación del consentimiento del titular de la marca requerido a estos efectos como consentimiento expreso (que no sólo se apartaba del tenor del artículo 7 de la Primera Directiva 89/104/CEE sino también de la interpretación que de esta norma ha hecho la jurisprudencia comunitaria)⁶ y su presupuesto territorial, que no se limita ya a la comercialización de productos originales en España, sino que se extiende a la que tenga lugar en cualquier país del Espacio Económico Europeo, de conformidad con lo previsto al respecto en el artículo 2 del Protocolo 28º del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (artículo 36 LM); la reformulación de las limitaciones del derecho de marca, tanto en el plano sistemático como sustantivo (artículo 37 LM); la incorporación de la caducidad por tolerancia de uso o retraso desleal en el ejercicio de la acción de nulidad relativa (artículo 52.2 LM), que desplaza en este ámbito a la institución de la prescripción; la seria modificación del régimen de la obligación de uso (*infra* apartado 6).

La influencia de la Primera Directiva 89/104/CEE en la redacción de la Ley de Marcas no se queda en la transposición de sus normas. En el tenor de los nuevos preceptos, en efecto, se percibe igualmente

⁶ Véase STJCE de 20 de noviembre de 2001 en los asuntos *Zino Davidoff SA y Levi Strauss & Co.*, as. ac. C-414/99 a C-416/99 (pend. publicación en el Rec.).

la influencia de las sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas con ocasión de su interpretación. En este sentido, la precisión del ámbito de protección de las marcas notorias (artículo 8.2 *in fine* LM) es claramente deudora de la jurisprudencia comunitaria en esta materia⁷.

Dicho esto conviene, no obstante, apresurarse a advertir que, como ya sucediera en 1988, la Ley de Marcas no carece de alguna originalidad en relación con la Primera Directiva 89/104/CEE que si, ciertamente, tienen menor relevancia que las divergencias apreciadas en la antigua ley —de común, se quedan en aspectos de sistema y redacción, aunque no faltan tampoco algunas de orden sustantivo—, no parecen fácilmente justificables, ni puede descartarse que dejen de plantear problemas en la práctica. Así, por ejemplo, entre los signos que pueden ser objeto de una marca se incluyen los sonoros (artículo 4.1 *e*) LM); la determinación del ámbito de la protección de las marcas notorias y renombradas se alinea con el Reglamento sobre la Marca Comunitaria y no con la Primera Directiva 89/104/CEE, pero se separa de ambos en una tan inesperada como innecesaria definición y referencia a la indicación de una conexión entre productos o servicios (artículo 8.1 y 34.2 *c*) LM); el derecho exclusivo reconocido al titular de la marca se convierte en un derecho exclusivo a utilizar la marca registrada en el tráfico económico (artículo 34.1 LM); la conservación de las exigencias de que el uso de la marca sea «efectivo y real», y no simplemente «efectivo», o de que las diferencias en la forma bajo la que es usada no alteren «de manera significativa» su carácter distintivo para que la obligación de uso pueda entenderse satisfecha (artículo 39 LM); a las causas de nulidad de la Primera Directiva 89/104/CEE se añade ahora la actuación de mala fe en la presentación de la solicitud, en contraste con la más matizada causa de denegación y nulidad relativa a las marcas usadas en el extranjero que tiene cabida en la Primera Directiva 89/104/CEE (artículo 51.1 *b*) LM).

3.2. Ajuste entre los sistemas de marcas español y comunitario

En la actualidad existen dos sistemas de marcas completos (tanto en los aspectos institucionales, como procedimentales y sustantivos) a disposición de los operadores para la protección jurídica de sus marcas en España y en el ámbito de la Comunidad Europea, como son los sistemas de marcas español y comunitario. En particular, el Reglamento sobre la Marca Comunitaria, como sucede con las leyes de marcas nacionales en general, establece un entero sistema de marcas para la Comunidad Europea, tanto en lo que hace a su faceta sustantiva y procedimental, como a su faceta institucional. Esta base normativa permite que la marca comunitaria sea una marca única para toda la Comunidad, que se solicita y obtiene ante una sola administración y a través de un solo procedimiento, que se mantiene y extingue también de forma unitaria y que surte unos mismos efectos en todo el territorio comunitario.

Pero la marca comunitaria no reemplaza a las marcas nacionales de los Estados miembros, con las que habrá de convivir según el modelo de relaciones que emana del llamado principio de «coexistencia», con el que se expresa la plena pervivencia de los sistemas de marcas nacionales al lado del comunitario y, aún más, la admisión de la doble protección de un mismo signo y para unos mismos productos o servicios mediante una marca nacional, en uno o varios Estados, y otra comunitaria. La coexistencia de sistemas imponía ciertas exigencias de coordinación entre ellos, tanto en el plano institucional, saldado en la atribución a las oficinas nacionales de marcas de la posibilidad de desempeñar ciertas funciones en el marco del procedimiento de registro de las marcas comunitarias, como en el plano sustantivo, concretado en la necesidad de que las solicitudes y registros de marcas comunitarias fueran tenidos por causas de denegación del registro de una solicitud de marca nacional incompatible. De otro lado, no puede pasarse por alto que, al menos desde la perspectiva del Reglamento sobre la Marca

⁷ Véanse las sentencias del TJCE de 11 de noviembre de 1997 en el asunto *Sabel BV c. Puma AG Rudolf Dassler Sport* (as. C-251/95, *Rec.* pág. I-6191), de 29 de noviembre de 1998 en el asunto *Canon Kabushiki Kaisha c. Metro-Goldwin-Mayer, Inc.* (as. C-39/97, *Rec.* pág. I-5507), de 22 de junio de 1999 en asunto *Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH c. Klijsen Handel BV* (as. C-342/97, *Rec.* pág. I-3819).

Comunitaria, el principio de coexistencia no es neutral, sino claramente beligerante a favor de la marca comunitaria. En este sentido, se advierte la presencia de diversas normas específicamente dirigidas a incentivar la elección del sistema de marcas comunitario en detrimento de los sistemas nacionales, como son, en particular, las normas sobre reivindicación de la antigüedad de las marcas nacionales y la posibilidad de transformar las solicitudes y registros de marcas comunitarias en solicitudes de marcas nacionales, cuya ejecución en mayor o menor medida exige una especial configuración del Derecho interno de marcas.

Así las cosas, el sistema de marcas comunitario dejaba planteados a la reforma de la Ley de Marcas de 1988 una tarea que, bien miradas las cosas, no resultaba especialmente difícil y un reto de gran importancia. En particular, la nueva Ley de Marcas tenía la tarea de ajustar técnicamente los sistemas de marcas español y comunitario en los puntos de encuentro, y el reto de asegurar la competitividad o, si se prefiere, el atractivo del sistema de marcas español frente al sistema de marcas comunitario.

Bajo el primer aspecto, en la Ley de Marcas se ha optado por incluir ciertas normas destinadas a asegurar el más correcto engarce entre los sistemas de marcas español y comunitario en aquellas materias en las que se han de relacionar, algunas de las cuales habían sido reguladas en el artículo 87 de la Ley de Marcas de 1988 (en la redacción dada por la Ley 50/1998). Así sucede, en particular, en relación con las prohibiciones relativas de registro, donde se ha producido (por lo demás en cumplimiento del artículo 4.2 *i*) y 3 de la Primera Directiva 89/104/CEE), la incorporación de las marcas y solicitudes de marcas comunitarias entre las marcas anteriores impiden el registro de una solicitud de marca posterior y son causa de nulidad de su registro (artículos 6.2 *b*), 8.4 y 52.1 LM); en relación con la definición de las funciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas, entre las que se ha incluido, al amparo del artículo 25 del Reglamento sobre la Marca Comunitaria, la recepción y transmisión de las solicitudes de marcas comunitarias y al hilo de la cual se ha establecido la tasa correspondiente (artículo 84 LM); en relación con la posibilidad de interponer las acciones de nulidad o caducidad contra las marcas

españolas extinguidas (por renuncia, falta de renovación o de pago de las tasas de mantenimiento) como consecuencia de la reivindicación de su antigüedad para una marca comunitaria posterior (artículo 85 LM), justificada por la conservación de los derechos derivados de la marca así extinguida (y de hecho exigida por el artículo 14 de la Primera Directiva 89/104/CEE), y, finalmente, en relación con la ordenación de la fase nacional del procedimiento de transformación de las solicitudes y registros de marcas comunitarias en marcas españolas (artículo 86 LM).

Bajo el segundo aspecto, no puede ignorarse que el principio de coexistencia entre los sistemas de marcas comunitario y nacionales ha abierto una evidente competencia entre ellos para la captura de titulares de marcas. Sin duda, el sistema de marcas comunitario se ofrece como la mejor opción para los solicitantes interesados en proteger sus marcas en todo el espacio de la Unión Europea. Pero no puede desconocerse en relación con aquellos que pretendan una protección territorialmente más limitada, que en la elección entre el sistema de marcas español y comunitario al lado de la eficiencia de costes juega también la eficiencia técnica del sistema y, en particular, cuestiones tales como el tiempo de tramitación del procedimiento de concesión y facilidad de obtención del registro de la marca solicitada, así como la fortaleza de la protección jurídica procurada por la marca registrada. Y lo cierto es que, bajo este aspecto, una comparación entre el sistema de marcas de la Ley de Marcas de 1988 y el sistema de marcas comunitario no dejaba de arrojar dudas acerca de la competitividad y atractivo de la marca española en todos estos aspectos. El legislador de 2001 ha sido consciente de ello, como se deja entrever en la Exposición de Motivos de la Ley de Marcas, que explica la aproximación de la legislación española de marcas a lo dispuesto en el Reglamento sobre la Marca Comunitaria precisamente para evitar que dos títulos que surten plenos efectos en España estén sujetos a normas dispares.

A decir verdad, no obstante, la equiparación entre el régimen jurídico de la marca española y el de la marca comunitaria ha resultado, fundamentalmente, de dos factores que pudieran considerarse externos, esto es, distintos de la inmediata incor-

poración de reglas contenidas en el Reglamento sobre la Marca Comunitaria. En efecto, esta equiparación resulta, en primer lugar, de la transposición a Derecho interno de algunas de las disposiciones de la Primera Directiva 89/104/CEE que no habían sido acogidas en la Ley de Marcas de 1988. No puede dejar de advertirse, en este sentido, que la regulación de las cuestiones sustantivas del Reglamento sobre la Marca Comunitaria ha seguido de forma fiel el tenor de la Primera Directiva 89/104/CEE, con la consecuencia, desde la perspectiva que ahora se considera, de que la incorporación de las normas de la Primera Directiva 89/104/CEE todavía pendientes de transposición ha supuesto al mismo tiempo la incorporación de normas previstas en el Reglamento sobre la Marca Comunitaria en las materias anteriormente examinadas (véase *supra* apartado 3.1). Esta equiparación se ha producido, en segundo lugar, como resultado de la incorporación de la protección reforzada de las marcas notorias y renombradas, que formalmente no sólo es deudora del tenor de los artículos 4.3 y 5.2 de la Primera Directiva y de alguna de las reglas establecidas por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas con ocasión de su interpretación, sino también del cumplimiento de los compromisos asumidos por España al respecto en virtud del artículo 16.3 del Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (véase *infra* apartados 4.3 y 7.2).

Así las cosas, las normas incorporadas a la Ley de Marcas que genuinamente proceden del Reglamento sobre la Marca Comunitaria y tienen por objeto el aseguramiento de la competitividad del sistema de marcas español afectan, en lo esencial, al procedimiento de concesión y se concretan en la eliminación del examen de oficio de las prohibiciones relativas (artículo 18 LM) y el reconocimiento de la *restitutio in integrum* (artículo 25 LM), a los que tendré oportunidad de referirme más adelante con algún detalle (véase *infra* apartado 5.1).

4. ADAPTACIÓN DEL SISTEMA DE MARCAS A LOS RECIENTES DESARROLLOS DEL DERECHO DE MARCAS INTERNACIONAL

Con posterioridad a la aprobación de la Ley de Marcas de 1988, en el Derecho de marcas interna-

cional se han producido algunos importantes desarrollos que exigían ciertos ajustes en el sistema de marcas español. Me refiero a la ratificación por el Estado español del Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Tratado de Derecho de Marcas. A ello se suma la incorporación de algunas normas destinadas a reparar ciertas deficiencias técnicas en la coordinación entre el sistema de marcas español y el internacional de las que ha adolecido nuestra legislación, bajo el Estatuto sobre Propiedad Industrial y bajo la Ley de Marcas de 1988.

Aunque inadvertidos en la Exposición de Motivos de la Ley de Marcas existen otros textos internacionales que igualmente han condicionado la reforma. En este apartado debe mencionarse, en primer lugar, la incorporación (finalmente) de la entera protección que el artículo 6bis del Convenio de la Unión de París otorga a las marcas notoriamente conocidas, así como la influencia de los trabajos conjuntos de la Unión de París y de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en materia de marcas notorias, que se han dejado sentir especialmente en la definición de marca notoria del artículo 8.2 de la Ley de Marcas (véase *infra* apartado 7.2).

4.1. Incorporación de las normas en materia de marcas del Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio

Las disposiciones del Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio sobre protección mínima tienen una eficacia directa o autoejecutividad limitada en materia de marcas. En efecto, sobre la base de la flexibilidad del sistema de los Acuerdos de la Organización Mundial del Comercio, del principio de reciprocidad (no en todos los miembros se reconoce el principio de eficacia directa de los Tratados) y del valor interpretativo de la Decisión del Consejo 94/800/CE, relativa a la celebración en nombre de la Comunidad Europea, en lo que respecta a los temas de su competencia, de los acuerdos resultantes de las negociaciones multilaterales de la Ronda Uruguay (1986-1994), el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas

ha negado que estos Acuerdos tengan efecto directo en Derecho comunitario y, en particular, que las normas del Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio confieran a los particulares derechos que puedan invocar directamente ante los tribunales en virtud de Derecho comunitario⁸, sin perjuicio de que se deban tener en cuenta, en la medida en que ello sea posible, el texto y la finalidad de lo allí dispuesto⁹. Esta doctrina se aplica en todos los ámbitos en los que la Comunidad ha legislado, lo que ha sucedido en relación con los aspectos sustantivos de la protección jurídica de las marcas a través de la Primera Directiva 89/104/CEE.

De ello se sigue que el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el España en virtud de la ratificación del Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio y no atendidas ya en su legislación exigían realmente la incorporación formal de las normas precisas a tal efecto, tal vez con la excepción de lo previsto en materia de legitimación para solicitar una marca, cuya autoejecutividad, por afectar a aspectos de procedimiento no regulados en la Primera Directiva 89/104/CEE, es cuestión que debe resolverse con arreglo a Derecho interno. Sea como fuere, lo cierto es que las materias en las que era debida la actuación del legislador —como acertadamente se señala en la Exposición de Motivos— eran ciertamente reducidas. Bajo este aspecto, la reforma ha consistido, en particular, en la ampliación de la legitimación para la solicitud de una marca a los nacionales de los miembros de la Organización Mundial del Comercio (artículo 3.1 LM), en la incorporación de la ya mencionada prohibición de registro absoluta relativa a las indicaciones de procedencia geográfica de vinos y bebidas espirituosas (artículo 5.1 h) LM), en la precisión de qué debe entenderse por causa justificada de la falta de uso de la marca (artículo 39.2 LM), y en la incorporación de la protección jurídica reforzada de las marcas

notorias y renombradas (artículos 8 y 34.2 c) LM y véase *infra* apartado 7.2).

De otro lado, las normas del Acuerdo relativas a la protección jurídica mínima de las distintas modalidades de propiedad intelectual allí consideradas —incluidas las que se relacionan con la protección jurídica de las marcas— son normas de extranjeros, esto es, sólo benefician a los nacionales de los firmantes en el territorio de los demás Estados y Organizaciones miembro, pero no en el propio (artículo 1.3 ADPIC). En consecuencia, los nacionales españoles no pueden *prima facie* invocar en España las normas del Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio en relación con la protección jurídica de las marcas. No puede desconocerse que tal estado de cosas no es peculiar de este Acuerdo, sino que es la regla en los Tratados Internacionales en materia de protección jurídica de la propiedad industrial e intelectual desde el Convenio de la Unión de París. De ahí que para que los propios nacionales se beneficien de las normas de estos Tratados sea necesaria su incorporación a Derecho interno, o bien una previsión que les permita invocar sus disposiciones. Esta fue la solución acogida por el legislador de la Ley de Marcas de 1988 en relación con el Convenio de la Unión de París, que expresamente reconoció a los nacionales españoles la posibilidad de invocar sus normas en materia de marcas (que sean autoejecutivas) en cuanto resultaran más beneficiosas que las establecidas en sus disposiciones (artículo 10.3 LM 1988). La Ley de Marcas de 2001 ha seguido este cauce y, en particular, ha extendido esta previsión a todos los Tratados Internacionales en materia de marcas (artículo 3.3 LM). Los efectos prácticos de esta previsión, con todo, no parece que vayan a ser muy destacados ni en general, ni en relación con el Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio en particular, sea por la escasez de normas autoejecutivas en esta materia (si es que acaso hay alguna), sea por la incorporación de sus normas a la Ley de Marcas.

⁸ Véanse las sentencias del TJCE de 23 de noviembre de 1999 en el asunto *Portugal c. Comisión* (as. C-149/96, *Rec. pág.* I-8395), de 14 de diciembre de 2000 en el asunto *Parfums Christian Dior SA c. Tuk Consultancy BV / Asso Gerüste GmbH c. Wilhelm Layher GmbH & Co. KG* (as. ac. C-300/98 y C-392/98, *Rec. pág.* I-11307) y de 13 de noviembre de 2001 en el asunto *Schieving-Nijstad vof y otros c. R. Groeneveld* (as. C-89/99, *Rec. pág.* I-5851).

⁹ Véase STJCE de 13 de noviembre de 2001 en el asunto *Schieving-Nijstad vof y otros c. R. Groeneveld*, cit. en nota anterior.

4.2. Incorporación de normas para la coordinación del sistema de marcas español con el sistema de marcas internacional tras el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas

En materia de marcas internacionales, el alcance de la reforma ha excedido con mucho las necesidades de ajuste a las exigencias del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid. La novedad más saliente incorporada a la Ley de Marcas bajo este aspecto es el reconocimiento de la posibilidad de solicitar el registro internacional de una marca tomando como base una solicitud de marca (artículo 81.1 LM), y no como hasta ahora necesariamente un registro de marca, de la forma en que se exige en el Arreglo de Madrid. A esta previsión se suman algunas novedades que tienden a subsanar ciertas deficiencias de orden técnico que la legislación anterior presentaba en esta materia. En particular, se han regulado con detalle dos extremos que en la situación anterior no habían dejado de suscitar dudas y problemas prácticos, como son el procedimiento de denegación y de concesión de la protección de los registros internacionales en España (artículo 80 LM) y, no obstante el precepto introducido en la Ley de Marcas de 1988 mediante la Ley 50/1998, la transformación de un registro internacional en una solicitud de marca española (artículo 83 LM).

4.3. Incorporación de normas para el cumplimiento del Tratado de Derecho de Marcas

Finalmente, mediante la reforma se han incorporado las normas que dan cumplimiento a los compromisos asumidos en virtud del Tratado de Derecho de Marcas, de cuya mano se han introducido cambios realmente significativos por cuanto tienen de ruptura con una acendrada tradición. En este sentido destaca, en particular, la implantación de la marca multiclase, esto es, una sola solicitud y un solo registro de marca por cada signo, con independencia del número de clases a las que corresponda (artículo 12 LM), que viene acompañado del establecimiento de un sistema de tasas por clase [Anexo a la Ley de Marcas, Tarifa Primera, 1.1 a)]. A ella se suman otras de menor envergadura, como la supresión de la exigencia de declaración de uso de la marca al tiempo de su renovación y la admisión de la división de la solicitud o registro de marca (artículo 24 LM).

Y a la introducción de la marca multiclase se debe el reconocimiento de la transmisión de una marca para solo algunos de los productos o servicios para los que está registrada (artículo 46.2 LM), sin que por lo demás esta posibilidad de división en la transmisión se haya condicionado a la transmisión de todos los comprendidos en la misma clase y sin que tal condición venga impuesta por los términos en los que se ha regulado la posibilidad de obtener la división de la solicitud o registro de marca. Asimismo, mediante la reforma se han mantenido otras dos previsiones procedentes del Tratado de Derecho de Marcas, anteriormente introducidas mediante la Disposición Adicional Séptima de la Ley 14/1999, de 4 de mayo, de Tasas y Precios Públicos por servicios prestados por el Consejo de Seguridad Nuclear, como el abandono de la exigencia de titulación pública para el acceso de los cambios de titularidad al Registro de Marcas y la supresión de las tasas quinquenales de mantenimiento.

4.4. Incorporación de normas para el cumplimiento del Convenio de la Unión de París

Desde la Ley de Marcas de 1988, el registro de la marca tiene en el sistema de marcas español un carácter constitutivo respecto de la atribución del derecho de marca y del derecho sobre el nombre comercial, sin perjuicio del reconocimiento de un cierto grado de protección a algunas marcas y nombres comerciales no inscritos, mayor o menor según los casos. Algunos de los casos de protección de marcas y nombres comerciales no inscritos previstos en la Ley de Marcas de 1988 hallaban su origen en el Convenio de la Unión de París. Así, la protección de la marca notoriamente conocida en España del artículo 3.2 de la Ley de Marcas de 1988 se correspondía con el artículo 6bis del Convenio de la Unión de París, mientras que la protección del nombre comercial usado pero no inscrito del artículo 77 de la Ley de Marcas de 1988 se correspondía con el artículo 8 del Convenio de la Unión de París. La reforma de 2001 ha afectado a tanto a la marca notoriamente conocida como al nombre comercial usado y no registrado.

La Ley de Marcas de 1988 no dispensaba *prima facie* a las marcas notoriamente conocidas en España una protección jurídica tan intensa como la prevista en el artículo 6bis del Convenio de la Unión de

París, pues únicamente proporcionaba a su titular una acción de nulidad contra el registro de una marca posterior incompatible, y no, en contra de lo establecido en el texto unionista, acción para oponerse a su registro y a su uso. Ciertamente ello no resultaba en un déficit de protección jurídica. Pero no dejaba de llamar la atención la vía a través de la que se lograba: los nacionales de otros países unionistas, directamente a través del artículo 6bis del Convenio de la Unión de París, los nacionales españoles a través del artículo 10.3 de la Ley de Marcas de 1988 en relación con el artículo 6bis del Convenio de la Unión de París, al amparo en ambos casos del carácter autoejecutivo del precepto unionista. La Ley de Marcas ha puesto fin a esta singular situación. Así, el artículo 6.2 d) de la Ley de Marcas incluye las marcas notoriamente conocidas en España en el sentido del artículo 6bis del Convenio de la Unión de París entre las marcas anteriores constitutivas de prohibiciones de registro relativas, mientras que el artículo 34.5 de la Ley de Marcas les atribuye los mismos derechos que a las marcas registradas (excepción hecha de los derechos que se reconocen a los titulares de marcas notorias o renombradas). Bajo este último aspecto, sorprende, con todo, que las acciones de defensa de la marca y, con ellas, la acción de cesación se hayan reservado a los titulares de marcas registradas (véase *infra* 7.3).

También se han producido cambios en relación con la protección del nombre comercial. El artículo 77 de la Ley de Marcas de 1988 reconocía la protección establecida en el artículo 8 del Convenio de la Unión de París a los titulares de nombres comerciales usados en España pero no registrados. Esta norma, sin embargo, no acabó con las dudas existentes acerca de la necesidad de uso en territorio nacional para la protección de los nombres comerciales, puesto que no excluía la posibilidad de invocar directamente el artículo 8 del Convenio de la Unión de París, tanto a nacionales de otros países de la Unión de París como a nacionales españoles (artículo 10.3 LM 1988), y puesto que bajo este precepto unionista no faltaban pronunciamientos que no exigían utilización en España como condición de protección¹⁰.

De la materia trata ahora el artículo 9.1 d) de la Ley de Marcas, que incluye el nombre comercial no registrado entre los «otros derechos anteriores» constitutivos de prohibiciones de registro relativas. Entre este precepto y el artículo 77 de la Ley de Marcas de 1988 existen diferencias que no pueden pasarse por alto. En efecto, el artículo 9.1 d) de la Ley de Marcas constituye una novedad en nuestro sistema de marcas en la medida en que establece una norma especial destinada a regular las condiciones en las que los nacionales unionistas así como otros extranjeros que puedan acogerse al principio de reciprocidad podrán invocar como prohibición de registro y, por extensión, causa de nulidad la protección del nombre comercial no registrado en España y en la medida en que, en particular, exige a tal efecto que se acredite el uso o conocimiento notorio en España del nombre comercial no registrado. A mi modo de ver, y como queda apuntado, esta especial atención al nombre comercial no registrado de los extranjeros tiene su razón de ser precisamente en el propósito de asegurar la implantación en España como requisito de protección. Existen algunos aspectos que desde el punto de vista que ahora nos ocupa (acomodo del ordenamiento interno a las exigencias del texto unionista) merecen alguna reflexión. Ninguna objeción debe recibir el sometimiento de la protección del nombre comercial de los nacionales unionistas a su uso en España; tampoco si a dicho uso se califica como notorio, en la medida que ello se entienda como uso a título de nombre comercial y efectivo, esto es, no esporádico, accidental o anecdótico. Más dudosa resulta, sin embargo, la exigencia de conocimiento notorio, si es que debiera interpretarse como resultado de su uso. No es ésta, empero, una lectura necesaria del artículo 9.1 d) de la Ley de Marcas, que por otra parte no sería compatible con el artículo 8 del Convenio de la Unión de París. El conocimiento notorio se presenta, a mi modo de ver, como presupuesto de protección del nombre comercial no registrado alternativo a su uso (si se quiere, notorio) y, por ello, reservado a los nombres comerciales no registrados que no hayan sido usados en España. Si esto es así (reconocimiento de protección a todos los

¹⁰ Véase, bajo la Ley de Marcas de 1988, STS de 29 de febrero de 2000, en el asunto Calzaturificio Casadei s.p.a. c. Sociedad Cooperativa Industrial Rey («Casadei/Cassadei»), que mantiene la doctrina formada bajo el Estatuto sobre Propiedad Industrial y establecida, entre otras, por la sentencia del TS de 24 de febrero de 1989 en el asunto *Prinz Verlag GmbH c. Prinz España, S.A.*

nombres comerciales usados en España y a aquellos no usados pero, por otra razón, notariamente conocidos en España), no parece que el artículo 9.1 d) de la Ley de Marcas deba estimarse incompatible con el artículo 8 del Convenio de la Unión de París.

5. REFORMA DE LOS ASPECTOS PROCEDIMENTALES DEL REGISTRO DE MARCAS

Las reformas introducidas en el Título III de la Ley de Marcas, sobre solicitud y registro de las marcas, se han orientado, por motivos de oportunidad, hacia la mejora técnica del procedimiento de concesión y gestión de los registros de marcas y, en especial, a hacerlo más ágil y eficiente —mediante el acortamiento, la flexibilización del procedimiento, la evitación de resoluciones contradictorias y la facilitación de la relación con el Registro de Marcas—. Y se ha orientado, asimismo y a la luz de la sentencia del Tribunal Constitucional 103/1999, hacia su descentralización. La configuración definitiva del procedimiento y, con ella, el efectivo logro de no pocos de estos propósitos, sin embargo, está todavía pendiente del futuro Reglamento de la Ley de Marcas.

5.1. Acortamiento del procedimiento

Las normas que, de modo más destacado, han contribuido al acortamiento de los plazos de concesión de las solicitudes de marcas son aquellas que establecen el plazo de resolución de los procedimientos (Disposición adicional quinta de la Ley de Marcas) y la supresión del examen de oficio de las prohibiciones de registro relativas (artículo 20 LM). Particular atención merece esta última medida.

Bajo el Estatuto sobre Propiedad Industrial y la Ley de Marcas de 1988, la Oficina Española de Patentes y Marcas (y antes el Registro de la Propiedad Industrial) ha concedido los registros de marcas tras haber examinado *ex officio* tanto las prohibiciones absolutas de registro como las relativas, y ello sin perjuicio de la publicación de la solicitud de marca y del trámite de oposición de terceros. Los costes asociados a este modelo son obvios: mayor duración y mayor conflictividad en la fase prerregistral, y también sus ventajas: mayor fortaleza de las marcas, sin perjuicio de la posibilidad de recurrir las resoluciones de concesión en vía contencioso-administrativa y de promover la nulidad de las marcas en el orden civil.

Al tiempo de la reforma no podía desconocerse, sin embargo, que el procedimiento para la concesión de marcas comunitarias seguido ante la Oficina para la Armonización del Mercado Interior, así como el procedimiento seguido ante otras oficinas nacionales de buena parte de los países comunitarios carecía de examen de oficio de las causas de denegación relativas. En el caso de las marcas comunitarias, en particular, la Oficina para la Armonización del Mercado Interior sólo entra a valorar la presencia de causas de denegación relativas si media la correspondiente oposición de terceros interesados. Esta opción obedece en el Reglamento sobre la Marca Comunitaria a un comprensible propósito de economía, flexibilidad y facilitación del acceso al sistema de marcas comunitario, que no puede entenderse contradictorio con las exigencias de seguridad jurídica que concurren en este caso. A nadie se le oculta, en efecto, la existencia de un elevado número de marcas nacionales anteriores, así como de otros derechos anteriores (nombres comerciales, nombres y apellidos de personas físicas, marcas no registradas...) protegidos en los Estados miembros y constitutivos de anterioridades que se integran entre las causas de denegación relativas. La necesaria consideración de estas marcas y derechos anteriores nacionales al tiempo de conceder un registro de marca comunitaria (aun a falta de oposición por parte de su titular) habría encarecido y prolongado el procedimiento de concesión sin que, ante la imposibilidad de revisar todas las anterioridades relevantes (algunas son derechos no inscritos), ello resultara realmente en una mayor fortaleza de la marca. Asimismo, su consideración de oficio habría llevado a revisar la compatibilidad de la solicitud de marca comunitaria con marcas y derechos anteriores cuyos titulares, como demuestra la experiencia, no siempre están dispuestos a oponerse a las solicitudes de marcas posteriores, y ello por diversas razones, entre las que no en último lugar figura la falta de apreciación de un conflicto.

La Ley de Marcas hace propio este modelo y, en particular, suprime el examen de oficio de las prohibiciones relativas. En adelante, por tanto, la Oficina Española de Patentes y Marcas llevará a cabo en todo caso un examen de las prohibiciones absolutas, y sólo examinará las prohibiciones relativas en los casos en los que un tercero legitimado para ello formule la

correspondiente oposición. Con todo, la Oficina Española de Patentes y Marcas no se limitará a la publicación de las solicitudes, sino que además realizará una búsqueda informática de anterioridades (limitada a los registros que lleva) y comunicará la solicitud a los titulares de signos registrados o solicitados que se hubieren detectado y, al amparo de lo previsto en materia de prohibiciones de registro, estuvieran legitimados para la presentación de una oposición (artículo 18 LM). Se trata, a mi modo de ver, de una decisión razonable: el procedimiento de concesión gana en economía y eficacia mediante la eliminación de conflictos que, como se dice en la Exposición de Motivos de la Ley de Marcas, en no pocos casos se revelan artificiales. Y ello sin menoscabo de la protección jurídica de los titulares de marcas y nombres comerciales anteriores, para los que lo único que cambia es la exigencia, por lo demás plenamente justificada a la vista de la naturaleza eminentemente privada de los intereses en conflicto, de adoptar un rol activo en la defensa de sus derechos frente al acceso al registro de otras marcas, facilitado mediante la advertencia que significa la comunicación de la solicitud de registro por parte de la Oficina Española de Patentes y Marcas (advertencia que tal vez tenga algún efecto perverso, como alertar a los titulares de marcas de la conveniencia de sanar su falta de uso en un momento en el que todavía no han de verse afectados por los tres meses del artículo 58 de la Ley de Marcas).

Al acortamiento de los plazos de concesión de las solicitudes de marca ha de contribuir también la implantación de la marca multiclase, que procede del Tratado de Derecho de Marcas y viene avalada por la experiencia del sistema comunitario de marcas. En primer lugar, se han de evitar los no infrecuentes conflictos surgidos a lo largo de la tramitación de una marca por razón de la indebida inclusión de ciertos productos o servicios en la clase a la que corresponde la marca que se ha solicitado, que en adelante no se habrán de solucionar mediante la limitación de la correspondiente solicitud y presentación de otra u otras (que no pueden beneficiarse de la fecha de la solicitud anterior) para los productos o servicios en cuestión, sino con una simple reclasificación y, si procede, ampliación de clases para las que se solicita la marca a través del expediente general de modificación de la solicitud y pago

de las tasas oportunas (artículo 23 LM). Asimismo, la implantación de la marca multiclase facilita la gestión del registro, puesto que a un único registro corresponden también únicos actos de mantenimiento. Y ello no sólo para las marcas que se soliciten con posterioridad a la entrada en vigor de la nueva Ley, sino también para las marcas antiguas, cuyos registros podrán fusionarse en uno solo en la primera renovación que tenga lugar tras la entrada en vigor de la Ley de Marcas si concurre identidad de titular, signo y fecha de presentación (Disposición transitoria séptima de la Ley de Marcas). En segundo lugar, las dificultades que puedan surgir para la concesión de la marca solicitada en relación con ciertos productos o servicios retrasen su concesión para otros se evitan mediante el reconocimiento de la posibilidad de dividir la solicitud de marca y conservar la fecha de la solicitud original o, en su caso, la fecha de prioridad unionista (artículo 24 LM), de modo que un eventual suspenso quede limitado a la solicitud o solicitudes divisionales que correspondan a los productos o servicios afectados por aquellas dificultades.

5.2. Flexibilización del procedimiento

Dos son las previsiones en las que se encarna fundamentalmente la flexibilización del procedimiento de registro de marcas. De un lado, la reforma ha incorporado a nuestro sistema de marcas la *restitutio in integrum* o restablecimiento de derechos (artículo 25 LM). Esta institución ha sido importada del Reglamento sobre la Marca Comunitaria y ahora promete aliviar la presión de los plazos (y su riesgo) a la que están sometidos los solicitantes y titulares de marcas, y no precisamente en último lugar también sus representantes ante la Oficina Española de Patentes y Marcas. Básicamente, la *restitutio in integrum* ha de permitir, si se demuestra haber actuado con la diligencia debida y no haber accedido entre tanto al registro ningún derecho con el que resulte incompatible, la conservación de los derechos derivados de la solicitud de marca (o de la marca) en los casos en los que el solicitante (o su titular) los hubiere perdido por inobservancia de algún plazo relativo a un procedimiento ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, salvo que se trate de los plazos relativos a la reivindicación de la prioridad (unionista o comunitaria) o a la impugnación de resoluciones constitutivas de derechos.

De otro lado, se ha reconocido, por primera vez, la posibilidad de someter a arbitraje los conflictos que, con ocasión del procedimiento para el registro de una marca, surjan entre particulares, que se concretan en la concurrencia de las prohibiciones de registro relativas de los artículos 6.1 b), 7.1 b), 8 y 9 de la Ley de Marcas (artículo 28 LM). El arbitraje se ha de regir por lo dispuesto en la Ley de Marcas y, en defecto de norma, por lo establecido en la Ley 36/1988 de Arbitraje. No puede dejar de valorarse positivamente el reconocimiento del arbitraje en este contexto. Sorprende, sin embargo, la forma restrictiva en que se ha hecho. En primer lugar, las cuestiones litigiosas cuyo sometimiento a arbitraje se admite no son todas las de carácter estrictamente privado que pueden surgir en el marco del procedimiento de concesión del registro de marca y, en particular, entre ellas falta la oposición a la solicitud de un registro de marca fundada en el artículo 10 de la Ley de Marcas, relativo a las llamadas marcas de agente o representante. En segundo lugar, el arbitraje se ha concebido como medio de resolución de disputas sobre resoluciones previamente adoptadas por la Oficina Española de Patentes y Marcas y, en particular, resoluciones que hubieran puesto término al procedimiento de registro, como se reconoce en la Exposición de Motivos de la Ley de Marcas y resulta de lo dispuesto acerca del tiempo y efectos de la notificación y falta de notificación de la formalización del convenio arbitral a la Oficina Española de Patentes y Marcas (artículo 28.4 LM). Así, el arbitraje no ha encontrado reconocimiento legal como medio de resolución de las disputas planteadas con ocasión de la formulación de oposición al registro basada en prohibiciones relativas que pueda sustituir en todas sus fases a la decisión de la Administración, lo que no deja de causar cierta perplejidad en un sistema en el que estas prohibiciones de registro son plenamente disponibles, como muestra a las claras la eliminación de su examen de oficio, y en el que la licitud de los pactos de delimitación de uso de marcas no es discutible.

Y las dudas que esta última omisión plantea son tanto más llamativas cuanto se advierte que, también entre las medidas destinadas a flexibilizar el procedimiento, figura la posibilidad de que los interesados soliciten de forma conjunta la suspensión

del procedimiento por un plazo no superior a seis meses (artículo 26 d) LM), que bien puede ser aprovechado para someter la controversia a arbitraje que se salde en un laudo que imponga a las partes la retirada o modificación de la solicitud o la retirada de la oposición.

5.3. Reducción del riesgo de resoluciones contradictorias

La experiencia habida en la aplicación de la Ley de Marcas de 1988 ha revelado que la eficacia práctica de ciertas acciones quedaba fuertemente comprometida por la falta de coordinación entre el proceso judicial en el que se substancian y el procedimiento administrativo de concesión de solicitudes cuya decisión pudiera resultar afectada por el resultado alcanzado en aquél. De ahí el riesgo de resoluciones contradictorias y, en particular, de que las resoluciones dictadas en los procedimientos de concesión tomaran como base una situación fáctica claudicante y, así, que se pudiera denegar una solicitud sobre la base de una marca contra la que se había interpuesto una acción reivindicatoria, de nulidad o de caducidad que posteriormente fuera acogida. Las medidas cautelares y, en concreto, la suspensión cautelar del procedimiento administrativo no han probado ser un mecanismo eficaz para evitar esta situación. Y otro tanto puede decirse de la falta de coordinación entre los distintos expedientes llevados por la Oficina Española de Patentes y Marcas, que ha podido llegar a propiciar que una solicitud de marca fuera denegada por ser incompatible con una solicitud anterior que, sin embargo, acabó por ser rechazada.

A este estado de cosas se enfrenta y trata de poner solución la previsión de suspensión del procedimiento, que se deja en manos de la Oficina Española de Patentes y Marcas y que tal vez presente ciertas dificultades de encaje con las posibilidades de actuación que se reconocen a los tribunales en esta materia (confróntese artículo 2.3 LM), en aquellos casos en los que la oposición a la solicitud se base en una solicitud actualmente en trámite o en un derecho sobre el que pende un procedimiento de nulidad, caducidad o reivindicación, y ello cualquiera que fuere la fecha en que se hubiere iniciado el procedimiento judicial correspondiente y cualquiera que fuere el estado en el que se encuentre el proce-

dimiento administrativo, esto es, antes de la resolución o ya en fase de recurso (artículo 26 LM). Este objetivo se completa con lo dispuesto en relación con los efectos de la sentencia de nulidad o caducidad. En este sentido, se mantiene la solución ya acogida para la acción de nulidad, de modo que la declaración determina que la marca anulada nunca fue válida, sin perjuicio de las excepciones expresamente previstas (artículo 54 LM). Y, de otro lado, se reparan, al menos en parte, las negativas consecuencias que a este respecto originaba la solución adoptada en relación con los efectos de la caducidad por la Ley de Marcas de 1988, mediante la expresa previsión de que sus efectos se producirán en la fecha en que se verificaron los hechos determinantes de la caducidad (artículo 55.2 LM), extremo que habrá de constituir objeto de la declaración judicial de caducidad. Ello ha de permitir, en efecto, que, reiniciado el procedimiento administrativo, al menos las marcas anuladas o caducadas por causa que concurra con anterioridad a la fecha de presentación de la correspondiente solicitud no sean obstáculo que impida la concesión del oportuno registro.

En este mismo orden de ideas, no puede dejar de señalarse la extensión de los efectos de cosa juzgada desde el orden contencioso-administrativo al orden civil, de modo que el recurrente de la concesión de una marca en vía contencioso-administrativa no podrá interponer una acción de nulidad contra la misma marca y por la misma causa en los casos en los que ya hubiere recaído un pronunciamiento en cuanto al fondo en el recurso contencioso-administrativo (artículo 53 LM).

5.4. Facilitación de la relación con el Registro de Marcas

La reforma ha avanzado también en la agilización de la relación entre el solicitante y titular de marcas con la Oficina Española de Patentes y Marcas en cuestiones relativas al procedimiento de concesión y ulteriormente a la conservación del registro, así como en general en las relaciones de todos los interesados con la Oficina Española de Patentes y Marcas. Con todo, los pasos dados en esta dirección tienen un alcance programático. Su definitiva concreción se encuentra pendiente de lo que se establezca en el futuro Reglamento de la Ley de Marcas, de las disposiciones reglamentarias que en su día

pueda dictar el Ministerio de Ciencia y Tecnología y de las resoluciones del Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

De momento y siempre mediante remisión a una futura normativa de desarrollo, la Ley de Marcas se ha limitado a prever la realización de las notificaciones mediante correo electrónico cuando así lo solicite el interesado (artículo 29.1 LM); la publicación de la situación de los expedientes y de la información sobre anterioridades que consten en los distintos registros llevados en la Oficina Española de Patentes y Marcas por medios telemáticos (artículo 30.3 LM); la conexión telemática entre el Registro de Marcas y el Registro de Bienes Muebles (artículo 46.2 LM); la puesta a disposición del público del Boletín Oficial de la Propiedad Industrial en soporte informático que permita su lectura y a través de redes de comunicación telemática (Disposiciones Adicionales Sexta y Undécima de la Ley de Marcas), o la realización de las comunicaciones e intercambio de información con la Oficina Española de Patentes y Marcas en soporte electrónico (Disposición adicional séptima de la Ley de Marcas). Como especialmente pone de manifiesto esta última previsión, y no puede dejar de preocupar desde la perspectiva de la competitividad y eficiencia del sistema de marcas español, el procedimiento de solicitud y gestión de las solicitudes y registros de marcas españolas todavía se halla considerablemente lejos del grado de informatización alcanzado en el sistema de marcas comunitario.

5.5. Descentralización del procedimiento

El segundo gran objetivo de la reforma de 2001 en relación con el procedimiento ha sido el cumplimiento de las exigencias de la sentencia del Tribunal Constitucional 103/1999, que se ha saldado en su descentralización o, si se prefiere, en la atribución de ciertas funciones en exclusiva a las Comunidades Autónomas. Antes de examinar las novedades introducidas al respecto, no estará de más recordar la situación de partida.

La Ley de Marcas de 1988 había establecido un único Registro de Marcas para todo el Estado y había confiado todas las fases y resoluciones del procedimiento de concesión y gestión de los registros de marcas a la Oficina Española de Patentes y Marcas, salvedad hecha de la tímida descentralización con-

sistente en la posibilidad de presentar las solicitudes de marcas, nombres comerciales y rótulos ante los órganos competentes de las Comunidades Autónomas que en sus Estatutos hubieran asumido competencias para la ejecución en materia de propiedad industrial o, en otro caso, ante las Direcciones Provinciales del entonces Ministerio de Industria y Energía (artículo 15.3 LM). Esta ordenación fue objeto de recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno Vasco y el Parlamento de Catalunya. En esencia, el recurso del Gobierno Vasco se basaba en que el establecimiento de un registro único para todo el Estado y dependiente de la Administración central invadía las competencias de ejecución de la Comunidad Autónoma del País Vasco, que se extenderían a la creación, llevanza y organización del registro. El recurso del Parlamento de Catalunya, por su parte, se formuló sobre la base de que la atribución en exclusiva al Estado de la competencia para iniciar, tramitar, formular la propuesta de resolución y de subsanación de los defectos detectados vulneraba las competencias ejecutivas de la Comunidad Autónoma de Catalunya. La sentencia del Tribunal Constitucional 103/1999, partiendo de que el título competencial relevante es el relativo a la legislación sobre propiedad industrial (artículo 149.1 9ª CE) y de que, en relación con marcas y nombres comerciales, mediante la concesión del registro se constituye una propiedad especial con efectos en todo el territorio nacional que compromete también el título competencial relativo a la condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos (artículo 149.1 1ª CE), declaró la constitucionalidad del establecimiento de un registro estatal único de marcas y nombres comerciales y de la atribución al Estado de la competencia para resolver la concesión de la inscripción, incluido el examen de los defectos de orden material o examen general de licitud de la solicitud. De otro lado, atribuyó a las Comunidades Autónomas, en el marco de sus competencias exclusivas de ejecución en materia de propiedad industrial, aquellas actuaciones separables de las que corresponden al Estado según lo anterior, entre las que declaró incluidas, en particular, la competencia exclusiva para recibir las solicitudes de marcas y nombres comerciales, para apreciar el cumplimiento o falta de cumplimiento de los requisitos formales de la solicitud, para apreciar la existencia

de defectos y, en su caso, suspender el procedimiento y notificar la posibilidad de subsanación en relación con las solicitudes relativas a la inscripción de cesiones y licencias. Las declaraciones de la sentencia del Tribunal Constitucional 103/1999 sobre la distribución de competencias en relación con los rótulos y su influencia en la reforma de la legislación de marcas ya se ha abordado anteriormente (véase *supra* apartado 2.1).

Así las cosas, la reforma de la Ley de Marcas de 1988 tenía planteado un triple reto en relación con la distribución de funciones entre Oficina Española de Patentes y Marcas y órganos de las Comunidades Autónomas competencia exclusiva en esta materia: la modificación de las soluciones vigentes sobre recepción y examen de regularidad formal de las solicitudes de registro y de las solicitudes de inscripción de cesiones y licencias, la modificación de las soluciones acogidas en relación con otras cuestiones ciertamente próximas a las que en su día no se extendieron los recursos de inconstitucionalidad y por tanto no fueron consideradas por el Tribunal Constitucional (como las relativas a la presentación y examen formal de las oposiciones, solicitudes de renovaciones, de marcas internacionales o de transformación), y todo ello de forma que se asegurara la debida coordinación entre las administraciones involucradas y no se resintiera ni la seguridad jurídica ni la agilidad y eficiencia del procedimiento.

En el nuevo esquema descentralizado del procedimiento de concesión y gestión del registro, a los órganos competentes de las Comunidades Autónomas se atribuye, como regla, la recepción, numeración, constancia de día, hora y minuto de la presentación, examen de admisibilidad y de forma y la remisión a la Oficina Española de Patentes y Marcas de las solicitudes de registro y de las solicitudes de inscripción de cesiones, licencias, opciones de compra, derechos reales, embargos y otras medidas de ejecución relativas a solicitudes y registros de marcas y nombres comerciales (artículos 11, 16, 17 y 50 LM). En particular, el punto de conexión escogido para delimitar las competencias entre las Comunidades Autónomas es el lugar del domicilio o establecimiento industrial o comercial serio y efectivo del solicitante o el del domicilio o sucursal seria y efectiva de su repre-

sentante. Ello no obstante, quedan reservadas estas competencias a la Oficina Española de Patentes y Marcas en los casos en los que el solicitante tenga su domicilio en Ceuta o Melilla o en el extranjero, y abierta la posibilidad de que sean ejercidas por ella en los casos en los que el solicitante o su representante realizaran la presentación a través de un establecimiento comercial o industrial serio y efectivo que no tenga carácter territorial (artículo 11.2, 3 y 5 LM). Asimismo, y en previsión de que los órganos competentes de las Comunidades Autónomas no estén constituidos o, ante la necesidad de contar con los recursos materiales y humanos necesarios, no estén en condiciones de desempeñar sus funciones, se ha previsto que la Oficina Española de Patentes y Marcas las ejerza transitoriamente y que la fecha de inicio de las actividades de los distintos órganos autonómicos sea publicada oportunamente en sus respectivos Boletines Oficiales (Disposición transitoria sexta de la Ley de Marcas).

En las cuestiones no tratadas en la sentencia del Tribunal Constitucional 103/1999 se han adoptado dos soluciones diversas. La presentación de la solicitud de renovación o de modificación de la marca registrada, así como la solicitud de renuncia puede realizarse ante la Oficina Española de Patentes y Marcas o ante los órganos competentes de las Comunidades Autónomas (artículos 32, 33 y 57 LM). En cambio, la presentación de las oposiciones, y aparentemente sobre la base de que se trata de una actuación que corresponde a la fase de examen de fondo de las solicitudes que el Tribunal Constitucional atribuyó al Estado, habrá de realizarse ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (artículo 19 LM). Queda todavía pendiente la determinación de la administración a la que corresponde el examen de regularidad formal de la solicitud de renovación y de modificación; de momento, ante el silencio de la Ley al respecto, el borrador de Reglamento de la Ley de Marcas atribuye esta función a la Oficina Española de Patentes y Marcas. La tramitación de la solicitud, en su caso desde la recepción de la transmisión hecha por los órganos competentes de las Comunidades Autónomas ante los que se haya presentado, y la adopción de la correspondiente resolución compete en todo caso a la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Finalmente, se han atribuido a la Oficina Española de Patentes y Marcas todos los actos que ponen en relación el sistema de marcas español con los sistemas de marcas comunitario e internacional, como son los relativos a la denegación o concesión de protección de un registro internacional en España, la presentación, examen preliminar y tramitación de una solicitud de registro internacional que tome como base un registro o una solicitud de marca española, la solicitud de transformación de un registro internacional en marca española, la presentación de una solicitud de marca comunitaria o de transformación de una solicitud o registro de marca comunitaria en una solicitud de marca española (artículos 80 a 84 y 86 LM).

Ante este panorama, y como ya he apuntado, resulta especialmente necesario asegurar una correcta y ágil coordinación de la actuación de los organismos implicados, como se hace especialmente evidente en relación con la comunicación de los datos de la solicitud a la Oficina Española de Patentes y Marcas a fin de permitir la más rápida actualización de sus bases de solicitudes presentadas y la vigencia de la información que al respecto se proporcione a los interesados. La Ley de Marcas, sin embargo, no parece haber sido, a mi modo de ver, especialmente exigente al respecto. Tal vez, y desde luego a la vista de los medios de comunicación existentes, parece excesivamente generoso el plazo de cinco días concedido a los órganos competentes de las Comunidades Autónomas para comunicar a la Oficina Española de Patentes y Marcas los datos de las solicitudes recibidas (artículo 11.7 LM). Es de esperar que en algún momento se habilite un sistema informático único compartido por las Comunidades Autónomas y la Oficina Española de Patentes y Marcas y a través del cual se produzca, en tiempos considerablemente más breves, la comunicación de estos datos y su incorporación a las bases en las que se almacena la información accesible al público.

6. FACILITACIÓN DEL ACCESO AL REGISTRO

Tras algunas de las normas introducidas por la Ley de Marcas, y aunque no pueda pasarse por alto que en parte se trata reparar la defectuosa transposición de la Primera Directiva 89/104/CEE, se halla una clara política de facilitar el acceso de nuevos signos al Registro de Marcas o, si se prefiere, de dificultar el

mantenimiento de marcas de defensa. Este es el efecto que han de tener, sobre todo, las modificaciones introducidas en el deber de uso de la marca. La reforma ha reducido considerablemente el ámbito en el que la utilización de la marca permite entender satisfecho este deber, que queda limitado a los productos o servicios para los que efectivamente se utiliza (artículo 39.1 LM en relación con artículo 41.2 LM), y no beneficia a todos los productos o servicios de la clase, a las marcas registradas para productos o servicios similares o en relación con los cuales pueda existir riesgo de asociación (artículo 4.4 LM 1988). Asimismo, y para los casos en que así lo solicite el demandado por vía de excepción, se ha incorporado la antes desconocida carga de demostración de cumplimiento de este deber de uso por parte del titular de la marca que ejercita una acción de violación o una acción de nulidad relativa (artículos 41.2 y 52.3 LM).

Y, si bien desde una perspectiva distinta, éste es también el efecto que puede desplegar la adición del registro de mala fe entre las causas de nulidad de las marcas (artículo 51.1 *b*) LM), aunque aquí sea de lamentar la falta de coordinación que se aprecia con el supuesto de solicitud y registro efectuados con fraude de los derechos de tercero o con violación de una obligación legal o contractual del artículo 2.2 de la Ley de Marcas, que con toda probabilidad son todos supuestos, en su caso, de registros ganados mediante solicitudes presentadas de mala fe.

7. REFORZAMIENTO DE LA PROTECCIÓN DE LAS MARCAS

Uno de los objetivos básicos de la reforma de 2001 ha sido, sin duda, el reforzamiento de la protección jurídica de las marcas. Los cambios introducidos en esta materia no son pocos ni intrascendentes, y se dejan sentir tanto en el fortalecimiento del contenido del derecho de marca y de las acciones de defensa de la marca atribuidas a su titular en general, como particularmente en la introducción de una protección jurídica reforzada para las marcas notorias y renombradas, y aún en el incremento de la tutela de las marcas no registradas.

7.1. Fortalecimiento del derecho de marca y de las acciones de defensa de la marca

La definición del derecho de marca sigue el modelo de la norma anterior y, en este sentido, establece un contenido positivo (en términos que perpetúan la separación literal con el artículo 5.1 de la Primera Directiva 89/104/CEE) y un contenido negativo. Los cambios traídos por la reforma de 2001 afectan sólo a este último aspecto, y ello tanto a la definición general del *ius prohibendi* reconocido al titular de la marca registrada (artículo 34.2 LM) como al elenco de actos de infracción de este derecho de exclusión (artículo 34.3 LM).

Bajo el primer aspecto, se ha sustituido la referencia al uso del signo incompatible para distinguir productos o servicios como conducta que en términos generales se somete al derecho de exclusión del titular de la marca por una referencia a su utilización en el tráfico económico. De este cambio, a mi juicio, no parece lícito deducir que de nuestro ordenamiento haya desaparecido la exigencia de utilización del signo incompatible precisamente a título de marca (o en su caso de nombre comercial) como presupuesto o condición general de la vulneración de la exclusiva que el registro de marca confiere a su titular, por la naturaleza misma de las cosas, para los supuestos en los que la ilicitud resulte de la existencia de un riesgo de confusión o asociación que debe entenderse, en todo caso, referido a la procedencia empresarial o profesional de la productos o servicios¹¹; no así para los casos en los que sea de aplicación la protección reforzada de las marcas notorias y renombradas ante el aprovechamiento desleal de su reputación o el menoscabo desleal de su reputación o capacidad distintiva. Asimismo, se ha sustituido el riesgo de inducción a errores, por el riesgo de confusión, que incluye el riesgo de asociación, como criterio unitario y general determinante de la invasión de la esfera de exclusiva reservada al titular de la marca registrada y que, en todo caso y como queda dicho, consiste en una referencia al origen empresarial de los productos o servicios distinguidos con la marca¹². En este mismo orden de ideas, el *ius prohibendi* se ha

¹¹ Confróntese STJCE de 11 de noviembre de 1997 en el asunto *Sabel BV c. Puma AG Rudolf Dassler Sport*, cit. en nota 5, y art. 5.5 de la Primera Directiva 89/104/CEE

¹² Véase, nuevamente, STJCE de 11 de noviembre de 1997 en el asunto *Sabel BV c. Puma AG Rudolf Dassler Sport*, cit. en nota 5.

independizado respecto del riesgo de inducción a errores (*rectius*: riesgo de confusión) de la Ley de 1988 en los casos de identidad entre la marca y el signo utilizado por tercero sin consentimiento de su titular e identidad de los productos o servicios para los que aquélla está registrada y éste se utiliza. Todos estos cambios, como se ha apuntado, obedecen a la transposición de la Primera Directiva 89/104/CEE (véase *supra* apartado 4.1).

Bajo el segundo aspecto, a los supuestos de infracción de marcas ya conocidos bajo la Ley de Marcas de 1988 se han añadido ahora otros dos: el uso de un signo incompatible en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio (artículo 34.3 *e*) LM), y la realización de ciertos actos preparatorios, como la colocación de un signo incompatible en los envoltorios, embalajes, etiquetas u otros medios para la identificación u ornamentación de productos o servicios, así como su elaboración, prestación, fabricación, confección, ofrecimiento, comercialización, importación, exportación o almacenamiento si existe el riesgo de que sean utilizados para cometer un acto de infracción del derecho de marca (artículo 34.3 *f*) LM), buena parte de los cuales se hallaban ya, en mi opinión, plenamente subsumidos en la letra *a*) del artículo 34.3 de la Ley de Marcas.

Y en este mismo orden de novedades deben mencionarse la restricción que, ahora de forma expresa, se introduce al derecho tradicionalmente atribuido a los comerciantes o distribuidores de añadir por separado sus marcas a los productos originales, mediante la exigencia de que, de este modo, no se menoscabe la distintividad de la marca (artículo 34.4 *in fine* LM), que con seguridad no debe entenderse como capacidad o fuerza distintiva intrínseca o ganada por la marca, sino como exigencia de que la marca del distribuidor no reste perceptibilidad a la marca del fabricante, no impida el reconocimiento adecuado del fabricante ni pueda llevar al público a establecer asociaciones incorrectas entre fabricante y distribuidores. Como debe mencionarse igualmente la facultad reconocida al titular de la marca registrada de oponerse a su utilización en diccionarios, enciclopedias y obras de consulta de forma que diera la impresión de que es el término genérico de los productos o servicios a los que se aplica (artículo 35 LM).

Más destacado es, si cabe, el reforzamiento del contenido de los medios de defensa que se ponen a disposición del titular de la marca sea para impedir el ingreso de marcas y nombre comercial posteriores incompatibles en el Registro de Marcas, sea sobre todo para reprimir la utilización indebida de signos que vulneran su derecho de exclusiva. En el primer sentido obra, especialmente, la sustitución de la prescripción de la acción de nulidad por la caducidad por tolerancia de uso que, en la medida en que para la pérdida de la acción se exige un uso efectivo y real de la marca posterior y un conocimiento de dicho uso, ha de impedir que el solo transcurso del tiempo resulte en la consolidación de registros ilícitamente obtenidos (artículo 52.2 LM). En el segundo sentido, es de reseñar la ampliación de las pretensiones que puede tener por objeto la acción de violación de marca, el reforzamiento de la pretensión de indemnización de daños y perjuicios y la previsión de indemnizaciones coercitivas.

En efecto, a los ya conocidos remedios incluidos en la acción por violación de marcas se ha sumado la destrucción o, a elección del demandante, la cesión con fines humanitarios de los productos ilícitamente identificados con la marca (artículo 41.1 *d*) LM). En materia de indemnización de daños y perjuicios, y según el modelo acogido en el artículo 64 de la Ley de Patentes, se han dispuesto ciertos supuestos de responsabilidad objetiva por la infracción del derecho de marca, en los que el infractor responderá en todo caso de los daños y perjuicios ocasionados, sin necesidad de que se pruebe su actuación dolosa o culpable y, en especial, sin necesidad de efectuar, como bajo la Ley de Marcas de 1988 se exigía por regla, un requerimiento previo de cese con identificación de la marca; esta responsabilidad se reserva, en particular, a los casos de colocación del signo infractor en los productos o en envoltorios, embalajes, etiquetas o medios de identificación u ornamentación de productos o servicios; a los casos de fabricación, confección, ofrecimiento, comercialización, importación, exportación o almacenamiento de envoltorios, embalajes, etiquetas o medios de identificación cuando exista la posibilidad de que sean utilizados para cometer una infracción del derecho de marca expresamente identificada como tal por el artículo 34.3 de la Ley de Marcas y, por último, a los casos de primera comercialización del producto o

servicio ilícitamente marcado (artículo 42.1 LM). Además, se ha incluido de forma expresa la lesión del prestigio de la marca entre los conceptos indemnizables, al lado y de forma independiente de las pérdidas sufridas y las ganancias dejadas de obtener (artículo 43.1 *in fine* LM), se ha facultado al titular de la marca que ha ejercitado la pretensión de indemnización de daños y perjuicios a exigir la exhibición de la documentación del demandado que pueda servir para la fijación de su cuantía (artículo 43.2 LM, que incorpora al sistema de marcas lo previsto desde 1986 para las patentes en el artículo 65 LP) y, en fin, se ha introducido, a favor del titular de la marca cuya infracción haya sido declarada judicialmente —y por extensión debe entenderse que también a favor del licenciatario que ejercite la acción de violación de marca— un derecho a percibir, en todo caso y sin necesidad de prueba de su efectividad y cuantía real, una indemnización de daños y perjuicios por importe del uno por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados, a la que en su caso se sumará la indemnización adicional, determinada según las reglas generales, que proceda si se demuestra que los daños y perjuicios efectivamente ocasionados fueron superiores (artículo 43.5 LM).

De esta última previsión probablemente no sea exagerado decir que resulta tan bienintencionada desde un punto de vista práctico, pues no se le puede negar un cierto efecto disuasorio ni sobre todo mínimamente reparador de las dificultades con las que frecuentemente se enfrenta el demandante por violación de marca en relación con la prueba de la efectividad de los daños y perjuicios —aunque sería injusto olvidar ahora la acertada tendencia judicial a estimar que en estos casos su efectividad resulta de la naturaleza misma de las cosas y no necesita demostración completa¹³— y de su cuantía, como desafortunada desde un punto de vista técnico. Esta previsión introduce en nuestro sistema de responsa-

bilidad extracontractual, cuanto menos, una pieza extraña, como es la de responsabilidad sin exigencia de prueba de la efectividad y cuantía real de los daños y perjuicios, a medio camino entre la responsabilidad por daños y perjuicios y la pena civil. Y ello sin que, a mi juicio, fuere necesario en absoluto. En efecto, la institución del enriquecimiento injusto, perfectamente válida en el ámbito de la invasión no autorizada de la esfera de exclusiva de un tercero, no sólo satisface sobradamente los objetivos prácticos perseguidos sin violencia técnica, sino que además obvia por completo la necesidad de limitar el porcentaje sobre ingresos obtenidos por el infractor, que en este caso encarnaría la restitución del *damnum cessans*, al uno por ciento del volumen de ventas de los productos o servicios ilícitamente marcados, que, no puede pasarse alto, se revela francamente alejado de los cánones practicados en el mercado¹⁴.

Por otra parte, y para los casos en los que la sentencia de condena comprenda la cesación de los actos de infracción del derecho de marca, se ha previsto la imposición de una indemnización coercitiva, no inferior a seiscientos euros por día transcurrido hasta la cesación efectiva de la violación (artículo 44 LM). No se trata, al menos en la determinación de la cuantía de esta indemnización coercitiva, de un componente necesario de la condena a cesar en la infracción, que deba establecerse en todas las sentencias que acojan esta pretensión; antes bien, la fijación de su cuantía y del día a partir del cual resulta exigible la obligación de indemnizar pertenece a la ejecución de la sentencia. Así las cosas, la indemnización coercitiva que ahora nos ocupa es nueva en la Ley de Marcas, pero a decir verdad es una norma superflua que no introduce un remedio ahora inexistente: los artículos 699 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil ya regulan con carácter general (y sin que nada impida su aplicación en los conflictos relativos a marcas) esta clase de medida de ejecución de sentencia que impusiera obligaciones no dinerarias. Por lo demás, a estos preceptos gene-

¹³ Recientemente, STS de 10 de octubre de 2001 en el asunto *Bioserum Laboratorios, S.L. c. Instituto de Biología y Sueroterapia, S.A.* (RJ 2001/8794).

¹⁴ No puede dejar de advertirse en el artículo 45.3 LM, con todo, cierta coherencia en el error técnico ya cometido mediante la incorporación de elementos procedentes de la doctrina del enriquecimiento injusto que se aprecia en la regulación del cálculo de la indemnización por ganancias dejadas de obtener, de la que ahora sigue haciendo gala el artículo 43 de la Ley de Marcas en su conjunto, como ya lo hiciera antes el artículo 38 de la Ley de Marcas de 1988 y lo sigue haciendo el artículo 66 de la Ley de Patentes.

rales habrá que estar en materia de presupuestos y tramitación para la fijación de cuantía y fecha de exigibilidad.

Finalmente, en este mismo grupo de normas es posible encuadrar la ampliación de la competencia territorial de los tribunales para conocer de las demandas por violación del derecho de marca. En efecto, y mediante la modificación del artículo 125 de la Ley de Patentes, al fuero del domicilio del demandado se suma ahora el del lugar en que se hubiera realizado la violación del derecho de marca o en que hubiere producido sus efectos (Disposición adicional tercera de la Ley de Marcas), de aplicación en materia de marcas por virtud de la Disposición adicional primera de la Ley de Marcas y a lo que no debe obstar la referencia inicial al «caso de acciones por violación de patente» que debe entenderse sólo en el sentido de que este fuero no es de aplicación a las demás acciones previstas en la Ley de Patentes (ni por extensión en la Ley de Marcas) como son las acciones de nulidad, la negatoria o las fundadas en los derechos reconocidos en materia de invenciones laborales. Este sistema de fueros coincide en lo esencial con el establecido en el artículo 23 de la Ley de Competencia Desleal. Como en este caso, es de esperar que los demandados aleguen que se trata de fueros de carácter sucesivo respecto del establecido en el apartado segundo del artículo 125 de la Ley de Patentes. Lo cierto es, sin embargo, que se trata de fueros alternativos y que la opción por unos u otros queda enteramente en manos del demandante, en ningún caso condicionada a la falta de domicilio del demandado en territorio español y sin más límite que el abuso de derecho¹⁵.

7.2. Protección jurídica reforzada de las marcas notorias y renombradas

Como se ha advertido anteriormente, la Ley de Marcas ha introducido en el sistema de marcas español la protección jurídica reforzada de las marcas notorias y renombradas, tanto en la definición de las prohibiciones de registro relativas como en la definición del alcance material del *ius prohibendi* reconocido a los titulares de marcas (artículos 8 y 34.2

c/LM). Los antecedentes en que se inspira esta decisión y su materialización son varios: el Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, la Primera Directiva 89/104/CEE, el Reglamento sobre la Marca Comunitaria y la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y de la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual de la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y de la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (en adelante, la «Recomendación Conjunta»); a esta pluralidad de fuentes, y sobre todo a algunos cambios introducidos durante la tramitación parlamentaria en la redacción del Proyecto, se debe más que probablemente la singularidad de algunos pasajes dedicados a esta materia.

Como es sabido, la Primera Directiva 89/104/CEE dejó a los Estados miembros en libertad para incorporar a su legislación interna la protección jurídica reforzada de las marcas que en la versión española se identificaron como «marcas que gocen de renombre». El legislador de la Ley de Marcas de 1988 hizo uso de esta posibilidad de una forma muy limitada: sólo en relación con el acceso al registro y además sólo en cuanto la solicitud de la marca aprovechara indebidamente de la reputación de una marca anterior registrada (artículo 13 c/LM de 1988). Ello no obstante, a través de los artículos 5, 6 y 12 de la Ley de Competencia Desleal era posible obtener una protección de las marcas que tradicionalmente se han conocido en nuestra doctrina como «marcas renombradas» tan intensa y eficaz como la que pudiera haberse obtenido en el seno del sistema de marcas. En cualquier caso, lo cierto es que los textos internacionales y comunitarios se habían inclinado finalmente por ubicar la protección jurídica reforzada de las marcas renombradas en el sistema de marcas (artículo 16.3 ADPIC, artículos 8.5 y 9.1 RMC) y que esta opción, y particularmente la obligación que se desprende del Acuerdo sobre Aspectos de los

¹⁵ Como se han encargado de proclamar reiteradamente los tribunales en relación con el art. 23 de la Ley de Competencia Desleal: véanse las sentencias de la AP de Valencia de 26 de julio de 1995 *Declinatoria*, de Barcelona de 27 de octubre de 1998 en el asunto *Europea de Investigaciones Electrónicas, S.A.* y de Vizcaya de 23 de junio de 1999 en el asunto *Ashgarce, S.A. y Ashgarce Pelota, S.A. c. ASPE Jugadores de Pelota, S.L. y Euskal Telebista, S.A.*

Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio en esta materia, condicionaba definitivamente la solución que en esta materia debía acogerse en la reforma de 2001.

El texto de los artículos 8 y 34.2 c) de la Ley de Marcas toma de la Primera Directiva 89/104/CEE el contenido de la protección jurídica reforzada, esto es, la tutela frente al acceso al registro o a la utilización indebida de signos idénticos o similares en los casos de aprovechamiento o menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de la marca anterior. De ella se separa, no obstante, en la forma en la que se determina la marca merecedora de esta tutela reforzada y en los términos en los que queda perfilado el ámbito material de su protección jurídica reforzada, con consecuencias que no se limitan sólo a un plano formal, sino que se extienden claramente a un plano sustantivo.

En efecto, la marca que en la Primera Directiva 89/104/CEE se protege en estos casos es la «marca que goce de renombre». Sabido es que entre las traducciones de la Primera Directiva 89/104/CEE existen divergencias, y que junto a versiones, como la española, que emplean expresiones que caracterizan estas marcas a partir de la noción de «renombre», otras, como la alemana, neerlandesa y sueca o como la versión española del Reglamento sobre la Marca Comunitaria, lo hacen sobre la idea de «conocimiento». Pero también es sabido que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha estimado que estas divergencias carecen de trascendencia sustantiva y que, en todo caso, no impiden que con ellas se identifique a una misma categoría de marca¹⁶. La Ley de Marcas, sin embargo y en las últimas fases de su tramitación parlamentaria, se ha separado de esta aproximación unitaria y ha preferido hacer de marcas notorias y marcas renombradas dos casos distintos, como se aprecia sin dificultad a partir de su respectiva definición, e incluso ha optado por hacer de notoriedad y renombre dos cualidades distintas que pueden concurrir en las marcas, como evidencia su mención alternativa entre los supuestos de incompatibilidad considerados. Y, bajo este mis-

mo aspecto, todavía se ha separado de la Primera Directiva 89/104/CEE (y del Reglamento sobre la Marca Comunitaria) en otro extremo, como es el establecimiento de una definición legal de marca notoria y de marca renombrada, cuyos precedentes formales y materiales no se hallan en lo esencial en el Derecho comunitario.

En este sentido, la definición de marca notoria (artículo 8.2 LM) y, en particular, el grado de difusión necesario para alcanzar tal condición («generalmente conocidos por el sector pertinente del público») así como los factores que deben considerarse a estos efectos («volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o... cualquier otra causa») proceden, en lo esencial, del artículo 2 de la Recomendación Conjunta. Probablemente, el principio de interpretación conforme ha de salvar que en la práctica deban surgir conflictos con las exigencias de la Primera Directiva 89/104/CEE, pero lo cierto es que en este punto la Ley de Marcas no ha seguido las pautas de la jurisprudencia comunitaria, según la cual el grado de conocimiento requerido para que una marca merezca el tratamiento de marca notoria «debe considerarse alcanzado cuando una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por la marca anterior conoce esa marca» y según la cual, de otro lado, los elementos que deben ser examinados son todos los atinentes al caso y, en particular, «la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso, así como la importancia de las inversiones hecha por la empresa para promocionarla»¹⁷. La definición de marca notoria finaliza, por lo demás, con una regla relativa al ámbito de su protección jurídica reforzada, que proclama su mayor alcance («alcanzará a productos o servicios de naturaleza tanto más diferente») cuanto mayor sea el grado de conocimiento en el sector pertinente o en otros relacionados. Esta previsión procede de la jurisprudencia comunitaria¹⁸. Ello no obstante, también aquí se puede apreciar una desviación entre la norma española y el pre-

¹⁶ STJCE de 14 de septiembre de 1999 en el asunto *General Motors Corporation c. Yplon, S.A.*, Rec. pág. I-5421.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Véanse las sentencias del TJCE de 29 de noviembre de 1998 en el asunto *Canon Kabushiki Kaischa c. Metro-Goldwin-Mayer, Inc.* y de 22 de junio de 1999 en el asunto *Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH c. Klijsen Handel BV*, cits. en nota 5.

cedente comunitario, puesto que el grado de implantación y conocimiento únicamente se tuvo en consideración por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas como criterio para determinar el ámbito de productos o servicios entre los que podía apreciarse la existencia de riesgo de confusión, y no como se hace en la norma española para determinar el ámbito en el que ha de jugar la entera protección jurídica reforzada, esto es, en el que ha de apreciarse también el riesgo de aprovechamiento indebido o menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de las marcas; no puede olvidarse, en este sentido, que hasta la fecha el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas no se ha pronunciado acerca de las condiciones que han de concurrir en una marca a fin de que pueda ser protegida contra las solicitudes o contra la utilización de marcas que entrañen estos riesgos. Y, en este sentido, no parece aventurado esperar que para la protección de las marcas notorias a los riesgos de aprovechamiento desleal o menoscabo de fama o capacidad distintiva se exijan condiciones distintas de la sola implantación en el mercado.

Por su parte, la definición de marca renombrada (artículo 8.3 LM) carece de precedentes tanto en los textos o jurisprudencia comunitarios, como en la Resolución Conjunta. En este punto, por lo demás, la Ley de Marcas sólo puede ser calificada de rupturista, con nuestra tradición y con la de los países de nuestro entorno que más han influido en la formación del Derecho de marcas español y, en particular, en la configuración de las bases dogmáticas en las que se funda la protección jurídica reforzada de las marcas renombradas. En efecto, entre nuestros autores ha existido un consenso generalizado en la caracterización de la marca renombrada como marca que, además de ser reconocida precisamente como marca por una parte significativa del público destinatario de los productos o servicios con ella distinguidos en el sector del mercado en cada caso considerado, posee, y así se reconoce en el ámbito correspondiente, una destacada fama o buen nombre, que caracteriza y «personaliza» a los productos o servicios a los que se aplica, o a los que pueda aplicarse en un futuro, respecto de otros productos o servicios análogos

ofrecidos en el mercado. La Ley de Marcas, sin embargo, ha preferido un concepto únicamente basado en la intensidad de la implantación en el mercado, en su conocimiento «por el público en general» (y no sólo, como sucede con la marca notoria por el público «del sector pertinente»).

La opción no parece muy afortunada. Y ello no sólo por la desviación respecto de la construcción dogmática de esta figura, sino sobre todo por la desviación que entraña respecto de la doctrina del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y por las superfluas consecuencias prácticas a las que conduce. En el primer sentido, y como se ha apuntado anteriormente, la jurisprudencia comunitaria ha entendido que entre «marca notoria» o «marca conocida» y «marca que goce de renombre» o expresiones similares no existe contradicción¹⁹ o, lo que es lo mismo, ha asumido que constituyen una misma categoría, y sobre esta base se ha limitado a establecer en «una parte significativa del público interesado por los productos o servicios interesados por la marca», y no «el público en general» como se hace en el artículo 8.3 de la Ley de Marcas, el grado de implantación requerido para que estas marcas gocen de protección frente al riesgo de confusión, y no frente a los demás supuestos de incompatibilidad considerados. En el segundo sentido, y como se acaba de apuntar, la jurisprudencia comunitaria no se ha pronunciado acerca de qué condiciones deben estar presentes en una marca notoria (en el sentido de conocida entre «una parte significativa del público interesado por los productos o servicios interesados por la marca») para merecer protección frente al aprovechamiento indebido o menoscabo de su carácter distintivo o de su renombre. Pero no parece difícil aventurar que para ello se han de requerir ciertas condiciones adicionales, puesto que nada permite asumir como hipótesis que un elevado grado de conocimiento en el mercado, ni tan siquiera el considerado en la definición española de marcas renombradas, atribuye a la marca de que se trate o expresa *per se* que en la marca de que se trate concurre un carácter distintivo o un renombre que puede ser indebidamente aprovechado o menoscabado. Los casos decididos en esta materia ciertamente

¹⁹ Véase de nuevo STJCE de 14 de septiembre de 1999 en el asunto *General Motors Corporation c. Yplon, S.A.*, cit. en nota 12.

enseñan lo contrario y, en particular, que el caudal de información transmitido por la marca que se trata de proteger en aquellos casos es distinto: representaciones positivas de calidad que pueden trasladarse o no a los productos o servicios a los que se aplique la marca posterior y asociación en exclusiva a un determinado producto de gran calidad, que ciertamente no son emanación natural e ineludible del grado de implantación de una marca en el mercado, ni aun de su conocimiento por la totalidad del público.

Así las cosas, no parece dudoso que la aplicación del artículo 8.3 de la Ley de Marcas ha de exigir un doble esfuerzo interpretativo que, a mi juicio y como he avanzado, revela la inutilidad de la opción del legislador de separar los conceptos de marca notoria y marca renombrada. En efecto, de un lado, será necesario asegurar la conformidad de su aplicación con la Primera Directiva 89/104/CEE y, en este sentido, no parece posible negar la protección jurídica frente al aprovechamiento indebido o menoscabo de la reputación de la marca ajena y frente al menoscabo de su carácter distintivo por el solo hecho de que la marca en cuestión no sea conocida «por el público en general», sino sólo por «una parte significativa del público interesado por los productos o servicios interesados por la marca» (de hecho, así resulta ya del artículo 8.2 de la Ley de Marcas). De otro lado, será necesario comprobar, en todos los supuestos, que existe realmente un riesgo de aprovechamiento indebido o menoscabo del renombre de la marca de que se trate o un riesgo de menoscabo de su carácter distintivo, lo que presupone un renombre y un carácter distintivo que, como se ha apuntado, no pueden razonablemente predicarse de una marca por la sola circunstancia de la intensidad extraordinaria de su difusión en el mercado.

Así las cosas, y a la vista del artículo 8.2 de la Ley de Marcas sobre marca notoria, se llega a la conclusión de que el artículo 8.3 de la Ley de Marcas es perfectamente prescindible. De un lado, la regla de protección reforzada que incluye en su inciso final («la protección se extenderá a cualquier género de productos, servicios o actividades») no deja de ser el lógico corolario de la regla de protección reforzada con la que se concluye la definición de marca notoria. Y, de otro lado, la protección reforzada prevista

en los artículos 8.1 y 34.2 *c)* de la Ley de Marcas frente al aprovechamiento indebido o menoscabo del renombre y del carácter distintivos no se limita a los casos en los que la marca en cuestión sea conocida por el público en general sino que empieza actuar desde el momento en que la marca es generalmente conocida en el sector pertinente del público (sin perjuicio de que, como se ha dicho, quepa esperar que se sumen otras condiciones para ello).

En relación con el contenido material de la protección jurídica reforzada de estas marcas, y como también se ha anticipado, tampoco faltan algunas cuestiones dignas de atención. En efecto, si la Primera Directiva 89/104/CEE basa la ampliación de la protección jurídica de las marcas notorias en las nociones de obtención de una ventaja desleal y perjuicio del carácter distintivo o renombre de la marca anterior, la Ley de Marcas lo hace, siguiendo en esta ocasión el texto del Reglamento sobre la Marca Comunitaria y con la singularidad que de por sí entraña bajo este aspecto la diferenciación entre notoriedad y renombre, en el aprovechamiento indebido y menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de la marca anterior, así como también, y ahora sin que sea posible reconocer la fuente de inspiración, en la indicación de una conexión entre productos o servicios, cuya inclusión no sólo parece difícil de justificar, sino que incluso podría traer una seria limitación del ámbito de la protección jurídica dispensada a marcas notorias y renombradas si es que hubiera de entenderse como condición previa y común a todos los casos en los que deban aplicarse los artículos 8 y 34.2 *c)* de la Ley de Marcas. De otro lado, y de nuevo en contra del modelo de la Primera Directiva 89/104/CEE y del Reglamento sobre la Marca Comunitaria, el ámbito de tutela reforzada de marcas notorias y renombradas se define en términos distintos en la configuración de la prohibición relativa o tutela frente al acceso al registro y en la configuración del derecho de exclusión o tutela frente a la utilización de marcas incompatibles. En particular, el artículo 34.2 *c)* de la Ley de Marcas carece de vinculación entre el grado de implantación de la marca y la intensidad de su protección jurídica. De ahí que, siendo en rigor difícil ver en los correspondientes pasajes del artículo 8.2 y 3 de la Ley de Marcas un elemento de los conceptos de marcas notorias y

renombradas, deba acabarse en buena lógica por reconocer que sólo expresan una consecuencia lógica perfectamente válida para la determinación del alcance del derecho de exclusión (y, por tanto, que su mención legal en aquellos preceptos es enteramente superflua).

En fin, novedades que igualmente pueden incluirse entre las especialmente orientadas a la tutela de las marcas renombradas, en el sentido de marcas destacadamente implantadas en el tráfico (conocidas por una parte significativa del público interesado) que gozan de fama y, en su caso, de especial capacidad distintiva son, de un lado, la atribución de facultades al titular de la marca ante su reproducción en diccionarios de forma que dé la impresión de que constituye un término genérico para evitar la dilución que de ello se sigue (artículo 35 LM), así como la incorporación del perjuicio causado al prestigio de la marca entre los conceptos indemnizables en caso de violación del derecho de marca, al lado y dotado de sustantividad propia respecto de la pérdida sufrida y las ganancias dejadas de obtener (artículo 43.1 LM).

7.3. Tutela de las marcas no registradas (el nacimiento del derecho sobre la marca)

Como es sabido, el Estatuto sobre Propiedad Industrial estableció un sistema mixto de protección de las marcas, basado en el registro y en el mero uso de la marca, en el que podía fundarse un derecho anterior que permitía a su titular expulsar del Registro a las marcas que hubieran accedido a él con posterioridad, incluso sin límite de tiempo en los casos en los que la inscripción se hubiera obtenido de mala fe (artículo 14 EPI). La Ley de Marcas de 1988 abandonó este sistema por otro en el que, como regla, la adquisición del derecho de marca se asoció a la práctica del correspondiente registro (artículo 3.1 LM de 1988) y en el que el uso anterior no servía por sí sólo para desalojar a las marcas inscritas con posterioridad ni para atribuir ninguna clase de derecho de exclusión, sin perjuicio de que, ante la concurrencia de algunas circunstancias (distintas del solo uso anterior), se reconociera cierta protección a la marca no registrada (artículos 3.2 y 3 y 14 LM de 1988) y sin perjuicio de la protección dispensada a los nombres comerciales (artículo 77 LM y artículo 8 CUP).

La reforma de 2001 ha introducido algunos cambios en esta materia. Ante todo, ya no se condiciona al registro la adquisición del derecho de marca, sino la adquisición del derecho de propiedad sobre la marca (artículo 3.1 LM), lo que, de forma sorprendente (especialmente si se considera el tenor de los artículos 34.1 y, sobre todo, 40 LM), sólo parece remitir a las normas del Capítulo IV del Título II de la Ley de Marcas, sobre la marca como objeto de propiedad. Y, además, sin duda se refuerza la protección jurídica antes dispensada a las marcas no registradas, aunque ello no comporta un cambio de orientación en la línea adoptada en 1988. En particular, tras la Ley de Marcas (como tampoco bajo la ley de 1988) no sería, a mi juicio, lícito concluir que la protección jurídica de las marcas puede nacer tanto del registro como del uso, y aún menos que ello se produce en igualdad de condiciones. A diferencia de cuanto sucedía bajo el Estatuto sobre Propiedad Industrial y del mismo modo en que sucedió bajo la Ley de Marcas de 1988, el uso anterior de una marca no constituye *per se* causa de denegación (confróntese artículos 6 a 10 LM) y, en su caso, de nulidad de una solicitud o registro de marca posterior, como tampoco atribuye a su titular ninguna clase de derecho de exclusiva, ni positivo ni negativo (confróntese artículo 34 LM). Y ello sin perjuicio de que, como sucediera bajo la Ley de Marcas de 1988, ante la presencia de determinadas condiciones —que, insisto, son distintas del solo hecho del uso anterior—, se reconozca al titular de la marca anterior no registrada cierta protección, que puede llegar incluso a la expulsión registral de una marca posterior inscrita. Así las cosas, si el nacimiento del derecho sobre la marca se rige en el sistema español por un principio de registro o por un principio mixto de registro y uso, ciertamente, es cuestión esencialmente didáctica, detrás de la cual, desde mi punto de vista, no se esconde mucha sustancia. Lo fundamental es, en efecto, que sólo el registro confiere a su titular una protección jurídica completa tanto en relación con la solicitud y registro como en relación con la utilización de marcas incompatibles posteriores, no condicionada a la concurrencia de ulteriores circunstancias de hecho, y que ello no obstante las marcas no registradas en las que se dan cita ciertas circunstancias, que no sólo son distintas del mero uso anterior sino incluso independientes del mismo (en el sentido de que en

ningún caso presuponen como condición necesaria el previo ofrecimiento o comercialización de productos o servicios distinguidos con la marca en cuestión en España), gozan de cierta protección jurídica en el sistema de marcas, que, sin embargo y tal vez con la excepción de las marcas notoriamente conocidas en el sentido del artículo 6bis del Convenio de la Unión de París, no alcanza el contenido de la protección jurídica reconocida a las marcas registradas.

En particular, las marcas no registradas protegidas por la Ley de Marcas son las marcas notoriamente conocidas en el sentido del artículo 6bis del Convenio de la Unión de París (artículos 6.2 *c*) y 34.5 LM), las marcas obtenidas de forma fraudulenta o ilícita (artículos 2.2 y 51.1 *b*) LM) y, en fin, las marcas de agentes o representantes (artículo 10 LM). En todos los casos se ha producido un reforzamiento de su tutela.

Para las marcas notoriamente conocidas en el sentido del artículo 6bis del Convenio de la Unión de París, además del cambio en la terminología empleada —que ahora se alinea con el artículo 4.2 *d*) de la Primera Directiva 89/104/CEE—, se ha producido, como ya se indicara, una incorporación formal de todas las exigencias de tutela que se seguían del texto unionista. De este modo, y a diferencia de lo que ocurre en la todavía vigente Ley de Marcas de 1988, el titular de esta marca no sólo tiene expresamente reconocido una acción de nulidad (que ya no se condiciona a la previa solicitud de registro), sino también una facultad de oposición a la concesión del registro solicitado para una marca posterior incompatible (artículo 6.2 *d*) LM) y un derecho de uso y un *ius prohibendi* casi idéntico al atribuido a los titulares de marcas registradas (artículo 34.5 LM). Tres observaciones merece el nuevo régimen. Por contraste con la marca notoria del artículo 8.2 de la Ley de Marcas, la marca notoriamente conocida en el sentido del artículo 6bis del Convenio de la Unión de París se configura como marca no registrada. De otro lado, a pesar de que el contenido de la protección jurídica de la marca notoriamente conocida en el sentido del artículo 6bis del Convenio de la Unión de París se define en los mismos términos que las marcas registradas, excepción hecha de la protección jurídica reforzada de marcas notorias y renombradas, lo cierto es, sin embargo, que las acciones civiles y penales por violación del

derecho de marca sólo se atribuyen a los titulares de marcas registradas (artículo 40 LM), sin que se haya incorporado ninguna norma que, como se hace en relación con los derechos conferidos por la marca, extienda e estas marcas lo dispuesto para las marcas registradas. Exigencias sistemáticas, sin embargo, no hacen especialmente difícil entender atribuidas al titular de una marca notoriamente conocida en el sentido del artículo 6bis del Convenio de la Unión de París las acciones civiles por violación de su derecho de exclusiva y, en todo caso, no puede desconocerse que la misma protección puede obtenerse a través de los artículos 6 y 18 de la Ley de Competencia Desleal. Desde un punto de vista práctico, y en cuanto las reglas sobre fuero y sobre algunos aspectos de procedimiento (ad. *ex* medidas cautelares), el descuido promete servir de base a la defensa de los infractores y ser semilla de resoluciones judiciales que priven de la debida tutela judicial sobre argumentos formalistas. Finalmente, la Ley de Marcas no ha extendido la protección jurídica de la marca notoriamente conocida en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de la Unión de París a los supuestos en los que el registro o utilización de un signo idéntico o similar entrañe un riesgo de aprovechamiento indebido de su carácter distintivo o de su renombre, que habrá de construirse en consecuencia a partir de los artículos 5, 6, 12 y 18 de la Ley de Competencia Desleal.

En relación con las marcas obtenidas de forma fraudulenta (esto es, con fraude de los derechos de tercero) o ilícita (esto es, con violación de una obligación legal o contractual) la más intensa protección que ahora se reconoce consiste en la adición de una acción de nulidad a la sola acción reivindicatoria antes concedida, que resulta de forma indirecta de la inclusión del registro de mala fe entre las causas de nulidad (artículo 51.1 *b*) LM), en la previsión de que se anote la demanda de reivindicación en el Registro de Marcas y de que el tribunal pueda decretar, se entiende que como medida cautelar, o la Oficina Española de Patentes y Marcas acordar la suspensión del procedimiento de registro de la marca reivindicada (artículos 2.2 y 26 *b*) LM), y en la regulación de las consecuencias de la estimación de esta acción sobre las cesiones, licencias y derechos constituidos sobre la marca reivindicada, que no se hacen depender de la práctica de la correspondiente anota-

ción en el Registro de Marcas (artículo 2.3 LM). Las pretensiones de cesación en la utilización (cuya omisión sólo puede ocasionar extrañeza a la vista de lo dispuesto en el artículo 10 LM para las marcas de agente), remoción de efectos, indemnización de daños y perjuicios y enriquecimiento injusto habrán de ejercitarse en el marco de la acción de competencia desleal, al amparo, según proceda, de los artículos 5, 6 y 18 de la Ley de Competencia Desleal.

En materia de marcas de agentes o representantes, el reforzamiento de la protección jurídica ha consistido en el expreso reconocimiento de una acción de cesación, que la Ley de Marcas de 1988 desconocía, y en la aplicación de las previsiones relativas a la acción reivindicatoria que ahora se han introducido en materia de marcas obtenidas de forma fraudulenta o ilícita (artículo 10 LM). Estas marcas se mantienen como causas de denegación relativa y, en su caso, como causas de nulidad relativa (artículo 52.1 LM), condición que tal vez presente dificultades de encaje con la inclusión de la solicitud de mala fe entre las causas de nulidad absolutas (artículo 51.1 b) LM). Las pretensiones de remoción de efectos, indemnización de daños y perjuicios y enriquecimiento injusto habrán de ejercitarse en el marco de la acción de competencia desleal, al amparo, según proceda, de los artículos 5, 6 y 18 de la Ley de Competencia Desleal.

8. MODIFICACIÓN DE LA NORMATIVA DE OTROS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

La materia afectada por la Ley de Marcas no es únicamente la concerniente al sistema de marcas español. Algunas de sus disposiciones se han extendido a otras modalidades de propiedad industrial y otras han modificado normas comunes a todos los derechos de propiedad industrial contenidas en otras leyes. Entre las primeras se cuenta la extensión del restablecimiento de derechos a las patentes, modelos de utilidad, topografías de productos semiconductores y modelos y dibujos industriales y artísticos, excepción hecha de la pérdida de derechos por dejar de solicitar en plazo la realización del informe sobre el estado de la técnica (artículo 33.1 y 2 LP) y, en los casos de concesión con examen previo, por dejar de solicitar la realización del examen de suficiencia de la descripción, novedad y altura inventiva (artículo 39.2 LP). Entre las segundas se cuenta la modifica-

ción de los fueros territoriales del artículo 125 Ley de Patentes, para el conocimiento de la acción por violación de patentes, modelos de utilidad, marcas (Disposición adicional primera de la Ley de Marcas), modelos y dibujos industriales y artísticos [Disposición derogatoria 1 a) de la Ley de Patentes], y topografías de productos semiconductores (arg. ex. artículo 8.1 LTPS), así como las previsiones sobre utilización de medios electrónicos en relación con la publicidad de resoluciones y notificaciones, con la comunicación con la Oficina Española de Patentes y Marcas y con la prestación de servicios de divulgación por parte de la Oficina Española de Patentes y Marcas (Disposiciones adicionales sexta, octava y undécima de la Ley de Marcas), y la reorganización de la Oficina Española de Patentes y Marcas (Disposición adicional decimotercera de la Ley de Marcas).

9. REFORMA PENDIENTE DE DESARROLLO Y TERMINACIÓN

La reforma del sistema de marcas español introducida por la Ley de Marcas es, sin duda y como se sigue con facilidad de lo expuesto hasta aquí, una reforma de gran relieve, que ha afectado a todos los aspectos de la protección jurídica de las marcas e incluso, como se ha visto, a la entera ordenación de los signos distintivos y a algunos aspectos de la protección jurídica de otras modalidades de propiedad industrial. Con todo, la Ley de Marcas no pone fin a la reforma emprendida.

De un lado, la Ley de Marcas, en el marco de lo que se ha llamado reordenación de la protección jurídica de los signos distintivos, en realidad supone el inicio de un proceso de reforma que ha de conducir, en un tiempo que se ha dejado de precisar, a la reforma de la regulación de los nombres de dominio, de las denominaciones de las personas jurídicas y de las denominaciones de origen e indicaciones de origen protegidas (Disposiciones adicionales decimosexta, decimotercera y decimonovena de la Ley de Marcas).

De otro lado, la reforma del sistema de marcas español está pendiente de su desarrollo reglamentario. Los cambios introducidos en relación con el procedimiento de registro, tanto en sus aspectos de descentralización como en los de tramitación dejan inservible buena parte de la vigente regulación reglamentaria y reclaman un nuevo Reglamento de la Ley de Marcas, que complete sus previsiones y ase-

gure su correcta aplicación práctica. Razonablemente, este Reglamento debiera ser aprobado y publicado con la antelación necesaria para permitir un tránsito ordenado de un procedimiento a otro al tiempo de la entrada en vigor del conjunto de la Ley de Marcas, el 31 de julio de 2002 (Disposición final tercera de la Ley de Marcas). A esta norma reglamentaria se habrán de sumar además las disposiciones autonómicas que regulen la actuación de los órganos en cada caso competentes para asumir las funciones relativas al procedimiento de registro atribuidas por la Ley de Marcas.

Finalmente, existe un punto en el que el legislador español, nuevamente, ha dejado pasar una oportunidad para introducir una necesaria especialización judicial en esta materia. No puede desconocerse, con todo, que la valoración que merece esta omisión no es uniforme. La Ley de Marcas confirma la línea de la Ley de Patentes, que en esta materia ha optado por la concentración, atribuyendo el conocimiento de los juicios en los que se ventilen acciones fundadas en la Ley de Marcas a los Juzgados de Primera Instancia de

las ciudades en las que radiquen los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas (artículo 125.2 LP), y no por la especialización. Con todo, en este momento, y del modo en que se ha expresado en el Pacto de Estado sobre la Justicia de 28 de mayo de 2001, parece logrado el consenso acerca de la necesaria especialización de juzgados y tribunales, no sólo en relación con los asuntos de propiedad industrial sino con los asuntos mercantiles, entre los que se incluye aquella materia. Y en esta línea se orienta la propuesta de creación de Juzgados de lo Mercantil recogida en el Anteproyecto de Ley Concursal de 2001. El panorama que de la combinación de la vigente concentración y la propuesta especialización resulta es merecedor, sin duda, de un juicio favorable. No puede decirse lo mismo del reiterado incumplimiento, ya desde 1998, de la obligación que el artículo 91 del Reglamento sobre la Marca Comunitaria impone al Estado español de designar los tribunales de marcas comunitarias de primera y de segunda instancia, en «un número tan limitado como sea posible».