

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ
FACULTAD DE DERECHO

DEPARTAMENTO DE DERECHO PRIVADO
ÁREA DE DERECHO MERCANTIL



LA INFRACCIÓN DE LA MARCA COMUNITARIA:
PROBLEMAS DE COEXISTENCIA CON LOS
DERECHOS NACIONALES

TESIS DOCTORAL

AUTOR: David Gómez Sánchez
DIRECTOR: Prof. Dr. D. José Manuel Otero Lastres
Catedrático de Derecho mercantil
Universidad de Alcalá de Henares (Madrid)

MADRID 2010

D. JOSÉ MANUEL OTERO LASTRES, Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Alcalá,

CERTIFICA,

Que la Tesis Doctoral elaborada por D. David Gómez Sánchez, que lleva por título "*La infracción de la marca comunitaria: problemas de coexistencia con los derechos nacionales*", ha sido realizada en el Departamento de Derecho Privado de esta Facultad de Derecho, bajo mi dirección.

Que los resultados obtenidos y la seriedad y rigor con que el doctorando ha desarrollado su trabajo de investigación, me permiten mostrar mi plena conformidad con que proceda a defenderlo públicamente ante la Comisión correspondiente.

Y para que así conste ante quien corresponda, firmo el presente certificado en Alcalá de Henares, a 7 de junio de 2010.



The image shows a handwritten signature in blue ink, which appears to be 'J. Otero Lastres', written over a circular blue stamp. The stamp contains the text 'UNIVERSIDAD DE ALCALÁ' at the top and 'Dpto. de Derecho Privado' at the bottom. In the center of the stamp is the coat of arms of the University of Alcalá, featuring a shield with a crown on top and a sunburst below. The signature is written in a cursive style and extends to the right of the stamp.

D. JOSE EDUARDO LOPEZ AHUMADA, Profesor Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y Director del Departamento de Derecho Privado de la Universidad de Alcalá,

CERTIFICA,

Que la Tesis Doctoral elaborada por D. David Gómez Sánchez, que lleva por título "*La infracción de la marca comunitaria: problemas de coexistencia con los derechos nacionales*", ha sido realizada en el Departamento de Derecho Privado de esta Facultad de Derecho, bajo la dirección del Profesor Doctor D. José Manuel Otero Lastres, Catedrático de Derecho Mercantil de esta Universidad.

Que los resultados obtenidos y la seriedad y rigor con que el doctorando ha desarrollado su trabajo de investigación, me permiten mostrar mi plena conformidad con que proceda a defenderlo públicamente ante la Comisión correspondiente.

Y para que así conste ante quien corresponda, firmo el presente certificado en Alcalá de Henares, a 7 de junio de 2010.



UNIVERSIDAD DE ALCALÁ
Dpto. de Derecho Privado

**Tesis Doctoral que presenta el
Licenciado en Derecho, D. David
Gómez Sánchez, para la obtención
del grado de Doctor, bajo la
dirección del Catedrático de
Derecho Mercantil de la Universidad
de Alcalá, Dr. D. José Manuel Otero
Lastres**

**An das Max-Planck Institut, und
dessen gesamtes Personal, das die
Durchführung dieser Doktorarbeit
annimmt und finanziert**

SUMARIO

<i>SYNOPSIS.- DIE VERLETZUNG DER GEMEINSCHAFTSMARKE: KOEXISTENZPROBLEME MIT DEN NATIONALEN MARKENRECHT.....</i>	<i>14</i>
INTRODUCCIÓN.....	16

CAPÍTULO PRIMERO

EL PROCESO DE GESTACIÓN DE LA MARCA COMUNITARIA

I.- EL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL SISTEMA DE LA MARCA COMUNITARIA	
1.- Primeros pasos en la creación del Sistema de la marca comunitaria ...	23
2.- El Anteproyecto de 1964 de Convenio relativo a un Derecho europeo de Marcas.....	24
3.- El Memorándum de 1976 sobre la creación de una marca comunitaria	25
4.- La Propuesta de 1980 de Reglamento sobre la marca comunitaria.....	27
II.- EL REGLAMENTO DE MARCA COMUNITARIA Y SU RÉGIMEN JURÍDICO	
1.- Génesis y estructura del Reglamento.....	30
2.- El nacimiento del Derecho sobre la marca comunitaria.....	32
3.- Las funciones de la marca comunitaria y su incidencia en el Reglamento de la marca comunitaria	37
3.1.- La función indicadora de la procedencia empresarial.....	39
3.2.- La función indicadora de la calidad	42
3.3.- La función condensadora del <i>goodwill</i> o reputación.....	48
3.4.- La función publicitaria.....	51

CAPÍTULO SEGUNDO

EL DEBILITAMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE UNIDAD Y AUTONOMÍA DE LA MARCA COMUNITARIA

I.- CONSIDERACIONES PREVIAS.....	53
II. EL PRINCIPIO DE UNIDAD DE LA MARCA COMUNITARIA	
1. El Principio de Unidad en los trabajos preparatorios del Reglamento....	54
2. El Principio de Unidad en el Reglamento.....	55
3. El debilitamiento del Principio de Unidad: <i>"the holes in the cheese"</i>	56

3.1. Por la prohibición de uso de la marca comunitaria en el territorio donde exista un derecho anterior de alcance local en virtud de la norma contenida en el artículo 111 del Reglamento.....	57
3.1.1. <i>Signos distintivos nacionales anteriores de alcance local</i>	58
3.1.2. <i>Alcance y contenido del ius prohibendi otorgado al titular de un derecho anterior de alcance local</i>	61
3.1.3. <i>Prescripción de la oponibilidad del derecho anterior de alcance local frente al titular de una marca comunitaria</i>	62
3.1.4. <i>Vía de ejercicio del ius prohibendi del derecho anterior de carácter local</i>	64
3.1.5. <i>Derecho anterior de carácter local en España: La protección de los rótulos de establecimiento</i>	64
3.1.5.1. <i>Protección de los rótulos de establecimiento a través de las normas contenidas en la Ley de Marcas</i>	65
3.1.5.2. <i>Protección de los rótulos de establecimiento a través de las normas contenidas en la Ley de Competencia Desleal</i>	68
3.1.6. <i>Valoraciones finales</i>	69
3.2. Por la prohibición de uso de la marca comunitaria en un Estado miembro en virtud de la norma contenida en el artículo 110 del Reglamento.....	71
3.3. Por las excepciones al uso de la marca comunitaria introducidas a través del artículo 165 del Reglamento	73
3.4. Por el debilitamiento de dicho principio a través de otras normas contenidas en el Reglamento.....	77

III. EL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA DE LA MARCA COMUNITARIA

1. El Principio de Autonomía en los trabajos preparatorios del Reglamento	79
2. El Principio de Autonomía en el Reglamento	81
3. El debilitamiento del Principio de Autonomía por la aplicación del Derecho nacional de los Estados miembros	83

CAPÍTULO TERCERO

EL IUS PROHIBENDI DEL DERECHO EXCLUSIVO OTORGADO AL TITULAR DE LA MARCA COMUNITARIA

I. CONSIDERACIONES PREVIAS	85
---	----

II.	EL DERECHO EXCLUSIVO SOBRE LA MARCA COMUNITARIA	89
1.	Dimensión positiva del derecho exclusivo	90
2.	Dimensión negativa o <i>ius prohibendi</i> del derecho exclusivo	91
3.	Requisitos para el ejercicio del <i>ius prohibendi</i>	92
3.1.	Que no exista consentimiento del titular	93
3.2.	Que se produzca un uso en el tráfico económico	95
III.	EL EJERCICIO DEL <i>IUS PROHIBENDI</i> ANTE LA UTILIZACIÓN DE CUALQUIER SIGNO IDÉNTICO A LA MARCA COMUNITARIA PARA PRODUCTOS O SERVICIOS IDÉNTICOS A AQUELLOS PARA LOS QUE LA MARCA ESTÉ REGISTRADA	98
1.	La identidad entre los signos	99
2.	La identidad entre los productos o servicios	102
IV.	EL EJERCICIO DEL <i>IUS PROHIBENDI</i> ANTE LA UTILIZACIÓN DE CUALQUIER SIGNO IDÉNTICO O SIMILAR A LA MARCA COMUNITARIA PARA PRODUCTOS O SERVICIOS IDÉNTICOS O SIMILARES: EL RIESGO DE CONFUSIÓN	
1.	Consideraciones iniciales	105
2.	La figura del riesgo de confusión y la inclusión del riesgo de asociación	108
3.	Criterios generales para realizar el juicio valorativo del riesgo de confusión de conformidad con las sentencias ‘Sabel’, ‘Canon’ y ‘Lloyd’ del Tribunal de Justicia de la Unión Europea	114
4.	Los factores determinantes del riesgo de confusión a través del Derecho europeo de Marcas	
4.1.	El análisis de la identidad o semejanza entre los signos	118
4.1.1.	<i>La valoración de la semejanza debe realizarse con arreglo a la impresión global y conjunta que producen los signos enfrentados</i>	118
4.1.2.	<i>La apreciación global y conjunta no es óbice para atender al elemento dominante y distintivo de los signos enfrentados</i>	119
4.1.3.	<i>La irrelevancia de los elementos genéricos o descriptivos que forman parte de los signos enfrentados</i>	122
4.1.4.	<i>La semejanza entre los signos enfrentados debe realizarse desde un triple plano</i>	126
4.2.	El análisis de la identidad o similitud entre productos o servicios	132

4.2.1. Atender a la naturaleza material de los productos o servicios	136
4.2.2. Atender a la finalidad de los productos o servicios.....	137
4.2.3. Atender al método de uso de los productos o servicios	138
4.2.4. Atender al carácter complementario de los productos o servicios	138
4.2.5. Atender al carácter competitivo de los productos o servicios.....	140
4.2.6. Atender a los canales de comercialización o distribución de los productos o servicios	140
4.2.7. Atender al origen habitual de los productos o servicios	141
4.2.8. Atender al Nomenclátor como mero criterio orientador	143
4.2.9. Atender a los consumidores a los que van destinados los productos o servicios	145
4.2.10. Valoraciones finales para la correcta interpretación de los criterios expuestos.....	145
4.3. Premisas generales para realizar el juicio valorativo del riesgo de confusión	
4.3.1. El análisis de semejanzas y su valoración para determinar el riesgo de confusión debe realizarse a través de la figura del consumidor medio: delimitación de la figura	147
4.3.2. Debe atenderse al criterio de la interdependencia a la hora de valorar el resultado del análisis de las semejanzas.....	152
4.3.3. Valorar el posible elevado grado de distintividad de los signos enfrentados	153
4.3.4. Valorar la posible coexistencia previa de los signos enfrentados en el mismo territorio	158
4.3.5. Valorar la existencia de posibles circunstancias sobrevenidas que demuestren la existencia de confusión	159
4.3.6. Valorar la existencia de posibles decisiones anteriores de autoridades nacionales o comunitarias que declaren la confusión	160

V.	REFLEXIONES FINALES AL CAPÍTULO TERCERO: GUÍA DE CRITERIOS DE ANÁLISIS DEL IUS PROHIBENDI DE ACUERDO CON EL DERECHO EUROPEO DE MARCAS.....	160
-----------	---	------------

CAPÍTULO CUARTO
LA PROTECCIÓN JURISDICCIONAL CIVIL DEL DERECHO EXCLUSIVO
CONFERIDO A LA MARCA COMUNITARIA Y LA APLICACIÓN DEL
DERECHO NACIONAL

I.	CONSIDERACIONES PREVIAS.....	172
II.	LA GENÉRICA REMISIÓN A LA APLICACIÓN DEL DERECHO NACIONAL DE LOS ESTADOS MIEMBROS CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 14 DEL REGLAMENTO	174
1.	Antecedentes y evolución en la redacción de este artículo.....	175
2.	Análisis del apartado primero del artículo 14 del Reglamento: la conciliación del principio de la aplicación del Derecho nacional frente a cualquier infracción de la marca comunitaria con las normas contenidas en el Título X del Reglamento	177
3.	La posibilidad de ejercitar acciones relativas a una marca comunitaria sobre la base del derecho de los estados miembros: el artículo 14.2 del Reglamento	
3.1.	Origen de la acumulación de diferentes títulos de protección	180
3.2.	Fundamento de la acumulación de diferentes títulos de protección en el Reglamento.....	181
3.3.	El ejercicio de las 'otras acciones' de conformidad con la legislación española.....	183
3.3.1	<i>Acciones de Responsabilidad Civil al amparo del artículo 1902 del Código Civil.....</i>	<i>184</i>
3.3.2	<i>Acciones de conformidad con la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal.....</i>	<i>186</i>
3.3.3.	<i>Competencia objetiva para el conocimiento de 'otras acciones'..</i>	<i>190</i>
4.	Las normas de procedimiento aplicables en los procedimientos por infracción: el apartado tercero del artículo 14 en relación con el apartado tercero del artículo 101 del Reglamento	192
5.	Valoraciones finales sobre el artículo 14 del Reglamento.....	196
III.	LAS SANCIONES EN LOS PROCEDIMIENTOS POR VIOLACIÓN O INTENTO DE VIOLACIÓN (PARTE PRIMERA): LA ACCIÓN DE CESACIÓN Y LAS MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO. ANÁLISIS DEL	

APARTADO PRIMERO DEL ARTÍCULO 102 DEL REGLAMENTO DE MARCA COMUNITARIA

1. La acción de cesación por violación o intento de violación de una marca comunitaria: el apartado primero del artículo 102 del Reglamento de la marca comunitaria 198
 - 1.1. Sobre la inclusión de la acción de cesación en el apartado primero del artículo 102 del Reglamento 200
 - 1.2. Sobre la obligación del Tribunal de marcas comunitarias de dictar una «*providencia*» para prohibir los actos infractores en cuanto compruebe que existe una violación o un intento de violación 202
2. Las medidas de aseguramiento que garantizan la acción de cesación: el apartado primero del artículo 102 del Reglamento de la marca comunitaria..... 205
 - 2.1. Sobre la adopción de las medidas de aseguramiento 206
 - 2.2. La regulación de las medidas de aseguramiento en la Directiva 2004/48/CE..... 208
 - 2.3. Visión general de las medidas de aseguramiento contenidas en la Directiva a través de la regulación de las mismas en el Derecho comparado y en el Derecho español 210
 - 2.3.1. *La retirada y eliminación de los circuitos comerciales tanto de las mercancías como de los medios e instrumentos utilizados para la fabricación..... 211*
 - 2.3.2 *La destrucción tanto de las mercancías como de los medios e instrumentos utilizados para la fabricación..... 212*
 - 2.3.3. *La garantía de poder solicitar la adopción de determinadas medidas de aseguramiento contra los intermediarios 213*
 - 2.3.4. *La posibilidad de que los Estados miembros regulen el pago de una multa coercitiva destinada a asegurar una orden de cesación de la infracción..... 215*
 - 2.3.5. *La posibilidad de que los Estados miembros regulen el pago de una reparación pecuniaria en lugar de aplicación de las medidas de aseguramiento..... 218*
 - 2.3.6. *Otras medidas de aseguramiento contempladas en los derechos nacionales 219*
3. Valoraciones finales sobre el apartado primero del artículo 102 del Reglamento..... 220

IV. LAS SANCIONES EN LOS PROCEDIMIENTOS POR VIOLACIÓN O INTENTO DE VIOLACIÓN (PARTE SEGUNDA): OTRAS POSIBLES SANCIONES EN VIRTUD DE LOS DERECHOS NACIONALES DE LOS ESTADOS MIEMBROS. ANÁLISIS DEL APARTADO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 102 DEL REGLAMENTO

1.	Otras posibles sanciones en virtud de lo dispuesto en el apartado segundo del artículo 102 del Reglamento	223
2.	La acción de indemnización por daños y perjuicios conforme al apartado segundo del artículo 102 del Reglamento	
2.1.	La regulación de los Daños y Perjuicios en la Directiva 2004/48/CE ..	226
2.2.	Visión general de la acción de daños y perjuicios contenida en la Directiva a través de la regulación de la misma en el Derecho comparado y en el Derecho español	229
2.2.1.	<i>En el Derecho alemán</i>	230
2.2.2.	<i>En el Derecho austriaco</i>	232
2.2.3.	<i>En el Derecho francés</i>	235
2.2.4.	<i>En el Derecho británico</i>	236
2.2.5.	<i>La acción de daños y perjuicios en el Derecho español</i>	238
2.2.5.1.	<i>Presupuestos para el nacimiento de la indemnización. Indemnización objetiva y subjetiva</i>	239
2.2.5.2.	<i>Contenido de la acción indemnizatoria</i>	242
2.2.5.3.	<i>Criterios de cuantificación de la indemnización</i>	244
2.2.5.4.	<i>Indemnización mínima del 1 por 100 de la cifra de negocios realizada</i>	250
3.	La acción de publicación de la sentencia conforme al apartado segundo del artículo 102 del Reglamento	
3.1.	La regulación de la acción de publicación de la sentencia en la Directiva 2004/48/CE	251
3.2.	Visión general de la acción de publicación de la sentencia a través de la regulación de la misma en el Derecho comparado y en el Derecho español	252
3.2.1.	<i>En el Derecho alemán</i>	253
3.2.2.	<i>En el Derecho austriaco</i>	254
3.2.3.	<i>En el Derecho francés</i>	256
3.2.4.	<i>En el Derecho británico</i>	256
3.2.5.	<i>La acción de publicación de la sentencia en el Derecho español</i> ..	257

4.	Valoraciones finales sobre el segundo apartado del artículo 102 del Reglamento.....	261
V.	REFLEXIONES FINALES AL CAPÍTULO CUARTO.....	265

CAPÍTULO QUINTO

EL DERECHO APLICABLE POR LOS TRIBUNALES DE MARCA COMUNITARIA Y EL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO EN LOS PROCEDIMIENTOS POR INFRACCIÓN

I.	CONSIDERACIONES PREVIAS.....	271
II.	LAS NORMAS DE DETERMINACIÓN DEL DERECHO APLICABLE EN RELACIÓN CON LOS PROCEDIMIENTOS POR INFRACCIÓN DE LA MARCA COMUNITARIA	
1.	Normas contenidas en el artículo 101 « <i>Derecho aplicable</i> » del Reglamento.....	273
1.1.	El apartado primero y su intrascendencia práctica.....	274
1.2.	El apartado segundo: norma general.....	275
1.3.	El apartado tercero: norma aplicable respecto al Derecho procesal..	277
2.	Normas contenidas en el artículo 102 « <i>Sanciones</i> » del Reglamento	
2.1.	El apartado primero: norma aplicable respecto a las medidas de aseguramiento y las complicaciones para determinar el derecho aplicable.....	279
2.2.	El apartado segundo: norma aplicable respecto a las sanciones.....	283
3.	Normas contenidas en el artículo 103 « <i>Medidas Cautelares</i> » del Reglamento.....	285
4.	Recapitulación de las normas de derecho aplicable: normas conflicto directas (artículos 101.3 y 103 del Reglamento) y normas conflicto indirectas (artículos 101.2, 102.1 y 102.2 del Reglamento) que deben concretarse a través del Derecho internacional privado.....	288
III.	LA APLICACIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO POR LA REMISIÓN EFECTUADA EN LAS NORMAS DE CONFLICTO INDIRECTAS CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 101.2, 102.1 Y 102.2. DEL REGLAMENTO: EL REGLAMENTO DE ROMA-II	
1.	Introducción.....	291

2.	Las normas de conflicto del Derecho internacional privado antes de la entrada en vigor del Reglamento de <i>Roma-II</i>	293
3.	La promulgación de <i>Roma-II</i> y el régimen aplicable tras su entrada en vigor	
3.1.	Introducción	299
3.2.	Ámbito de aplicación	302
3.3.	La norma general contenida en el artículo 4 del Reglamento.....	302
3.4.	Las normas de conflicto específicas sobre la determinación del derecho aplicable en materia de derechos de propiedad intelectual de carácter unitario contenidas en los artículos 8 y 27 del Reglamento	303
3.5.	Comentarios sobre la regulación de la norma de conflicto contenida en el Reglamento <i>Roma-II</i> y la aplicación de un mosaico de derechos nacionales.....	307
4.	Algunas consideraciones adicionales respecto a la aplicación de la norma de conflicto <i>lex Loci Delicti</i> contenida en el Reglamento	
4.1.	La aplicación del Derecho extranjero: Normas, doctrina y jurisprudencia.....	314
4.2.	La prueba del Derecho extranjero	315
IV.	REFLEXIONES FINALES AL CAPÍTULO QUINTO.....	318
	CONCLUSIONES	322
	RESOLUCIONES DE LA OAMI	332
	JURISPRUDENCIA UNIÓN EUROPEA	340
	BIBLIOGRAFÍA	345

ABREVIATURAS

AA.VV.	Autores varios
ADI	Actas de Derecho Industrial
ADPIC	Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio
AJA	Actualidad Jurídica Aranzadi
BGH	<i>Bundesgerichtshof</i>
BpatF	<i>Bundespatentfederalgericht</i>
BGB	<i>Bürgerlichen Gesetzbuch</i>
CA	<i>Court d'Appeal (Francia).</i>
CA	<i>Court of Appeal (England and Gales)</i>
CDC	Cuadernos de Derecho y Comercio
CEE	Comunidad Económica Europea
DN	Derecho de los Negocios
DO	División de Oposición de la OAMI
DPA	<i>Deutsches Patentamt</i>
ECR	<i>European Court Report</i>
ECTA	<i>European Community Trademark Association</i>
EIPR	<i>European Intellectual Property Law</i>
ELR	<i>European Law Reporter</i>
EPI	Estatuto Propiedad Industrial
ETMR	<i>European Trademark Review</i>
EuR	<i>Europa Recht</i>
GRUR INT.	<i>Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil</i>
GRUR	<i>Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht</i>
IIC	<i>International Review of Intellectual Property and Competition Law</i>
INTA	<i>International Trademark Association</i>
Iprax	<i>Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrecht</i>
LEC	Ley de Enjuiciamiento Civil
LGP	Ley General de Publicidad
LM	Ley de Marcas
LOPJ	Ley Orgánica del Poder Judicial
LP	Ley de Patentes
OAMI	Oficina Armonización Mercado Interior

OLG	<i>Oberlandesgericht</i>
OGH	<i>Oberste Gerichtshof</i>
ÖBL	<i>Österreichische Blätter für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht</i>
ÖJZ	<i>Österreichische Juristenzeitung</i>
OMC	Organización Mundial del Comercio
OMPI	Organización Mundial de la Propiedad Industrial
NJW	<i>Neue Juristische Wochenschrift</i>
PIBD	<i>Propriété Industrielle – Bulletin Documentaire</i>
RCL	Repertorio Cronológico de Legislación Aranzadi
RDI	<i>Rivista di Diritto Internazionale</i>
RDM	Revista de Derecho Mercantil
RDPI	<i>Revue du droit de la propriété intellectuelle</i>
RGZ	<i>Reichsgerichts in Zivilsachen</i>
RMC	Reglamento de marca comunitaria
RPC	<i>Reports of Patent, Design and Trade Mark Cases</i>
STS	Sentencia del Tribunal Supremo
TGI	<i>Tribunal de Grande Instance</i>
TGUE	Tribunal General Unión Europea
TJUE	Tribunal Justicia Unión Europea
TMC	tribunal de marca comunitaria
TMR	<i>Trade Mark Review</i>
MGZ	<i>Markengesetz</i>
UE	Unión Europea
UrhG	<i>Urheberrechtsgesetz</i>
WBI	<i>Wirtschaftsrechtliche Blätter</i>
WIPO	<i>World Intellectual Property Organization</i>
WRP	<i>Wettbewerb in Recht und Praxis</i>
WLR	<i>Weekly Law Reports</i>
Zeup	<i>Zeitschrift für europäisches Privatrecht</i>
ZPO	<i>Zivilprozeßordnung</i>

SYNOPSIS

DIE VERLETZUNG DER GEMEINSCHAFTSMARKE: KOEXISTENZPROBLEME MIT DEN NATIONALEN MARKENRECHTEN

Die Entstehung des Gemeinschaftsmarkensystems war ein neuer Meilenstein in der Geschichte, die der Bestärkung des gemeinsamen Binnenmarktes der Europäischen Union diene, indem mögliche Beschränkungen des freien Warenverkehrs verhindert werden, die durch den territorialen Geltungsbereich der nationalen Markenechte entstehen.

Mit der Verordnung (EG) Nr. 40/94, vom 20. Dezember 1993 des Rates über die Gemeinschaftsmarke, wurde im Jahre 1994 die Gemeinschaftsmarke geschaffen¹.

Der Gesetzgeber zog während der Entwicklungsphase der Gemeinschaftsmarke in Betracht, dass die Gemeinschaftsmarke bestimmten Grundprinzipien zu folgen hätte. Von allen Prinzipien sind sowohl das Einheitlichkeitsprinzip, welches dafür sorgt, dass ein einheitlicher Markenschutz in allen Mitgliedstaaten entsteht, als auch das Autonomieprinzip, welches dafür sorgt, dass die Gemeinschaftsmarke grundsätzlich der Gemeinschaftsmarkenverordnung unterliegt, hervorzuheben.

Gleichwohl werden diese Grundprinzipien letztendlich nicht von der Gemeinschaftsmarkenverordnung in Betracht gezogen, die einerseits die Ausnahmen des Einheitlichkeitsprinzips regelt und andererseits weiterhin die Möglichkeit gibt, das nationale Recht der Mitgliedstaaten in Bezug auf eine Gemeinschaftsmarkenverletzung, heranzuziehen.

Nichtsdestoweniger konnten die negativen Auswirkungen, die durch die Anwendung des nationalen Rechts entstanden sind, dadurch verbessert werden, dass während der 15 Jahre, in denen die Gemeinschaftsmarke funktionierte, eine Europäisierung des Markenrechts durch den Erlass der Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988², und die [Richtlinie 2008/95/EG](#) des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008, entstand. Hierzu beigetragen haben, sowohl die

¹Diese Verordnung wurde vor kurzem aufgehoben und durch die kodifizierte Fassung der Verordnung (EG) Nr. 207/2009, des Rates, vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke, ersetzt.

²Diese wurde kürzlich durch eine Entscheidung des Rates von 1992, durch die Richtlinie 2008/95 EG des Europäischen Parlaments und des Rates, vom 22. Oktober 2008, zur „Angleichung“ der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten für Markenrecht.

Gerichte, der Europäische Gerichtshof, als auch das Amt der Europäischen Union für die Eintragung von Marken und Geschmacksmustern.

Auf alle Fälle erweist es sich heutzutage als notwendig, das nationale Recht der Mitgliedstaaten in Bezug auf eine Verletzung der Gemeinschaftsmarke heranzuziehen. Dies führt zu Problemen, die das Funktionieren des Gemeinschaftsmarkensystems beeinträchtigen.

Diesbezüglich werden in der vorliegenden Doktorarbeit, sowohl einerseits das Einheitlichkeits- und das Autonomieprinzip, als auch andererseits das ausschließliche Recht der Inhaber einer Gemeinschaftsmarke analysiert, indem im Detail, aus der Sicht des europäischen Markenrechts, die Voraussetzungen, die die Verwechslungsgefahr festlegen, untersucht werden.

Anschließend werden die möglichen Rechtsansprüche aufgrund einer Gemeinschaftsmarkenverletzung untersucht (Sicherheitsmaßnahmen aufgrund eines Löschungsantrages, Schadensersatzansprüche, Veröffentlichung der Entscheidungen). Anhand einer Rechtsvergleichung werden die aktuellen Unterschiede dargestellt, die noch existieren, obwohl eine Harmonisierung der nationalen Markengesetze der Mitgliedstaaten vorliegt.

Letztlich wird ein weiteres Problem der Gemeinschaftsmarkenverordnung untersucht: die Bestimmung des anzuwendenden nationalen Rechts. In diesem Sinne werden in den Artikeln 14, 101, 102 und 103 verschiedene Normen einbezogen, die das anzuwendende nationale Recht bestimmen, und die hier untersucht werden. Zudem wird untersucht, inwieweit der Erlass der Gemeinschaftsverordnung (EG) Nr. 864/2007, vom 11. Juli 2007 über das auf außervertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende nationale Recht, bekannt als Rom-II, auf diesem Gebiet Einfluss hat.

INTRODUCCIÓN

I. El nacimiento del Sistema de la marca comunitaria, supuso un hito histórico para lograr la consolidación del mercado único en la Unión Europea, contribuyendo a eliminar los obstáculos que pudieran impedir la libre circulación de mercancías y de prestación de servicios como consecuencia del tradicional alcance territorial de los Derechos nacionales de Marcas.

Los trabajos de creación del Sistema se iniciaron en el año 1959, prolongándose durante más de treinta y cinco años, hasta que finalmente fue adoptado, por el Consejo de la Unión Europea, el Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, el cual ha sido recientemente derogado y sustituido por una versión codificada del mismo, el Reglamento (CE) nº 207/2009, del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria.

Con la finalidad de lograr los objetivos perseguidos mediante la creación de dicho Sistema, el legislador comunitario proyectó que el mismo se asentara sobre unos modernos y ambiciosos principios, los cuales debían configurar su régimen jurídico, debiendo destacarse, en relación con el objeto de la presente memoria doctoral, el Principio de Autonomía de la marca comunitaria. Dicho principio, debía implicar que las marcas comunitarias se encontraran únicamente sometidas a las normas contenidas en el propio Reglamento, y resultaran independientes de los Derechos nacionales de Marcas de los Estados miembros.

El respeto de dicho principio, si bien ya resultaba de gran importancia en un momento inicial, con un mercado común compuesto por tan solo seis Estados para la comercialización del carbón y el acero, en la actualidad debía haber resultado fundamental y ser la piedra angular del Sistema de la marca comunitaria, el cual resulta aplicable a un mercado único formado por veintisiete Estados miembros y más de quinientos millones de consumidores.

No obstante lo anterior, el legislador comunitario, consciente de las limitaciones del propio Sistema, reguló la aplicación del Derecho nacional de Marcas de los Estados miembros de manera 'complementaria', en una materia básica en cualquier Derecho de marcas: la infracción del derecho exclusivo otorgado al titular de la marca comunitaria.

Así las cosas, tomando en consideración que, sin duda alguna, el núcleo central del derecho exclusivo sobre la marca es su dimensión negativa o *ius prohibendi*, es decir, la facultad de prohibir a terceros el uso de un signo idéntico o confundible con la marca, en la actualidad, la aplicación en dicha materia de hasta veinticinco Derechos nacionales de Marcas hace que, sólo benévolamente, como sostenía el profesor FERNÁNDEZ-NÓVOA³, pudiera sostenerse que el Sistema de la marca comunitaria se asiente, aunque sea relativamente, sobre el Principio de Autonomía.

En este sentido, cabe señalar que, en el momento en que entró en vigor el Reglamento en el año 1994, no existía un verdadero Derecho europeo de Marcas, y por tanto, el recurso a la aplicación del Derecho nacional de los Estados miembros en materia de infracción de la marca comunitaria difícilmente podría considerarse como “complementario”: al contrario, el Derecho nacional debía integrarse en el Reglamento de la marca comunitaria, principalmente en relación con dos aspectos trascendentales relativos a cualquier infracción: la determinación del contenido y alcance del derecho exclusivo otorgado al titular de la marca comunitaria, así como la determinación de las acciones ejercitables en defensa del mismo.

Dicha aplicación del Derecho nacional de los Estados miembros, provocaba, en nuestra opinión, una importante distorsión del Sistema de la marca comunitaria, cuya vocación comunitaria se desvanecía a través de la aplicación del mencionado Derecho nacional.

En cualquier caso, en la actualidad es incontestable que ya existe un verdadero Derecho europeo de Marcas, el cual, además, ha pasado a estar integrado dentro del Derecho nacional de todos los Estados miembros. El principal motor de dicho proceso de europeización del Derecho de Marcas ha sido tanto la Directiva 89/104/CEE, de 21 de diciembre de 1988⁴, como la Directiva 2004/48/CEE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad industrial, así como el conjunto de resoluciones existentes del Tribunal General y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea⁵, respondiendo tanto a las cuestiones prejudiciales planteadas por los Tribunales nacionales de los Estados de la Unión Europea, como al fallar sobre los recursos de

³ Vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *El Sistema Comunitario de Marcas*, Madrid, Editorial Montecorvo, 1995, pp. 36-38.

⁴ La cual ha sido recientemente sustituida por una decisión del Consejo de 1992 por la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, “aproxima” las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.

⁵ Anteriormente, Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas y Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas

casación interpuestos contra las sentencias del Tribunal General que interpretan el propio Reglamento de la marca comunitaria. Igualmente, también ha tenido un papel de cierta relevancia la propia Oficina de Armonización del Mercado Interior, en cuanto que, durante los últimos quince años, ha venido interpretando las normas contenidas en el Reglamento de la marca comunitaria.

No obstante lo anterior, si bien es cierto que la integración de dicho Derecho europeo de Marcas en el Derecho nacional de los Estados miembros es una realidad, y ha contribuido a mejorar el funcionamiento del Sistema de la marca comunitaria, reduciendo y/o eliminando muchos de los problemas existentes en el momento de promulgación del Reglamento, lo cierto es que en la actualidad, atendiendo a las normas contenidas en el mismo, no podemos afirmar que los mismos se hayan eliminado de manera absoluta, sobre todo en materia de infracción de la marca comunitaria y, adicionalmente, en aquellos supuestos en los que una misma infracción se localice en diferentes Estados miembros.

Una vía eficaz para poner de relieve simultáneamente el calado teórico y las repercusiones prácticas de los problemas involucrados por la aplicación del Derecho nacional de los Estados miembros es, qué duda cabe, la de los ejemplos. Piénsese, así, en la siguiente situación:

La empresa *AA*, domiciliada en Reino Unido, comercializa un producto para tratamientos industriales de limpieza de ropa identificado con la marca comunitaria 'Limpio', distribuido exclusivamente a empresas especializadas en el ámbito hotelero. Por otro lado, la empresa *BB*, con domicilio en España, comercializa en tres diferentes Estados miembros (España, Alemania e Italia) un producto para limpieza en seco de sofás identificado con el signo '*Limpito*'. La empresa *AA* inicia un procedimiento judicial frente a la empresa *BB* ante el Tribunal de Marcas Comunitarias competente, solicitando la cesación de la actividad infractora, las correspondientes medidas de aseguramiento de la cesación, así como la indemnización correspondiente por los daños y perjuicios sufridos.

Pues bien, en dicha situación, el tribunal de marcas comunitarias español, competente para pronunciarse sobre los hechos de violación cometidos en los tres Estados miembros (en virtud del artículo 98) deberá:

(i) En primer lugar, determinar el alcance del *ius prohibendi* de la marca "*Limpio*", analizando la existencia o no de infracción mediante el análisis del riesgo

de confusión y/o asociación entre las marcas "*Limpio*" y "*Limpito*", lo cual deberá ser analizado, 'exclusivamente', de conformidad con el Derecho europeo de Marcas.

(ii) En segundo lugar, en el caso de que considere que existe infracción, deberá ordenar el cese de la comercialización del producto infractor (en virtud del artículo 102), si bien tanto para la concreta determinación de las medidas de aseguramiento, como de la cuantificación de la indemnización, deberá hacer uso del Derecho nacional de los Estados miembros, incluido su Derecho internacional privado, que resulte aplicable de conformidad con las diferentes normas de determinación del derecho aplicable que existen en los artículos 14, 101 y 102 del Reglamento.

Si bien tras una rápida lectura del anterior supuesto podrían no discernirse especiales complicaciones, en el desarrollo de la presente memoria doctoral analizaremos detenidamente el *iter* al que, frente a una infracción del derecho exclusivo otorgado por una marca comunitaria, debe hacer frente tanto el usuario del Sistema como los propios tribunales de marcas comunitarias. A tal efecto, analizaremos los principales aspectos controvertidos a los que deberán enfrentarse, ofreciendo, cuando resulte posible, algunas alternativas que pudieran contribuir a reforzar la autonomía del Sistema de la marca comunitaria, contribuyendo así a lograr un Sistema más eficiente.

II. Para el desarrollo de la presente memoria doctoral hemos trabajado con el conjunto tradicional de fuentes propias de toda investigación jurídica, es decir, la legislación, doctrina científica y jurisprudencia, así como con el conjunto de resoluciones que emanan de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), las cuales, además, se encuentran sujetas a revisión por el Tribunal general y Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

En relación con la legislación, el estudio ha sido realizado atendiendo tanto a la legislación comunitaria como nacional. Así, en relación con la legislación comunitaria, y como no podía ser de otra manera, se ha analizado con detalle no solo el Reglamento (CE) n° 207/2009, del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (versión codificada), sino también la influencia y complemento que otras normas comunitarias le han proporcionado, como son las correspondientes Directivas de armonización. Por otro lado, tomando en consideración que el Derecho nacional de los Estados miembros resulta aplicable en materia de infracción de la marca comunitaria, se ha realizado un estudio de determinados aspectos relacionados con la infracción de la marca, tanto a través

del Derecho español, como de una pequeña muestra de Derecho comparado (de los ordenamientos jurídicos de nuestro entorno europeo más cercano, como son el alemán, el austriaco, el francés, y el inglés –por su relevancia como derecho anglosajón o *common law*-). El propósito de dicho análisis no ha sido conocer en profundidad la regulación de los aspectos relativos a la infracción de la marca en cada uno de los Estados señalados, sino simplemente determinar si en materia de infracción, las legislaciones nacionales resultan idénticas o si, por el contrario, siguen existiendo diferencias, aunque sean meramente interpretativas, entre todas ellas.

Por otro lado, en relación con la doctrina científica, debemos señalar la escasez de obras monográficas existentes en relación con el estudio de la marca comunitaria, si bien ocupa un lugar destacado entre las existentes, tanto a nivel nacional como comunitario, la obra publicada por el profesor FERNÁNDEZ-NÓVOA en el año 1995, tan solo unos meses después de entrar en funcionamiento el Sistema de la marca comunitaria, la cual ya señalaba la existencia de una serie de problemas en relación con la infracción de la marca comunitaria y la aplicación del Derecho nacional.

Igualmente, en relación con la jurisprudencia que emana del Tribunal General y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, debemos señalar la trascendental importancia que la misma ha adquirido durante los algo más de quince años que lleva en funcionamiento el Sistema de la marca comunitaria, contribuyendo de manera fundamental a la formación del Derecho europeo de Marcas, el cual, como señalamos, ha ido incorporándose paulatinamente en el Derecho de marcas de los Estados miembros, ayudando así a lograr una armonización mayor que la que emana, exclusivamente, de las Directivas de armonización previamente señaladas.

Por último, hemos completado nuestro trabajo a través del estudio tanto de las normas interpretativas y las directrices internas adoptadas por la OAMI, como de un relevante número de decisiones adoptadas por sus distintos órganos, incluidas sus Divisiones de Oposición y Salas de Recurso, quienes en muchas ocasiones se han tenido que enfrentar a controversias suscitadas en relación con los límites y alcance del derecho exclusivo otorgado por la titularidad de la marca comunitaria, y las cuales, debidamente sistematizadas, resultan de gran utilidad para interpretar muchos de los conceptos jurídicos abiertos e indeterminados que existen en el Reglamento de la marca comunitaria.

III. Para exponer el objeto de nuestro estudio hemos creído conveniente dividir la presente memoria doctoral en cinco capítulos, cada uno de los cuales abarca materias que van desde una serie de nociones previas que nos permitan situar el nacimiento del Sistema de la marca comunitaria y los principios informadores del mismo, hasta la regulación del *ius prohibendi* del derecho exclusivo conferido al titular de una marca comunitaria, la protección jurisdiccional civil frente a una infracción del derecho exclusivo, y la determinación del Derecho nacional aplicable por los tribunales de marca comunitaria.

El trabajo comienza con el estudio del proceso de elaboración del Sistema de la marca comunitaria, el cual abarca el Anteproyecto de 1964 del Convenio relativo a un Derecho europeo de Marcas, el Memorándum de 1976 sobre la creación de una marca comunitaria, y la Propuesta de 1980 de Reglamento sobre la marca comunitaria; los cuales son los antecedentes más importantes que dieron lugar al Reglamento de la marca comunitaria (*Capítulo I*).

Seguidamente, tomando como punto de partida que el Sistema de la marca comunitaria se asienta sobre una serie de principios que representan los objetivos perseguidos por el legislador comunitario e impregnan su régimen jurídico, se analizará con bastante detalle el Principio de Unidad y el Principio de Autonomía, los cuales, como veremos, tanto por las excepciones contenidas en el Reglamento, como por la indispensable aplicación del Derecho nacional de los Estados miembros, no han sido respetados por el legislador comunitario, motivo por el cual tan solo benévola mente podríamos afirmar que el Sistema de la marca comunitaria se asienta sobre los mismos (*Capítulo II*).

El capítulo siguiente, analizará el indispensable *ius prohibendi* otorgado al titular de la marca comunitaria en el artículo 9 del Reglamento ("*Derecho exclusivo*"), el cual tomando en consideración que, por un lado, no fue regulado de manera completa en el Reglamento, y que, por otro lado, en el momento de la promulgación del mismo no existía un verdadero Derecho europeo de Marcas, ocasionó que en un primer momento, los tribunales de marcas comunitarias tuvieran que determinar su contenido y alcance a través de la aplicación de su propio Derecho nacional. No obstante lo anterior, en dicho capítulo será analizada con cierto detalle tanto la abundante doctrina jurisprudencial que emana del Tribunal General y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como las diferentes resoluciones administrativas de la OAMI, todo lo cual conforma el Derecho europeo de Marcas, ofreciendo tras su análisis una guía que pretende codificar los criterios que deben utilizarse para

realizar el análisis del *ius prohibendi* de acuerdo, exclusivamente, con el Derecho europeo de Marcas (*Capítulo III*).

Posteriormente procederemos a analizar el mecanismo de protección jurisdiccional que regula el Reglamento frente a cualquier infracción del derecho exclusivo otorgado al titular de una marca comunitaria, verdadero corazón y razón de ser de cualquier sistema de propiedad industrial, y el cual no ha sido regulado de manera autónoma en el Reglamento, sino que a través de la remisión del artículo 14 del Reglamento (“Aplicación complementaria del Derecho nacional en materia de violación de marcas”) a los artículos 101 (“Derecho aplicable”) y 102 (“Sanciones”), el mismo ha quedado en manos del Derecho nacional de los Estados miembros, a los cuales habrá que recurrir, en todo caso, en materia de infracción de la marca comunitaria, motivo por el cual analizaremos dicha materia a través de una muestra de Derecho comparado y Derecho español (*Capítulo IV*).

Finalmente, y puesto que como se habrá comprobado en la presente memoria doctoral, la aplicación del Derecho nacional de los Estados miembros resulta fundamental en el Reglamento, analizaremos otro de los problemas a los que deberán enfrentarse tanto el usuario del Sistema como los tribunales de marcas comunitarias, que no es otro que el de la correcta identificación del derecho o derechos nacionales que deben ser aplicados en virtud de las contradictorias normas de conflicto contenidas en los artículos 101 (“Derecho aplicable”), 102 (“Sanciones”) y 103 (“Medidas Cautelares”) del Reglamento. Dicho análisis se realizará a través de la influencia que ha tenido la promulgación del Reglamento (CE) N° 864/2007, de 11 de julio de 2007, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales, conocido como ‘*Roma-II*’ (*Capítulo V*).

CAPÍTULO PRIMERO

EL PROCESO DE GESTACIÓN DE LA MARCA COMUNITARIA

I.- EL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL SISTEMA DE LA MARCA COMUNITARIA

1.- Primeros pasos en la creación del Sistema de la marca comunitaria

El dilatado proceso de creación del Sistema de la marca comunitaria se inició en el año 1957⁶, tan sólo seis años después de firmarse por los *Seis*⁷ en París el Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea del Carbón y del Acero (CECA), el cual fue un hito histórico en las relaciones comerciales entre los países signatarios al constituir el primer mercado común europeo⁸.

La creación de dicho mercado común provocó que algunos expertos europeos reconocieran la necesidad de la creación de nuevas instituciones comunitarias para la protección de la propiedad industrial e intelectual⁹, las cuales pudieran contribuir al establecimiento y correcto funcionamiento del mercado común, eliminando los obstáculos que pudieran existir como consecuencia del tradicional alcance territorial de los derechos nacionales de propiedad industrial¹⁰.

En este contexto, los *Seis* iniciaron una serie de conversaciones intergubernamentales para la construcción de una Comunidad Económica Europea

⁶ En este sentido, vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *El Sistema Comunitario de Marcas*, Madrid, Ed. Montecorvo, 1995, p. 29.

⁷ Francia, Alemania, Italia y los tres países del Benelux (Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo).

⁸ En el texto del Tratado, los representantes de los Gobiernos signatarios afirmaban que, con independencia de las diferencias económicas y sociales existentes entre ellos, la era de la soberanía absoluta había quedado superada, y que tan solo mediante la conjunción de fuerzas y la concepción de un destino compartido podrían sus naciones seguir avanzando económica y socialmente.

⁹ VON MÜHLENDAHL A., "The Future Community Trade Mark System", en *IIC*, 1989, p. 583.

¹⁰ BERCOVITZ A., "Las Marcas y los Derechos de Propiedad Industrial en el Mercado Único", en BERCOVITZ A. (coord.), *Marca y Diseño Comunitarios*, Pamplona, Aranzadi, 1996, p. 31. Según este autor, la subsistencia de derechos exclusivos de propiedad industrial de carácter nacional constituye un elemento de compartimentación del mercado, en la medida en que los titulares de los distintos derechos exclusivos nacionales puede impedir la importación, al ámbito territorial de sus derechos, de productos o la prestación de servicios que tienen su origen en un país distinto a aquel para el que se les ha concedido el derecho de propiedad industrial. Según el autor, esta es la razón por la que la regulación de los derechos de propiedad industrial constituye un problema de primera magnitud para la realización del mercado único de la Unión Europea.

basada en un mercado común, las cuales darían lugar a la firma de los Tratados constitutivos de la Comunidad Económica Europea (CEE) y de la Energía Atómica¹¹.

Tras la firma de ambos tratados, y a pesar del silencio de los mismos en relación con los derechos de propiedad industrial, se hace palpable la necesidad de crear, entre otros, un Derecho europeo de Marcas que permitiera a los operadores económicos adaptar sus actividades de manera segura a las dimensiones territoriales de la Comunidad, y al mismo tiempo posibilitara la consecución del objetivo de un mercado común, eliminando los obstáculos a la libre circulación de mercancías.

Por dicho motivo, en el años 1959 se inician de manera oficial los trabajos para la creación de un sistema de marca comunitaria, en los cuales cabrá destacar tres hitos fundamentales: el Anteproyecto de Convenio relativo a un Derecho europeo de Marcas; el Memorándum sobre la creación de una marca comunitaria; y la Propuesta de Reglamento sobre la marca comunitaria. Estos trabajos darán finalmente lugar a la promulgación del Reglamento de marca comunitaria en 1994.

2.- El Anteproyecto de 1964 de Convenio relativo a un Derecho europeo de Marcas

En diciembre de 1959, merced a una iniciativa conjunta de los Estados miembros, la Comisión de la Comunidad Económica Europea encargó a un grupo de expertos¹² el estudio de la creación de una legislación europea en materia de marcas que persiguiera un doble objetivo: la abolición de las fronteras creadas por los derechos nacionales de propiedad industrial y la adquisición de una protección unitaria que se extendiera a toda la CEE¹³.

Las conclusiones de dicho estudio, finalizado en 1964, fueron presentadas a la Comisión bajo el título *“Anteproyecto de Convenio sobre el Derecho de Marcas*

¹¹ Tratados firmados en Roma el 25 de marzo de 1957, entrando en vigor el 1 de enero de 1958.

¹² Presidido por De Haan, Director de la Oficina de Marcas y Patentes Holandesa, el cual había igualmente presidido unos años un grupo de trabajo para la creación del Derecho de Marcas del Benelux, motivo por el cual el Anteproyecto copiaría un buen número de estos artículos. GEVERS F., “10 Years CTM – 10 Proposals for Improvements”, en VON BOMHARD V./PAGENBERG J./SCHENNEN D. (coord.), *Harmonisierung des Markenrechts. Festschrift für Alexander von Mühlendahl zum 65. Geburtstag am 20. Oktober 2005*, München, Carl Heymanns Verlag, 2005, p. 409.

¹³ BEIER F.K., *Vers la marque communautaire. Objectifs et fondement du futur droit européen des marques*, Journal du Droit International, 104 année, Éditions Techniques, 1977, p. 17.

Europeo". No obstante, la existencia de conflictos políticos sobre el proceso de consolidación y ampliación de la CEE¹⁴, ocasionaron que, a pesar de la notoria necesidad de crear un Derecho de Marcas Europeo¹⁵, el Anteproyecto no fuera tomado en consideración hasta 1973, fecha en la que fue por primera vez publicado¹⁶.

A pesar de la tardía publicación del Anteproyecto, ésta se realizó con la finalidad de valorar la reacción de los círculos interesados y recoger las críticas y comentarios al mismo, toda vez que este documento era considerado por los propios portavoces de la Comisión¹⁷ como un documento provisional el cual había quedado superado por diversas circunstancias¹⁸. De esta manera, numerosos expertos y organizaciones internacionales enviaron a la Comisión sus observaciones, coincidiendo todas ellas en la utilidad del documento publicado como punto de partida para la creación de nuevo derecho, así como la urgente necesidad de crear en un futuro muy próximo un Derecho europeo de Marcas el cual posibilite un correcto funcionamiento del mercado común¹⁹.

3.- El Memorándum de 1976 sobre la creación de una marca comunitaria

Tras la publicación del Anteproyecto, la Comisión de la CEE creó un Grupo de Trabajo al que se le asignó la tarea de redactar un Memorándum sobre un nuevo

¹⁴ Derivadas fundamentalmente del veto francés al ingreso de Reino Unido en la CE

¹⁵ DE HAAN C.J., "The Present Trademark Problem from the Continental Point of View", en *Conference on the Proposed European Trademark Convention*, Institute for International and Foreign Trade Law, Georgetown University Law Center, Washington D.C., November 1962, pp.15-21. El autor señala que el sorprendente éxito de la CE no debía ocultar la existencia de importantes problemas, los cuales debían resolverse para poder experimentar los beneficios existentes de la creación de un mercado común. Igualmente indicaba que los esfuerzos realizados para armonizar los derechos nacionales y eliminar así los problemas y barreras existentes tenía pocas posibilidades de lograr los objetivos perseguidos, por lo que era indispensable la creación de un Derecho de Marcas Europeo.

¹⁶ Department of Trade and Industry: "Proposed European Trade Mark: Unofficial Translation of a Preliminary Draft of a Convention for a European Trade Mark", publicado por HMSO, 1973.

¹⁷ En este sentido, vid. SCHWARTZ I., *La marque Européenne*, Union des Fabricants, Paris, 1974, p. 14-15.

¹⁸ En este sentido, destacar la adhesión a la CE en 1972 de Dinamarca, Italia y Reino Unido, cuya tradición jurídica a través del Common Law, es diferente a la concepción continental del Derecho europeo. Anteriormente en 1968 se habían suprimido, con un año y medio de antelación sobre la fecha prevista, los últimos derechos de aduana intercomunitarios para los productos industriales mediante la creación de un arancel común, lo cual facilitará la consecución del objetivo del mercado común. Igualmente sigue evolucionando la política y derecho de la Comunidad, con cambios sutanciales en la legislación y jurisprudencia marcaria de los países miembros. Vid. Memorándum on the Creation of an ECC Trade Mark, Considerando 6º.

¹⁹ Commission of the European Communities, *Memorándum on the Creation of an ECC Trade Mark*, Supplement 8/76, considerando 4º.

Derecho europeo de Marcas en el cual debían tenerse en cuenta las observaciones que habían sido planteadas tras la publicación del Anteproyecto.

Dicho grupo de trabajo, excelente a la postre, estuvo dirigido por el profesor alemán Dr. Friedrich-Karl Beier²⁰, concluyó un documento de incuestionable trascendencia, bajo el título *“Memorandum sur la création d'une marque communautaire”*²¹, el cual ha sido considerado como un hito trascendental en el camino de creación de la marca comunitaria²², y el cual constituye un documento de valor permanente al cual deberemos acudir a la hora de analizar determinados aspectos del Reglamento de marca comunitaria.

El Memorandum, dividido en cuatro apartados²³, deja de hacer uso del término “Marca europea” utilizado en el Anteproyecto, empleando ahora el de “marca comunitaria”²⁴, al igual que propone que la futura regulación de la marca comunitaria revista la forma de Reglamento Comunitario²⁵, a pesar de que dicho grupo de trabajo primeramente había examinado si sería suficiente para el correcto

²⁰ Director del Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht, Munich. También formaban parte del mismo, el especialista francés Alain Thierri, Director General Adjunto de la *Union des Fabricants*, Paris; y el *Queen's Counsel* (jurista de alto rango) de Londres, John Burreel.

²¹ Aprobado por la Comisión de la CE el 6 de julio de 1976, y publicado como suplemento núm. 8/76 del Boletín de las Comunidades Europeas.

²² En este sentido, el profesor Nóvoa, califica el Memorandum como hito trascendental en el largo camino que condujo a la creación de la marca comunitaria, en FERNÁNDEZ-NÓVOA C., *El Sistema Comunitario de Marcas*, Montecorvo, Madrid, 1995, p. 31. Igualmente la doctrina alemana no escatima elogios al mismo texto, calificándolo como *“legendäre Memorandum”* (Memorandum legendario) y denominándolo como *“Münchener Handschrift”* (manuscrito muniqués): en este sentido, VON MÜHLENDahl A., “Das künftige Markenrecht des Europäischen Gemeinschaft”, en *GRUR Int.*, 1989, número 5, p. 354. Igualmente es considerado al profesor BEIER como *“der Vater des europäischen Markenrechts”* (el padre del Derecho europeo de marcas): en este sentido, KUNZ-HALLSTEIN H.P., “Europäisierung und Modernisierung des deutschen Warenzeichenrechts – Fragen einer Anpassung des deutschen Markenrechts an die EG Markenrichtlinie”, en *GRUR Int.*, 1990, Revista 9, nota al pie 2 p. 747.

²³ (I) introducción; (II) razones para la creación de un sistema comunitario de marcas y sus objetivos principales; (III) conceptos fundamentales y principios del sistema; y (IV) principios de derecho sustantivo y procedimental de marcas.

²⁴ El Memorandum señala que esta nueva expresión evitará cualquier tipo de conflicto y sintetizará más adecuadamente las características del derecho, señalando con acierto que en el futuro la “marca europea” podría no corresponderse con el ámbito territorial del nuevo derecho de propiedad industrial, al poder entrar a formar parte de la CE estados que no pertenezcan a Europa.

²⁵ Se descarta la posibilidad de la elaboración de un Convenio Internacional, debido en gran parte al fracaso experimentado hasta ese momento por el Convenio sobre la patente comunitaria, y las graves dificultades que hubo que superar para conseguir la ratificación por parte de los Estados miembros de la Unión Europea al Convenio sobre la Patente Europea, lo cual puso de manifiesto que la vía de los tratados internacionales ofrecía unas perspectivas de futuro poco alentadoras para el establecimiento de instrumentos de propiedad industrial aplicables en todo el ámbito de la Unión Europea. La dificultad radica en que los Tratados Internacionales es preciso que se sean ratificados por parte de cada uno de los Estados miembros, y esa ratificación a menudo plantea graves problemas, difícilmente superables en algunos supuestos

funcionamiento del mercado común, con la redacción de una directiva de armonización de los derechos nacionales de marcas²⁶, si bien desde el primer momento se afirmó que los objetivos de la Comunidad no podían ser logrados en el ámbito del derecho de marcas exclusivamente con la aproximación y/o armonización de los sistemas de marcas nacionales, puesto que el principio de territorialidad que rige estos sistemas no podría ser superado en ningún caso.

No obstante, consideraron que la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros resultaba igualmente necesaria para conseguir parte de los objetivos perseguidos, motivo por el cual en el Memorándum se opta por la creación de un Reglamento de marca comunitaria, así como de una Directiva que aproxime las legislaciones de los estados miembros en materia de marcas, considerando ambas opciones como el camino más apropiado para reducir, y finalmente eliminar, los conflictos surgidos por la libre circulación de bienes y servicios, favoreciendo así la creación del mercado común europeo.

4.- La Propuesta de 1980 de Reglamento sobre la marca comunitaria

A pesar de la excelente acogida que había tenido el Memorándum, y de las recomendaciones que contenía sobre la creación de manera urgente de un sistema autónomo y moderno para la protección de los productos o servicios a través de sus marcas en todo el territorio de la Comunidad²⁷, un nuevo contratiempo había arreciado durante su gestación: la duda sobre si la Comunidad Económica Europea tenía capacidad jurídica para crear un nuevo Derecho comunitario de marcas que fuese directamente aplicable a todos los países integrantes, presentes o futuros, de la Comunidad.

Dicha cuestión originó que la Comisión de la CEE encargase al Grupo de trabajo que había redactado el *Memorándum*, el estudio de la legitimidad y procedimiento a seguir por la CEE para la creación del nuevo sistema. Dicho estudio culminó en Octubre de 1979 con la publicación del documento titulado *“The need for a European Trade Mark System. Competence of the European Community to Create One”*²⁸.

²⁶ En este sentido, vid. Considerando 35-38 del *Memorándum*.

²⁷ Vid. *Memorándum*, op. cit., considerando 25.

²⁸ Commission of the European Communities. Commission Working Paper. Working Group on the Community Trade Mark, *“The Need for a European Trade Mark System. Competence of the European Community to create one”*, Brussels, October, 1979.

En dicho documento, se comienza indicando que con el objetivo de eliminar los obstáculos existentes a la libre circulación de bienes y servicios originados por los derechos territoriales de marcas nacionales, la CEE debe trabajar en la creación de un sistema que garantice el mercado común en la Comunidad, y que no se vea distorsionado para aquellos productos que se encuentren identificados por una marca.

Así, establece que para la creación del mencionado sistema, deben revisarse las competencias de la CEE para hacerlo, indicando que si bien éstas no son descritas por medio de una exhaustiva lista, si vienen determinadas por el cumplimiento de los objetivos y obligaciones derivadas del Tratado de la CEE²⁹ a través de sus instituciones, en particular a través de su capacidad legislativa³⁰.

De esta manera, y al no haberse previsto en el Tratado de la CEE poderes de acción específicos para la creación de un sistema comunitario de marcas³¹, resulta imprescindible recurrir al artículo 235 del Tratado³², cuya finalidad no es otra que complementar las lagunas existentes entre los objetivos propuestos por el Tratado y la inadecuada o inexistente regulación contenida en el mismo, facultando al Consejo para que tome las medidas necesarias para el cumplimiento de los objetivos previstos³³, y por tanto, estando plenamente legitimado para la creación

²⁹ Vid. Commission of the European Communities. Commission Working Paper. Working Group on the Community Trade Mark. *“The Need for a European Trade Mark System. Competent of the European Community to create one”*, Brussels, October 1979, p. 8. En este sentido, se indica que el artículo 2 y 3 del Tratado señalan los objetivos de la Comunidad, destacando (I) el establecimiento de un mercado común, (II) el desarrollo armonioso de las actividades económicas de los Estados miembros, (III) una expansión continua y equilibrada, (IV) así como una serie de acciones para lograr los objetivos señalados (destacar entre otras, la supresión entre los Estados miembros de los obstáculos a la libre circulación de bienes y servicios, el establecimiento de un sistema que garantice que la competencia no se vea falseada en el mercado común, , así como la aproximación de las legislaciones nacionales en la medida necesaria para el correcto funcionamiento del mercado común).

³⁰ Comisión of the European Communities. Commission Working Paper. Working Group on the Community Trade Mark. *“The Need for a European Trade Mark System. Competent of the European Community to create one”*, Brussels, October 1979, p. 14.

³¹ Se considera que la aproximación de los derechos nacionales conforme al artículo 100 del Tratado no resulta suficiente para la consecución de los fines perseguidos por el Tratado.

³² Según se expresa en la Exposición de Motivos del propio Reglamento. En este sentido, véase también la resolución del Asunto C-73/63, de 18 de febrero de 1964, *Internationale Crediet- en Handelsvereniging* y del Asunto C-74/63, de 18 de febrero de 1964, *Internationale Crediet- en Handelsvereniging*.

³³ En este sentido, señalar que para la Comisión no era nuevo el recurso al artículo 235 para crear nuevos derechos, puesto que con base en este artículo había creado con anterioridad tres agencias europeas con personalidad jurídica propia: *“The European Monetary Cooperative Fund”*, Regulation (EEC) N° 907/73, de 2 de abril de 1973 (dicha organización fue absorbida posteriormente por al Instituto Monetario Europeo, que a su vez es el antecedente del Banco Central Europeo); *“The European Centre for Development of Vocational Training”*, Regulation (EEC) N° 337/75, de 10 de Febrero de 1975

de un sistema comunitario de marcas³⁴, el cual resulta necesario para lograr el libre movimiento de bienes y servicios, la libre competencia, un mercado común, así como la expansión de la economía por medio de los bienes y servicios producidos en Europa e identificados con una marca³⁵.

Salvado este importante escollo, el 25 de noviembre de 1980 la Comisión de las Comunidades Europeas presentó al Consejo de la CEE una propuesta definitiva de Reglamento sobre la marca comunitaria³⁶.

Dicha Propuesta, iba acompañada de una amplia Exposición de Motivos, la cual se remitía a los principios generales expuestos en el Memorándum de 1976, así como de un comentario a cada uno de sus 127 artículos³⁷. Además señalaba que, el futuro del Sistema de la marca comunitaria, impediría que la actividad económica en el conjunto de la Comunidad pudiera verse entorpecida o falseada por la posible existencia de numerosas solicitudes de marcas nacionales, con sus respectivos procedimientos, mecanismos de protección y sus propias Oficinas.

Tras el informe del Comité Económico y Social³⁸, y del Parlamento Europeo³⁹, el 9 de agosto de 1984, cuatro años después de haberse presentado al Consejo una "Propuesta de Reglamento sobre la marca comunitaria", se hizo pública una nueva propuesta modificada de reglamento⁴⁰. Dicha nueva propuesta, incorporaba las modificaciones introducidas por el informe del Comité Económico y Social y por el Parlamento Europeo, mostrando simultáneamente la redacción de la Propuesta que

(www.cedefop.eu.int); y "The European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions", Regulation (EEC) N° 1365/75, de 26 de Mayo de 1975 (www.eurofound.eu.int).

³⁴ Así como una Oficina de Marcas Comunitaria, denominada a la postre, "Oficina de Armonización del Mercado Interior. Marcas, dibujos y modelos".

³⁵ Comisión of the European Communities. Commission Working Paper. Working Group on the Community Trade Mark. "The Need for a European Trade Mark System. Competente of the European Community to create one", Brussels, October 1979, pp. 17 y ss.

³⁶ Dicha propuesta de la Comisión se presentó al Consejo junto a la Propuesta de una Primera Directiva sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, propuesta que será el germen de la Directiva Comunitaria de Marcas de 21 de diciembre de 1988. Ambas Propuestas de Directiva y Reglamento fueron publicadas como *Supplément 5/80* del Boletín de las Comunidades Europeas.

³⁷ Por este motivo, debido a la coincidencia en muchos puntos entre la Propuesta de Reglamento de 1980, y el Reglamento de marca comunitaria, en ocasiones resultará instructivo consultar los comentarios oficiales con los que el legislador comunitario glosa todos y cada uno de los artículos del Proyecto, ayudándonos así a comprender mejor, y por tanto, interpretar, cual era la intención del legislador comunitario.

³⁸ Informe del 23 de septiembre de 1981, JOCE 1981, C/310

³⁹ Dictamen del 12 de octubre de 1983, JOCE 1983, C/307

⁴⁰ "Amended Proposal for a Council Regulation on the Community Trade Mark" (84/C 230/01), Oficial Journal of the European Communities, C230, Volume 27, 31 August 1984.

la Comisión realizó el Consejo el 27 de noviembre de 1980, así como la redacción definitiva de la misma, con el objetivo de que pudieran observarse con facilidad las nuevas enmiendas introducidas.

Finalmente, en mayo de 1988, la Secretaría del Consejo Europeo elaboró un nuevo texto en el que se tenían en cuenta todas las observaciones realizadas y el resultado de trabajo de los comités de asesores, dando lugar a un nuevo texto consolidado.

Dicho nuevo texto, el cual resulta ser el antecedente inmediato de nuestro actual Reglamento de marca comunitaria, estaba preparado para su aprobación a finales de 1988, al mismo tiempo que la Primera Directiva de Marcas. No obstante, importantes diferencias políticas surgieron en relación con la elección de la sede para la Oficina de Marcas Comunitaria y los idiomas oficiales de la misma⁴¹, motivo por el cual la aprobación de la misma quedó nuevamente aplazada. Finalmente las diferencias y dificultades existentes quedaron superadas en el Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea, celebrado el 6 de diciembre de 1993.

II.- EL REGLAMENTO DE MARCA COMUNITARIA Y SU RÉGIMEN JURÍDICO

1.- Génesis y estructura del Reglamento

El Sistema de la marca comunitaria se articula por primera vez a raíz de la adopción, por el Consejo de la Unión Europea, del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, publicado en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas el 14 de enero de 1994⁴² y el cual entró en vigor el 15 de marzo del mismo año⁴³.

⁴¹ VON MÜHLEND AHL A., op. cit., p. 585-588.

⁴² DO L 011 de 14.01.1994, p.1.

⁴³ Si bien el sistema comunitario de marcas no fue plenamente operativo hasta que la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) comenzó a recibir solicitudes en abril de 1996.

Dicho Reglamento, el cual ha sido objeto de numerosas modificaciones⁴⁴, ha resultado recientemente derogado y sustituido por el Reglamento (CE) n° 207/2009, del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria, publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el 24 de marzo de 2009, el cual ha entrado en vigor a los veinte días de su publicación, resultando ser una versión codificada que incluye y deroga⁴⁵ todas las modificaciones que el Reglamento (CE) n° 40/94 ha sufrido a lo largo de los quince años que ha estado en vigor⁴⁶.

El Reglamento sobre la marca comunitaria ha sido completado y desarrollado por un conjunto de Decisiones, Comunicaciones y Directrices adoptadas por distintos órganos de la OAMI⁴⁷, así como por tres Reglamentos posteriores: (i) el Reglamento (CE) n° 2868/95, de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria⁴⁸; (ii) el Reglamento (CE) n° 2869/95, de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995 relativo a las tasas que se han de abonar a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, diseños y modelos)⁴⁹; y (iii) el Reglamento (CE) n° 216/96, de la Comisión, de 5 de febrero de 1996, por el que se establece el reglamento de procedimiento de las salas de recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, diseños y modelos)⁵⁰.

⁴⁴ Modificado por el Reglamento (CE) n° 807/2003, del Consejo (DO L 122 de 16.05.2003, p. 36); Reglamento (CE) n° 1653/2003, del Consejo (DO L 245 de 29.9.2003, p. 36); Reglamento (CE) n° 1992/2003, del Consejo (DO L 296 de 14.11.2003, p. 1); Reglamento (CE) n° 422/2004, del Consejo (DO L 70 de 9.3.2004, p. 1); Reglamento (CE) n° 3288/94, del Consejo (DO L 349 de 31.12.1994, p. 83); Reglamento (CE) n° 1981/2006, del Consejo (DO L 386 de 29.12.2006, p. 14); Anexo II, parte 4 C I del Acta de Adhesión de 2003 (DO L 236 de 23.09.2003, p. 342); y Anexo II, punto i, I del Acta de Adhesión de 2005 (DO L 157 de 21.06.2005, p. 231).

⁴⁵ Anexo I del Reglamento (CE) n° 207/2009.

⁴⁶ En este sentido, el Considerando primero del Reglamento señala que a la vista de las sustanciales modificaciones que se han realizado del Reglamento (CE) n° 40/94, y en aras de una mayor racionalidad y claridad, procede la codificación de dicho Reglamento,

⁴⁷ Para una revisión de las mismas, véase el fichero actualizado que la OAMI ofrece, dentro del apartado “Marcas”, en la sección “Textos Jurídicos” de su página web (www.oami.europa.eu)-

⁴⁸ DO CE n° L 303 de 15.12.1995, p. 1; modificado en virtud de: Reglamento (CE) n° 782/2004, de la Comisión, de 26 de abril de 2004 (DO CE n° L 123, de 27.04.2004, p.88); Reglamento (CE) n° 1041/2005, de la Comisión, de 29 de junio de 2005 (DO CE n° L 172 de 5.7.2005, p.4); y Reglamento (CE) n° 355/2009, de la Comisión, de 31 de marzo de 2009 (DO CE n° L 109 de 30.4.2009, p. 3).

⁴⁹ DO CE n° L 303 de 15.12.1995, p. 33; modificado en virtud de: Reglamento (CE) n° 781/2004, de la Comisión, de 26 de abril de 2004 (DO CE n° L 123 de 27.4.2004, p. 85); Reglamento (CE) n° 1042/2005, de la Comisión, de 29 de junio de 2005 (DO CE n° L 172 de 5.7.2005, p. 22); Reglamento (CE) n° 1687/2005, de la Comisión, de 14 de octubre de 2005 (DO CE n° L 271 de 15.10.2005, p. 14); y Reglamento (CE) n° 355/2009, de la Comisión, de 31 de marzo de 2009 (DO CE n° L 109 de 30.4.2009, p.3).

⁵⁰ DO CE n° L 28 de 6.2.1996, p. 11; modificado en virtud del Reglamento (CE) n° 2082/2004, de la Comisión, de 6 de diciembre de 2004 (DO CE n° L 360 de 7.12.2004, p. 8).

El núcleo operativo y administrativo de este sistema es la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (en adelante, OAMI), creada conforme a lo previsto en el artículo 2 del RMC, siendo un organismo comunitario dotado de su propio estatuto jurídico y que se encarga de la tutela efectiva del nuevo título comunitario. La OAMI empezó a recibir solicitudes de registro el 1 de abril de 1996⁵¹, de conformidad con la decisión del Consejo de Administración de la Oficina el 11 de julio de 1995⁵².

2.- El nacimiento del Derecho sobre la marca comunitaria

Si bien tradicionalmente el nacimiento del derecho sobre la marca puede asentarse sobre los principios de inscripción registral y prioridad de uso o notoriedad del signo, el legislador comunitario optó por la seguridad jurídica que otorga el nacimiento del derecho exclusivo comunitario a través exclusivamente de su inscripción registral, conforme lo dispuesto en el artículo 6 del RMC, el cual señala que *“La marca comunitaria se adquiere por el registro”*.

Esta opción del nacimiento del derecho sobre la marca comunitaria escogida por el legislador supone la culminación de un lento proceso que ha venido desarrollándose en el Derecho de Marcas de los Países Europeos, en virtud del cual, el principio de la inscripción registral ha desplazado progresivamente al principio de prioridad de uso⁵³, cuyo casuismo podía ser asumido con mayor facilidad en una época anterior en la que la actividad económica no había alcanzado el intenso desarrollo actual⁵⁴. En la actualidad, esta posibilidad ha perdido peso ante el inconveniente de la inseguridad jurídica que el principio de la prioridad del uso y la notoriedad provocan⁵⁵.

⁵¹ Si bien, conforme al apartado cuarto del artículo 143 RMC, las solicitudes de marcas pudieron presentarse físicamente en la OAMI a partir del 1 de enero de 1996, con efectos desde el 1 de abril del mismo año.

⁵² De conformidad con la decisión número CA-95-19 del Consejo de Administración de la OAMI, de 11 de julio de 1995, relativa a la fecha a partir de la cual se podrán depositar las solicitudes en la Oficina (DO OAMI núm. 1/95, p. 12).

⁵³ FERNÁNDEZ-NÓVOA C., *El Sistema Comunitario de Marcas*, op.cit., p.49; FERNÁNDEZ-NÓVOA, C./OTERO LASTRES, J.M./BOTANA AGRA, J.M., *Manual de la Propiedad Industrial*, Madrid, Marcial Pons, 2009, pp. 495-497.

⁵⁴ BEIER, F.K., *Grundfragen des französischen Markenrechts*, Carl Heymanns Verlag, München, 1962, p. 35-39. El autor señala que esa era la situación normal que se contemplaba al redactar la Ley Francesa de Marcas de 1857, puesto que en ese momento no existía la costumbre de registrar las marcas al introducir en el mercado los productos diferenciados con el signo correspondiente.

⁵⁵ Como acertadamente señala el profesor FERNÁNDEZ-NÓVOA, en un sistema regido por este sistema el empresario que registra una marca no tiene nunca la certeza de que sea el titular definitivo de la misma.

La opción del principio de inscripción registral ya fue tenida en consideración en la redacción del borrador de propuesta del RMC de 1980⁵⁶, la cual en su artículo 5 establecía que “los derechos de una marca comunitaria se adquieren por el registro”, considerando que la posibilidad de que el derecho exclusivo fuese adquirido por el uso, como ocurría en algunos países, no podía ser aceptada por razones de seguridad jurídica al encontrarnos ante un nuevo derecho con efectos en todo el territorio de la Comunidad⁵⁷.

En este sentido debemos resaltar que la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008⁵⁸, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (en adelante, Versión codificada de la Primera Directiva de Armonización⁵⁹), no regula en su articulado el nacimiento del derecho exclusivo sobre la marca⁶⁰, por lo que en esta materia podrán seguir existiendo diferencias entre los diferentes derechos nacionales de marcas de los Estados miembros.

En este sentido, consideramos que en el mercado actual esta situación provocaría graves inconvenientes, puesto que es sabido de los importantes esfuerzos publicitarios que las empresas realizan para posicionar su marca en el mercado, con las nefastas consecuencias que podría producir la aplicación de principio de la prioridad de uso. En este sentido, vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA C., *Tratado sobre Derecho de Marcas*, Madrid, Marcial Pons, 2004, pp. 80-83. Igualmente FERNÁNDEZ-NÓVOA, C./OTERO LASTRES, J.M./BOTANA AGRA, M., *Manual de la Propiedad Industrial*, Marcial Pons, Madrid, 2009, pp. 495-496.

⁵⁶ Commission of the European Communities, *Proposal for a first council directive to approximate the laws of the member states relating to trade marks*, COM (80) 635 final, Bruselas, 19 de noviembre de 1980, p. 27 y 103.

⁵⁷ Sin embargo como señala el profesor BOTANA AGRA, se advierte una diferencia entre el contenido de la propuesta y la redacción final del artículo 6 del RMC. En este sentido, mientras que el artículo 6 del RMC proclama la adquisición de la marca comunitaria por el registro, la propuesta se refería a la adquisición del “derecho” sobre la marca comunitaria. La diferencia entre ambos artículos implica que en el RMC se ha querido señalar expresamente que en tanto que no exista el registro del signo, no existirá la marca comunitaria. Vid. BOTANA AGRA, M., “Modo de adquisición de la marca comunitaria”, en CASADO CERVIÑO A./LLOBREGAT HURTADO M^a.L. (coord.), *Comentarios a los Reglamentos sobre la marca comunitaria*, La Ley, Alicante, Segunda Edición, 2000, p. 72.

⁵⁸ Publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea el 8 de noviembre de 2008.

⁵⁹ Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.

⁶⁰ No obstante, la Directiva contempla tanto las marcas registradas como la posibilidad de que los Estados miembros de la Unión Europea instauren alternativamente al principio de inscripción registral, el principio de prioridad de uso y notoriedad del signo. En este sentido, el apartado 2 del artículo 4 de la Directiva incluye dentro de las marcas anteriores las marcas que en la fecha de presentación de la solicitud de marca o, en su caso, en la fecha de prioridad invocada en apoyo de la solicitud de marca, sean “notoriamente conocidas” en un Estado miembro en el sentido del artículo 6.bis del Convenio de París. Igualmente el apartado 4 del mismo artículo confiere a los Estados miembros la facultad de disponer que el registro de una marca sea denegado o anulado en el caso que la existencia de unos derechos sobre una marca no registrada concedan a su titular el derecho de prohibir la utilización de una marca anterior.

Así, entre los que han optado por un sistema de nacimiento del derecho sobre la marca a través del principio de inscripción registral, podemos destacar el sistema francés⁶¹, el cual ha sustituido el principio de prioridad de uso por el de prioridad de registro de la marca⁶². Sin embargo, en opinión de la doctrina⁶³, este principio debe matizarse, puesto que deja de operar en dos supuestos, en el caso de encontrarnos ante una marca notoriamente conocida en el sentido del artículo 6.bis del Convenio de París (la cual está protegida a pesar de no estar registrada⁶⁴), y en los casos de registro de una marca de mala fe (en cuyo caso se podrá interponer una acción reivindicatoria por el tercero perjudicado).

Por otro lado, otros ordenamientos han optado por un sistema en el cual si bien la inscripción registral es constitutiva del nacimiento del derecho sobre la marca, también puede obtenerse por virtud de que un signo haya alcanzado notoriedad en el mercado. Entre estos ordenamientos debemos destacar el sistema alemán, en cuya Ley de Marcas de 1994⁶⁵ establece en su artículo 4 que el nacimiento del derecho sobre la marca se producirá por (i) la inscripción del signo en el Registro, (ii) el uso del signo en el tráfico económico siempre que como consecuencia del uso del signo adquiriera notoriedad (*Verkehrsgeltung*) entre los círculos interesados, y (iii) la notoriedad de la marca en el sentido del artículo 6.bis del Convenio de París⁶⁶. Por tanto, la Ley alemana de marcas otorga idéntica protección a la marca registrada y a la marca usada que haya adquirido en el tráfico capacidad distintiva (*Ausstattung*)⁶⁷. Con todo para la protección de la marca usada y no registrada se

⁶¹ Vid. art. L 712.1 del Code de la Propriété Intellectuelle.

⁶² En este sentido, vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA C., El sistema comunitario de marcas, op.cit., p. 48-51.

⁶³ Vid. entre otros, MATHÉLY P., “Le Dépôt Frauduleux et la Revendication de Propriété de L’enregistrement”, en *Le Nouveau Droit Français des Marques*, París, Éditions J.N.A., 1994, p. 149-156. Igualmente FRANCIS LEFEBVRE, *Marques. Création, valorisation, protection*, Éditions Francis Lefebvre, Levallois, 1994, p. 83-90.

⁶⁴ Dicha excepción está prevista en los ordenamientos de todos los Estados miembros de la Unión Europea, siguiendo los postulados del artículo 6 del Convenio de París, plenamente en vigor para todos los Estados miembros, en relación con la marca notoriamente conocida, si bien la protección en estos casos es limitada.

⁶⁵ *Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen* (Markengesetz – MarkenG, de 25 de octubre de 1994.

⁶⁶ Es necesario no confundir dentro de las marcas no registradas los dos subgrupos que la Markengesetz señala en su artículo 4, puesto que como afirma la doctrina alemana, la marca notoriamente conocida en el sentido del artículo 6.bis del Convenio de París se diferencia de la marca notoria en el sentido del apartado 2 del artículo 4 de la Markengesetz, puesto que si bien esta última tiene que haber sido usada en el mercado alemán, la notoriedad de la marca en el sentido del 6.bis puede surgir incluso cuando la marca no hubiese sido utilizada en el mercado alemán. En este sentido Vid. FEZER K-H, *Markenrecht*, München, Verlag C.H. Beck, , 1999, pp. 277-279.

⁶⁷ La *Ausstattung* ha sido definida por la doctrina alemana como toda forma externa de presentación bajo la cual una empresa pone en el comercio sus productos o servicios para diferenciarlos de otros idénticos o similares. Así podían ser protegidos como *Ausstattung* tanto los signos registrables como marca que no habían accedido al registro, como medios que no eran registrables, en especial, las normas

exigen dos requisitos: que el signo haya desarrollado en el mercado la llamada “*Verkehrsgeltung*” o capacidad distintiva⁶⁸ y que en consecuencia, sirva como signo distintivo para identificar los productos de una empresa en el mercado⁶⁹. En este sentido, los eventuales conflictos que entre tales categorías de marcas pueda surgir, deberán resolverse conforme al principio de prioridad, puesto que las tres categorías se encuentran en igualdad⁷⁰.

Finalmente la legislación de marcas española⁷¹ regula el nacimiento del derecho sobre la marca en el apartado 1 del artículo 2, el cual dispone que “*el derecho de propiedad sobre la marca y el nombre comercial se adquiere por el registro válidamente efectuado (...)*”.

La interpretación del citado artículo de manera aislada nos llevaría a la errónea conclusión de que el sistema español es un sistema puro de inscripción registral⁷². No obstante, si la norma citada se interpreta conjuntamente con las normas concernientes a la marca notoria, se llega a la conclusión de que la ley española de marcas sigue un sistema mixto similar al alemán, que combina armónicamente el principio de la inscripción registral con el de la notoriedad del signo. Dicha afirmación, puede sustentarse en tres diferentes normas de la Ley de Marcas.

En primer lugar, el apartado 2 del artículo 6 que al enumerar las marcas anteriores que impiden el registro de una marca posterior idéntica o confundible, señala en la

tridimensionales. CHROCZIEL P./GÖTTING H.P./KATZENGERGER P./KNAAK R./STAUDER D., “Deutschland” en SCHRICKER G./STAUDER D. (coord.), *Handbuch des Ausstattungsrechts, Festgabe für Friedrich-Karl Beier zum 60. Geburtstag*, Weinheim, VCH, , 1986, p. 211.

⁶⁸ La “*Verkehrsgeltung*” es la capacidad distintiva adquirida por un signo en el tráfico para diferenciar los productos de una empresa de los de otra en el mercado, y es considerada como el sustituto del registro en orden al nacimiento de la marca. Vid. SCHRICKER G. “Zum Begriff der beteiligten Verkehrskreise im Ausstattungsrecht”, en *GRUR*, 1980, Número 5, p. 462 y ss.

⁶⁹ Destacar que durante la vigencia de la WGZ, se requería que la Ausstattung diferenciara la mercancía a través de la indicación de su origen empresarial. Según FEZER, para que el signo haya alcanzado capacidad distintiva, basta que el círculo del tráfico considerado vea en la Ausstattung el signo distintivo que le permite identificar los productos de una empresa de los de otra en el mercado. En este sentido, FEZER K-H., *Markenrecht*, op.cit., p. 270.

⁷⁰ No obstante, la ley de marcas alemana, transponiendo lo dispuesto en el art. 9 de la Directiva de armonización, establece a través de lo dispuesto en los artículos 22, “*Verwirkung von Ansprüchen*” , y 51, “*Nichtigkeit wegen des Bestehens älterer Rechte*”, que el titular de una marca anterior no puede prohibir el uso ni pedir la nulidad de una marca posterior siempre que durante un período de cinco años consecutivos haya tolerado conscientemente el uso de la marca posterior.

⁷¹ Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas. (BOE núm. 294, de 8 de diciembre).

⁷² En relación con el nacimiento del derecho sobre la marca, vid., entre otras, las siguientes sentencias de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo: Sentencia de 13 de junio de 2006 (RJ 2006/4607), Sentencia de 17 de noviembre de 1999 (RJ 1999/8613), Sentencia de 1 de julio de 1997 (RJ 1997/5472), Sentencia de 8 de marzo de 1991 (RJ 1991/2202), Sentencia de 18 de abril de 1997 (RJ 1997/3245), Sentencia de 25 de mayo de 1988 (RJ 1988/4332), Sentencia de 29 de junio de 1987 (RJ 1987/4827)

letra d) las “marcas no registradas que en la fecha de presentación o prioridad de la solicitud de la marca en examen sean *“notoriamente conocidas” en España en el sentido del artículo 6.bis del Convenio de París*”⁷³.

En segundo lugar, el apartado 5 del artículo 34, al regular el derecho de exclusiva concedido al titular de la marca registrada, equipara al titular de la marca notoriamente conocida⁷⁴ usada, con el de la marca registrada.

En tercer lugar, al regular la nulidad relativa de la marca, en virtud de la remisión del apartado 1 del artículo 52 al artículo 6, una marca anterior notoriamente conocida en España opera como causa de nulidad relativa de una marca idéntica o confundible posteriormente registrada. En consecuencia, según lo establecido en la letra b) del artículo 59, el titular de una marca no registrada pero notoriamente conocida está legitimado para interponer una acción de nulidad de una marca idéntica o confundible posteriormente registrada.

Por contraste con lo que sucede con estas normativas nacionales, el Reglamento de marca comunitaria regula únicamente un sistema registral del nacimiento del derecho sobre la marca, sin que la notoriedad de un signo genere un derecho equiparable al conferido por la marca comunitaria registrada.

Ahora bien, sería igualmente erróneo entender que el RMC instaura un sistema “puro” de registro, el cual sería completamente inatacable sobre la base de posiciones nacidas y sustentadas extraregistralmente. Al contrario, a la luz de lo regulado por la letra c) del apartado 2 del artículo 8⁷⁵, y en la letra a) del apartado 1 del artículo 53⁷⁶, la existencia de una marca notoriamente conocida en un Estado de la Unión Europea, podrá operar como motivo de denegación relativo, y en su caso, podrá facultar al titular de la misma a instar y obtener la nulidad de una marca comunitaria registrada posteriormente, que sea confundible la marca notoriamente conocida.

⁷³ Por tanto, el artículo 6.bis del Convenio de París, es una excepción al nacimiento registral de la marca.

⁷⁴ Nuevamente en el sentido del art. 6.bis del Convenio de París.

⁷⁵ Dicho artículo señala como motivo de denegación relativo, las marcas que *“en la fecha de presentación de la solicitud de la marca comunitaria o, en su caso, en la fecha de la prioridad invocada en el apoyo de la solicitud de la marca comunitaria, sean notoriamente conocidas en un Estado miembro en el sentido del artículo 6.bis del Convenio de París”*.

⁷⁶ Dicho artículo señala como causa de nulidad relativa la existencia de una marca anterior de las contempladas en el apartado 2 del artículo 8, entre las que se encuentra, como acabamos de ver, las marcas notoriamente conocidas.

No obstante lo anterior, en ningún caso la prueba de la notoriedad del signo anterior supondrá, en todo caso, que el signo notorio se vaya a convertir en una marca comunitaria registrada. Antes bien, para que éste signo pueda convertirse en una marca comunitaria deberá someterse al procedimiento de registro previsto en el RMC, sin ningún tipo de ventaja o derecho amparado en el hecho de su uso notorio, no pudiendo descartarse que la solicitud de registro fracase ante la alegación de un preferente Derecho nacional anterior⁷⁷.

3.- Las funciones de la marca comunitaria y su incidencia en el Reglamento de la marca comunitaria

En el contexto del Derecho comunitario europeo, el estudio de las funciones⁷⁸ de la marca es uno de los temas que tradicionalmente han sido abordados tanto por la doctrina industrialista europea⁷⁹, como por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas⁸⁰. Dicho interés en las funciones de la marca encuentra sentido en la importante relación existente entre la regulación de derecho de

⁷⁷ FERNÁNDEZ-NÓVOA C., *El Sistema Comunitario de Marcas*, op.cit., p. 52.

⁷⁸ El término “función” implica un concepto de actividad encaminada a conseguir un determinado fin. En este sentido, vid. CIONTI F., *La funzione del marchio*, Giuffrè Editore, Milán, 1988, p. 7

⁷⁹ Para un estudio detallado de las funciones de la marca vid., entre otros, FERNÁNDEZ-NÓVOA, C./OTERO LASTRES, J.M./BOTANA AGRA, J.M., *Manual de la Propiedad Industrial*, Madrid, Marcial Pons, 2009, pp. 488-491; FERNÁNDEZ-NÓVOA C., “Las funciones de la marca”, en *ADI*, 1978, p. 33-65; idem., *El Sistema Comunitario de Marcas*, op.cit., p. 39-45; idem., *Tratado sobre Derecho de Marcas*, op.cit., pp. 66-79; AREÁN LALÍN, “En torno a la función publicitaria de la marca”, en *ADI*, 1982, pp. 57- 83. En la doctrina europea, vid. BEIER F-K./KRIEGER U., “Wirtschaftliche Bedeutung, Funktionen und Zweck der Marke”, en *GRUR Int.*, número 3, pp. 125 y ss.; VANZETTI A., “Funzione et natura giuridica del marchio”, *RDI*, 1961 (parte I), p. 16 y ss; idem., “Natura e funzione del marchio”, *Problema attuali del Diritto Industriale*, Giuffrè Editore, 1977, p. 1173; TILMAN E., “Das neue Markenrecht und die Herkunftsfunktion”, en *ZHR*, 1994 (158), p. 371-379; KUNZ-HALLSTEIN H.P., “Perspektiven der Angleichung des nationalen Markenrechts in der EWG”, en *GRUR Int.*, 1992, p. 81 y ss.

⁸⁰ Para un estudio detallado de las funciones de la marca a través de las sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, véase el interesante estudio realizado por el profesor, CASADO CERVIÑO A., *El Sistema Comunitario de Marcas: Normas, Jurisprudencia y Práctica*, lex Nova, Valladolid, 2000, p. 59-79. De especial interés, cronológicamente, las sentencias del TJUE en las siguientes resoluciones: Asunto C-40/70, 18 de febrero de 1971, *Sirena*; Asunto C-192/73, 3 de julio de 1974, *Hag-I*, en el fundamento jurídico 11, 12 y 14 -Puede encontrarse un comentario a esta sentencia en FERNÁNDEZ-NÓVOA C., “La erosión del Derecho de Marca (En torno al caso HAG)”, en *ADI*, 1975, Vol. 2, p. 47-60-; Asunto C-102/77, 23 de mayo de 1978, *Hoffman-La Roche*; Asunto C-3/78, 10 de octubre de 1978, *Centrafarm*; Asunto C-1/81, 3 de diciembre de 1981, *Pfizer Inc.*; Asunto C-10/89, de 17 de octubre de 1990, *Hag-II* (fundamento jurídico 13) -Puede encontrarse un comentario a esta sentencia en BOTANA AGRA, *Cuadernos de Jurisprudencia sobre la Propiedad Industrial (CJPI)*, Núm. 9, p. 43 y ss.; Igualmente TATO PLAZA A., “El Derecho de Marca en la jurisprudencia comunitaria: El Caso HAG-II”, en *ADI*, 1991-1992, Vol. 14, p. 267-279-; Asunto C-39/97, 29 de septiembre de 1998, *Canon Kabushiki Kaisha*, (considerandos 27 y 28); Asunto C-9/1993, de 22 de junio de 1994, *Ideal Standard* (fundamento jurídico 37); y Asunto C-337/95, 4 de noviembre de 1997, *Parfums Christian Dior* (fundamento jurídico 44, 45 y 47).

marcas, como un derecho sobre un bien inmaterial⁸¹, y el relieve de las funciones que le son atribuidas a las mismas⁸².

En este sentido debemos comenzar por señalar que el examen de las funciones de la marca, la cual despliega sus efectos en el mercado⁸³, debe pasar por el análisis de los intereses presentes en el mismo y que son objeto de protección mediante el instituto jurídico de la marca⁸⁴.

Del análisis de la realidad económica se deduce que la marca constituye el vehículo de identificación de las distintas ofertas que hacen posible la transparencia del mercado. Así, desde el punto de vista del titular de la marca, ésta constituye el mecanismo de diferenciación a través de la cual puede darse a conocer un determinado producto o servicio en el mercado, de manera que igualmente pueda establecer un vínculo con los consumidores⁸⁵. Por otro lado, desde el punto de vista del consumidor, el cual ha de enfrentarse con un gran número de productos y servicios de la misma clase, la marca se presenta como un instrumento que facilita la elección entre los diferentes productos o servicios ofertados, ya sea en atención a su origen empresarial o a su calidad⁸⁶.

En cualquier caso, a la hora de enumerar las funciones de la marca, debe comenzarse por señalar que, atendiendo al derecho exclusivo que otorga a su titular, su función esencial será la de indicar la procedencia empresarial de los productos o servicios que identifica, la cual al mismo tiempo cumplirá una función indicadora de la calidad de los productos o servicios identificados con la misma y comercializados en el mercado. Junto a dichas funciones, la marca también cumple una función publicitaria, puesto que es capaz de atraer por sí misma a los consumidores, con independencia de los productos o servicios que distingue, así como una función condensadora del *goodwill* o prestigio, a través de la cual la marca adquiere una reputada fama entre los consumidores.

⁸¹ La primera tesis de que el derecho de marcas es un derecho sobre un bien inmaterial fue mantenida por el industrialista alemán ALEXANDER KATZ en *GRUR*, 1901, pp. 102 y ss.

⁸² Memorandum 1976, op.cit., considerando 68.

⁸³ OTERO LASTRES J.M., “En torno a un concepto del derecho de marca”, en *ADI*, 1979-1980, pp. 13 y ss. (especialmente p. 24).

⁸⁴ FERNÁNDEZ-NÓVOA C., “Las funciones de la Marca”, en *ADI*, 1978, p. 33 y ss.; VANZETTI A., “Funzione et natura giuridica del marchio”, en *RDI*, 1961 (parte I), p. 16 y ss.

⁸⁵ BEIER F-K./KRIEGER U., “Wirtschaftliche Bedeutung, Funktionen und Zweck der Marke”, en *GRUR Int.*, Vol. 3, pp. 125 y ss.

⁸⁶ Este papel de la marca fue ya expuesto en el Memorandum de 1976, el cual en su considerando 11 afirmaba que “la marca deberá cumplir un papel que permita a los consumidores seleccionar adecuadamente los productos atendiendo a su origen, siendo precisamente la marca el mecanismo que hace posible la identificación y selección de los productos”.

El reconocimiento de dichas funciones de la marca en el Reglamento de la marca comunitaria, otorgándolas la necesaria protección jurídica, constituye una valiosa contribución en la que podrán apoyarse los Tribunales de marca comunitaria y la doctrina industrialista europea a la hora de resolver determinadas controversias sobre la marca, sobre todo en aquellos casos en los que pueda existir una ausencia de normas y principios concretos⁸⁷.

3.1.- La función indicadora de la procedencia empresarial

La función distintiva de la marca en relación al origen de los productos o servicios que designa es considerada tradicionalmente como la función originaria de la marca⁸⁸, a través de la cual se permite al consumidor conocer el origen del producto o servicio que ella se designa, permitiéndole distinguir sin confusión dicho producto o servicio de otros que tienen otra procedencia empresarial⁸⁹, al mismo tiempo que se garantiza al consumidor que el producto o servicio señalado con la marca no ha sido objeto en una fase anterior a su comercialización, de una intervención realizada por un tercero sin autorización del titular de la marca y que haya afectado al estado original del producto.

Esta función se encuentra justificada por la propia estructura del derecho de marcas, el cual otorga al titular del derecho sobre la marca los instrumentos jurídicos necesarios para proteger la exclusividad en el uso de la marca, y al mismo tiempo satisface las necesidades de los consumidores en cuanto que se les dota de un medio eficaz para facilitarles la identificación de las distintas ofertas.

No obstante lo anterior debemos señalar que el hecho de que el consumidor que contempla una marca pueda conocer el origen empresarial del producto, no implica

⁸⁷ El profesor FERNÁNDEZ-NÓVOA ha señalado que, en un primer momento, ante la ausencia inicial de normas y principios comunitarios relativos a las marcas, el Tribunal de Justicia tuvo que acudir a la doctrina de las funciones de la marca con el fin de compatibilizar el ejercicio del derecho de exclusiva inherente a la marca, con el principio básico de la libre circulación de los productos regulado en los artículos 30 y 36 del Tratado de Roma. En este sentido, vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA C./OTERO LASTRES, J.M./BOTANA AGRA, M., *Manual de la Propiedad Industrial*, Madrid, 2009, Marcial Pons, p. 488.

⁸⁸ FERNÁNDEZ-NÓVOA C., “Las funciones de la marca”, op.cit., p. 35. Según el profesor FERNÁNDEZ-NÓVOA, dicha función se fundamenta en el propio nacimiento del derecho sobre la marca como medio para identificar la mercancía a efectos de depurar responsabilidades.

⁸⁹ El grado de conocimiento mayor o menor de la empresa no significa que la identidad sea indiferente, porque el consumidor pensará que sea quien sea la empresa, ésta es siempre la misma. En este sentido. Vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA, *El Sistema Comunitario de Marcas*, op.cit., p. 41.

omitir el hecho de que frecuentemente el consumidor no conocerá la denominación concreta de la empresa que produce el producto o servicio.

Como no podía ser de otra manera, el Reglamento de la marca comunitaria recoge expresamente dicha función⁹⁰, reflejando así la doctrina general que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha ido fijando en su jurisprudencia en relación con la misma. En este sentido, el séptimo considerando señala que la finalidad de la protección otorgada por la marca comunitaria es “[...] primordialmente garantizar la función de origen de la marca”. Igualmente el artículo 4, que regula los signos que pueden constituir una marca comunitaria, establece como requisito que sean “[...] apropiados para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras empresas”⁹¹. En idéntico sentido, el apartado 1 del artículo 8 se refiere a la imposibilidad de que dos marcas idénticas se encuentren registradas cuando los productos o servicios que ambas designen sean idénticos o cuando por ser similares, exista riesgo de confusión por parte del público. Finalmente el artículo 9 recoge el derecho exclusivo conferido por la marca comunitaria, reconociendo tanto su vertiente positiva⁹², como la más importante, su vertiente negativa, que precisamente garantiza la exclusividad del derecho sobre la marca⁹³.

⁹⁰ El Reglamento de marca comunitaria recoge casi literalmente las disposiciones que la Directiva de armonización. En este sentido, la Directiva recoge en el décimo considerando de la exposición de motivos, señala que la finalidad de protección conferida por la marca registrada es primordialmente garantizar la función de origen de la marca. De dicho considerando se deduce que ésta no será, por tanto, la única función jurídicamente protegida. En este sentido, señalar que algunos autores señalan que las funciones de la marca han sido modificadas tras la Directiva de armonización, y otros en cambio consideran que la Directiva no ha tenido especial trascendencia en la cuestión de las funciones de la marca, y mantienen que la única función jurídicamente protegida es la función respecto al origen. En este sentido, vid. KUNZ-HALLSTEIN H.P., “Die Funktion der Marke nach europäischem und künftigen deutschen Markenrecht”, en *DPA 100 Jahre Marken-Amt Festschrift*, Wila Verlag, München, 1994, p. 159-160; idem., “Perspektiven der Angleichung des nationalen Markenrechts in der EWG”, en *GRUR Int.*, 1992, número 2, p. 81-92; TILMANN E., “Das neue Markenrecht und die Herkunftsfunktion”, en *ZHR*, 1994, Número 158, p. 371-379; VANZETTI A., “La funzione del marchio in un regime di libera cessione”, en *RDI*, 1998, Volumen I, p. 71 y ss.; VON GAMM O-F., “Zur Warenzeichenrechtsreform”, en *WRP*, 1993, p. 794-795.

⁹¹ En nuestra opinión sería más aconsejable haber utilizado el término ‘personas’, ya sean naturales o jurídicas, que el de empresas, puesto que en el actual Derecho europeo de Marcas no existe una vinculación entre la marca y la empresa (una muestra encontramos por ejemplo en el art. 5 el cual señala que podrán ser titulares de marcas tanto las personas físicas o jurídicas). En relación con este y otros aspectos relativos al concepto legal de marca en la legislación española y su armonización con la Primera Directiva de Armonización véase OTERO LASTRES, J.M., “En torno a un concepto legal de marca”, en *ADI*, 6, 1979-1980, pp. 13 y ss; FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Tratado sobre Derecho de Marcas*, op.cit., pp. 38-41.

⁹² Posibilidad de usar la marca, o ser objeto de determinados negocios jurídicos.

⁹³ Sin olvidar que no se ciñe estrictamente al signo como está registrado, sino también a otros signos iguales o confundibles, ya sea para productos o servicios idénticos o similares.

No obstante lo anterior, en la regulación sobre la marca comunitaria contenida en el Reglamento, no siempre se regulan normas que favorezcan a la protección de dicha esencial función de manera absoluta, por lo que la misma debe ser interpretada, en todo caso, en sentido amplio⁹⁴.

Y esto es así porque, en primer lugar, y como es sabido, entre los motivos de denegación absolutos que son examinados de oficio tras la presentación de una solicitud de marca, no se encuentra el de la existencia de un signo anterior que sea idéntico o confundible con el de la solicitud. Dicho motivo, sin embargo, se encuentra precisamente entre los motivos de denegación relativos de los que puede hacer uso el titular de una marca anterior para oponerse al registro de una marca posterior. Por lo tanto, de no mediar la actuación del titular de la marca, podrán existir *de facto* dos signos iguales para el mismo tipo de productos o servicios⁹⁵, de manera que el consumidor podrá no conocer con exactitud el origen empresarial de los mismos, a pesar de que podrán tener dos orígenes empresariales diferentes⁹⁶.

En segundo lugar, porque al contrario que lo que sucede en algunos derechos nacionales, en los cuales a los consumidores se les dota de un instrumento jurídico para garantizar esta función distintiva de la marca respecto al origen⁹⁷, el Reglamento no los legitima para pedir la nulidad de una marca que sea idéntica o confundible con otra, por lo que nuevamente no se garantiza a través del Reglamento la misma

En tercer lugar, desde el momento en que en el Reglamento se admite la posibilidad de que la marca sea objeto de contratos cuyo contenido es la transmisión de la titularidad de la marca o las facultades de uso de la misma (licencias de marca o marca colectiva), es posible que nos encontremos ante casos donde, productos idénticamente marcados, procedan de diferentes núcleos

⁹⁴ BEIER F.K/KRIEGER U., “Wirtschaftliche Bedeutung...”, op.cit., p. 126.

⁹⁵ Puesto que para denegar el registro de una marca por la existencia de una marca anterior que sea idéntica o similar y pueda producir un riesgo de confusión y asociación por parte de los consumidores, debe mediar oposición del titular de la marca.

⁹⁶ En cualquier caso, dicha función dependerá del consumidor, el cual será el auténtico garante de la misma al tener la posibilidad de solicitar la nulidad de una marca por ser idéntica o confundible a otra suya registrada previamente.

⁹⁷ Por ejemplo, el artículo 56 de la Ley Marcas de 1988 otorgaba una legitimación activa para pedir la nulidad o la caducidad de la marca a “cualquier persona que ostente un interés legítimo”. Así los consumidores que se sientan engañados por la existencia de marcas que puedan entrañar un error respecto al origen de los productos con ellas distinguidos pueden solicitar la nulidad de la marca para hacer desaparecer ese riesgo. Pero este instrumento se mostraba poco operativo, por cuanto la pretensión de los consumidores no irá encaminada tanto a hacer desaparecer ese engaño, cuanto a la satisfacción de los perjuicios causados por la existencia o uso de la marca.

productivos, por lo que en estos casos nuevamente la marca no cumplirá propiamente una función de origen⁹⁸.

Por último, si bien el artículo 9 del Reglamento garantiza la exclusividad del derecho sobre la marca comunitaria, y por tanto la función distintiva de esta, la mayor parte de las normas que posteriormente regulan dicha exclusividad son, como veremos, normas jurídicas abiertas y conceptos jurídicos indeterminados, todo ello sin olvidar que la protección que el Reglamento confiere ante una violación de dicha exclusividad es meramente testimonial⁹⁹, motivo por el cual tampoco puede afirmarse que el Reglamento proteja eficazmente la función de origen de la marca.

3.2.- La función indicadora de la calidad

La función indicadora de la calidad se encuentra íntimamente ligada con la función indicadora del origen de la marca¹⁰⁰.

La adhesión de una marca a un producto o su utilización para la identificación de un servicio, suscita en el consumidor la asociación de dicho signo distintivo con una calidad determinada, relativamente constante¹⁰¹, cualquiera que sea su nivel en base a sus propias experiencias o vivencias con tal producto¹⁰², favoreciendo que pueda conocer de manera constante determinadas características del mismo.

⁹⁸ En este sentido se pronuncia MCCARTHY quien considera que, si bien en un principio las marcas estaban concebidas para indicar al consumidor, entre otras cosas, la fuente de origen del producto o servicio en conexión con los cuales la marca era usada, la “source theory” ha quedado totalmente obsoleta desde el momento en que el producto puede ser fabricado por distintas empresas que gozan de la facultad de usar la marca. Vid. McCARTHY, J.T., *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*, Thomson West, Cuarta Edición, 1994 (Actualización Agosto 2009), p.11.

⁹⁹ Únicamente la acción de cesación y la acción por hechos posteriores a la publicación de la solicitud, remitiéndose al Derecho nacional para el ejercicio del resto de acciones.

¹⁰⁰ Así se puede deducir del fundamento jurídico 13 de la sentencia HAG II, que dice de la marca que “[...], debe constituir la garantía que todos los productos designados con la misma marca han sido fabricados bajo el control de una única empresa, a la que puede hacerse responsable de su calidad”.

¹⁰¹ La doctrina reconoce la indeterminación del concepto de “calidad” y su carácter subjetivo, en cuanto que depende directamente de la apreciación de los consumidores. Vid. BANON E.C., “The Growing Risk of Self-dilution”, en *TMR*, vol. 82, 1992, pp. 570-592 (especialmente p. 581).

¹⁰² Ya sea una calidad alta, baja o mediocre. Vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA C., *Tratado sobre Derecho de Marcas*, op.cit., p. 64; SCHECHTER F.I., “The Rational Basis for Trade mark Protection” en *Harvard Law Review*, 1927, pp. 813-833 (especialmente 818); reeditado en *TMR*, vol. 60, 1970, pp. 334-352, p. 337. Para este autor la verdadera función de la marca es identificar el producto como satisfactorio, de manera que considera la calidad como una función esencial; igualmente, CORNISH W.C./PHILLIPS J., “The Economic Function of Trade Marks: An Analysis With Special Reference to Developing Countries” en *IIC*, 1982, Vol.1, p. 43.

Así, puesto que resulta innegable el valor de la función indicadora de la calidad del signo en el plano socio-económico, a continuación vamos a analizar tres supuestos diferentes de uso de la marca comunitaria registrada para observar cual es el valor de dicha función en el plano jurídico¹⁰³.

En primer lugar, los casos en los que la marca comunitaria sea utilizada por el titular registral.

En esta primera hipótesis, el Reglamento de marca comunitaria no protege esta función de la marca dentro del Reglamento, sino que se limita a delegar la protección de la misma en el titular de la marca comunitaria, al considerar que es el propio titular de la marca comunitaria el interesado en conservar una determinada calidad de los productos o servicios dotados con una marca, confiando en la constancia de la misma por el temor a las pérdidas económicas anudadas a una derivación de su clientela hacia otras ofertas, lo cual ha sido denominado por la doctrina como una *"autorregulación de la función indicadora de la calidad de la marca"*¹⁰⁴.

En esta hipótesis el Reglamento suministra al titular de la marca comunitaria un mecanismo para facilitarle tal *"autorregulación"*, a través del apartado 2 del artículo 13 del Reglamento, en virtud del cual se podrá neutralizar el principio del agotamiento del derecho conferido por la marca comunitaria en los casos en los que el *"el estado de los productos haya sido modificado o alterado tras su comercialización"*, pudiendo protegerse así la certitud del consumidor en cuanto que el producto de marca que se le ofrece no ha sido objeto, en una fase posterior a su comercialización, de una intervención o manipulación que afecte a su estado original, realizada por un tercero sin el consentimiento del titular.

No obstante lo anterior, en nuestra opinión, no puede afirmarse que el Reglamento otorgue la suficiente protección jurídica a la función de calidad de la marca a través de la norma contenida en el apartado 2 del artículo 13, puesto que dicha función queda delegada exclusivamente en la voluntad del titular de la marca, el cual decidirá, según sus propios intereses, si decide activar o no dicho mecanismo de protección.

¹⁰³ En torno a la cuestión del relieve jurídico de la función indicadora de la calidad por parte de la marca, existen en el Derecho comparado dos corrientes contrapuestas sobre el reconocimiento jurídico o no de la función indicadora de la calidad. En este sentido, vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Fundamentos del Derecho de Marcas*, Madrid, 1984, Ed. Montecorvo, pp. 50 y ss.

¹⁰⁴ Vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA C., *El Sistema Comunitario de Marcas*, op.cit., p. 42.

Por otro lado, el Reglamento suministra al titular de la marca comunitaria otro mecanismo para que realice la mencionada “autorregulación”, a través de la letra c), apartado 1, artículo 51 del Reglamento¹⁰⁵, en virtud del cual se podrán declarar que los derechos del titular de la marca comunitaria han caducado, si a consecuencia del uso que haga de la misma el titular de la marca¹⁰⁶ (para los productos o servicios para los que esté registrada) la marca puede inducir al público a error especialmente, entre otros, sobre la calidad de estos productos o servicios¹⁰⁷. Dicha solicitud de caducidad podrá presentarse por cualquier persona física o jurídica que tenga capacidad procesal a tenor de la legislación que le resulte aplicable.

En este sentido debe señalarse que si bien es cierto que la marca comunitaria concede una serie de derechos, también obliga al cumplimiento de soportar ciertas cargas. Junto a las cargas tradicionales de uso obligatorio de la marca y pago de las tasas necesarias para mantener en vigor el registro de la marca, y siguiendo las directrices del legislador comunitario, aparece una nueva carga o deber que recae sobre el titular de la marca comunitaria¹⁰⁸, cual es el uso correcto de la marca por parte de su titular (o de un tercero con su consentimiento), de manera que de ese uso no se derive la conversión de la marca en un signo engañoso susceptible de inducir a error al público acerca de, entre otras, la calidad de los productos o servicios distinguidos con la marca¹⁰⁹. Así se establecen ciertas garantías para el cumplimiento de esta carga por cuanto se podrá pedir la caducidad de la marca cuando por el uso de la misma realizado por su titular, pueda inducir a error sobre su calidad.

¹⁰⁵ El cual es redactado conforme a la norma contenida en el art. 12.2. b) de la Directiva de Armonización.

¹⁰⁶ O que se haga con su consentimiento.

¹⁰⁷ Se trata, por tanto, del supuesto en el que es el propio titular de la marca el que provoca el error del público mediante el uso de la marca. Cuestión distinta es que sea un tercero el que trate de aprovecharse de la imagen creada en torno a una marca de un competidor, induciendo a error al público, en cuyo caso habría que acudir a las normas de competencia desleal por tratarse de una conducta claramente atentatoria al desarrollo de una competencia no falseada.

¹⁰⁸ Este deber tendrá especial trascendencia en el ejercicio de un cierto control sobre el licenciatario por parte del titular de la marca comunitaria, de manera que se evite el error del consumidor en relación a la naturaleza, la calidad y la procedencia geográfica de los productos o servicios. Vid. GARCÍA-CRUCES J.A., “Causas de Caducidad”, en CASADO CERVIÑO A./LLOBREGAT HURTADO M^a.L. (coord.), *Comentarios a los Reglamentos sobre la marca comunitaria*, La Ley, Alicante, Segunda Edición, 2000, p. 469.

¹⁰⁹ En realidad, podríamos no hablar de una nueva carga impuesta al titular del derecho de la marca comunitaria, sino tan solo en atención a mantener el derecho de la marca, debe realizar un uso correcto de la misma, para no verse inmiscuido en una de las causas de caducidad que contempla el Reglamento.

No obstante, si entendemos la función de calidad de la marca como la garantía que se le ofrece al consumidor de que los productos o servicios señalados con una marca presenten unas características y una calidad constate, debemos señalar que esta función no se encontraría tampoco protegida por el artículo 51.1.c) del RMC, puesto que del análisis del mismo se desprende que esta sanción de caducidad por el uso engañoso de la marca no implica la cancelación del registro en todo supuesto en que se altere las características de la calidad de los productos o servicios señalados con la marca, sino tan solo en los casos en los que el titular permita creer al público que éstas se mantenían constantes cuando en realidad han sufrido una modificación, provocando la posibilidad de engaño del público.

En segundo lugar, los casos en los que marca comunitaria sea utilizada por un tercero (licenciataria).

La concesión de una licencia sobre la marca comunitaria es precisamente el supuesto más habitual en el que pueda verse comprometida la función indicadora de la calidad de una marca comunitaria.

En efecto, cuando la marca es utilizada únicamente por el titular de la misma, cabe presumir que éste se esforzará por mantener una calidad relativamente constante de los productos o servicios que comercialice¹¹⁰, y que los cambios en la calidad se producirán secuencial y de forma constante¹¹¹, y por tanto serán experimentados por los consumidores.

Ahora bien, esta situación puede variar radicalmente cuando la marca es utilizada por un licenciataria, puesto que no es descartable que, en su afán por obtener mayores ganancias, ofrezca al consumidor un producto o servicio de calidad inferior. Dicha actitud del licenciataria atentaría directamente contra la función indicadora de la calidad de la marca comunitaria¹¹².

¹¹⁰ En opinión de profesor FERNÁNDEZ-NÓVOA, esta presunción se funda en la propia actitud que el empresario adopta en un sistema de economía de mercado, en la cual parece razonable pensar que éste estará interesado en mantener o superar la calidad de los productos o servicios, porque de la buena y constante calidad de los mismos dependerá el triunfo de la lucha competitiva. Vid FERNÁNDEZ-NÓVOA C., *Fundamentos del Derecho de Marcas*, op.cit., p. 348.

¹¹¹ En muchas ocasiones con la finalidad de adaptarlos a los hábitos locales de los consumidores, o a los nuevos gustos o tendencias del mercado.

¹¹² En este sentido, McCarthy afirma al hablar de la “*naked license*” que una licencia de una marca sin un control eficiente, entraña el riesgo de que la marca deje de operar como un signo indicador de la calidad de los productos o servicios. Vid. *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*, op.cit., Volumen 1, Epígrafe 18.15.

Para evitar tales supuestos, algunos ordenamientos jurídicos han venido exigiendo la adopción de medidas tendentes a garantizar la función de calidad de los productos o servicios que bajo la marca licenciada comercializa el licenciataria, evitando así defraudar las expectativas de los consumidores¹¹³ (a pesar de que la relevancia y protección jurídica de esta función dentro del Derecho de marcas entraña serias dificultades), si bien el Reglamento de marca comunitaria no lo ha hecho.

En este sentido, debe señalarse que tanto en los trabajos preparatorios como en el propio Reglamento, se traslucen posiciones ambiguas a la hora de abordar el control del licenciante sobre la calidad de los productos o servicios comercializados por el licenciataria.

Así, como señalamos anteriormente, el Memorándum de 1976 sostiene que la función fundamental de la marca es identificar el origen empresarial de los productos, derivándose de estas otras funciones, entre ellas, la de calidad. Así, en lo relativo al control de la calidad por el licenciante establece que, a fin de evitar el engaño del público sobre las calidades esenciales del producto *"[...] se requerirá al licenciante ejercer un control efectivo sobre la calidad de los bienes y el modo en que la marca es usada por el licenciataria"*.

Igualmente, la Propuesta de Reglamento de 1980, en el apartado tercero de su artículo 21 establecía que el titular de una marca comunitaria debe asegurar que la calidad de los bienes fabricados o servicios ofrecidos por la licencia sea la misma que los bienes fabricados o servicios ofrecidos por el titular.

Finalmente el Reglamento volverá a dejar en manos del titular de la marca el posible "autocontrol" de la calidad del producto a través del apartado 2 del artículo 22 (licencia), el cual ha sido transpuesto literalmente de la Directiva de armonización, y que faculta al licenciante para invocar el *ius prohibendi* de la marca comunitaria frente al licenciataria que infrinja, entre otros aspectos, *"la calidad de los productos fabricados o de los servicios prestados por el licenciataria"*, pero únicamente en los casos en los que el licenciataria haya incluido tal salvaguarda sobre la calidad de los productos o servicios suministrados en el contrato de licencia.

¹¹³ Así, en los ordenamientos italiano y alemán

No obstante lo anterior, dicho posible control pasará por la inclusión por el licenciante de dicha cláusula en el contrato de licencia, si bien la inclusión de la misma es potestativa y habitualmente resultará difícil de introducir en las negociaciones del contrato, todo ello además sin olvidar que el Reglamento faculta al licenciante a ejercer dicho control sobre la calidad, pero en ningún caso le impone obligación alguna de hacerlo¹¹⁴.

En resumen, consideramos que para poder llegar a garantizar la función de calidad de la marca en los supuestos de licencias, resultaría necesario modificar el artículo 22 del Reglamento, de manera que fuera obligatorio para el licenciante controlar la calidad de los productos licenciados. Dicho control debería restringirse a los supuestos en los que el titular de una marca comunitaria y licenciante fabricase o suministrase los mismos productos o servicios que el licenciatario¹¹⁵, en cuyo caso podría ser adecuado la obligación del licenciante de presentar periódicamente ante la OAMI un certificado sobre el control de la calidad de los productos fabricados por el licenciatario¹¹⁶.

En tercer lugar, los casos en los que se produce una cesión de la marca comunitaria.

El supuesto de cesión de la marca es el único en el que el Reglamento si se ha preocupado por garantizar la función de calidad, de manera que el consumidor no pueda verse confundido sobre la calidad de un producto o servicio determinado distinguido con la marca en cuestión.

En este sentido, el apartado 4 del artículo 17 (*"Cesión"*), señala que *"si de los documentos que establecen la cesión, se dedujera de forma manifiesta que debido a esa cesión la marca comunitaria podría inducir al público a error, en particular sobre la naturaleza, la calidad [...], la Oficina denegará la inscripción de la cesión [...]"*.

¹¹⁴ A pesar de todo, considero que normalmente el licenciatario controlará de manera autónoma la calidad del producto fabricado o servicio prestado, de manera que el prestigio de su marca no se vea envilecido (disminuido), por un deterioro en la calidad del producto licenciado, lo que le causaría a la larga, una minusvaloración de la marca licenciada, y por tanto, una reducción de los ingresos obtenidos a través de esta.

¹¹⁵ En este sentido se manifestaba la Propuesta de Reglamento de 1980. Vid. Supplément 5/80, considerando al analizar el artículo 21.3.

¹¹⁶ Al igual que como sucede en España en los supuestos de marcas colectivas, donde es necesario presentar ante la OEPM un certificado sobre los productos.

Así, el mecanismo de control instaurado por el Reglamento se realiza en base al carácter constitutivo de la inscripción en el Registro de la cesión de la marca comunitaria¹¹⁷, justamente al determinar si procede inscribir la cesión en el Registro, la OAMI deberá examinar si de los documentos que establecen la cesión de la marca se dedujera de manera manifiesta que como consecuencia de la cesión, ésta podría inducir al público a error¹¹⁸, entre otros, sobre la calidad de los productos o servicios para los cuales la marca está registrada; es decir, este mecanismo operará como un filtro¹¹⁹ o control en defensa de los intereses de los consumidores garantizando al mismo tiempo la función indicadora de la calidad.

Por este motivo, y con la finalidad de evitar la sanción de denegación de la inscripción de la cesión, consideramos que en ocasiones podría resultar necesario ceder la marca junto con ciertos elementos de la empresa que aseguren el mantenimiento de las principales características y calidad del producto, lo cual se acentuará en los casos de marcas renombradas, donde podría ser necesario ceder junto con la marca el conjunto de conocimientos (know-how, secretos comerciales, etc.) que aseguren la constancia de la calidad de los productos o servicios.

En cualquier caso, también queremos dejar apuntado que, para cumplir con dicho requisito impuesto por el artículo 17.4 del Reglamento, podría ser suficiente la adopción de otras medidas tendentes a evitar el engaño de los consumidores, como por ejemplo, la publicación de la cesión de la marca, o la comunicación de los cambios introducidos en el producto.

3.3.- La función condensadora del *goodwill* o reputación

Muy relacionada con las dos funciones precedentes y con la función publicitaria de la marca que veremos posteriormente, se encuentra la función condensadora del goodwill¹²⁰ que la marca puede desarrollar en el mercado.

¹¹⁷ Sobre el carácter constitutivo vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA C., *El Sistema Comunitario de Marcas*, op.cit., p. 269.

¹¹⁸ La cesión de la marca queda supeditada a la obligación de cesionario de mantener las características y calidad de los productos y servicios ofertados previamente por la marca comunitaria.

¹¹⁹ Dicho filtro o control no será muy estricto, pues se limitará a denegar el registro en los casos en los que se deduzca de “forma manifiesta”, que como consecuencia de la cesión, el futuro uso de la marca comunitaria podría inducir a error. No obstante, consideramos muy beneficioso para la garantía de la función indicadora de la calidad la inclusión de esta norma en el Reglamento.

¹²⁰ La figura del *goodwill* tuvo su gestación definitiva en el Derecho anglosajón, cuya doctrina formuló la tesis de que la marca es un signo que simboliza o condensa el goodwill o buena reputación de los productos o servicios. En este sentido ROGERS E., *Good Will, Trade-Marks and Unfair Trading*,

El *goodwill* o prestigio de la marca puede definirse como la buena fama o reputación de que gozan los productos o servicios diferenciados a través de esta, y que suele implicar la preferencia o reconocimiento de los consumidores por los productos o servicios que designa¹²¹.

La función de *goodwill* o prestigio de la marca está relacionada con el resto de funciones de la marca:

En primer lugar, con la función indicadora de la calidad de la marca, puesto que de manera general, en la medida en que la marca indica a los consumidores una elevada calidad se irá condensando el *goodwill* o la buena fama de los productos o servicios¹²².

En segundo lugar, con la función publicitaria de la marca, pues a través de la publicidad que de la marca se realice, se ejercerá un factor psicológico en el público de los consumidores, incitándoles a la compra, con independencia de las características¹²³ reales de los productos o servicios¹²⁴. Y en consecuencia, la función publicitaria influirá sobre el *goodwill* de la marca, puesto que ambas funciones incidirán en el valor autónomo del producto o servicio, independientemente de las características reales de los productos o servicios que la marca distingue.

Finalmente, con la función distintiva respecto al origen de los productos o servicios. Sin esta función de identificación que desarrolla la marca, el público no tendría posibilidad de volver a comprar los productos que ha consumido y satisfecho con anterioridad¹²⁵.

Chicago-New York, Ed. Shaw, 1914, citado por FERNÁNDEZ-NÓVOA C., “Las funciones de la marca”, *op.cit.*, p. 54. En la doctrina más actual McCARTHY señala que la marca es un “property-right” especial por cuanto no es posible concebirla al margen del *goodwill* del producto o servicio que simboliza, señalando que la marca es el instrumento necesario para la creación de *goodwill*. Vid. McCARTHY J.T., *op.cit.*, p. 34-37.

¹²¹ FERNÁNDEZ-NÓVOA C., “Las funciones de la marca”, *op.cit.*, p. 56. Por otro lado, ROGERS identifica el *goodwill* con expectativas comerciales por parte del empresario. En este sentido, vid. ROGERS W.S., “The Lanham Act and the Social Function of Trade-marks”, *Law and Contemporary Problems*, vol. 14, 1949, pp. 173 y ss.

¹²² FERNÁNDEZ-NÓVOA C., “Las funciones de la marca”, *op.cit.*, p. 62.

¹²³ Por tanto, con independencia por ejemplo de la calidad del producto, como sucede en el caso de marcas con prestigio que distinguen productos o servicios que precisamente no son reconocidos por la calidad de los mismos, como por ejemplo, Ikea®, McDonalds®, Zara®, etc.

¹²⁴ SCHECHTER F.I., “The Rational Basis of Trademark Protection”, en *Harvard Law Review*, 1927, p. 813 y ss. (*reimpreso en TMC*, vol. 60, 1970, p. 334 y ss).

¹²⁵ McCARTHY, J.T., *McCarthy on Trademarks...*, *op.cit.*, p. 3.

Por otro lado, debemos señalar que dicho *goodwill* es manifiestamente palpable en los casos de marcas notorias o renombradas, cuyo prestigio puede provenir tanto de la intensa publicidad realizada, como de una elevada calidad de los productos o servicios que representa, así como de la fuerza distintiva del signo que constituye la marca¹²⁶.

No obstante, dicho prestigio podría desaparecer cuando se produzca una violación del derecho de exclusiva del titular de la marca, con el objetivo de aprovecharse del mismo y de la reputación de la marca ajena¹²⁷, con el consabido riesgo de envilecimiento¹²⁸ del prestigio de la misma, motivo por el cual el TJUE viene destacando con mayor intensidad la importancia de esta función, fundamentando algunas de sus sentencias en el objetivo de evitar o poner fin al abuso por un tercero del prestigio o *goodwill* que la marca representa¹²⁹.

Finalmente, en cuanto a la protección de dicha función por el Reglamento debemos señalar que se encuentra protegida a través de la protección genérica de la marca ante cualquier violación; si bien en relación con las marcas renombradas el Reglamento le otorga una protección reforzada a través de una doble vía:

Por un lado, en relación con el procedimiento de registro de una marca comunitaria, el titular de una marca renombrada anterior podrá oponerse al registro de una marca posterior incluso cuando no exista similitud entre los correspondientes productos y servicios¹³⁰.

¹²⁶ Conocido por la doctrina como el “*selling power*” de la marca.

¹²⁷ Así lo señala el TJUE en la Sentencia HAG-II, en su fundamento jurídico 14, al señalar que el derecho de marca protege al titular frente a terceros que quieran abusar del renombre de la marca comercializando productos marcados indebidamente con la misma.

¹²⁸ El riesgo de envilecimiento ocasiona un descenso en el valor del producto, y puede proceder de diferentes actuaciones, como por ejemplo, la utilización por un tercero de un signo idéntico o similar en relación con productos o servicios que tienen una calidad y precio notablemente inferiores a los diferenciados por la marca renombrada, o por la aparición del signo en un contexto degradante, escandaloso o inferior al que el signo está dirigido..

¹²⁹ En este sentido véase las sentencias del Asunto C-355/96, de 16 de julio de 1998, *Silhouette*; Asunto C-173/98, de 1 de julio de 1999, *Sebago*, y Asunto C-337/95, de 4 de noviembre de 1997, *Parfums Christian Dior*.

¹³⁰ En este sentido, el apartado 5 del artículo 8 (Motivos de denegación relativos) señala que mediando oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de la marca cuando “[...] sea idéntica o similar a la marca anterior y se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que se haya registrado la marca anterior, si, tratándose de una marca comunitaria anterior, ésta fuera notoriamente conocida en la Comunidad, y tratándose de una marca nacional anterior, ésta fuera notoriamente conocida en el Estado miembro de que se trate y si el uso sin justa causa de la marca solicitada se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o fuere perjudicial para los mismos”.

Por otro lado, en relación con las acciones ejercitables en defensa de una marca comunitaria, el titular de una marca comunitaria renombrada está respaldado por un enérgico *ius prohibendi* que sobrepasa el límite de la especialidad, pudiendo prohibir a cualquier tercero el uso de cualquier signo idéntico o similar para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales esté registrada la marca comunitaria, si ésta fuera notoriamente conocida o renombrada en el conjunto de la Comunidad¹³¹.

3.4.- La función publicitaria

La función publicitaria de la marca consiste en la capacidad intrínseca de la que esta goza para suscitar en el público un efecto que le lleve a seleccionar los productos distinguidos con dicha marca.

A pesar de las dudas que en ocasiones han existido sobre la consideración o no de dicha función¹³², la realidad ha demostrado que la marca en sí misma tiene un poder comercial o "*selling power*" el cual puede favorecer a la creación del prestigio de la misma dependiendo del efecto que ésta produce mentalmente sobre los consumidores, resultando especialmente palpable su consideración en los casos de marcas renombradas.

En efecto, en los casos de marcas renombradas, la publicidad que se realiza a través de la marca ayudará a crear un cierto efecto en la mente de los consumidores, adhiriendo al producto ciertos valores intangibles, como por ejemplo, idea de lujo, aventura, estilo, etc¹³³, motivo por el cual la elección del medio publicitario idóneo resultará fundamental para conseguir el objetivo perseguido.

Igualmente, el relieve de la función puede ser apreciado en la posibilidad de licenciar determinados productos o servicios a través de las marcas dotadas de un

¹³¹ En este sentido, vid. letra c) apartado 1 del artículo 9 del RMC.

¹³² En este sentido, vid. el interesante análisis realizado por AREÁN LALÍN M., "En torno a la función publicitaria de la marca", en *ADI*, 1982, Volumen 8, p. 62 y ss. Igualmente, FERNÁNDEZ-NÓVOA C., *Fundamentos de Derecho de Marcas*, op.cit., p. 61 y ss.

¹³³ MONTIAGUDO M., *La protección de la marca renombrada*, Civitas, Madrid, 1995, p. 86-87

elevado potencial publicitario, en cuyo caso, el titular de la marca explota el destacado valor publicitario que la marca previamente registrada posee¹³⁴.

Así, en relación con la protección de dicha función publicitaria por el Reglamento debemos señalar que, con carácter general, la misma se encuentra protegida a través de la protección del derecho exclusivo conferido al titular de la marca comunitaria¹³⁵, como demuestra el hecho de que el titular de ésta podrá impedir la utilización del signo en la publicidad en los casos en los que se aproveche indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca comunitaria o fuere perjudicial para los mismos¹³⁶.

Adicionalmente, en relación con las marcas renombradas, el TJUE ha reconocido expresamente la protección de dicha función, al señalar que la función publicitaria de la marca puede verse afectada cuando por la forma en que un comerciante utiliza la misma en un anuncio, perjudica la imagen de lujo y prestigio de dicha marca¹³⁷.

¹³⁴ FERNÁNDEZ-NÓVOA C., “Las funciones de la marca”, en ADI, 1978, Volumen 5, pp. 33-65 (especialmente 48 y ss.)

¹³⁵ Artículo 9.2.d) del RMC.

¹³⁶ Como por ejemplo, el uso de la marca en determinada publicidad que no esté a la altura ni del prestigio ni de los usos publicitarios de la marca en cuestión.

¹³⁷ En este sentido la sentencia recaída en el asunto C-337/95 – *Parfums Christian Dior v. Evora BV*, 1998, el considerando 45, que dice “[...] el comerciante no debe actuar de modo desleal respecto a los intereses legítimos del titular de la marca. Debe, pues, esforzarse por evitar que su publicidad afecte al valor de la marca, perjudicando el aura y la imagen de prestigio de los productos que de que se trata, así como la sensación de lujo que emana de ellos. En este sentido. vid. ILANAH SIMON, “How does “Essential Function” doctrine drives european trade mark law? – What is the essential function of a Trade Mark?”, en *IIC*, 2005, Revista 4, pp. 401 y ss (principalmente 419).

CAPÍTULO SEGUNDO

EL DEBILITAMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE UNIDAD Y AUTONOMÍA DE LA MARCA COMUNITARIA

I.- CONSIDERACIONES PREVIAS

Como es sabido, el Sistema de la marca comunitaria, se basa en una serie de principios los cuales representan los objetivos perseguidos por el legislador comunitario e impregnan su régimen jurídico.

La enumeración de estos principios dependerá del criterio que se utilice para catalogarlos. Así, optando por un criterio restrictivo la doctrina¹³⁸ viene destacando que son el (i) Principio de Unidad de la marca comunitaria, el (ii) Principio de Autonomía de la marca comunitaria, el (iii) Principio de Coexistencia entre la marca comunitaria y las Marcas Nacionales, y el (iv) Principio de Permeabilidad entre la marca comunitaria y la Marca Nacional.

Por otro lado, haciendo uso de un criterio menos restrictivo la doctrina¹³⁹ también señala el (v) Principio de Libre Transmisibilidad de la marca comunitaria¹⁴⁰, y el (vi) Principio de Inscripción Registral de la marca comunitaria¹⁴¹.

En relación con todos estos principios, dos guardan una especial y relevante importancia en relación con el objeto de la presente memoria doctoral: el Principio de Unidad de la marca comunitaria y el Principio de Autonomía de la marca comunitaria.

La observancia de dichos principios en las normas jurídicas contenidas en el Reglamento de la marca comunitaria representaría el respeto de dos de los

¹³⁸ FERNÁNDEZ-NÓVOA C., “Los principios informadores de la marca comunitaria”, en *ADI*, 1994-1995, Tomo XVI, p. 23.; idem., *El Sistema Comunitario...*, op.cit., p. 34-39.

¹³⁹ En este sentido, HACKBARTH R., *Grundfragen des Benutzungszwangs in Gemeinschaftsmarkenrecht*, Carl Heymans Verlag KG, Köln, 1993, p. 20-29.

¹⁴⁰ “*Freie Übertragbarkeit der Gemeinschaftsmarke*”.

¹⁴¹ “*Eintragungsprinzip*”. BEIER F.K., “Entwicklung und Grundzüge des europäischen Markenrechts”, en *Europarecht (EuR)*, Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, 1982, Vol. I, p. 30 -47 (especialmente 39-41).

objetivos básicos perseguidos durante el largo proceso de gestación de dicho sistema: que la marca comunitaria produjera los mismos efectos en todo el territorio de la Unión Europea y que fuese independiente respecto de los derechos nacionales.

Efectivamente, si lo que se pretendía era la superación del principio territorial que hasta ese momento existía en relación con las normativas de marcas de cada país, dicha superación debía conseguirse, no solo creando un nuevo derecho de propiedad industrial que fuera válido para todo el territorio de la Unión Europea, sino también logrando que dicha marca comunitaria produjera los mismos efectos y respondiera tan solo a sus propias normas jurídicas.

No obstante, y como analizaremos en el presente capítulo, si bien dichos principios fueron objeto de algunas excepciones en los trabajos preparatorios del Reglamento, en el texto final del mismo fueron definitivamente debilitados, de manera que, en nuestra opinión, tan solo benévolamente podríamos afirmar que el sistema se encuentre firmemente basado en los mismos.

II. EL PRINCIPIO DE UNIDAD DE LA MARCA COMUNITARIA

1. El Principio de Unidad en los trabajos preparatorios del Reglamento

El Principio de Unidad de la marca comunitaria fue enunciado expresamente por vez primera en el Anteproyecto de Convenio sobre el Derecho europeo de Marcas, el cual en su apartado 2 del artículo 2, establecía que *“las marcas comunitarias tienen un carácter unitario y autónomo”*.

En idéntico sentido se pronunciaba el Memorándum de 1976, el cual, en su considerando 54, establecía que *“para lograr los objetivos de la Comunidad, el nuevo sistema de marcas debe basarse en el carácter unitario y autónomo de la marca comunitaria [...]”*, añadiendo en el considerando 60 que estos principios deben ser *“[...] completamente mantenidos”*.

Igualmente, la Propuesta de Reglamento de 1980, en el apartado 2 del artículo 1, se hizo eco de los mismos, al señalar que *“una marca comunitaria provocará los mismos efectos dentro de la Comunidad. Ésta será registrada como marca comunitaria para toda la Comunidad; no podrá ser transferida o cedida [...] salvo*

para toda la Comunidad”, si bien por primera vez reconoce la posibilidad de pueda existir una única excepción a ese principio: la existencia de derechos previos de carácter local¹⁴².

2. El Principio de Unidad en el Reglamento

Siguiendo la línea marcada por la Propuesta de Reglamento de 1980, el Reglamento de marca comunitaria incluyó el Principio de Unidad como una de las piedras angulares de todo el Sistema de la marca comunitaria.

En este sentido, el segundo considerando del Reglamento de marca comunitaria afirma categóricamente:

“(...) para lograr los objetivos comunitarios mencionados resulta necesaria una acción de la Comunidad; que esta acción consiste en el establecimiento de un régimen comunitario para las marcas que confiera a las empresas el derecho de adquirir, de acuerdo con un procedimiento único, marcas comunitarias que gocen de una protección uniforme y que produzcan sus efectos en todo el territorio de la Comunidad; que el principio de unicidad de la marca comunitaria así expresado se aplica, salvo disposición en contrario del presente Reglamento”.

Dicho objetivo del legislador comunitario se materializa en el cuerpo normativo del Reglamento a través del apartado 2 del artículo 1, el cual señala:

“La marca comunitaria tendrá carácter unitario. Salvo disposición contraria del presente Reglamento, producirá los mismos efectos en el conjunto de la Comunidad: sólo podrá ser registrada, cedida, ser objeto de renuncia, de resolución de caducidad o de nulidad, y prohibirse su uso, para el conjunto de la Comunidad”.

Igualmente, el apartado 1 del artículo 14, señala:

“Los efectos de la marca comunitaria se determinarán exclusivamente por las disposiciones del presente Reglamento”.

Así, atendiendo al contenido del Reglamento sobre dicho principio, podemos destacar una una serie de consecuencias jurídicas que se desprenden del mismo:

a) En primer lugar, que la marca comunitaria solo podrá ser solicitada y concedida para todo el territorio de la Comunidad, lo que la doctrina alemana ha venido en

¹⁴² En este sentido, en la explicación del apartado 2 del artículo 1 (“Community trade marks”) de la Propuesta, se sostiene que “la única excepción a la naturaleza unitaria de la marca comunitaria es el artículo 45”. A su vez el artículo 45 (“Prior rights subsisting in particular localities”) confirma que “el párrafo 1 del artículo contiene una excepción al principio establecido en el artículo 1.2 concerniente al efecto unitario de la marca comunitaria”.

definir como *“das Einheitlichkeitsprinzip läßt sich auch als “Alles-oder-nichts-Prinzip” charakterisieren. Der Schutz der Gemeinschaftsmarke wird nur für “alles oder nichos” gewährt”*¹⁴³.

b) En segundo lugar, que la marca comunitaria una vez que haya sido concedida, sólo podrá ser cedida, renunciada, caducada o anulada para todo el territorio de la Comunidad.

c) En tercer lugar, la marca comunitaria debe producir los mismos efectos en todo el territorio de la Unión Europea *“salvo disposición contraria del presente Reglamento”*.

3. El debilitamiento del Principio de Unidad: *“the holes in the cheese”*

Si bien como hemos señalado, el respeto del principio de unidad de la marca comunitaria resulta de absoluta trascendencia para conseguir los objetivos perseguidos por el legislador comunitario, existen una serie de situaciones cuyo alcance supera al de las meras excepciones, en las que se produce un debilitamiento de dicho principio¹⁴⁴.

Así, por un lado, el Reglamento incluye en su articulado una serie de normas jurídicas que infringen dicho principio de unidad, y que la doctrina ha denominado *“the holes in the cheese”*¹⁴⁵. Estos *“holes in the cheese”* se producen al limitar los efectos de la marca comunitaria en determinadas situaciones, ya sea porque los derechos que se derivan de la marca comunitaria no podrán ser ejercidos en determinados territorios locales¹⁴⁶ o Estados miembros¹⁴⁷, o ya sea porque el propietario de una marca comunitaria tendrá que permitir, en determinadas

¹⁴³ “El Principio de unidad puede ser caracterizado como un principio de todo o nada. La protección de la marca comunitaria será concedida para “todo o nada”. HACKBARTH R., *Grundfragen des...*, op.cit., p. 21-22.

¹⁴⁴ En opinión del profesor FERNÁNDEZ-NÓVOA, se tratan de excepciones aisladas que simplemente se limitan a relativizar sensiblemente este principio. Vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *El Sistema Comunitario...*, op.cit., p. 36. No obstante en nuestra opinión, tanto por el número de estas como por la importancia de las mismas, no podemos considerarlas como meras excepciones, sino como verdaderas violaciones del principio de unidad de la marca comunitaria.

¹⁴⁵ GEVERS, F., “10 Years CTM – 10 Proposals for Improvements”, en *Harmonisierung des Markenrechts*, Festschrift für Alexander von Mühlendahl, Carl Heymanns Verlag, Köln, Berlin, München, 2005.

¹⁴⁶ Artículo 107 RMC.

¹⁴⁷ Artículo 106 y 159.bis RMC.

ocasiones, la coexistencia de su signo registrado con otros derechos prioritarios, así como permitir el libre uso de su marca en ciertos Estados miembros.

Por otro lado, porque la aplicación Derecho nacional de los Estados miembros en relación con el alcance y contenido del derecho exclusivo de la marca comunitaria, así como respecto a las acciones por infracción, provocará que la marca comunitaria pueda no producir los mismos efectos en el conjunto del territorio de la UE.

Analizaremos a continuación todas estas desavenencias del principio de unidad.

3.1. Por la prohibición de uso de la marca comunitaria en el territorio donde exista un derecho anterior de alcance local en virtud de la norma contenida en el artículo 111 del Reglamento

El artículo 111 del RMC establece que *“el titular de un derecho anterior de alcance local, podrá oponerse al uso de la marca comunitaria en el territorio en el que ese derecho esté protegido, en la medida en que lo permita el derecho del Estado miembro de que se trate”*.

La hipótesis planteada por el Reglamento es que en una zona determinada (cuyas dimensiones han de ser inferiores al territorio de un Estado miembro), prevalezca sobre la marca comunitaria un signo distintivo anterior de alcance local, en cuyo caso, el titular de la marca comunitaria no podrá utilizar su marca en el territorio donde el signo en cuestión alcance su protección.

En este sentido, ya en la Propuesta de Reglamento de 1980, en el comentario al artículo 45 *“Derechos prioritarios subsistentes en determinadas localidades”*, justificaba la inclusión de dicha excepción porque su influencia sobre el principio de unidad de la marca comunitaria sería limitado, y porque de otra manera, la concesión de una marca comunitaria sería considerablemente más complicado si al propietario de tales derechos estuviera legitimado para solicitar la nulidad de la marca comunitaria.

En cualquier caso, la norma contenida en este artículo representa inequívocamente una anomalía¹⁴⁸ y excepción tanto al principio de unidad, en cuanto que los efectos de la marca no serán uniformes en todo el territorio, como al principio de autonomía, pues como veremos resultará necesario aplicar el Derecho nacional de los Estados miembros para la correcta determinación del alcance del derecho anterior de carácter local.

De esta manera, y como consecuencia de la aplicación del Derecho nacional de los Estados miembros sobre derechos anteriores de carácter local, podrán existir determinadas zonas del territorio de la UE donde la marca comunitaria deje de producir sus efectos, infringiéndose así el principio de unidad de la marca comunitaria.

3.1.1. Signos distintivos nacionales anteriores de alcance local

El Reglamento de la marca comunitaria reconoce la coexistencia y equiparación entre las marcas comunitarias y las marcas nacionales¹⁴⁹, otorgando así cierta trascendencia comunitaria a las marcas nacionales y a signos distintivos utilizados en el tráfico económico de un Estado miembro. Dicha equiparación se manifiesta principalmente en la posibilidad de que el titular de una marca nacional prioritaria o de un signo distintivo que no tenga un alcance meramente local¹⁵⁰, se encuentre legitimado tanto, para oponerse a la solicitud de una marca comunitaria posterior, como para pedir la nulidad de la marca comunitaria ya registrada cuando exista riesgo de confusión (o de asociación) entre la marca comunitaria y la marca o signo distintivo nacional prioritario.

Sin embargo, lo anteriormente señalado no implica que el Reglamento de marca comunitaria no conceda protección a los signos distintivos nacionales de carácter local. Como ya hemos señalado, el artículo 111 del Reglamento otorga al titular de dicho signo distintivo anterior un *ius prohibendi*, en virtud del cual el titular de dicho derecho podrá oponerse al uso de la marca comunitaria en el territorio en el

¹⁴⁸ En este sentido se manifiesta el profesor FERNÁNDEZ-NÓVOA C., “Los Principios informadores de la marca comunitaria”, en *ADI*, op.cit., p. 25.

¹⁴⁹ El denominado Principio de coexistencia de la marca comunitaria con las Marcas Nacionales. En este sentido vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA C., “Los principios informadores...”, *op.cit.*, p. 28-29.

¹⁵⁰ En este sentido, en el derecho español, el profesor OTERO LASTRES, manifiesta que serán básicamente el nombre comercial, un rótulo comercial que sea usado en la totalidad o buena parte del territorio español, y una denominación de origen. Vid. OTERO LASTRES J.M., “Motivos de denegación relativos”, en *Comentarios a los Reglamentos...*, op.cit., p. 120-121.

que este derecho se encuentre protegido, de acuerdo con el Derecho nacional de Estado miembro en el que se proteja dicho signo.

Así, si bien el legislador comunitario no ha excluido la protección de este tipo de signos, si ha reducido considerablemente la misma, otorgándoles un *ius prohibendi* que (i) se encuentra limitado exclusivamente al ámbito territorial del derecho único de alcance local, y el cual (ii) no se encuentra garantizado por el propio Reglamento, sino que su protección habrá que buscarla a través del Derecho nacional que lo regule.

Por tanto, para poder determinar la protección que ostentan dichos signos, debe examinarse el alcance del concepto “derecho de alcance local”, y cuando se considerará que es “anterior”.

En este sentido debemos comenzar señalando que para determinar la existencia de los “derechos de alcance local”, habrá que examinar el Derecho nacional¹⁵¹ de cada Estado miembro¹⁵², operación que resultará de por sí de gran complejidad, todo ello sin olvidar que para determinar el alcance del *ius prohibendi* de dicho signo deberá recurrirse nuevamente al Derecho nacional.

Así por ejemplo, y como a continuación expondremos, desde el punto de vista del derecho español, cuando nos referimos a “*signos distintivos de alcance meramente local*”, hacemos referencia fundamentalmente al signo denominado tradicionalmente como “rótulo de establecimiento”¹⁵³, cuya principal característica es precisamente su limitado alcance local, entendido en el sentido de un ámbito territorial que comprende tan sólo una parte del territorio de un Estado miembro¹⁵⁴.

¹⁵¹ No solo a la Ley de Marcas, sino también a otras normas internas que frecuentemente se encargarán de proteger estos derechos.

¹⁵² Lo que, como apuntamos, supone un debilitamiento del principio de autonomía de la marca comunitaria.

¹⁵³ En este sentido se manifiesta FERNÁNDEZ-NÓVOA C., “*El sistema Comunitario*”, op.cit., p. 410., *Van der Kooij P.A.C.E., The Community Trade Mark Regulation. An Article by Article Guide*, Sweet & Maxwell, London, 2000, p. 175, marginal 11-011.

¹⁵⁴ En este sentido se manifiesta el profesor OTERO LASTRES al definir el “alcance del ámbito únicamente local” en relación con los signos “obstaculizantes” del registro de la marca comunitaria a los que se refiere el art. 8.4 del Rto. 40/94. Dicho autor señala que entre los signos de alcance no únicamente local en virtud de los cuales podrá denegarse el registro de la marca solicitada, se encuentran el nombre comercial, el rótulo de establecimiento que se extienda a todo o buena parte del territorio español y las denominaciones de origen. Vid. OTERO LASTRES J.M., “Motivos de denegación relativos” en *Comentarios a los Reglamentos...*, op.cit., p.120-121.

Además, una vez localizado el derecho de alcance local, el alcance del *ius prohibendi* de dicho signo vendrá determinado por las normas nacionales del Estado miembro en el que venga usándose o esté registrado el correspondiente signo anterior, por lo que como única consecuencia de la aplicación de un Derecho nacional los efectos de la marca comunitaria podrán quedar limitados dentro de la Unión Europea¹⁵⁵.

Respecto a la consideración de cuando dichos signos nacionales de alcance local constituyen derechos "anteriores" conforme a lo regulado en el artículo 111, debe indicarse que serán anteriores todos aquellos signos que (i) existan con anterioridad a la fecha de presentación (o que se tenga por presentada) de la solicitud de la marca comunitaria; así como aquellos que (ii) sean anteriores a la fecha de prioridad de la marca comunitaria según lo establecido en los artículos 30 a 33 del Reglamento de la marca comunitaria, y aquellos que (iii) sean anteriores al período de antigüedad reivindicado en la solicitud de la marca comunitaria de acuerdo con los artículos 34 y 35 del Reglamento.

No obstante lo anterior, no siempre resultará fácil determinar la "fecha" del nacimiento del derecho de alcance local, puesto que no en todos los casos existirá un registro al que acudir, por lo que para la determinación de la fecha existirán dos posibilidades dependiendo del ordenamiento nacional frente al que nos encontremos¹⁵⁶:

a) En el caso de que el derecho de alcance local haya accedido (porque las normas nacionales así lo requieran para su reconocimiento) a un registro, se considerará la fecha en que dicho ordenamiento nacional declare el nacimiento del derecho, que a priori podrá ser: (i) la de la presentación de la solicitud del registro; o (ii) la fecha en la que produce efectivamente el registro, o (iii) la de publicación del registro.

b) En el caso de que el derecho de alcance local exista por su mero uso, sin necesidad de inscripción en ningún registro, se considerará la fecha en que dicho ordenamiento nacional declare el nacimiento del derecho, que a priori será la fecha

¹⁵⁵ Ya sea en una parte o en todo el territorio del Estado miembro que reconozca el derecho local, dependiendo del alcance de la protección que dicho derecho otorgue a dicho signo. En este sentido, Vid. VAN DE KOOIJ P.A.C.E., *The Community Trade Mark...*, op.cit., p. 175.

¹⁵⁶ En este sentido, vid. RUIZ PERIS J.I., "Derechos Anteriores de Alcance Local", en *Comentarios a los Reglamentos...*, op.cit., p. 867-868.

en la que el signo ha sido usado de manera efectiva y real por primera vez, resultando en estos casos de cierta complejidad la determinación de la fecha.

3.1.2. Alcance y contenido del *ius prohibendi* otorgado al titular de un derecho anterior de alcance local

Como hemos señalado, el *ius prohibendi* limitado que ostenta el titular de un derecho anterior de alcance local frente a una marca comunitaria se limita únicamente a la posibilidad de oponerse al uso¹⁵⁷ de una marca comunitaria en el territorio¹⁵⁸ donde ese derecho local se encuentre protegido, de manera que fuera de dicho territorio el titular de la marca comunitaria podrá continuar haciendo uso de la misma para los productos o servicios que designe.

En relación con el alcance de dicha prohibición de uso surge la incógnita de si la misma incluye la prohibición de uso del signo en la publicidad. En este sentido debemos señalar que, efectivamente, dicha prohibición debe implicar que el titular de la marca comunitaria no pueda hacer uso de la misma en aquella publicidad que tenga repercusión en el territorio donde dicho signo de alcance local extienda su protección.

No obstante, la cuestión que se suscitara será si el titular de la marca comunitaria, cuyo derecho se encuentre limitado por la existencia de un signo de alcance local, podrá hacer uso de su marca en determinada publicidad que tenga un alcance nacional o internacional (como televisión, radio o prensa).

En nuestra opinión, la respuesta a dicha cuestión deberá buscarse en el alcance que dicha publicidad produzca en el territorio donde el signo local se encuentre protegido.

¹⁵⁷ Sin que pueda en ningún caso ser utilizado para presentar una oposición o una nulidad a una marca comunitaria, salvo en el caso de encontrarnos ante un derecho anterior de carácter local que sea utilizado en una pluralidad de términos municipales (p. ej. Una cadena hotelera, un restaurante, un supermercado, etc.), de manera que el carácter local del signo desaparecería, de manera que el titular de los mismos, si bien podría ejercitar el derecho de oposición (art. 8.4 RMC) o solicitar la nulidad de la marca comunitaria inscrita (art. 52.1 RMC), no podría hacer valer la norma contenida en el artículo 107 del RMC. En este sentido, vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA C., *El Sistema Comunitario...*, op.cit., p. 411; OTERO LASTRES J.M., “Motivos de denegación relativos” en *Comentarios a los Reglamentos...*, op.cit., p.120.

¹⁵⁸ El alcance del mismo dependerá del Derecho nacional que regule la protección del signo de alcance local en cuestión.

Así, si la publicidad que se realice alcanza dicho territorio, deberá prohibirse al titular de la marca comunitaria el ejercicio de la misma¹⁵⁹, puesto que constituiría una infracción del ya de por sí limitado *ius prohibendi* del que goza el titular del derecho anterior de carácter local, constituyendo dicha prohibición una evidente ruptura del principio de unidad de la marca comunitaria, puesto que se estaría limitando el uso publicitario de la misma (función primordial y básica en la actualidad de todo derecho de exclusiva marcario) normalmente en todo el territorio nacional donde exista el derecho de carácter local, por lo que los efectos que la marca comunicaría producirán no serán uniformes.

Respecto al contenido del derecho de alcance local, debemos señalar que éste será tutelado por el conjunto normativo Derecho nacional de cada Estado miembro, lo cual podrá incluir no solo la Ley de Marcas sino también determinadas normas sobre competencia desleal, por lo que el contenido de la protección resultará impredecible sin atender a las normativas de cada Estado miembro, y sin que en ningún caso podamos presuponer qué relación debe existir entre la marca comunitaria y el derecho anterior de carácter local para que nazca el *ius prohibendi*¹⁶⁰ del derecho de alcance local.

3.1.3. Prescripción de la oponibilidad del derecho anterior de alcance local frente al titular de una marca comunitaria

El apartado 2 del artículo 111 regula una limitación al *ius prohibendi* reconocido al titular de un derecho local de alcance local¹⁶¹, al establecer que el titular del derecho anterior de alcance local no podrá oponerse al uso de la marca comunitaria en el territorio en el que ese derecho esté protegido cuando “[...] el titular del derecho anterior hubiese tolerado, teniendo conocimiento de ello, el uso de la marca comunitaria en el territorio donde ese derecho esté protegido, durante cinco años consecutivos, a no ser que la presentación de la solicitud de la marca comunitaria se hubiere efectuado de mala fe”.

¹⁵⁹ Para evitar dicha prohibición, el titular de la marca comunitaria, en los casos que sea posible, deberá realizar la publicidad en ediciones separadas para diferentes regiones, excluyendo así el área geográfica donde el derecho de alcance local se encuentre protegido.

¹⁶⁰ Para saber si para el nacimiento del *ius prohibendi* es necesario la doble identidad de los productos o servicios identificados por la marca comunitaria y el rótulo de establecimiento, o si por el contrario bastará el mero riesgo de confusión o asociación entre el rótulo de establecimiento y la marca comunitaria, sin importar los productos o servicios que estos designan.

¹⁶¹ Similar a la norma contenida en el artículo 54 del RMC respecto a la marca comunitaria sobre la caducidad por tolerancia.

A la vista de dicho apartado, tres resultan por tanto los requisitos para que opere dicha prescripción por tolerancia:

En primer lugar, debe existir un uso de la marca comunitaria en el territorio donde el derecho anterior de alcance local goce de protección, ya sea por parte del titular o por parte de un tercero autorizado, normalmente un licenciatario.

En segundo lugar, el titular del derecho anterior debe tener conocimiento del uso de la marca comunitaria en el territorio donde su derecho goza de protección, y debe haberlo tolerado, lo cual implica que el titular se mantiene inactivo, sin realizar ninguna reclamación, ya sea judicial o extrajudicial, contra al titular de la marca comunitaria.

Por último, el titular del derecho anterior debe haber tolerado el uso de la marca comunitaria, en el territorio donde su derecho goza de protección, durante un período de cinco años consecutivos, plazo que empezará a contar desde el momento en que el titular del derecho anterior local tuvo conocimiento¹⁶² del uso de la marca comunitaria.

Así, cuando dichos requisitos se cumplan, los efectos del *ius prohibendi* del titular del derecho anterior de alcance local se debilitarán, de manera que no alcanzarán al titular de la marca comunitaria, al mismo tiempo que la posición del titular de la marca comunitaria se verá fortalecida puesto que el titular del derecho anterior no podrá ejercitar su *ius prohibendi*.

No obstante lo anterior, en esta situación, y según lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 111, el titular de la marca comunitaria no podrá oponerse al uso del derecho anterior de alcance local, incluso a pesar de que ese derecho anterior no puede ya ser alegado contra ella, de manera que tanto el derecho anterior de alcance local, como el titular de la marca comunitaria podrán hacer uso del signo en cuestión en el mismo territorio, coexistiendo ambos de manera pacífica¹⁶³.

¹⁶² En este sentido, FERNÁNDEZ-NÓVOA C., *El Sistema de ...*, op.cit., p. 412, señala que el conocimiento puede ser efectivo o meramente presunto.

¹⁶³ En este sentido, apréciase como dicha posibilidad trunca la función originaria de la marca de indicación del origen empresarial, al permitir la coexistencia de ambos derechos exclusivos en un mismo territorio.

3.1.4. Vía de ejercicio del *ius prohibendi* del derecho anterior de carácter local

Las vías para poder oponerse al uso de la marca comunitaria por el titular del derecho de alcance local, dependerán, nuevamente, del Derecho nacional que reconozca dicho derecho, de manera que cualquier aspecto relacionado con el procedimiento, la competencia territorial y objetiva y las acciones ejercitables, serán las establecidas en cada ordenamiento nacional para prohibir la utilización de la marca nacional en el territorio en el que signo de alcance local esté protegido.

En el caso de España, como veremos, será la acción de cesación, en el caso de encontrarnos ante un rótulo de establecimiento¹⁶⁴ registrado o que haya estado registrado, al resultar aplicable la regulación contenida en la Ley de Marcas; o las acciones contempladas en el artículo 18 de la LCD, en el caso de encontrarnos con un rótulo de establecimiento, que haya sido simplemente usado sin llegar a ser registrado, o cuando la protección registral haya expirado.

3.1.5. Derecho anterior de carácter local en España: La protección de los rótulos de establecimiento

En principio, por lo que respecta al derecho español, por otros "signos distintivos de alcance meramente local" cabría entender el "rótulo de establecimiento"¹⁶⁵, puesto que precisamente una de sus características principales es su limitado alcance local, entendido en el sentido de un ámbito territorial que comprende tan sólo una parte del territorio de un Estado miembro.

El rótulo de establecimiento puede ser definido como un signo distintivo que sirve para diferenciar en el tráfico el establecimiento de un empresario del de otros destinados a actividades similares¹⁶⁶, y cuyo objeto, por tanto, es identificar localmente un establecimiento comercial abierto al público, independientemente de la actividad a la que se destine.

¹⁶⁴ Derecho de alcance local en España.

¹⁶⁵ En este sentido se manifiesta FERNÁNDEZ-NÓVOA C., "*El sistema Comunitario*", op.cit., p. 410., *Van der Kooij P.A.C.E., The Community Trade Mark Regulation. An Article by Article Guide*, Sweet & Maxwell, London, 2000, p. 175, marginal 11-011.

¹⁶⁶ Artículo 82 Ley 32/1988. Su regulación se contenía en el artículo 82 y ss. de la Ley 32/1988 y en los artículos 27 y ss. del RD 645/1990, de 18 de mayo.

La protección registral del rótulo de establecimiento, regulada bajo la vigencia de la antigua Ley de Marcas¹⁶⁷, resultó finalmente suprimida en la vigente Ley 17/2001 de marcas.

La razón esgrimida por el legislador para suprimir el carácter registral de los rótulos de establecimiento no es otra sino la de alinearse con los sistemas del entorno político y económico¹⁶⁸. No obstante lo anterior, esta no fue la única razón, puesto que sobre el legislador nacional influyó de manera decisiva la Sentencia del Tribunal Constitucional 103/1999, de 3 de junio, la cual declaró inconstitucional el párrafo segundo del artículo 85 de la Ley de Marcas 32/1988, al estimar que si bien la regulación sustantiva de los rótulos de establecimiento, al ser legislación sobre propiedad industrial, competía al Estado, todo lo relacionado con su tramitación y concesión correspondía a las Comunidades Autónomas¹⁶⁹. Dicha declaración supondría, a la postre, la sentencia de muerte para la figura registral de los rótulos de establecimiento, siendo suprimida en la Ley de Marcas promulgada solo dos años más tarde.

A pesar de lo anterior, la vigente Ley de Marcas ha fijado minuciosamente en sus Disposiciones Transitorias tercera y cuarta el nuevo modo de protección de los rótulos de establecimiento delegando la protección de los mismos en las normas comunes de competencia desleal o en el posible registro de una marca o nombre comercial¹⁷⁰.

3.1.5.1. Protección de los rótulos de establecimiento a través de las normas contenidas en la Ley de Marcas

¹⁶⁷ Ley 32/1988, de marcas.

¹⁶⁸ Exposición de motivos, Ley 17/2001.

¹⁶⁹ El Tribunal Constitucional no consideró el argumento de que el rótulo desplegaba una eficacia nacional, al poder impedir el registro de una marca, y supraterritorial, al poderse solicitar un mismo rótulo para diferentes ciudades de diferentes Comunidades Autónomas, sino que se concentró en la circunstancia de que la protección del mismo era exclusivamente local. Así, ante la posibilidad de diecisiete registros autonómicos de rótulos de establecimiento, y sobre todo, la eventualidad de que las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus competencias aprobaran normas distintas sobre esta materia, lo cual ocasionaría un caos administrativo, llevó al legislador nacional a decidirse a suprimir dicha institución.

¹⁷⁰ Esta solución, si bien puede ser útil para aquellos rótulos de establecimientos que sean utilizados en todo o en parte del territorio nacional, no lo será para los rótulos utilizados tradicionalmente en un cierto ámbito local, principalmente, porque como señala LOBATO, difícilmente el uso local de la nueva marca o nombre comercial, como hasta ese momento venía siendo utilizado el rótulo de establecimiento, podrá servir para satisfacer la carga de uso de la marca y el nombre comercial, motivo por el cual estarán estos abocados a la caducidad por falta de uso efectivo. Vid. LOBATO M., *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*, Civitas, Madrid, 2007, p. 1192-1204.

Tomando en consideración el apartado primero de la Disposición Transitoria Tercera, los rótulos de establecimiento se registrarán por las normas contenidas en la Ley de Marcas mientras dure su vigencia registral.

Así, en relación con la vigencia registral debe señalarse, en primer lugar, que dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de la Ley de Marcas¹⁷¹, los rótulos de establecimiento pudieron ser renovados por un período de 7 años a contar desde la entrada en vigor de la Ley de Marcas, por lo que en España podrán existir rótulos de establecimiento registrados al menos hasta el 31 de julio de 2009.

Por otro lado, en segundo lugar, los rótulos de establecimiento que estuvieran concedidos en el momento de promulgarse esta ley, al igual que los rótulos de establecimiento que hubieran sido solicitados antes de la entrada en vigor de la Ley 17/2001, pero que no hubieran sido concedidos hasta un momento posterior de su entrada en vigor, subsistirán hasta el término de su vida legal, que podrá ser diez años si fueron solicitados, concedidos o renovados bajo la Ley 32/1988, o veinte años si lo fueron bajo el Estatuto de la Propiedad Industrial (EPI). Por tanto, podremos encontrarnos rótulos de establecimiento que habiendo sido solicitados antes de la entrada en vigor de la Ley 17/2001, hubieran sido concedidos posteriormente a su entrada en vigor por un período de diez años, de manera que podría ocurrir que un rótulo solicitado el 30 de julio de 2002¹⁷², y concedido unos meses más tarde¹⁷³, mantendría su vigencia hasta el 30 de julio de 2012, fecha tope en la que podrán existir en España rótulos de establecimiento registrados¹⁷⁴.

Por tanto, en ambos casos, en los que los rótulos de establecimiento se encuentren debidamente registrados, podrán oponerse dichos signos al uso de la marca comunitaria en el territorio para el cual se encuentren registrados, conforme a lo regulado en la Disposición Transitoria primera del Reglamento para la Ejecución de

¹⁷¹ La Ley de Marcas entró en vigor, a los efectos que aquí nos interesan, según la Disposición Final Tercera, el 31 de julio de 2002.

¹⁷² Cuando todavía no había entrado en vigor la nueva Ley 17/2001 de marcas.

¹⁷³ Ya bajo la vigencia de la nueva Ley 17/2001.

¹⁷⁴ Igualmente GÓMEZ MONTERO J.: *Régimen transitorio de los Rótulos de Establecimiento*, Seminario sobre la nueva Ley de Marcas, Oficina Española de Patentes y Marcas, Escuela de Organización Industrial, 17-18 de diciembre 2001 (inédito), sostiene otro supuesto que puede incluirse dentro de lo regulado en la letra b) del apartado 2, de la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 17/2001, indicando que en el caso de rótulos vigentes, y cuya renovación se solicite antes de la entrada en vigor de la Ley de Marcas de 2001, y que la misma se conceda con posterioridad, se estima que se considerará vigente por un período de diez años a partir de la fecha de la solicitud. Citado por ZUBIRRI DE SALINAS M., "Comentario a la Disposición Transitoria Tercera del Régimen transitorio de los rótulos de establecimiento registrados", en *Comentarios a la Ley de Marcas*, op.cit., p. 1299-1311 (especialmente 1306).

la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas¹⁷⁵, la cual establece que “*mientras que dure la vigencia registral de los rótulos de establecimiento serán aplicables a los mismos las disposiciones del presente Reglamento, en todo aquello que no sea incompatible con su propia naturaleza o contrario al régimen transitorio previsto en la Ley 17/2001 [...]*”.

Así, el titular de un rótulo de establecimiento español podrá entablar las acciones pertinentes¹⁷⁶ para impedir que una solicitud o una marca comunitaria registrada confundible con el rótulo pueda ser utilizada en el término municipal para el cual se encuentra registrado y viene siendo utilizado.

Finalmente, y en adición a lo anterior, debe señalarse que el legislador nacional español ha querido conferir un régimen de protección adicional y de gran trascendencia a los rótulos de establecimiento que hayan sido registralmente cancelados¹⁷⁷, incluyendo una acción de prohibición de uso de una marca o nombre comercial registrados¹⁷⁸.

En efecto, el apartado primero de la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley 17/2001, de Marcas, señala que el titular o causahabiente de un rótulo de establecimiento que ha sido definitivamente cancelado (en virtud de las normas expuestas anteriormente) podrá oponerse al uso, en el territorio en el que ese derecho estuvo protegido, de una marca¹⁷⁹ o nombre comercial si fuera posterior e incompatible con un rótulo que fue anteriormente registrado. Se trata, por tanto, de un *ius prohibendi* limitado al ámbito territorial de protección del signo local, en

¹⁷⁵ Real Decreto 687/2002.

¹⁷⁶ En relación con dichas acciones debe señalarse que la Ley de Marcas 17/2001 carece de disposiciones al respecto. En este sentido, LOBATO sostiene que resultan de aplicación las normas específicas contenidas en los artículos 85 y 35 de la Ley 32/1988, de Marcas, al estimar que estas están en vigor y son aplicables dentro del régimen transitorio de la Ley de Marcas (Vid. LOBATO CARGÍA-MIJÁN, M., *Comentarios a la Ley...*, op.cit., p. 1135-1136 (comentarios a la Disposición Derogatoria Única) y p. 1124-1127 (comentarios a la Disposición Transitoria 3ª). No obstante, desde nuestro punto de vista, no parece posible aplicar dichas normas contenidas en la Ley 32/1988, puesto que ésta ha sido expresamente derogada a través de la Disposición Derogatoria Única de la Ley 17/2001, por lo que, debido al silencio del que adolece la mencionada Disposición Transitoria Tercera, y utilizando el mismo sistema de protección que empleaba la Ley 32/1988 para los rótulos de establecimiento, es facultar al titular de un rótulo de establecimiento registrado a ejercitar ante los tribunales nacionales competentes en materia de marcas, y en la medida en que no sean incompatibles con su propia naturaleza, las acciones por violación del derecho de marca contenidas en los artículos 40 y ss. de la Ley 17/2001, básicamente la acción de cesación de los actos que infringen su derecho lesionado (En este sentido se manifiesta DE LA FUENTE GARCIA, E., “El Rótulo de Establecimiento Mercantil y la nueva Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas”, en *El Consultor Inmobiliario*, Año 3, núm. 24, 2002, p. 18.).

¹⁷⁷ Adicionalmente, como veremos, a la protección conferida a estos a través de las normas de la Ley de Competencia Desleal.

¹⁷⁸ Posiblemente tomando como referencia el artículo 107 del RMC.

¹⁷⁹ Nacional o comunitaria.

virtud del cual, el derecho sobre el rótulo se ha cancelado registralmente, pero no ha caducado.

Dicho derecho a oponerse al uso, conforme al apartado cuarto de la misma Disposición Transitoria, se extinguirá, o bien a los veinte años de haber sido cancelado el registro¹⁸⁰, o bien si el rótulo de establecimiento dejara de ser usado por un plazo ininterrumpido de tres años¹⁸¹.

La trascendencia de dicha norma en relación con el Reglamento de la marca comunitaria resulta incuestionable, puesto que atendiendo a la misma será posible que el titular de un rótulo de establecimiento en España, cuyo registro ha caducado, pueda oponerse al uso de una marca comunitaria¹⁸², en determinados casos hasta julio del año 2022 o incluso en casos excepcionales hasta julio del año 2032.

3.1.5.2. Protección de los rótulos de establecimiento a través de las normas contenidas en la Ley de Competencia Desleal

Por otro lado, transcurrido el escalonado período de vigencia registral de los rótulos de establecimiento enunciado anteriormente, y alternativamente a la protección adicional conferida por un plazo de veinte años de los rótulos registralmente cancelados, la protección de dichos signos se realizará exclusivamente a través de las normas comunes de competencia desleal¹⁸³, conforme a lo dispuesto en la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal.

En este sentido, la Disposición Transitoria Tercera de la Ley de Marcas determina que a partir de la cancelación registral de los rótulos de establecimiento, estos pasarán a estar protegidos por las normas comunes de competencia desleal,

¹⁸⁰ No obstante, el apartado segundo de la misma Disposición Transitoria contempla la figura de la prescripción por tolerancia, con idénticos requisitos y régimen a los contemplados en el artículo 52.3 de la LM. En este sentido, el titular del rótulo no podrá ejercitar dicha acción si ha consentido, teniendo conocimiento de ello, el uso de una marca o nombre comercial en su término municipal, durante un período de cinco años consecutivos, a no ser que la solicitud de dichos signos se hubiese efectuado de mala fe.

¹⁸¹ Dicha Disposición Transitoria no contempla expresamente la posibilidad que dicha falta de uso se deba a causas justificadas, motivo por el cual no resultará de aplicación el artículo 52.3 de la LM, puesto que nos encontramos ante un supuesto excepcional para un derecho que previamente ha sido registralmente cancelado.

¹⁸² A través del ejercicio de la acción de cesación contemplada en el artículo 41 de la LM, limitada territorialmente al término municipal en el cual el rótulo estuvo registrado.

¹⁸³ Último párrafo del apartado 2, Disposición Transitoria tercera de la Ley 17/2001, de Marcas.

conforme a lo dispuesto en los artículos 6 (actos de confusión) y 12 (actos de explotación de la reputación ajena) de la Ley de Competencia Desleal¹⁸⁴.

No obstante lo anterior, debemos señalar que a pesar de que la Disposición Transitoria tercera se remite a los artículos 6 y 12 de la Ley de Competencia Desleal, esto no significa que en el caso de que encontramos ante otros tipos de conductas desleales no puedan estas ser encuadradas¹⁸⁵ dentro de la cláusula general comprendida en el artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal¹⁸⁶, en cuyo caso, el titular del derecho presuntamente infringido, podrá iniciar las acciones previstas en los artículos 18 y ss. de la Ley de Competencia Desleal.

3.1.6. Valoraciones finales

En vista de lo expuesto, pueden realizarse las siguientes valoraciones finales:

En un momento previo a la solicitud de una marca comunitaria no será posible realizar una búsqueda de derechos anteriores de carácter local, puesto que estos derechos anteriores podrán encontrarse o no registrados (dependiendo de la normativa nacional de cada Estado miembro), sin que exista ningún registro que agrupe los mismos y pueda ser consultado por el solicitante de una marca comunitaria.

Por tanto, a priori, el titular de una marca comunitaria no tendrá constancia de la existencia de dicho derecho anterior de alcance local hasta que su marca haya sido registrada, puesto que el titular de dicho signo tiene vetada la posibilidad de oponerse al registro de la marca comunitaria.

Dicha situación entendemos que puede perjudicar notablemente al solicitante de una marca comunitaria, el cual no podrá prever con anterioridad a su solicitud de

¹⁸⁴ La aplicación de las normas de competencia desleal en estos casos ya había sido propuesto por la doctrina, al considerar que los establecimientos abiertos al público donde se realizan operaciones comerciales, podrían ser protegidos registralmente a través de las marcas de servicios. Vid. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO A., *Apuntes de Derecho Mercantil*, Pamplona, 2001, p. 423 y 470-471; Igualmente existen una serie de sentencias que vienen manteniendo dicha posición. En este sentido, Vid. STS de 10 de febrero de 1986 (RJ 1986/519); STS de 29 de noviembre de 1991 (RJ 1991/8579); y STS 25 de noviembre de 1994 (RJ 1994/9162).

¹⁸⁵ En este sentido, vid. MASSAGUER J., *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, 1ª Edición, Madrid, 1999, p. 152-153; DE LA FUENTE GARCÍA, *op.cit.*, p. 19.

¹⁸⁶ Artículo 5: “*Se reputará desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe*”.

registro, la posible existencia de un derecho anterior de alcance local que le pueda impedir, una vez que la marca sea registrada, hacer un uso efectivo de su marca comunitaria en alguno o algunos territorios de la Unión Europea, lo cual podría hacerle plantearse la opción de continuar con su registro o paralizarlo.

Por otro lado, dichos derechos anteriores de carácter local no han sido incluidos en ninguna de las Directivas de armonización promulgadas hasta la actualidad, por lo que la regulación de los mismos, en relación con el alcance de su protección y contenido, podrá resultar absolutamente distinta en las normativas nacionales de cada Estado miembro, con las complicaciones que esto conllevará para el titular de la marca comunitaria, el cual ante la solicitud de cese en el uso de su marca comunitaria en un determinado territorio, deberá enfrentarse a un exhaustivo y muy complejo análisis de la normativa nacional en relación a la protección de los derechos anteriores de carácter local¹⁸⁷.

Por estos motivos, consideramos que podría valorarse una futura modificación del Reglamento de marca comunitaria, en el siguiente sentido:

a) Por un lado, que se facultara al titular de un derecho anterior de carácter local para poder presentar una oposición al registro de una marca comunitaria, la cual tendría únicamente efectos en el territorio de alcance de dicho derecho anterior, y podrá funcionar como aviso al solicitante de la existencia de una posible limitación territorial al uso de la marca comunitaria.

En este sentido, consideramos que es aconsejable que las posibles colisiones frente a terceros puedan ser invocadas desde que se tiene conocimiento de ellas, puesto que si bien podrán plantear problemas complejos, evitarán la existencia de problemas futuros en todo caso innecesarios.

b) Por otro lado, que se redujera el plazo de prescripción por caducidad a un período de uno o dos años¹⁸⁸, y en todo caso mucho menor que el de cinco años. Dicho plazo debe ser ajustado al alcance del *ius prohibendi* concedido al titular del

¹⁸⁷ Si ya hemos visto la complejidad de la regulación en la normativa de un solo país, en España, imaginemos la dificultad que acarrearía tener que acudir en un momento dado a varias legislaciones nacionales.

¹⁸⁸ Recordemos que en todo caso, el rótulo de establecimiento y la marca convivirán pacíficamente en dicho territorio.

derecho anterior de alcance local, el cual es mucho más limitado que el concedido a los titulares de otros signos¹⁸⁹.

De esta manera, reduciremos las posibilidades de que pueda ejercitarse una acción de cesación en el uso contra el titular de una marca comunitaria en un determinado territorio, reduciendo así la posibilidad de que el titular de un derecho anterior de carácter local pueda beneficiarse deslealmente del esfuerzo inversor realizado por el titular de la marca comunitaria durante un largo período de tiempo para dar a conocer sus productos o servicios.

3.2. Por la prohibición de uso de la marca comunitaria en un Estado miembro en virtud de la norma contenida en el artículo 110 del Reglamento

Como es sabido, uno de los principios informadores del Sistema de la marca comunitaria, es el de la coexistencia de ésta con las marcas y signos distintivos nacionales, para lo cual el Reglamento regula la posibilidad tanto de oponerse al registro de una marca comunitaria, como de solicitar la nulidad de ésta.

Así, por un lado, el artículo 8 del Reglamento *"Motivos de denegación relativos"*, regula los obstáculos que impiden el registro de una marca comunitaria. Dichos motivos se fundamentan exclusivamente en la existencia de marcas o signos distintivos anteriores¹⁹⁰, ya tengan alcance nacional o comunitario¹⁹¹. Así, el titular

¹⁸⁹ Marca, nombre comercial, etc.

¹⁹⁰ Es de destacar que entre los motivos de denegación relativos fijados por el legislador comunitario no se incluyan otros derechos anteriores de otra naturaleza, como por ejemplo, los derechos de la personalidad, como son el derecho al nombre o a la imagen, así como otros derechos de propiedad industrial o intelectual, como podría ser un derecho de autor. Estos derechos anteriores de otra naturaleza constituyen, sin embargo, una causa de nulidad relativa que pueden ser alegados no en la fase de registro sino en el procedimiento de nulidad de una marca comunitaria concedida. A este respecto, si bien el profesor FERNÁNDEZ-NÓVOA C., sostiene que la solución adoptada por el Reglamento de marca comunitaria es acertada, puesto que debido a la complejidad de dichos derechos anteriores, su examen se podrá efectuar con mayor sosiego en el procedimiento de nulidad de la marca, el profesor OTERO LASTRES cuya postura compartimos, sostiene que la posición del Reglamento en este sentido no es acertada, puesto que en cualquier sistema de marcas, es aconsejable que las colisiones con terceros puedan ser invocadas desde el inicio, esto es, desde el procedimiento de registro, puesto que a pesar de que puedan plantear problemas complejos, también evitarán otros en todo modo innecesarios, puesto que si el titular del derecho anterior infringido, puede comparecer en el procedimiento de concesión oponiéndose al registro, podrá evitar que entre el período comprendido entre la solicitud y concesión de la marca, hasta su posible anulación a través de un procedimiento de nulidad, la marca comunitaria sea utilizada, con el consiguiente perjuicio que puede ocasionarle. En todo caso, es favorable, tanto para la seguridad jurídica, como para los intereses del titular de los derechos infringidos concederle la posibilidad de oponerse al registro, antes que la de iniciar un procedimiento de nulidad ante la OAMI, o en reconvencción ante los TMC. FERNÁNDEZ-NÓVOA C., *El Sistema Comunitario...*, op.cit., p. 153-156;

de dichas marcas o signos, podrá interponer la pertinente oposición al registro de la marca comunitaria, la cual, en caso de prosperar, impedirá que la marca comunitaria sea finalmente concedida.

Igualmente, por otro lado, el artículo 53 del Reglamento “*Causas de nulidad relativas*”, regula los motivos por los que se podrá declarar nula la marca comunitaria, agrupándolos en dos categorías: por un lado, el apartado primero del artículo se refiere a los motivos de denegación relativos fijados por el artículo 8 del Reglamento; por otro, en el apartado segundo, figuran “otros derechos anteriores” los cuales tienen su origen en el ordenamiento nacional de los Estados miembros, y que el Reglamento enumera en una lista *numerus apertus*, citando por ejemplo, el derecho al nombre, el derecho a la imagen, un derecho de autor y un derecho de propiedad industrial¹⁹². Así, el titular de estos derechos podrá hacer uso de los mismos bien a través de la correspondiente solicitud de nulidad de la marca comunitaria, bien a través del ejercicio de una demanda reconvencional por violación de una marca comunitaria.

Pues bien, a pesar de la existencia de ambas acciones, el legislador comunitario ha otorgado a los derechos nacionales prioritarios otra posibilidad para obtener su efectiva protección. En este sentido, el apartado primero del artículo 110 del Reglamento señala que el titular de un Derecho nacional prioritario de los regulados por el artículo 8 y el apartado 2 del artículo 53, podrá ejercitar las acciones pertinentes en defensa de su derecho de exclusiva contra quien utilice una marca

OTERO LASTRES J.M., “Motivos de denegación relativos”, en *Comentarios a los sistemas...*, op.cit., p. 112-113.

¹⁹¹ En particular, una marca comunitaria anterior, una marca nacional anterior registrada, una marca internacional anterior que surta efectos en un Estado miembro de la Unión Europea, una marca anterior notoriamente conocida en un Estado miembro de la Unión Europea, ciertas marcas o signos distintivos anteriormente utilizados en un Estado miembro de la Unión, marcas preexistentes notoriamente conocidas y renombradas en la Comunidad o en un Estado miembro, y las marcas pertenecientes a un empresario que su representante infiel registró como marca comunitaria.

¹⁹² Entre los derechos de propiedad industrial, a nivel español, FERNÁNDEZ-NÓVOA C., considera que en un plano meramente conceptual puede referirse a determinados tipos de patentes, cuyo objeto consistiese en la forma o configuración de un producto, como por ejemplo un modelo de utilidad. No obstante, puesto que un modelo de utilidad es *per se* una “forma necesaria para obtener un resultado técnico”, en ningún caso puede constituir una marca porque incurriría en la prohibición absoluta del número ii) de la letra e) del artículo 7.1 del Reglamento de marca comunitaria. Igualmente señala que puede referirse a un diseño industrial, cuando la forma protegida por éste no tenga un carácter estéticamente funcional, en cuyo caso la marca comunitaria habrá podido acceder al registro, pues el diseño solo operará como causa de nulidad relativa (y que dejará de operar como tal cuando el titular del diseño haya concedido una autorización expresa con una licencia de uso del titular del diseño al titular de la marca). En este sentido vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA C., *El Sistema Comunitario...*, op.cit., p. 308-310. Igualmente otros autores afirman que se podría incluir dentro de estos derechos de propiedad industrial una variedad vegetal. En este sentido vid. VAN DER KOOIJ P.A.C.E., *The Community Trade Mark...*, op.cit., p. 105.

comunitaria posterior en el territorio del Estado para el que figura registrada la marca prioritaria.

Dicha opción que, si bien a priori reafirma el principio de equiparación de la marca nacional con la marca comunitaria¹⁹³, rompe en todo caso el importante principio de unidad de la misma, puesto que el titular de la marca nacional podrá ejercitar¹⁹⁴ las acciones previstas en la ley nacional del estado miembro donde la marca esté registrada, pudiendo lograr el cese del uso de la marca comunitaria en el territorio del Estado miembro que se trate, de manera que la marca comunitaria dejará de producir sus efectos en todo el territorio de ese Estado miembro.

Dicha posibilidad contemplada por el Reglamento de marca comunitaria no es, en nuestra opinión, sino otra innecesaria ruptura del principio de unidad de la marca comunitaria, puesto que el Reglamento ya concede al titular de un Derecho nacional anterior dos opciones absolutamente apropiadas y útiles para hacer valer su derecho: (i) la vía de oposición al registro de la marca comunitaria; y (ii) la vía de la acción de nulidad ante la OAMI o, en un procedimiento de violación, a través de la reconvención ante los Tribunales de marca comunitaria.

Por tanto, dotarle a dicho derecho anterior de esta posibilidad de protección adicional, la cual se fundamenta en los mismos motivos que las mencionadas anteriormente, y que puede derivar en la prohibición de uso de la marca comunitaria en un Estado miembro, no hace sino quebrantar nuevamente el principio de unidad de la marca comunitaria pudiendo provocar que esta pueda no producir sus efectos de manera uniforme en todo el territorio de la UE.

3.3. Por las excepciones al uso de la marca comunitaria introducidas a través del artículo 165 del Reglamento

Esta nueva excepción al principio de unidad de efectos de la marca comunitaria, ha sido introducida en el Reglamento de la marca comunitaria con ocasión de la ampliación de la Unión Europea el pasado 1 de mayo de 2004.

¹⁹³ Así, puesto que el titular de una marca comunitaria puede prohibir el uso de una marca nacional, se le dota al titular de la marca nacional del mismo instrumento de protección de su marca, posibilitándole oponerse al uso de la marca comunitaria en el territorio donde tiene registrada la marca nacional.

¹⁹⁴ No obstante, el último párrafo del apartado primero del artículo regula la “caducidad por tolerancia”, estableciendo el plazo habitual de cinco años desde que se tuvo conocimiento para el ejercicio de la acción.

En virtud del principio "*Acquis Communautaire*", la incorporación de nuevos Estados miembros a la Unión Europea implica que la normativa comunitaria en vigor (como el Reglamento de marca comunitaria) y toda la legislación complementaria, resulta de aplicación de manera inmediata sobre todos los Estados miembros desde el momento de su adhesión.

De esta manera, las Marcas Comunitarias existentes, así como las solicitudes presentadas antes de la adhesión de los nuevos Estados miembros, deben extender inmediatamente sus efectos a todos los nuevos territorios.

En atención a dicha situación, y consciente de los problemas que buen seguro podrían originarse¹⁹⁵, el legislador comunitario incorporó al Reglamento el artículo 165¹⁹⁶, el cual contiene una serie de normas las cuales deben respetarse para lograr la integración de los sistemas de marcas comunitarias y nacionales, y que básicamente podemos resumir en las siguientes:

- a) Las solicitudes y registros de marca comunitaria extienden automáticamente sus efectos a los nuevos Estados miembros desde la fecha de la adhesión.
- b) Las solicitudes pendientes de marcas comunitarias no estarán sujetas a los motivos de denegación absolutos que sean aplicables simplemente como consecuencia de la adhesión de un nuevo Estado.
- c) Las solicitudes pendientes de marcas comunitarias no estarán sujetas a oposiciones basadas en derechos nacionales anteriores¹⁹⁷ de los nuevos Estados miembros por los motivos de denegación relativos previstos en el artículo 8 del Reglamento, excepto que la solicitud de la marca comunitaria haya sido durante los 6 meses anteriores a la adhesión

¹⁹⁵ Puesto que entendía que la simple extensión de las marcas comunitarias a los territorios de los nuevos Estados miembros, sin resolver al mismo tiempo los problemas de coexistencia que pudieran surgir con las marcas anteriores nacionales (en relación con los motivos de denegación absolutos y/o relativos) provocaría un importante vacío legal y cierta inseguridad jurídica. Vid. VON MÜHLEND AHL A., *The Enlargement of the European Union and Community Trade Marks – Harmony or Conflict?*, ECTA Special Newsletter N°.49, October 2003, The Netherlands, p.5-8.

¹⁹⁶ Originariamente el artículo era el 142. bis "*Disposiciones relativas a la ampliación de la Comunidad*", según el Anexo II del Acta de adhesión a la Unión Europea (4. Derecho de sociedades – C. Derechos de propiedad industrial), si bien posteriormente la numeración de este artículo fue modificada en virtud del Reglamento (CE) n° 422/2004 de 19 de febrero de 2004 del Consejo, entrando en vigor el 25 de julio de 2005, pasando a ser el artículo 159.bis (DO L 236 de 23.09.2003, p. 36. Con entrada en vigor el 1 de mayo de 2004).

¹⁹⁷ Siempre que estos se hayan adquirido de buena fe, y su fecha de presentación, prioridad o adquisición sea anterior a la fecha de presentación o solicitud de la marca comunitaria.

- d) Las marcas comunitarias registradas con anterioridad a la fecha de adhesión de los nuevos Estados miembros no podrán ser declaradas nulas por las causas de nulidad absoluta -si estas fuesen tan aplicables tan solo por razón de la adhesión de un nuevo estado miembro¹⁹⁸- o relativa -si el Derecho nacional previo en el que se basa hubiese sido registrado, solicitado o adquirido en un nuevo Estado antes de la fecha de la adhesión¹⁹⁹-
- e) Y por último, las marcas nacionales anteriormente validamente adquiridas en algún nuevo Estado miembro antes de la fecha de adhesión de estos países a la Unión Europea, podrán oponerse al uso de las Marcas Comunitarias extendidas en el territorio del respectivo Estado miembro.

En este sentido, y en lo que aquí interesa en relación con la ruptura del principio de unidad de efectos de la marca comunitaria, el apartado quinto del artículo 165, señala expresamente:

“La utilización de una marca comunitaria (anterior a la adhesión de los nuevos Estados miembros) podrá prohibirse de conformidad con los artículos 106 y 107 en caso de que se hubiera adquirido una marca anterior u otro derecho anterior hubiese sido registrado o solicitado de buena fe en el nuevo Estado miembro, antes de la adhesión o en su caso, tenga una fecha de prioridad que sea anterior a la adhesión de dicho Estado”.

En vista de lo anterior, resulta por tanto innegable, que los efectos de la marca comunitaria se podrán ver nuevamente limitados al prohibir el uso uniforme de la marca comunitaria en el territorio de los Estados miembros de nueva adhesión, lo cual podrá resultar de trascendental importancia, puesto que a través de este artículo 165 se podrá limitar el uso de la marca comunitaria en todo el territorio de alcance del derecho anterior²⁰⁰ adquirido de buena fe.

Dicha prohibición de uso de la marca comunitaria en determinados Estados miembros, será aplicable respecto a todos los nuevos Estados adheridos a la Unión

¹⁹⁸ No obstante, entendemos que si sobre una marca comunitaria existe uno de los motivos de denegación absolutos en uno de los nuevos Estados miembros, como por ejemplo que entre en conflicto con los principios de moralidad de dicho país, o induzca a error al consumidor, etc, si bien continuará siendo válida, su uso podrá prohibirse en ese país en cuestión en virtud de la aplicación de Derecho nacional.

¹⁹⁹ Por tanto, el *ius prohibendi* de los titulares de los derechos nacionales anteriores se encuentra limitado, puesto que no podrán interponer una acción por nulidad o caducidad sobre la marca comunitaria en base a sus derechos, limitándose tan solo, como veremos, a poder prohibir el uso de la marca comunitaria en el territorio donde tienen protección. En nuestra opinión, dicha limitación del *ius prohibendi* de los derechos nacionales anteriores, es desproporcionada, y provocará que existan derechos de propiedad industrial nacionales de segundo rango, y por tanto, el principio de coexistencia de las marcas nacionales con las marcas comunitarias es debilitado.

²⁰⁰ Por ejemplo, si es una marca nacional cuyo límite territorial coincidirá con los límites de su territorio, la marca comunitaria no podrá utilizarse en todo ese territorio nacional.

Europea, es decir a doce de los veintisiete que actualmente forman la Unión Europea (los cuales en la actualidad conforman casi el 45 de los Estados miembros y que representan un 26% de la población total de la Unión Europea²⁰¹), por lo que la importancia de dicha limitación carece de cualquier duda, al posibilitar que la marca comunitaria no goce de la pretendida unidad de efectos en todos el territorio de la Unión Europea, quebrantándose nuevamente el principio de unidad de la marca comunitaria.

Finalmente debemos señalar que el artículo hace referencia a que la marca o derecho anterior debe haber sido adquirido de "buena fe", si bien no hace referencia alguna a cual es el contenido y significado de dicho concepto jurídico indeterminado.

En este sentido debe señalarse que, como afirma VON MÜHLENDAHL²⁰², todos los sistemas legales reconocen la excepción de "mala fe" o "*exceptio doli*", de manera que quien rompe el principio de buena fe, no puede esperar la protección del derecho. Este principio es recogido por la totalidad de las normativas nacionales marcarias, así como por el Reglamento de marca comunitaria, el cual reconoce en la letra c) del apartado 1 artículo 51, la posibilidad de anular la marca comunitaria cuya solicitud de registro hubiese sido presentada de mala fe.

Por tanto, la inclusión de dicha excepción en el citado artículo nos parece acertada, puesto que permitirá al titular de la marca comunitaria oponerse a la prohibición de uso por la mala fe del titular del derecho anterior²⁰³.

No obstante, el problema que se plantea es que ni el Reglamento²⁰⁴ ni las Directivas de Armonización existentes, hacen referencia a cual es el significado y alcance del término "*mala fe*", por lo que habrá que acudir a las decisiones de la OAMI y del Tribunal de Primera Instancia de la Comunidad Europea (en adelante,

²⁰¹ Según datos de la Unión Europea, con la adhesión de los nuevos Estados, se alcanzará una población aproximada de quinientos millones de habitantes, aportando dichas adhesiones un total de ciento treinta millones de nuevos habitantes europeos.

²⁰² Vid. VON MÜHLENDAHL A., *The Enlargement of the European Union and Community Trade Marks – Harmony or Conflict?*, ECTA Special Newsletter N°.49, October 2003, The Netherlands, p.19-20.

²⁰³ Si bien como hemos apuntado, podría oponerse normalmente en base al mismo criterio según el Derecho nacional del Estado miembro en cuestión.

²⁰⁴ En este sentido, como apunta VON MÜHLENDAHL, en el procedimiento de negociación de adhesión de los nuevos países, se reconoció claramente desde el inicio la necesidad de incorporar un criterio específico del significado de la mala fe, con la finalidad de, al menos, reforzar el debilitado carácter unitario de las marcas comunitarias extendidas a los nuevos Estados miembros.

TG) y del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea (en adelante, el TJUE), para determinar su significado.

En este sentido, VON MÜHLENDAHL²⁰⁵ señala que la mala fe se deberá presumir cuando el titular del Derecho nacional anterior al procedimiento de adhesión, tenía conocimiento en el momento de solicitar el registro, de la existencia de la marca comunitaria²⁰⁶.

No obstante lo anterior, el requisito del conocimiento, al ser una circunstancia subjetiva, planteará delicados problemas para su determinación, siendo los indicios más relevantes del conocimiento el (i) grado de difusión y notoriedad de la marca comunitaria en el Estado nacional antes de la adhesión y antes de la solicitud de la marca nacional, así como (ii) la existencia de una identidad prácticamente total²⁰⁷ entre los signos enfrentados²⁰⁸.

3.4. Por el debilitamiento de dicho principio a través de otras normas contenidas en el Reglamento

En adición a los supuestos señalados en los cuales resulta incuestionable la ruptura del principio de unidad de la marca comunitaria, existen otros supuestos en los cuales se produce, si no ya una ruptura del principio, si al menos un debilitamiento

²⁰⁵ Vid. VON MÜHLENDAHL A., *The Enlargement of the European Union and Community Trade Marks – Harmony or Conflict?*, ECTA Special Newsletter N°.49, October 2003, The Netherlands, p.22.

²⁰⁶ El autor propone que el término “conocimiento” sea interpretado ampliamente, de manera que se pueda incluir en él la posibilidad del titular del Derecho nacional anterior de haber conocido que existía una marca comunitaria incompatible con su derecho, realizando una simple búsqueda de información anterior, puesto que de lo contrario, según el autor, el titular incurriría en negligencia, la cual podría considerarse dentro del concepto de mala fe incluso en ausencia de conocimiento. No obstante en nuestra opinión, esto no debe ser así, puesto que en ese caso, prácticamente en la totalidad de los casos de conflictos entre marcas comunitarias y marcas nacionales de los nuevos Estados miembros, existiría mala fe, puesto que es muy probable que el solicitante de un signo distintivo nacional, antes de la adhesión, no haya prestado mucha atención a posibles signos anteriores los cuales no producen efectos en el territorio de alcance de su derecho (al igual que el solicitante de un signo español no presta atención ni examina los signos solicitados o registrados franceses). Además, de seguir la tesis propugnada por el autor, estaríamos prácticamente eliminando el *ius prohibendi* de las marcas nacionales de los nuevos Estados adheridos. EN todo caso, lamentamos que la interpretación de dicho concepto de mala fe, y en concreto en el caso de seguir el criterio propuesto, del posible conocimiento de la marca comunitaria, quede en manos de los derechos nacionales de los Estados adheridos, con las posibles respuestas dispares que podrán obtenerse.

²⁰⁷ Identidad total de los signos es normalmente sinónimo de copia.

²⁰⁸ Igualmente el autor sostiene que cuando la fecha de adquisición del Derecho nacional sea muy próxima a la adhesión de los nuevos Estados a la Unión, se podrá presumir que podía existir mala fe del solicitante; al igual que “infractores” conocidos no merecerán indulgencia. No obstante en nuestra opinión, estos criterios no deberían ser tomados en consideración de manera especial a la hora de determinar la mala fe del titular del Derecho nacional anterior a la adhesión, si bien como hemos dicho, estamos únicamente en manos de la interpretación que hagan los tribunales nacionales. Vid. VON MÜHLENDAHL A., *The Enlargement of the European Union and Community Trade Marks – Harmony or Conflict?*, ECTA Special Newsletter N°.49, October 2003, The Netherlands, p.22.

del mismo, si bien en estos casos dicho debilitamiento vendrá ocasionado por la actitud actividad o pasividad del titular de la marca comunitaria, motivo por el cual podrían ser considerados como meros supuestos excepcionales en los cuales no opera el principio de unidad. Estos supuestos son:

- a) En primer lugar nos referimos al supuesto de la concesión de licencias regulado en el artículo 22 del Reglamento. El apartado primero del artículo 22 del Reglamento señala que *“la marca comunitaria podrá ser objeto de licencias para la totalidad o para una parte de los productos o de los servicios para los cuales esté registrada y para lo totalidad o parte de la Comunidad”*.

En estos casos, si bien la titularidad de la marca no se descompone, los efectos que esta produzca en el mercado si podrán variar, de manera que el principio de unidad se podrá ver alterado tanto en los casos en los que se el titular de la marca conceda una licencia parcial para una parte del territorio, como en los casos que otorgue una licencia para una parte de los productos o servicios para los cuales la marca esté registrada, resultando innegable que los efectos de la marca comunitaria podrán no ser idénticos en todo el territorio de la Unión Europea.

- b) En segundo lugar nos referimos al supuesto de la caducidad por tolerancia²⁰⁹ regulada en el artículo 54 del Reglamento. El apartado primero del artículo 54 del Reglamento señala que *“el titular de una marca comunitaria que hubiere tolerado durante cinco años consecutivos el uso de una marca comunitaria posterior en la Comunidad con conocimiento de ese uso, ya no podrá solicitar la nulidad ni oponerse al uso de la marca posterior [...] a no ser que la presentación de la solicitud de la marca comunitaria posterior se hubiera efectuado de mala fe”*.

²⁰⁹ La caducidad por tolerancia es una figura *sui generis* que se corresponde con la figura alemana de la *Verwirkung*. La terminología empleada en el Reglamento en la versión española para definir dicha figura (“caducidad”) no resulta muy acertada, puesto que la misma no guarda ninguna relación ni con la caducidad en el sentido del Derecho de Marcas, ni tampoco con la caducidad en el sentido del Derecho Civil. La definición más correcta de la figura puede encontrarse en la versión alemana del Reglamento, que la denomina “*Verwirkung durch Duldung*”. En relación con el estudio de dicha figura alemana, vid. KNECHT-KLEBER, C.K., *Die verwirkung im Immaterialgüterrecht*, Wien, Ed. Manz, 2008; STEINKE, T., *Die verwirkung im Immaterialgüterrecht: eine rechtsvergleichende Betrachtung zum deutschen, schweizerischen und österreichischen Recht mit europarechtlichen Bezügen*, Göttingen, Ed. V&R Unipress, 2006.

En este otro caso, el principio de unidad se verá debilitado por el hecho de que una vez que la caducidad por tolerancia haya entrado en juego, la marca comunitaria o nacional anterior y la marca comunitaria posterior estarán llamadas a coexistir pacíficamente, por lo que nuevamente la marca comunitaria no podrá producir los mismos efectos en todo el territorio de la Unión Europea.

Finalmente debemos indicar que, como a continuación examinaremos en relación con el principio de autonomía de la marca comunitaria, la necesaria aplicación del Derecho nacional de los Estados miembros, provocará igualmente un debilitamiento del principio de unidad de la marca comunitaria²¹⁰, puesto que los efectos que esta producirá en el conjunto de la Comunidad no serán idénticos, al depender los mismos, en muchas ocasiones, de la aplicación de un conjunto de normas nacionales de uno o varios Estados miembros.

II. EL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA DE LA MARCA COMUNITARIA

1. El Principio de Autonomía en los trabajos preparatorios del Reglamento

El Principio de Autonomía de la marca comunitaria fue enunciado expresamente por vez primera en el Anteproyecto de Convenio sobre el Derecho europeo de Marcas, el cual señalaba en el apartado segundo del artículo segundo que *“las marcas europeas tienen un carácter unitario y autónomo [...] que el carácter autónomo se basa en que estas marcas estarán tan solo sometidas a las disposiciones del presente Convenio”*.

Igualmente, el Memorándum de 1976 además de señalar que para lograr los objetivos de la Comunidad resulta necesario el completo mantenimiento del principio de autonomía de la marca comunitaria²¹¹, señala que para lograrlo sería necesario que *“el carácter autónomo de la marca comunitaria se asegurará con la única aplicación de las normas contenidas en la norma comunitaria”*.

²¹⁰ En este sentido, vid. Propuesta de Reglamento de marca comunitaria de 1980, Exposición de Motivos, la cual señala que *“[...] en orden a no reducir el valor del principio de unidad de la marca comunitaria [...] la marca comunitaria no debe estar sujeta al derecho de los Estados miembros”*.

²¹¹ Commission of the European Communities, *“Memorandum on the creation of an EEC trade mark”*, Bulletin of the European Communities, Supplement 8/76, Fundamento 60.

En adición a tan contundente afirmación, el Memorándum admitirá por primera vez que la norma comunitaria se remita al Derecho nacional, pero especificando que esto podrá hacerse *“solo en los casos en que resulte ineludible”*²¹².

Ambas afirmaciones plasmadas en el Memorándum no hacen si no confirmar la voluntad del legislador comunitario de crear un sistema de marca comunitaria que fuera autónomo y por tanto dependiera exclusivamente de las normas contenidas en el Reglamento, como único camino para lograr los objetivos perseguidos por la Comunidad con la creación de dicho sistema, y donde la posible aplicación del Derecho nacional gozase de un papel meramente secundario en supuestos excepcionales y de ineludible aplicación.

Posteriormente, en la Propuesta de Reglamento de 1980, el legislador continuará advirtiendo que la aplicación del Derecho nacional distorsionaría el Sistema de la marca comunitaria, recogiendo en su exposición de motivos que *“[...] la marca comunitaria no debe estar sujeta al derecho de los Estados miembros, excepto con las excepciones previstas por este Reglamento”*²¹³ y que *“el sistema comunitario de marcas hará posible la aplicación [...] de un único derecho. En este sentido, la actividad económica no será cargada con [...] una marca distorsionada por la aplicación de diferentes derechos”*²¹⁴.

No obstante, la Propuesta recogerá la aplicación del Derecho nacional en su artículo 12 *“Aplicación Suplementaria del Derecho nacional en relación con las infracciones”*²¹⁵, señalando:

- “1. Los efectos de la marca comunitaria serán establecidos únicamente por las provisiones de éste Reglamento. Excepto que otra cosa sea prevista en el Reglamento, las sanciones civiles por infracción de una marca comunitaria se regirán por el derecho de sanciones civiles”*²¹⁶ *por infracción de marcas nacionales las cuales sean aplicables en el Estado miembro en el que el Tribunal es localizado.*
- 2. Las normas de procedimiento aplicables serán determinadas de acuerdo con el artículo 76 y siguientes”*²¹⁷.

²¹² Memorándum 1976, Considerando 54, 60 y 63.

²¹³ Propuesta de Directiva de 1980, Exposición de motivos.

²¹⁴ Propuesta de Directiva de 1980, Introducción, párrafo 6º.

²¹⁵ Antecedente inmediato del artículo 14 del Reglamento.

²¹⁶ Se descarta la posibilidad de iniciar acciones penales, aún en el caso de que esta posibilidad exista para el caso de infracción de marcas nacionales de un Estado miembro.

²¹⁷ En este sentido, el artículo 76 establece que *“excepto que el Reglamento disponga otra cosa, las acciones por infracción de marcas comunitarias estarán sujetas a las normas procesales que sean aplicables a las acciones por infracción de marcas nacionales en el derecho del Estado miembro (donde radique el tribunal)”*.

A pesar de la regulación de dicho artículo, el legislador comunitario continúa siendo consciente de los riesgos que implica la creación de un sistema en el cual resultara aplicable el Derecho nacional, motivo por el cual en los comentarios a dicho artículo viene afirmando que la aplicación del Derecho nacional en el Sistema de la marca comunitaria debe ser únicamente con carácter subsidiario, como se desprende de las siguientes tres afirmaciones:

a) *“[...] en orden a evitar la incertidumbre con respecto al campo de aplicación del Derecho nacional, ha sido considerado deseable indicar expresamente que el ámbito de protección de la marca comunitaria se rige exclusivamente por el Reglamento”.*

b) *“[...] el Reglamento define con todo detalle los efectos de la marca comunitaria, los cuales obviamente no son gobernados por el Derecho nacional²¹⁸”.*

c) *“[...] la aplicación concurrente del Reglamento Comunitario y el Derecho nacional pondría en entredicho el principio de la primacía de Derecho comunitario”.*

2. El Principio de Autonomía en el Reglamento

El principio de autonomía de la marca comunitaria, llevado a sus últimas consecuencias, implicaría que la marca comunitaria estuviera regulada únicamente por normas comunitarias (materiales, singularmente las contenidas en el Reglamento 40/94, pero también a los Reglamentos de Desarrollo y los demás textos legales comunitarios con efectos en la Unión Europea que hayan sido adoptados o que se adopten en el futuro), las cuales se aplicarían por una jurisdicción comunitaria (la cual incluiría sus propias normas procesales).

A pesar de ser esta la intención inicial del legislador comunitario, incluyendo únicamente algunas excepciones a dicho principio, finalmente, como a continuación veremos, la aplicación del Derecho nacional en el Reglamento resulta tremendamente habitual, de manera que solo benévolamente podremos afirmar que el principio de autonomía de la marca comunitaria ha sido respetado.

²¹⁸ En este sentido, y como posteriormente veremos, debemos apuntar que a pesar de que esta era la intención del legislador, la práctica resultaba muy diferente, puesto que si bien los efectos de la marca comunitaria se regulaban a través de determinadas normas jurídicas, estas contenían conceptos jurídicos abiertos e indeterminados, los cuales debían ser desarrollados por las legislaciones nacionales, por lo que los efectos de la marca comunitaria dependían finalmente de los derechos nacionales.

No obstante lo anterior, la doctrina²¹⁹ ha venido esforzándose en mantener la posición de que dicho principio constituye una de las bases fundamentales de todo el sistema²²⁰ comunitario, limitándose a afirmar que el mismo ha sido “debilitado sensiblemente” por el propio Reglamento al estar “sujeto a determinadas excepciones”²²¹, y calificando la autonomía de la marca comunitaria como de “meramente aparente o relativa”²²², llegando incluso a calificar el título del artículo 14, “Aplicación complementaria del Derecho nacional en materia de violación de marcas”, como de “pretencioso” y “engañoso”.

A pesar de dichas comprometidas afirmaciones esgrimidas por la doctrina, la cual benévolamente ha pretendido mantener artificial y aparentemente la consideración de dicho principio, la realidad es que la aplicación del Derecho nacional en el Reglamento no se realizará ni de manera suplementaria para responder cuestiones excepcionales y secundarias²²³, ni para salvar lagunas que se pudieran haber originado en el ámbito material o procesal²²⁴, sino que su aplicación resultará absolutamente indispensable para el correcto funcionamiento del Sistema de la marca comunitaria, siendo aplicado de manera constante en relación con multitud de aspectos de trascendental relevancia.

Es por este motivo, por el que, consideramos que el principio de autonomía de la marca comunitaria, no ha sido respetado en el Reglamento, con la única excepción de su vigencia en relación con los aspectos administrativos de la marca comunitaria.

²¹⁹ La cual continúa señalando dicho principio como una de las bases sobre las que se asienta el Sistema de la marca comunitaria. En este sentido, vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA C., *El Sistema Comunitario...*, op.cit., p. 36-37, 191-194; idem. “Los principios informadores de la marca comunitaria”, en *ADI*, op.cit., p. 26-27; CASADO CERVIÑO A., *El sistema Comunitario...*, op.cit., p. 56; KNAAK R., “Grundzüge des Gemeinschaftsmarkenrechts und Unterschiede zum nationalen Markenrecht”, en *GRUR Int.*, 2001, Revista 8-9, p. 665-673 (especialmente 666-667).

²²⁰ Pudiendo desprenderse el mismo tanto de la exposición de motivos, como del artículo 14. Vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA C., *El Sistema ...*, op.cit., p. 192, nota al pie 5.

²²¹ CASADO CERVIÑO A., “*El Sistema Comunitario...*”, op.cit., p. 56.

²²² En este sentido, el profesor FERNÁNDEZ-NÓVOA siempre ha llamado a este principio el “Principio de la Relativa Autonomía de la marca comunitaria”, al igual que ha considerado que la vigencia de este principio no es absoluta sino tan sólo relativa. Vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA C., *El Sistema...*, op.cit., p. 37.

²²³ HACKBARTH R., *Grundfragen des Benutzungszwangs im ...*, op.cit., p. 23-24.

²²⁴ LOBATO GARCÍA-MIJÁN M., *La marca comunitaria. Aspectos procesales y de Derecho internacional privado del Reglamento sobre la marca comunitaria*, Publicaciones del Real Colegio de España Bolonia, Zaragoza, 1997, p. 204.

3. El debilitamiento del Principio de Autonomía por la aplicación del Derecho nacional de los Estados miembros

Como hemos anunciado, la aplicación del Derecho nacional en el Reglamento de la marca comunitaria sobrepasará ampliamente los supuestos de las excepciones, siendo utilizado como norma complementaria y necesaria del Reglamento.

Así, a la hora de delimitar los aspectos que son desarrollados por el Derecho nacional, debe realizarse una distinción²²⁵ entre los aspectos reales y los obligacionales regulados por el Reglamento:

a) En relación con los aspectos reales²²⁶ de la marca comunitaria, debe indicarse que si bien pretenden ser regulados por el Reglamento, lo son a través de normas jurídicas que normalmente, o bien contienen conceptos jurídicos indeterminados; o bien, son conceptos jurídicos abiertos que necesitan ser desarrollados por las normativas nacionales.

b) En relación con los aspectos obligacionales, debemos diferenciar entre aquellos que se refieren a obligaciones contractuales y los que se refieren a obligaciones extracontractuales.

En relación con los aspectos contractuales, debemos señalar que quedan fuera del régimen jurídico general del Reglamento²²⁷, así por ejemplo, un contrato de una marca comunitaria referido a su cesión, licencia o transmisión, será regulado por el Derecho nacional que resulte aplicable siguiendo las normas de conflicto del foro en materia de obligaciones contractuales²²⁸.

²²⁵ En este sentido se manifiesta el profesor DESANTES REAL M., “La marca comunitaria y el Derecho Internacional Privado”, en *Marca y Diseño Comunitario*, coord. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO A., Aranzadi, Pamplona, 1996, p. 248-250.

²²⁶ Entre los que podríamos incluir, por ejemplo, los signos que pueden constituir una marca comunitaria; la legitimación para ser titular; los modos de adquisición de una marca comunitaria; los motivos de denegación absolutos y relativos; los efectos que produce la marca comunitaria y los derechos que de estos se desprenden para el titular registral de la marca comunitaria; el uso; la marca comunitaria como objeto de propiedad (contratos de cesión, licencia, prenda o usufructo), etc.

²²⁷ En relación con estos litigios no serán competentes los Tribunales de marcas comunitarias, sino los tribunales que resulten competentes en virtud del artículo 106 RMC.

²²⁸ En este sentido, debemos indicar que tras la reciente entrada en vigor del Reglamento (CE) N° 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de junio de 2008, sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I) (DO 2008 n° L 177/6), el derecho aplicable se determinará (a partir del 17 de diciembre de 2009, de acuerdo con el art. 29) conforme a dicho texto, dejando de resultar aplicables, en todo aquello que contradiga el Reglamento, las normas conflicto del derecho internacional privado de cada Estado miembro.

En relación con los aspectos no contractuales o delictuales, entre los que se incluyen principalmente las acciones de violación de las marcas comunitarias y que comprenden todos los aspectos relativos a los mecanismos jurídicos de protección²²⁹ del derecho exclusivo conferido al titular de la marca comunitaria frente a cualquier violación y las consecuencias que de esta se derivan, al igual que las normas procesales por las que se rigen los tribunales de marcas comunitarias, debemos señalar que tampoco son regulados por el propio Reglamento, siendo necesario acudir a la aplicación del Derecho nacional, con la excepción, como veremos, de la testimonial e incompleta regulación del régimen de sanciones regulado en el artículo 98 del RMC, así como de la acción de indemnización por hechos posteriores a la publicación de la solicitud regulada en el apartado 3 del artículo 9 del Reglamento.

Por tanto, la aplicación del Derecho nacional, la cual será objeto de estudio en los siguientes capítulos de la presente memoria doctoral, no podrá considerarse en ningún caso ni como suplementaria ni como excepcional, (tal y como se aspiraba en los trabajos preparatorios del Reglamento), puesto que resulta imprescindible para regular aspectos fundamentales de la marca comunitaria, especialmente, en materia de infracciones.

²²⁹ HACKBARTH R., *Grundfragen des Benutzungszwangs...*, op.cit., p. 23 y ss.

CAPÍTULO TERCERO

EL IUS PROHIBENDI DEL DERECHO EXCLUSIVO OTORGADO AL TITULAR DE LA MARCA COMUNITARIA

I. CONSIDERACIONES PREVIAS

El apartado primero del artículo 9 del Reglamento de la marca comunitaria señala que la marca comunitaria confiere a su titular un derecho exclusivo²³⁰, exclusividad que, como es sabido, constituye el núcleo central y la razón de ser de cualquier derecho de propiedad industrial, puesto que a través de la misma se otorga a su titular tanto el derecho a utilizarla en el tráfico económico, como el, a la postre más importante, de impedir a terceros que utilicen un signo que resulte idéntico o confundible con el suyo, previamente registrado, sin su autorización.

Así, a pesar de que resulta incuestionable que tan solo a través de una completa delimitación del contenido y alcance de dicho Derecho exclusivo se podrán lograr respetar los principios fundamentales que conforman el régimen jurídico del Sistema de la marca comunitaria, de manera que esta pueda producir los mismos efectos en todo el territorio de la Unión Europea (Principio de Unidad) y resultar independiente de los derechos nacionales (Principio de Autonomía), el legislador comunitario prescindió de ofrecer una regulación detallada y precisa del mismo, limitándose exclusivamente a reproducir, casi literalmente, el contenido del artículo 5 de la entonces vigente Directiva 89/104/CEE de armonización.

Dicha alternativa escogida por el legislador comunitario constituye, a nuestro modo de ver, uno de los defectos más importantes de los que adolece el Reglamento, puesto que, atendiendo a los diferentes objetivos perseguidos por la Directiva y el Reglamento (la primera, aproximar las legislaciones nacionales de los Estados miembros en todos aquellos aspectos en los que la posible existencia de divergencias entre las diferentes normativas podía obstaculizar tanto la libre circulación de mercancías como la libre prestación de servicios, falseándose así las

²³⁰ Vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA, C./OTERO LASTRES, J.M./BOTANA AGRA, J.M., *Manual de la Propiedad Industrial*, Madrid, Marcial Pons, 2009, pp. 637-640.

condiciones de competencia en el mercado común²³¹; y el segundo, la creación de un nuevo Sistema de Marcas comunitario el cual resultará independiente al de los derechos nacionales de marcas de los Estados miembros), parece evidente que utilizar en ambos textos la misma técnica legislativa para delimitar el derecho exclusivo podía no resultar lo más adecuado.

Y esto es porque, efectivamente, tomando en consideración el objetivo perseguido con la citada Directiva, resulta acertado que esta, en todo su articulado, regulara únicamente una serie de normas generales las cuales debían ser transpuestas a los ordenamientos nacionales de los Estados miembros, cada uno de los cuales se encargaría posteriormente de integrarlas en su legislación nacional, desarrollándolas y delimitando su alcance y contenido de acuerdo con los criterios doctrinales y jurisprudenciales que a lo largo de los años se hubieran venido formando en el Estado miembro en cuestión. Y esto es lo que sucede, precisamente, con la regulación que en la Directiva se realiza en el artículo 5 del Derecho exclusivo otorgado al titular de una marca, la cual lejos de delimitar el contenido y alcance del mismo de manera precisa, lo hace de manera general a través tanto de una serie de conceptos jurídicos indeterminados y abiertos (por ejemplo, "consentimiento del titular", "uso en el tráfico económico", "similitud entre signos y productos") como otros conceptos jurídicos determinados pero que necesitan ser forzosamente desarrollados para delimitar su contenido y alcance (por ejemplo "Riesgo de confusión", "Riesgo de asociación", etc.).

No obstante lo anterior, queremos reiterar que si bien dicha regulación del Derecho exclusivo otorgado al titular de una marca podía resultar válida y acorde con el objetivo perseguido por la Directiva²³² de armonizar el Derecho nacional de marcas de los Estados miembros, no parece ser, bajo nuestro punto de vista, la más adecuada para ser incorporada en el Reglamento de la marca comunitaria, el cual, por un lado, establecía un nuevo sistema jurídico de marcas comunitario carente de cualquier tipo de antecedente doctrinal o jurisprudencial supranacional que pudiera contribuir a delimitar su contenido y alcance, así como a definir y desarrollar los conceptos jurídicos abiertos e indeterminados que se incorporan en el mismo; y por otro lado, que debiera respetar los principios de unidad y autonomía, para lo cual debía producir los mismos efectos en todo el territorio y no depender del Derecho nacional de ninguno de los Estados miembros.

²³¹ Primer considerando de la Directiva.

²³² Puesto que en todos los Estados miembros se contaba con una abundante colección de doctrina y jurisprudencia que ayudaría a interpretar y desarrollar el contenido del derecho exclusivo propuesto por la Directiva.

Sea como fuere, la realidad es que atendiendo a la regulación que en el artículo 9 del Reglamento se realiza del derecho exclusivo otorgado al titular de la marca comunitaria, debe entenderse que en un primer momento de aplicación del Reglamento resultara inevitable para los tribunales de marcas comunitarias (que como es sabido, no dejan de ser tribunales que se encuentran dentro de la jurisdicción ordinaria de los Estados miembros) interpretar dicho derecho exclusivo influenciados por su propio Derecho nacional de marcas y guiados por los criterios que tradicionalmente se mantuvieron en la doctrina y jurisprudencia de sus respectivos ordenamientos jurídicos nacionales, de manera que los principios básicos de unidad y autonomía de la marca comunitaria, sobre los que se pretendía asentar el Sistema de la marca comunitaria, resultaban indudablemente quebrantados, produciéndose así una evidente deformación del sistema.

No obstante lo anterior, dicha deformación del Sistema de la marca comunitaria ha ido gradualmente corrigiéndose durante los quince años que lleva en funcionamiento gracias al paulatino desarrollo, con un indudable influjo unificador, de un verdadero "Derecho europeo de Marcas" formado a través tanto de la abundante doctrina jurisprudencial comunitaria que emana del Tribunal General de la Unión Europea y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea²³³, como de las diferentes resoluciones administrativas que emanan de la OAMI²³⁴. Así las cosas, si bien es cierto que ha ido desarrollando el derecho exclusivo conferido a la marca comunitaria a través de una serie de criterios y pautas que deben seguir los tribunales para su correcta delimitación, no lo es menos que en muchas ocasiones resulta una tarea extremadamente ardua y compleja la de encontrar y valorar, de manera uniforme, los criterios y pautas establecidos por ese "Derecho europeo de Marcas" para determinar el contenido y alcance del derecho exclusivo y, en los casos de infracción, realizar el juicio valorativo sobre la misma.

Por este motivo, en la actualidad los tribunales de marca comunitaria tienen en ocasiones la tentación de hacer *tabula rasa* de los mismos e interpretarlos de manera general de acuerdo a sus propias tradiciones jurídicas con las que están plenamente familiarizados, de forma que a la hora de analizar la dimensión negativa del *ius prohibendi* ante una infracción del derecho exclusivo otorgado al titular de una marca comunitaria, materia de trascendental importancia en

²³³ Gracias en gran medida a las cuestiones prejudiciales que los Tribunales de marcas comunitarias se han visto forzados a plantear ante los mismos, destacándose especialmente las sentencias Sabel, Canon y Lloyd.

²³⁴ Las cuales se encuentran, en último caso, sujetas al control del propio Tribunal de Justicia.

cualquier Derecho de Marcas, podrán otorgar mayor o menor relevancia tanto a los criterios generales para su determinación (p.ej., la existencia de consentimiento, el uso en el tráfico económico, el análisis desde un triple plano entre los signos, su semejanza aplicativa, el consumidor medio, el grado de distintividad, el elemento dominante, la visión de conjunto, etc.), así como a los criterios que deben utilizarse para la correcta delimitación de los mismos, todo lo cual influye de manera absolutamente trascendental en la delimitación del derecho exclusivo otorgado al titular de la marca comunitaria, y por tanto, en los principios de unidad y autonomía en los que se pretende asentar el Sistema de la marca comunitaria.

En conclusión, si bien resulta por todos sabido que, con carácter general, a la hora de analizar la infracción del derecho exclusivo otorgado al titular de una marca, el análisis de los criterios aplicables así como de las similitudes o las diferencias tanto entre los signos como entre los productos enfrentados resulta muy poco firme, y donde las apreciaciones subjetivas entran fácilmente en juego, mayores dificultades y discrepancias producirá dicho análisis en el Sistema de la marca comunitaria si no fijamos con exactitud su contenido y alcance y, además, lo dejamos en manos de los tribunales de marcas comunitarias los cuales, como es sabido, se encuentran dispersos en veintisiete Estados miembros.

Adicionalmente debe señalarse que dichos tribunales de marcas comunitarias, que no son sino órganos jurisdiccionales nacionales con competencia en materia de marcas comunitarias, se encontrarán inevitablemente influenciados por su propio Derecho nacional, y sus decisiones no serán sometidas a revisión por ningún tribunal superior jerárquico europeo el cual pudiera corregir e interpretar sus decisiones de manera uniforme según el Derecho europeo de Marcas, sino que serán únicamente controladas en segunda instancia a través, nuevamente, de órganos jurisdiccionales nacionales los cuales adolecerán de los mismos vicios que los tribunales de instancia.

Por todo lo expuesto, el objetivo del presente capítulo será el de analizar el *ius prohibendi* del Derecho exclusivo conferido a la marca comunitaria, examinando a través del Derecho europeo de Marcas, en primer lugar, los requisitos previos para su ejercicio (la existencia de consentimiento del titular y el uso en el tráfico económico), para a continuación entrar a examinar en profundidad el ejercicio del *ius prohibendi* ante las dos categorías clásicas de infracción del derecho sobre la marca y que fueron armonizadas en el apartado primero de la derogada Directiva

89/104/CEE²³⁵ (i) la utilización de signos idénticos a la marca comunitaria para productos y/o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada y (ii) la utilización de signos idénticos o similares a la marca comunitaria para productos y/o servicios idénticos o similares a aquellos para los que la marca esté registrada cuando dicho uso implique un riesgo de confusión o de asociación con la marca anterior.

Para ello, analizaremos de manera conjunta tanto las decisiones del Tribunal General de la Unión Europea y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como las resoluciones administrativas que emanan de la OAMI²³⁶, atendiendo no solo al conjunto de criterios que se desprenden de las mismas, sino también a la interpretación que de estos vienen realizándose, todo ello con la finalidad de exponer al final del capítulo una guía que reúna dichos criterios y pautas de manera que la misma pueda ser utilizada por todos los usuarios del Sistema de la marca comunitaria para valorar los mismos con mayor uniformidad y objetividad, y la cual pueda contribuir a la reducción de la influencia del Derecho nacional de los Estados miembros a la hora de analizar el *ius prohibendi* de la marca comunitaria, logrando así un mayor respeto de los principios de unidad y autonomía de la marca comunitaria.

II. EL DERECHO EXCLUSIVO SOBRE LA MARCA COMUNITARIA

Como ya sabemos, el apartado primero del artículo 9 del Reglamento de la marca comunitaria indica de modo expreso que “La marca comunitaria *confiere a su titular un derecho exclusivo*”, exclusividad²³⁷ que no es sino una nota común²³⁸ a todos los

²³⁵ La norma contenida en dicho apartado primero desempeña un papel fundamental en la armonización y definición del *ius prohibendi* del derecho exclusivo otorgado a los titulares de marcas ‘ordinarias’ en la UE, motivo por el cual el objeto del presente capítulo será su análisis en profundidad con la intención de que nos sirva de utilidad para desarrollar el derecho exclusivo otorgado al titular de la marca comunitaria. Por tanto, no será objeto del presente trabajo el análisis del *ius prohibendi* en relación con la infracción de marcas notorias o renombradas, puesto que el mismo excedería el ámbito del presente trabajo.

²³⁶ Las cuales como sabemos están sujetas a control mediante la presentación del oportuno recurso ante el Tribunal General de la Unión Europea.

²³⁷ La concesión de un derecho exclusivo sobre los derechos marcarios ha sido recogido tanto en el artículo 5 de la Versión codificada de la Directiva de Armonización (Directiva 2008/95/CE), como en el artículo 16 del ADPIC, el cual regula el derecho exclusivo mínimo que debe otorgarse a un derecho de marca registrado y que debe ser garantizado por todos los Estados miembros que forman parte de la OMC en sus legislaciones nacionales. En este sentido, vid. Asunto C-245/02, de 16 de noviembre de 2004, *Anheuser-Busch Inc.* (considerando 67 y 72). Igualmente, vid el “Annual Report of the *WTO Appellate Body*”, de 2 de enero de 2002.

²³⁸ Así se reconoce, en todos los ordenamientos marcarios nacionales, como por ejemplo: Artículo 34 de la Ley Española de Marcas; artículo 14 de la Ley Alemana de Marcas (§ 14 Ausschließliches Recht des

derechos de Propiedad Industrial²³⁹, que se encuentra íntimamente ligada con la función indicadora del origen empresarial que la marca desempeña²⁴⁰, y que se manifiesta a través de dos dimensiones contrapuestas e inescindibles: (i) la faceta positiva o *ius utendi*, que implica que el titular de la marca comunitaria está facultado para utilizarla²⁴¹; y (ii) la faceta negativa o *ius prohibendi*, a la postre más importante puesto que es precisamente esta la que garantiza el uso pacífico de la marca por parte de su titular, y la cual implica que el titular está facultado a prohibir el uso por un tercero de cualquier signo idéntico, confundible o asociable con su marca registrada sin su autorización²⁴² para identificar los mismos o similares productos o servicios²⁴³.

1. Dimensión positiva del derecho exclusivo

En relación con la dimensión positiva del derecho exclusivo sobre la marca comunitaria debemos señalar que el Reglamento, siguiendo la Primera Directiva de armonización, no desarrolla las facultades que integran el ámbito de dicho derecho de exclusiva, si bien éstas se desprenden a *sensu contrario* del propio tenor literal de las normas y del objeto del derecho a tutelar, así como del conjunto de facultades²⁴⁴, derechos y obligaciones que se imponen al titular de la marca comunitaria²⁴⁵.

Inhabers einer Marke); artículo 1 de la Ley de Marcas Italiana (*Codice della proprietà industriale*); y artículo L 713-1 del Código de la Propiedad Intelectual Francés (*Code de la Propriété Intellectuelle*).

²³⁹ Los derechos de propiedad industrial tradicionalmente han sido considerados como derechos subjetivos absolutos que otorgan un derecho de exclusiva a su titular. En este sentido, vid. WILL, STH., *Der Markenschutz nach §14 Markengesetz*, Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, 1996, p.80.

²⁴⁰ Para poder garantizar que todos los productos o servicios de la misma clase e identificados con un mismo signo, gozan de la misma procedencia empresarial, resulta imprescindible establecer expresamente el carácter exclusivo del derecho otorgado al titular de la marca. En este sentido, véase: Asunto C-206/01, de 12 de noviembre de 2002, *Arsenal Football Club*; Asunto C-245/02 (op. cit.); y Asunto C-2/00, de 14 de mayo de 2002, *Hölterhoff*.

²⁴¹ Entendido en sentido amplio, es decir, usarla, conceder licencias, cederla, etc.

²⁴² Debemos destacar que, como señala el profesor FERNÁNDEZ-NÓVOA, ambas facetas no coinciden, puesto que si bien la faceta positiva faculta al titular a utilizar el signo registrado como está registrado, la faceta negativa amplía su ámbito tanto a los signos iguales como a los signos confundibles, incluyendo igualmente tanto los productos o servicios idénticos como los similares. Esta faceta negativa, como a continuación veremos, gira en torno al riesgo de confusión y asociación, y en relación con la marca renombrada, hay que relacionarla con el riesgo de debilitamiento de la fuerza distintiva de la marca. En este sentido Vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA C., *El sistema comunitario...*, op.cit. p. 195-196.

²⁴³ A excepción de los casos en los que la marca comunitaria goce del estatus de notoria o renombrada, en cuyo caso se producirá la quiebra de la regla de la especialidad.

²⁴⁴ Por ejemplo, la facultad del titular de usar su marca en el mercado, de aplicarla en los productos o servicios que comercialice, utilizarla en la publicidad, correspondencia, documentos mercantiles, explotarla económicamente de forma directa, a través de una cesión, o de forma indirecta, a través de una licencia, etc.

²⁴⁵ Esta misma técnica legislativa es seguida, por ejemplo, en los artículos 14 y 15 de la Ley de Marcas Alemana de 1994, así como en los artículos 713-2 y 713-3 del Código de Propiedad Intelectual Francés

En efecto, el registro de la marca confiere a su titular un derecho exclusivo sobre la misma y, por consiguiente, la facultad de usar el signo de manera exclusiva y excluyente para los productos o servicios para los que se concedió el registro. Dicha facultad de uso, no se reconoce de manera explícita en el Reglamento de la marca comunitaria, el cual sigue al dictado en este punto el contenido del artículo 5 de la Directiva de Armonización, la cual al delimitar los derechos conferidos por la marca, invoca únicamente la faceta negativa atribuida al derecho exclusivo. No obstante lo anterior, si el artículo 15 del Reglamento señala que el titular de la marca comunitaria tiene la obligación de usarla, impidiendo de esa manera las sanciones aparejadas a la falta de uso, parece evidente que, a pesar de no recogerse explícitamente, el legislador comunitario atribuye implícitamente la dimensión positiva al derecho sobre la marca comunitaria, confiriendo así a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico.

En cualquier caso, y como sostiene el profesor FERNÁNDEZ-NÓVOA, no debe darse mayor trascendencia a la omisión en el Reglamento de dicha dimensión positiva del derecho, puesto que si bien podría considerarse positivo contraponer explícitamente la dimensión positiva y la negativa²⁴⁶, la propia dimensión negativa inherente a la marca constituye la más eficaz garantía uso del signo registrado por parte del titular de la marca²⁴⁷.

2. Dimensión negativa o *ius prohibendi* del derecho exclusivo

La dimensión negativa del derecho sobre la marca, o lo que es lo mismo, el núcleo del derecho sobre la marca -puesto que a través del mismo el titular de un derecho registrado puede ejercitar su *ius prohibendi*- configura, junto a la dimensión positiva que hemos señalado, el contenido del derecho exclusivo sobre la marca.

de 1994. Por el contrario, en España, la Ley 17/2001, de marcas, como ya hiciera la Ley de marcas de 1988 (artículos 30 y 31), contraponen en el artículo 34 la dimensión positiva y negativa del derecho sobre la marca.

²⁴⁶ En relación con el relieve de regular explícitamente la dimensión positiva del derecho sobre la marca, el profesor BERCOVITZ sostiene que el aspecto positivo del derecho exclusivo sobre la marca tiene importancia, porque permite al titular utilizar la marca sin incurrir por ello en el riesgo de violar el derecho exclusivo correspondiente al titular de una marca o signo distintivo anterior ni de violar derechos de la personalidad, de la propiedad industrial o del derecho de autor. Por este motivo sostiene que para que poder ejercitar acciones contra el titular de la marca, por el hecho de utilizarla, será necesario que previa o simultáneamente se ejercite la acción de nulidad de la marca concedida. Vid. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., *Introducción a las marcas y otros signos distintivos en el tráfico económico*, Pamplona, Aranzadi, 2002, pp. 138 y ss.

²⁴⁷ Vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *El Sistema Comunitario...*, op.cit., p. 196.

A través de dicha dimensión negativa, regulada en el apartado primero del artículo 9 del Reglamento, el cual nuevamente sigue literalmente el contenido del apartado primero artículo 5 de la Directiva²⁴⁸, se faculta al titular de la marca comunitaria para prohibir a cualquier tercero el uso de un signo que sea idéntico o confundible con la marca registrada

De esta manera, el alcance de dicha dimensión negativa resulta mayor que el de la dimensión positiva, puesto que el mismo se extiende no sólo a los signos idénticos, sino también a los signos semejantes utilizados con respecto a productos idénticos o similares, motivo por el cual dicha dimensión negativa del derecho viene vinculándose tradicionalmente con el riesgo de confusión²⁴⁹ y, más concretamente, considerando que una de las funciones fundamentales de la marca es distinguir el origen empresarial de los productos o servicios que identifica, con la confusión o asociación sobre el origen del producto o servicio identificado por la marca.

Analizaremos a continuación de manera detallada el alcance de dicha dimensión negativa o *ius prohibendi*, bajo la exclusiva perspectiva del Derecho europeo, prestando especial atención a las decisiones que emanan tanto de los Tribunales Europeos como de las Divisiones de la OAMI que tienen encomendada la tarea de interpretar el contenido del Reglamento de la marca comunitaria.

3. Requisitos para el ejercicio del *ius prohibendi*

El apartado primero del artículo 9²⁵⁰ "*Derecho conferido por la marca comunitaria*" establece que el titular de la marca comunitaria estará legitimado para prohibir a cualquier tercero el uso de un signo que pertenezca a alguna de las tres categorías delimitadas por el mismo. Dicho apartado señala:

“La marca comunitaria confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular está habilitado²⁵¹ para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico:

²⁴⁸ La regulación de la dimensión negativa del derecho exclusivo de la marca en la Directiva ha sido considerada como “fundamental” para garantizar una protección uniforme en todas las legislaciones de todos los Estados miembros. En este sentido, vid. Asunto C-206/01, *Arsenal Football Club*, op.cit., fundamentos jurídicos 43 a 45.

²⁴⁹ FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Derecho de Marcas*, op.cit., p. 163.

²⁵⁰ Dicho apartado recoge el contenido de la norma contenida en el artículo 5 de la Directiva de marcas, si bien incluye la regulación sobre la protección de la marca renombrada.

²⁵¹ La versión española del Reglamento emplea el participio “habilitado”, cuando atendiendo a otras versiones lingüísticas del Reglamento lo más correcto parece que hubiera sido utilizar el término

- a) De cualquier signo idéntico a la marca comunitaria, para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada.
- b) De cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca comunitaria, y por ser los productos o servicios protegidos por la marca comunitaria y por el signo idénticos o similares, implique un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca
- c) De cualquier signo idéntico o similar a la marca comunitaria, para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales esté la marca comunitaria, si ésta fuera renombrada en la Comunidad y si el uso sin justa causa del signo se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o del renombre de la marca comunitaria o fuere perjudicial para los mismos”.

A la vista de dicho apartado, puede observarse como el legislador comunitario determina el alcance del *ius prohibendi* mediante la regulación de tres diferentes categorías de infracciones, siempre y cuando se cumplan dos requisitos previos: (i) que no exista consentimiento del titular, y (ii) que el signo infractor se utilice en el tráfico económico.

3.1. Que no exista consentimiento del titular

La falta de consentimiento del titular es un requisito *sine qua non* para que el titular de la marca comunitaria pueda ejercitar el *ius prohibendi* que le otorga el derecho exclusivo sobre la marca.

En aquellos casos en los que el tercero que hace un uso de un signo idéntico o confundible con la marca comunitaria del titular no alegue la existencia de consentimiento para usar en el tráfico económico el signo controvertido, se entenderá que no existe tal consentimiento, y por tanto, que se cumple el primero de los requisitos impuestos por el legislador comunitario para ejercitar por el titular de la marca comunitaria el *ius prohibendi*.

Las dificultades aparecerán en aquellos casos en los que el tercero que haga uso de un signo idéntico o confundible con el del titular de la marca comunitaria se oponga a la prohibición de usar su signo al considerar que existía un consentimiento previo por parte del titular de la marca comunitaria.

La apreciación o no de la existencia de dicho consentimiento deberá realizarse, en todo caso, atendiendo a criterios comunitarios, independientemente de que estos

“legitimado”. En este sentido, vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *El Sistema Comunitario de Marcas*, op.cit., nota al pie pp. 197.

coincidan o no con los criterios nacionales que el Tribunal de marcas comunitarias nacional competente aplique respecto a las marcas nacionales.

En este sentido, a continuación vamos a señalar algunos principios extraídos de algunas Sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y que pueden ser tomados en consideración para analizar la posible concurrencia o no de consentimiento por parte del titular de una marca comunitaria a la utilización en el tráfico económico, por un tercero, de un signo de los señalados en las letras a), b) y c) del apartado primero del artículo 9 del RMC. Son los siguientes:

1.- En primer lugar, el consentimiento deberá ser claro e inequívoco, como por ejemplo aquel que se encuentre reflejado por escrito o por cualquier otro medio que permita comprobar fehacientemente y sin ningún género de duda que el mismo ha sido otorgado, recayendo, en cualquier caso, la carga de la prueba de la existencia de dicho consentimiento en la parte que alegue su existencia²⁵².

2.- En segundo lugar, dicho consentimiento abarcará, únicamente, los productos o servicios respecto a los cuales se otorga, sin que pueda deducirse que el mismo existe, en ningún caso, respecto a otros productos o servicios respecto a los cuales la marca se encuentre registrada²⁵³.

3.- En tercer lugar, en determinadas circunstancias especiales se podrá entender que existe un consentimiento implícito a la utilización de la marca por un tercero, siempre y cuando los factores tomados en consideración para valorar la existencia de dicho consentimiento prueben de manera inequívoca y sin ningún género de dudas que el titular de la marca comunitaria ha otorgado dicho consentimiento²⁵⁴, como podría ser, por ejemplo, (i) la renuncia expresa de este a ejercitar las acciones en defensa de su marca que derivan del ejercicio del *ius prohibendi* otorgado a su marca, o (ii) la autorización a comercializar un determinado producto o servicio el cual se encuentra identificado con la marca, etc.

²⁵² En este sentido, vid. las resoluciones del TJUE en los Asuntos C-414/99, C-415/99 y C-416/99, todos ellos de 20 de noviembre de 2001, *Zino Davidoff*.

²⁵³ Sentencia recaída en el Asunto C-173/98, de 1 de julio de 1999, *Sebago y Ancienne Maison Dubois et Fils* (comentarios a dicha sentencia pueden encontrarse en [1999] ECR I-4103; así como en [1999] E.T.M.R. 681).

²⁵⁴ En este sentido, vid. las citadas sentencias del Asunto *Zino Davidoff* (C-414/99, C-415/99 y C-416/99).

4.- Finalmente, atendiendo a las importantes consecuencias que la existencia o no de consentimiento pueden provocar, no se podrá considerar que existe un consentimiento implícito en el mero silencio o aquiescencia del titular de la marca comunitaria, así como por el hecho de señalar que el uso de la marca no se ha realizado en contra de la voluntad del titular de la marca comunitaria²⁵⁵, puesto que ninguno de los dos casos ambos casos podría considerarse que pruebe de manera inequívoca y sin ningún género de dudas el otorgamiento de dicho consentimiento.

3.2. Que se produzca un uso en el tráfico económico

El segundo requisito para poder ejercitar el *ius prohibendi* inherente a la marca comunitaria es que el signo frente al cual se ejercita se “use en el tráfico económico”.

El legislador comunitario, al hilo del contenido del apartado primero del artículo 5 de derogada Directiva 89/104, así como del artículo 16 del ADPIC, establece que el signo frente al que se pretende ejercitar el *ius prohibendi* debe ser utilizado en el tráfico económico, si bien no desarrolla el alcance de dicha expresión.

Afortunadamente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha tenido la ocasión ya de pronunciarse sobre el alcance y significado de la expresión “tráfico económico” en varios asuntos.

Así, en un primer momento en el Asunto C-63/97, de 23 de febrero de 1999, *BMW*, el TJUE señaló que el uso de la marca BMW para anunciar al público que una empresa tercera efectúa la reparación y el mantenimiento de productos que llevan dicha marca o que está especializada o es especialista en dichos productos, constituye, un uso “en el tráfico económico” en el sentido de los apartados 1 y 2 del artículo 5 de la Directiva de Marcas, ya que se trata de uno de los casos de la lista no exhaustiva²⁵⁶ de actos prohibidos en el artículo 5.3²⁵⁷

²⁵⁵ Igualmente vid. las precitadas sentencias del Asunto *Zino Davidoff*.

²⁵⁶ A saber, (i) poner el signo en los productos o en su presentación; (ii) ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines y ofrecer o prestar servicios con el signo; (iii) importar productos o exportarlos con el signo; (iv) utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad.

²⁵⁷ Considerando 41.

Con posterioridad a dicha resolución, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha entrado a analizar con mayor detalle el alcance y significado de la expresión “uso en el tráfico económico” en otros diferentes asuntos²⁵⁸, señalando que el uso de un signo se considerará que se realiza “en el tráfico económico”, cuando dicho uso tenga lugar en el contexto de una actividad comercial con vistas a obtener una ventaja económica, y no cuando se realice únicamente con carácter privado, precisando posteriormente²⁵⁹ que el uso se producirá en el contexto de una actividad comercial cuando el mismo esté destinado a ‘situar o colocar’ los productos o servicios en el mercado.

Adicionalmente a lo expuesto debemos señalar que en el citado Asunto Arsenal de 12 de noviembre de 2002, el Tribunal de Justicia apuntó en el considerando 42 que resulta igualmente necesario determinar si el artículo 5, apartado 1, letra a) de la Directiva faculta al titular de la marca para prohibir cualquier uso por un tercero en el tráfico económico de un signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca está registrada –tesis extensiva- o si este derecho de oposición exige un interés específico del titular en su condición de titular de la marca, en el sentido de que el uso del signo de que se trata por un tercero debe afectar o poder afectar a alguna de las funciones de la marca para que el titular pueda ejercer su derecho de oposición²⁶⁰ -tesis restrictiva-.

Pues bien, a pesar de que siguiendo el tenor literal del artículo 5.1 de la derogada Directiva 89/104/CEE y del artículo 9.1 del Reglamento de la marca comunitaria se aboga por la tesis extensiva -al indicar la facultad de prohibir el uso de un signo idéntico o confundible en el tráfico económico-, tanto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como un destacado sector de la doctrina²⁶¹ han apostado por la tesis restrictiva.

²⁵⁸ Asunto C-206/01, de 12 de noviembre de 2002, *Arsenal Football Club* (considerando 40); Asunto C-48/05, de 25 de enero de 2007, *Adam Opel* (considerando 18); Asunto C-325/06 P, de 20 de marzo de 2007, *Galileo International Technology and Others/Commission* (considerando 32); y Asunto C-17/06, de 11 de septiembre de 2007, *Céline* (considerando 17).

²⁵⁹ Asunto C-16/03, de 30 de noviembre de 2004, *Peak Holding* (comentarios a esta sentencia pueden encontrarse en [2004] ECR I-11313; y [2005] E.T.M.R. 28).

²⁶⁰ El profesor FERNÁNDEZ-NÓVOA señala que si bien las afirmaciones realizadas por el TJUE en este punto se realizan en relación con el supuesto de doble identidad de signos y productos, resulta indudable que las mismas pueden ser trasladadas a la hipótesis de la semejanza de los signos y productos o servicios que genera el riesgo de confusión. Vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Tratado sobre Derecho de Marcas*, op.cit., p. 439.

²⁶¹ El profesor FERNÁNDEZ-NÓVOA comparte las conclusiones alcanzadas en este sentido por el profesor GARCÍA VIDAL, el cual ha analizado en profundidad dicho artículo, llegando a la conclusión de que la Directiva 89/104/CEE también exige en su artículo 5.1. que el uso se realice a título de marca. Vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Tratado sobre Derecho de Marcas*, op.cit., p. 439; GARCÍA VIDAL, A., *El uso descriptivo de la marca ajena*, Madrid, Marcial Pons, 2000, pp. 68 y ss.

En este sentido, en el previamente citado asunto *Arsenal*, con posterioridad a la aclaración efectuada sobre el alcance del término “uso en el tráfico económico”, el TJUE procedió a analizar la norma contenida en la letra a) del apartado primero del artículo 5 de la derogada Directiva, el cual resulta idéntico al regulado en el Reglamento de la marca comunitaria, afirmando que si la Directiva ha sido concedida para permitir que el titular de la marca proteja sus intereses específicos como titular de la marca, esto es, para garantizar que la marca pueda cumplir las funciones que le son propias, el ejercicio de dicho derecho debe quedar reservado para aquellos casos en los que *“el uso del signo por un tercero menoscabe o pueda menoscabar las funciones de la marca, y en particular, su función esencial consistente en garantizar a los consumidores la procedencia del producto”*²⁶².

En este sentido, continúa señalando la sentencia que *“el titular no puede prohibir el uso de un signo idéntico a la marca para productos idénticos a aquéllos para los cuales se registró la marca si dicho uso no puede menoscabar sus intereses propios como titular de la marca, habida cuenta de las funciones de ésta. Así pues, determinados usos con fines meramente descriptivos quedan fuera del ámbito de aplicación del artículo 5.1 de la Directiva, ya que no menoscaban ninguno de los intereses que pretende proteger esta disposición, y por tanto, no se incluyen en el concepto de uso a los efectos de dicha disposición”*²⁶³.

En esta misma línea se ha manifestado posteriormente el TJUE en el Asunto *Robelco*²⁶⁴, afirmando que el uso de un signo con una finalidad diferente a la de distinguir los productos o servicios²⁶⁵ se encuentra fuera del ámbito del *ius prohibendi* del titular de la marca, señalando que *“del tenor literal del art.5, apartado 5, de la Directiva se desprende que la armonización llevada a cabo por los apartados 1 a 4 de dicho artículo no afecta a las disposiciones nacionales relativas a la protección de un signo contra un uso que tenga lugar con fines diversos a los de distinguir productos o servicios (...)”*²⁶⁶.

²⁶² Considerando 51.

²⁶³ Considerando 54. En relación con los usos meramente descriptivos, vid. Asunto C-2/00, de 14 de mayo de 2002, *Hölterhoff*.

²⁶⁴ Asunto C-23/01, de 21 de noviembre de 2002, *Robelco*.

²⁶⁵ Función originaria de la marca. Por otro lado, debe recordarse que el artículo 4 del Reglamento *“Signos que pueden constituir una marca comunitaria”*, así como el artículo 2 de la Directiva 89/104/CEE *“Signos que pueden constituir una marca”* señala que podrá constituirse como marca cualquier signo, susceptible de representación gráfica, a condición de que tal signo sea apropiado para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras empresas.

²⁶⁶ Considerando 30. Para un análisis en profundidad de dicha resolución vid. [2002] ECR I-10913; 2003 [E.T.M.R.] 52.

En conclusión a lo expuesto podemos señalar que el titular de la marca comunitaria podrá hacer uso del *ius prohibendi* que le otorga el derecho exclusivo conferido a la marca cuando se cumplan los siguientes tres requisitos:

- a) La utilización por un tercero, sin su consentimiento, de un signo en uno de los tres supuestos contemplados en las letras a), b) y c) del apartado primero del artículo 9.
- b) Dicho uso debe realizarse en el tráfico económico, es decir, en el contexto de una actividad comercial con vistas a obtener una ventaja económica.
- c) Dicho uso debe realizarse a título de marca²⁶⁷, indicando en el tráfico económico el origen empresarial de los productos o servicios que identifica.

III. EL EJERCICIO DEL *IUS PROHIBENDI* ANTE LA UTILIZACIÓN DE CUALQUIER SIGNO IDÉNTICO A LA MARCA COMUNITARIA PARA PRODUCTOS O SERVICIOS IDÉNTICOS A AQUELLOS PARA LOS QUE LA MARCA ESTÉ REGISTRADA

La letra a) del apartado primero del artículo 9 regula el primero de los tres supuestos en los que el titular de una marca comunitaria puede ejercitar el *ius prohibendi* inherente a su derecho exclusivo, señalando que el titular de la marca comunitaria está facultado para prohibir el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier “*signo idéntico a la marca comunitaria, para productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada*”.

Así, en virtud de dicha norma, el ejercicio del *ius prohibendi* del titular de la marca dependerá únicamente de la comprobación de dos requisitos, a saber, la identidad entre los signos y la identidad entre los productos o servicios, de manera que su mera estimación implicará, de manera automática, y sin necesidad de comprobación alguna ulterior, la vulneración *per se* del derecho exclusivo otorgado al titular de la marca comunitaria, teniendo a su alcance las oportunas acciones para la defensa de su derecho exclusivo infringido.

²⁶⁷ El profesor FERNÁNDEZ-NÓVOA señala que se producirá un uso a título de marca cuando el producto sea identificado con el signo de manera que previsiblemente captará la atención de los consumidores. Vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Tratado sobre Derecho de Marcas*, op. cit., pp. 440.

De esta manera, el legislador comunitario, al igual que la mayoría de legislaciones nacionales de marcas, decide prescindir en estos supuesto de doble identidad entre signos y productos o servicios, de la constatación del riesgo de confusión en los consumidores, puesto que el mismo se entiende implícitamente contenido en la constatación de la mencionada doble identidad²⁶⁸.

No obstante lo anterior, y si bien a priori puede parecer que nos encontramos ante un supuesto de ejercicio del *ius prohibendi* del titular de la marca comunitaria que no ocasiona ninguna complicación²⁶⁹, lo cierto es que en ocasiones puede resultar problemática la constatación de la identidad entre los signos (sobre todo cuando se realice una comparación entre marcas mixtas) y, sobre todo, entre los productos, puesto que la existencia de pequeñas e insignificantes diferencias entre los mismos puede resultar en ocasiones insuficiente para descartar la identidad entre los mismos, con las consecuencias que, como acabamos de señalar, ello conlleva.

Por este motivo, a continuación analizaremos, de manera separada, el requisito de la identidad entre los signos y la identidad entre los productos y/o servicios, con el propósito de proponer algunas pautas orientadoras que pueden ser tomadas en consideración, como punto de partida, para realizar la delicada operación consistente en apreciar la doble identidad en aquellos supuestos que la identidad no sea absoluta sino que exista alguna diferencia entre las mismas.

1. La identidad entre los signos

En primer lugar debemos detenernos en analizar cual es el alcance del significado del término "identidad" entre los signos, puesto que si bien atendiendo a su significado semántico no debería existir ningún problema en su constatación, en la práctica, como a continuación veremos, en algunas ocasiones se ha venido constatando la identidad entre signos entre los cuales existían algunas pequeñas diferencias.

²⁶⁸ Nos encontramos ante un supuesto de riesgo de confusión *in re ipsa*. En este sentido, el artículo 16.1 del TRIPS señala que en el caso de que se use un signo idéntico paa bienes o servicios idénticos, se presumirá que existe un riesgo de confusión. En este sentido vid. Resolución R1396/2005-1, de 22 de noviembre de 2006, *Boston Scientific Limited*.

²⁶⁹ En este sentido se manifiesta el profesor FERNÁNDEZ-NÓVOA, el cual señala que los casos de doble identidad no son problemáticos, puesto que el Tribunal de marcas comunitarias podrá decidir, al primer golpe de vista, si existe la doble identidad. En este sentido, vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *El Sistema Comunitario...*, op.cit., p. 198

En este sentido, tanto la Sala de Recursos de la OAMI en la decisión *LTJ-Diffusion*²⁷⁰, como posteriormente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el mismo asunto²⁷¹, no han dudado en señalar que, de manera general, el término “identidad” debe ser interpretado restrictivamente, de manera que únicamente existirá identidad entre los signos confrontados cuando resulten idénticos en todos sus aspectos y sin que exista ninguna modificación o adhesión a los mismos²⁷².

El TJUE justifica dicha interpretación restrictiva señalando que, puesto que en el caso de que exista una doble identidad se entenderá automáticamente que existe un riesgo de confusión, resulta apropiado que en aquellos supuestos en los que la identidad no sea absoluta, deba probarse la existencia del riesgo de confusión en los consumidores²⁷³, respetándose además así la diferencia establecida por el legislador comunitario entre las normas contenidas en el artículo 9.1.a) y 9.1.b) del Reglamento.

No obstante lo anterior, la misma Sentencia posteriormente²⁷⁴ ha relativizado dicha interpretación ‘estricta’ del concepto de identidad, al sostener que puesto que la percepción de la identidad entre el signo y la marca no es el resultado de una comparación directa de todas las características de los elementos comparados, la existencia de diferencias insignificantes entre el signo y la marca pueden no ser apreciadas por el consumidor medio, por lo que el artículo 5(1)(a) de la Directiva debe ser interpretado en el sentido de que un signo resulta idéntico a otro cuando reproduzca, sin ninguna modificación o adhesión todos los elementos que constituyen la marca, o cuando la impresión global de los signos enfrentados contiene diferencias tan insignificantes que podrían no ser apreciadas por el consumidor medio²⁷⁵, el cual raramente realizará una comparación directa entre los signos enfrentados y prestará mayor o menor atención a los mismos dependiendo de la naturaleza de los productos o servicios enfrentados.

En cualquier caso, debe señalarse que, en nuestra opinión, el término “diferencias insignificantes” deberá ser interpretado muy restrictivamente, puesto que de lo

²⁷⁰ Resolución de la Sala de Recursos R0001/2000-3, de 19 de junio de 2002, *LTJ-Diffusion*.

²⁷¹ Asunto C-291/00, de 20 de marzo de 2003, *LTJ-Diffusion*. Para un estudio en profundidad de dicha resolución, vid. [2003] ECR I-2799, [2003] E.T.M.R. 83

²⁷² Idéntica tesis sostiene GÓMEZ MONTERO, el cual al analizar el artículo 9 del Reglamento, sostiene que solo será ‘idéntico’ el signo que reproduzca ‘tal cual’ el distintivo que constituye la marca comunitaria. En este sentido, vid. GÓMEZ MONTERO, J. “Derecho conferido por la marca comunitaria”, en *Comentarios a los Reglamentos sobre la marca comunitaria*, op.cit., p. 128.

²⁷³ Considerando 50-52.

²⁷⁴ Considerando 53.

²⁷⁵ Debiendo apropiarse en este punto el concepto de consumidor medio, bien informado, razonable atento y perspicaz, propio del análisis del riesgo de confusión del artículo 9.1.b).

contrario estaríamos absorbiendo dentro del supuesto de la identidad contemplado en la letra a) del apartado primero del artículo 9, supuestos de similitud que deberían englobarse dentro de la norma contenida en la letra b) del mismo apartado y artículo, con las citadas ventajas que ello conlleva²⁷⁶.

De esta manera, con fines ilustrativos, a continuación vamos a exponer algunas pautas, extraídas del Derecho europeo de Marcas, que pueden resultar de utilidad para constatar si existe identidad entre dos signos confrontados. Son las siguientes:

Por un lado, podrá llegar a considerarse que dos signos son idénticos, a pesar de existir entre ellos:

- a. Diferencias entre singulares y plurales²⁷⁷.
- b. Diferencias entre los tipos o tamaños de letras, como por ejemplo el uso de mayúsculas o minúsculas²⁷⁸.
- c. La existencia de algún signo ortográfico, como por ejemplo un guión o un punto, siempre y cuando no produzca diferencias fonéticas a la hora de referirse al mismo²⁷⁹.

Por otro lado, no podrá llegar a considerarse que dos signos son idénticos, cuando:

- a. Se incluya en alguno de los signos un símbolo ortográfico que pueda provocar que existan diferencias fonéticas a la hora de referirse al mismo, como por ejemplo un punto²⁸⁰.
- b. Se incluya en alguno de los signos un elemento adicional, como por ejemplo, la mera inclusión de un número o una letra²⁸¹ o un

²⁷⁶ Básicamente, la declaración de infracción de la marca comunitaria sin atender a ninguno otro factor adicional, como por ejemplo, la existencia o no del riesgo de confusión.

²⁷⁷ Vid. También sobre este extremo [1995] FSR 280.

²⁷⁸ Resolución de la División de Oposición 1750-2003, SpectraWin: la marca “SpectraWin” y ‘SPECTRAWIN’ fueron consideradas idénticas. En idéntico sentido, Resolución DO 0314-2000, Semco; y Resolución DO 2454-2000, Savannah.

²⁷⁹ Resolución de la División de Oposición 1394-2003, Cryo Cool: se considera que existe identidad entre las marcas ‘CRYO COOL’ y ‘CRYO-COOL’, al constituir el guión una diferencia insignificante a la luz de la doctrina sentada en el asunto *Difussion v. Sadas*.

²⁸⁰ Resolución de la División de Oposición 2712-2002, Flexicom: se considera que no son idénticas las marcas ‘FLEXICOM’ y ‘FLEXI.COM’, al considerar que cierto sector de los consumidores podrán nombrar la segunda de las marcas como “flexi `punto` com”, rompiendo así la identidad fonética. En este caso, se ha considerado que las marcas son “cuasi idénticas” o “extremadamente similares”, ambos términos que determinan la similitud entre las marcas enfrentadas pero no la identidad entre las mismas. En relación con este punto, vid. Resolución de la Sala de Recursos R0697/2001-4, Mamas & Papas / Mama’s & Papa’s.

elemento genérico o descriptivo de los productos o servicios que identifican los signos, incluso en aquellos supuestos que el mismo no se encuentre integrado en la marca y tenga un carácter secundario²⁸².

- c. Los signos se compongan de diferente número de palabras, aunque ellas unidas fueren idénticas²⁸³.
- d. Tampoco aquellos signos a los que se les añada un sufijo o prefijo²⁸⁴.

Por último debemos señalar que en aquellos supuestos en los que el titular de la marca comunitaria pretenda prohibir el uso de un signo el cual considera idéntico a su marca comunitaria, con base en el artículo 9.1.a) del Reglamento, y el Tribunal considere que no puede determinar la existencia de dicha identidad, sino meramente de una similitud, el Tribunal deberá pasar a analizar si se cumplen el resto de requisitos contemplados en el artículo 9.1.b) del Reglamento, es decir, si existe un riesgo de confusión entre los mismos que pueda determinar la existencia de una infracción del derecho exclusivo del titular de la marca comunitaria, todo ello independientemente de que el titular de la marca comunitaria haya o no invocado la norma contemplada en la letra b) del apartado primero del artículo 9 del Reglamento, entendiéndose que, en realidad, la norma contemplada en la letra a) (identidad) abarca también la norma contemplada en la letra b) (similitud).

2. La identidad entre los productos o servicios

Si como acabamos de señalar, la constatación de la identidad entre una marca y un signo puede provocar en algunas ocasiones dificultades debido a la existencia de pequeñas diferencias entre los mismos, como puede suponerse, la constatación de la identidad entre los productos o servicios identificados con la marca y el signo confrontado puede acarrear las mismas o mayores dificultades.

²⁸¹ Resolución de la División de Oposición 3838-2002, Signalux; Resolución DO 1525-1999, NOVALOY.

²⁸² En este sentido la Sala de Recursos de la OAMI ha considerado que por ejemplo diferencias en colores y/o tipos de letras, así como comparaciones efectuadas entre una marca denominativa y una figurativa, donde la impresión general de los signos enfrentados es diferente, provocarán que dichos signos no puedan considerarse idénticos. En este sentido, vid. Resolución de la División de Oposición 0092-2001, EPOCA; Resolución DO 1270-1999, Camomilla; Resolución DO 2454-2000, Savannah; Resolución de la División de Oposición 0204-2001, Renova. En sentido contrario, vid. [2001] E.T.M.R. 46, donde se considera que la existencia de algún término genérico o descriptivo, que no se encuentre incluido de manera directa en la marca, no será óbice para considerar que existe identidad entre los signos.

²⁸³ En este sentido, vid. Resolución de la División de Oposición 2095-2002, Wap Up.

²⁸⁴ En este sentido, vid. Resolución de la División de Oposición 2534-2002, Galatea; igualmente, Resolución de la División de Oposición 2493-2002, Adornis.

Así, a la hora de analizar la identidad entre los productos o servicios, podemos encontrarnos ante dos situaciones diferentes: por un lado, (i) que el titular de la marca comunitaria pretenda prohibir el uso de un signo registrado al considerar que el mismo infringe su derecho prioritario; o, por otro lado (ii) que el titular de la marca comunitaria pretenda prohibir el uso de un signo que se utiliza en el tráfico económico pero que no se encuentra amparado por ningún registro previo.

Es decir, la comparación entre los productos o servicios deberá realizarse, por un lado, y en todos los casos, atendiendo a la descripción que el titular de la marca comunitaria haya realizado de los productos o servicios identificados con la marca en el momento del registro, y la cual se encuentra debidamente inscrita en la OAMI; y por otro lado, o bien atendiendo igualmente a la descripción de los productos o servicios realizada por el tercero a la hora de realizar el registro del signo confrontado ante la Oficina correspondiente²⁸⁵, o bien atendiendo directamente a los productos o servicios para los cuales el tercero esté utilizando el mismo.

Sea como fuere, en todos los casos la comparación entre los productos o servicios debe realizarse atendiendo a cómo estos hayan sido definidos a la hora de realizar el registro de la marca comunitaria y el signo confrontado, o alternativamente, de que productos o servicios esté identificando el mismo en el tráfico económico, por lo que la constatación de la identidad entre los mismos depende en gran medida de la forma en que estos hayan sido definidos a la hora de realizar los registros, de manera que atendiendo a dichas definiciones, en ocasiones se podrá considerar que dos productos o servicios son idénticos, a pesar de que en realidad no lo sean, y viceversa.

Así las cosas, resulta evidente que no resulta una tarea fácil la constatación de la identidad de los productos o servicios que identifican los signos comparados en todos aquellos casos que sus descripciones (o alternativamente, su utilización) puedan no coincidir exactamente, motivo por el cual a continuación vamos a exponer algunas pautas que pueden ser tomadas en consideración para realizar dicha comparación:

²⁸⁵ Ya sea la OAMI o, en el caso de confrontación con una marca nacional, ante la correspondiente Oficina Nacional de registro de marcas.

a) En primer lugar, deberá afirmarse la identidad entre los productos o servicios en todos aquellos casos en los que los productos o servicios identificados por la marca comunitaria coincidan plenamente con los productos o servicios identificados por el signo confrontado del tercero²⁸⁶.

b) En segundo lugar, se considerará que los productos o servicios son idénticos en aquellos supuestos en los que a pesar de que los productos y servicios descritos por los signos confrontados no coincidan plenamente, estos resulten ser sinónimos y su significado en la práctica viene a ser el mismo (como por ejemplo, bicicleta y bici, moto o ciclomotor, cigarro y cigarrillo, pelota y balón, etc.)²⁸⁷.

c) En tercer lugar, cualquier descripción de un producto o servicio la cual coincida con el encabezamiento general de alguna o varias de las clases de la Clasificación de Niza, incluirá todos los productos de esa o esas clases, de manera que cuando los productos o servicios confrontados pertenezcan a alguna de dichas clases, se deberá considerar que son idénticos.

d) En cuarto lugar, cualquier producto o servicio cuya genérica descripción pueda abarcar un determinado número de productos o servicios específicos, los cuales pueden considerarse como un "sub-grupo" de aquellos, deberá entenderse que los incluye (como por ejemplo, "queso" incluye "queso italiano para gratinar"²⁸⁸; "juguetes" incluirá "muñecas" ²⁸⁹; "Insecticidas y pesticidas" incluirán "preparaciones para exterminar insectos" ²⁹⁰; "Programas informáticos de procesamiento" incluirá "software" ²⁹¹, etc.), constatándose, en dicho caso, que los productos o servicios son idénticos.

e) En quinto lugar, cuando en la descripción de los productos y/o servicios se incluya el término "en particular" o "incluyendo", no deberá entenderse que la descripción de los mismos se encuentra limitada a los productos o servicios señalados, sino que se entenderá que estos se realizan a mero modo de ejemplo.

f) En sexto lugar, podrá atenderse al significado semántico de la descripción efectuada de los productos o servicios para determinar si coinciden o no con los

²⁸⁶ En este sentido, vid. Resolución de la División de Oposición 0035-1998, Siena.

²⁸⁷ Resolución de la División de Oposición 1548-2001, I Drive; igualmente Resolución de la División de Oposición 1109-2001, State Express.

²⁸⁸ Resolución de la División de Oposición 3407-2002, Parmitalia.

²⁸⁹ Resolución de la División de Oposición 3348-2002, Lisa.

²⁹⁰ Resolución de la Sala de Recursos R0803/2001-2, Carpo / Harpo Z.

²⁹¹ Resolución de la División de Oposición 1916-2000, EOS.

productos o servicios del tercero (por ejemplo, si uno de los signos confrontados se encuentra registrado para identificar “cinturones”, y otro para identificar “cinturones de seguridad”, obviamente los productos o servicios no podrán considerarse idénticos²⁹²).

g) En séptimo lugar, en casos de duda sobre el significado exacto de la descripción de los productos o servicios, ésta deberá interpretarse a la luz de la Clasificación de Niza y desde una perspectiva comercial²⁹³. Así en el supuesto que el significado de la descripción en un contexto semántico, en un contexto comercial y bajo la Clasificación de Niza no coincida, deberá atenderse al significado que se derive de la interpretación conjunta a la luz de la Clasificación de Niza²⁹⁴.

h) En octavo lugar, no se podrá reputar de manera directa que los productos o servicios comparados son idénticos por el mero hecho de encontrarse ambos codificados en la misma clase de la Clasificación de Niza.

i) Finalmente, en aquellos supuestos en los que se realice una comparación entre los productos o servicios identificados por dos marcas, la comparación deberá realizarse atendiendo a la descripción de los mismos en el correspondiente registro, sin atender al actual uso o la intención de usar que no se encuentre oportunamente especificado en el registro²⁹⁵.

IV. EL EJERCICIO DEL *IUS PROHIBENDI* ANTE LA UTILIZACIÓN DE CUALQUIER SIGNO IDÉNTICO O SIMILAR A LA MARCA COMUNITARIA PARA PRODUCTOS O SERVICIOS IDÉNTICOS O SIMILARES: EL RIESGO DE CONFUSIÓN

1. Consideraciones iniciales

La letra b) del apartado primero del artículo 9²⁹⁶ señala que el titular de la marca comunitaria está facultado para prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico

²⁹² Resolución de la División de Oposición 0097-1999, Moto. Confirmada por Resolución de la Sala de Recursos R0260/1999-3, Moto / Motor Jeans.

²⁹³ Resolución de la División de Oposición 0010-1999, M. Igualmente Resolución de la División de Oposición 0964-1999, Greyline, confirmada por la Resolución de la Sala de Recursos R0072/2000-1, Greyline.

²⁹⁴ Por ejemplo, un producto identificado como “ropa” puede incluir o no “zapatos”; en este sentido la División de Oposición de la OAMI y el TJUE ha considerado que no se encuentra incluido, puesto que los zapatos se encuentran identificados como un producto separado dentro de la misma clase 25. En este sentido, vid. Resolución de la División de Oposición 3175-2000, London Underground.

²⁹⁵ Resolución de la División de Oposición 0503-1999, Plenum.

²⁹⁶ Así se establece, igualmente, en la letra b) del apartado primero del artículo 5 de la Directiva 89/104/CEE.

económico, sin su consentimiento, de “cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca comunitaria, y por ser los productos o servicios protegidos por la marca comunitaria y por el signo idénticos o similares, implique un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca”.

Nos encontramos, por tanto, ante la regulación en el Reglamento de la marca comunitaria de la figura central del Derecho de Marcas, el riesgo de confusión²⁹⁷, la cual se encuentra transcrita casi literalmente de la norma contenida en la letra b) del apartado primero, artículo 5 “Derechos conferidos por la marca” de la derogada Directiva 89/104/CEE, y la cual se encuentra recogida igualmente en el artículo 16 del ADPIC y que resulta común a todos los ordenamientos jurídicos nacionales de los países que integran la Unión Europea.

A través de la figura del riesgo de confusión se delimita el alcance de la dimensión negativa del *ius prohibendi* otorgado al titular de la marca, el cual despliega sus efectos ante tres supuestos concretos²⁹⁸:

- a) Identidad del signo con la marca anterior y similitud de los productos o servicios.
- b) Semejanza del signo con la marca anterior e identidad de los productos o servicios.
- c) Semejanza del signo con la marca anterior y similitud de los productos o servicios.

El análisis de estos tres supuestos resulta, por un lado, de una incuestionable trascendencia, puesto que del mismo dependerá la apreciación de la existencia o no de un riesgo de confusión, lo cual a la postre determina el alcance del derecho exclusivo otorgado a la marca comunitaria; y por otro lado, de una gran complejidad, puesto que si bien cualquier análisis de “similitudes” lleva implícito un carácter subjetivo, mayor aún resultará si se tiene en consideración que el legislador comunitario no reguló en el Reglamento ninguna pauta o criterio que sirviera como base para hacerlo²⁹⁹, todo ello a pesar de que, a priori, dicho análisis

²⁹⁷ La cual puede operar igualmente como un motivo de denegación relativo al registro de una marca, por la existencia de un riesgo de confusión de la marca solicitada con una marca anteriormente solicitada o registrada, como se establece en la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva de marca comunitaria, así como en la letra b) del apartado 1 del artículo 8 del RMC.

²⁹⁸ En este sentido, Asunto C-106/03, de 12 de octubre de 2004, Vedral (considerando 51).

²⁹⁹ Con la única excepción del Considerando Octavo del Reglamento (CE) N° 207/2009, de la marca comunitaria y del undécimo de la Directiva 2008/95/CE, los cuales señalan que la concurrencia del riesgo

debía realizarse de una manera uniforme en todos los Estados miembros y atendiendo a criterios comunitarios, puesto que de lo contrario la delimitación del derecho exclusivo otorgado al titular de la marca comunitaria quedaría en manos de los derechos nacionales de los Estados miembros.

Así, durante los primeros años de entrada en funcionamiento del Sistema de la marca comunitaria, y al no existir un Derecho europeo de Marcas que determinara los criterios que debían aplicarse para realizar el análisis del riesgo de confusión, los tribunales de marcas comunitarias no tuvieron otra opción que la de aplicar su propia doctrina y jurisprudencia nacional, lo cual quebrantaba, indudablemente, los principios de unidad y autonomía de la marca comunitaria, de manera que esta difícilmente podría producir los mismos efectos en todos los Estados miembros de la Unión Europea³⁰⁰.

No obstante lo anterior, fruto de la intensa actividad a la que se han visto sometidos tanto el Tribunal General como el de Justicia de la Unión Europea, durante los quince años de funcionamiento del Sistema de la marca comunitaria han emanado un número considerable de decisiones las cuales han interpretado con bastante rigor el riesgo de confusión, existiendo en la actualidad un amplio número de criterios y pautas (ciertamente dispersos) que deben ser utilizados por los tribunales de marcas comunitarias para analizar el riesgo de confusión³⁰¹, debiendo descartarse de manera absoluta la aplicación de ningún criterio nacional para realizar dicho análisis.

Es precisamente por lo expuesto por lo que en el presente apartado no pretendemos realizar un exhaustivo análisis sobre la figura del riesgo de confusión,

de confusión depende de numerosos factores, en particular del “[...] conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que pueda hacerse de ella con el signo utilizado o registrado, del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados [...]”. Por otro lado, debe señalarse que la mayoría de las legislaciones nacionales tampoco regulan los criterios que determinan la existencia del riesgo de confusión, si bien esto, en nuestra opinión, resulta menos problemático, puesto que los tribunales nacionales se guiarán por las pautas que la doctrina y la jurisprudencia nacional haya ido adoptando. No obstante lo anterior, en relación con el Sistema Comunitario de marcas esto resulta más problemático, puesto que si se pretende que la marca comunitaria sea unitaria y autónoma, deben seguirse unas pautas comunes para la determinación del riesgo de confusión, a riesgo, de lo contrario, de que los tribunales nacionales puedan aplicar los criterios o pautas de hasta veintisiete normativas nacionales de marcas, con las posibles divergencias que esto provocaría.

³⁰⁰ Vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *El Sistema Comunitario de marcas*, op.cit., pp. 198-199; GÓMEZ MONTERO, J. “Derecho conferido por la marca comunitaria”, en CASADO CERVIÑO, A./LOBREGAT HURTADO, M.L., (coord.), *Comentarios a los Reglamentos sobre la marca comunitaria*, op.cit., p. 128.

³⁰¹ En este sentido, vid. Asunto C-206/01, de 12 de noviembre de 2002, *Arsenal Football Club* (considerando 45); Igualmente, vid. Asunto C-245/02, de 16 de noviembre de 2004, *Anheuser-Busch Inc* (considerando 70).

la cual ha sido ampliamente estudiada por la doctrina y jurisprudencia³⁰², sino simplemente, desde un punto de vista exclusivamente del Derecho europeo de Marcas³⁰³, recopilar y analizar todos los criterios que deben seguirse para determinar la existencia o no de un riesgo de confusión, así como la interpretación que debe realizarse de los mismos, para finalmente ordenarlos sistemáticamente de manera que su aplicación por los usuarios del Sistema de la marca comunitaria resulte de mayor facilidad, contribuyendo así a mejorar el funcionamiento y la efectividad del Sistema de la marca comunitaria

2. La figura del riesgo de confusión y la inclusión del riesgo de asociación

Como ya hemos señalado, el riesgo de confusión ha sido tradicionalmente considerado como una de las figuras centrales del Derecho de Marcas³⁰⁴, puesto que si una de las funciones básicas de la marca es distinguir el origen de los productos o servicios que identifica, resultará imprescindible que el titular del derecho sobre la misma tenga la facultad de oponerse al uso de un signo que sea susceptible de causar confusión en el público de los consumidores sobre la procedencia de los productos o servicios marcados con él³⁰⁵. Por este motivo, la protección contra el riesgo de confusión otorgada al titular de un signo registrado, no es sino el objeto esencial del Derecho de Marcas³⁰⁶, y el cual determina el ámbito del derecho subjetivo³⁰⁷: cuanto mayor sea la protección que se otorgue a un signo registrado contra el registro y utilización de otros signos confundibles, mayor será el alcance del *ius prohibendi* concedido al titular de la marca comunitaria.

³⁰² Para un análisis en profundidad, vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Tratado sobre Derecho de Marcas*, op.cit., pp. 273-291; CASADO CERVIÑO, A., *Derecho de Marcas y protección de los consumidores. El tratamiento del error del consumidor*, Tecnos, Madrid, 1999, p. 46 y ss.; CASADO CERVIÑO, A./BORREGO CABEZAS, C., “El riesgo de confusión en la jurisprudencia comunitaria”, *ADI*, 1998, pp. 169 y ss.; DE MEDRANO CABALLERO, I., “El Derecho Comunitario de marcas: La noción del riesgo de confusión”, *RDM*, 1999, pp. 1515 y ss; GARCÍA LÓPEZ, R., “El riesgo de confusión en el Derecho de Marcas: recientes aportaciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea”, *DN*, núm. 112, 2000, pp. 10 y ss.

³⁰³ Lo cual incluye el análisis tanto de las decisiones que emanan del Tribunal General como del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, así como de las numerosas decisiones administrativas que emanan de la OAMI, ya sea de sus Divisiones de Oposición, ya sea de sus Salas de Recurso.

³⁰⁴ Vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA, C. *Tratado sobre Derecho de Marcas*, op.cit., p. 273.

³⁰⁵ GALLI C., *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, Giuffrè Editore, Milán, 1996, p. 169. Igualmente vid. la sentencia del Asunto C-291/00, de 20 de marzo de 2003, *LTJ Diffusion* (considerando 46); y Asunto C-206/01, de 12 de noviembre de 2002, *Arsenal Football Club* (Considerando 50).

³⁰⁶ En este sentido, vid. sentencia del Asunto C-317/1991, de 30 de noviembre de 1993, *Deutsche Renault AG* (considerando 19 del escrito de conclusiones del abogado general).

³⁰⁷ FERNÁNDEZ-NÓVOA C., *Tratado sobre Derecho de Marcas*, Segunda Edición, Marcial Pons, Madrid, 2004, p. 274.

Tras la promulgación del Reglamento de la marca comunitaria, surgieron dos interrogantes en relación con la perspectiva desde la que debía analizarse y definirse el riesgo de confusión: si bien haciendo uso de criterios y pautas nacionales, o bien, comunitarias (que paradójicamente en ese momento eran inexistentes).

Así las cosas, en primer lugar en relación con la perspectiva desde la que debía analizarse el riesgo de confusión se señaló que si bien en una etapa anterior el TJUE había venido manteniendo que el enjuiciamiento de la figura del riesgo de confusión correspondía exclusivamente a los tribunales nacionales de los Estados miembros atendiendo sus propios criterios y pautas nacionales³⁰⁸, tras la entrada en vigor de la derogada Directiva 89/104/CEE, debía pasar a interpretarse desde una perspectiva comunitaria³⁰⁹, comenzando desde ese momento a emanar un numeroso número de resoluciones del TJUE las cuales analizaban el riesgo de confusión, y que posteriormente examinaremos en profundidad³¹⁰.

Por otro lado, en segundo lugar, tras la entrada en vigor del Reglamento de la marca comunitaria, resultaba de trascendental importancia definir el concepto “riesgo de confusión” de manera uniforme y desde la perspectiva del (inexistente) Derecho europeo de Marcas, motivo por el cual el TJUE fue paulatinamente delimitando el mismo con la intención de evitar que fuera interpretado a través de las normativas nacionales de marcas de todos los Estados miembros³¹¹.

Así, inicialmente se optó por definir el riesgo de confusión restrictivamente³¹², señalándose que únicamente existiría cuando el consumidor pudiera creer que los

³⁰⁸ En este sentido, vid. Asunto C-317/1991, *Deutsche Renault AG*, op.cit.

³⁰⁹ En este sentido, vid. Asunto C-9/1993, de 22 de junio de 1994, *Ideal Standard*. En relación con esta doctrina vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA, C. “Capítulo XXXII. El Riesgo de Confusión”, en FERNÁNDEZ-NÓVOA, C./OTERO LASTRES J.M./BOTANA AGRA M., *Manual de la Propiedad Industrial*, Marcial Pons, Madrid, 2009, pp. 581-581.

³¹⁰ Las primeras y más importantes, las ya citadas resoluciones en los Asuntos Sabel (1997), Canon (1998) y Lloyd (1999).

³¹¹ Puesto que podía dar lugar a que ante un mismo supuesto de similitud entre una marca comunitaria y un signo posterior, en un Estado miembro se considerase que existía un riesgo de confusión, y por tanto, se habilitara al titular de la marca comunitaria para ejercitar las acciones de defensa reguladas en su normativa nacional, y en cambio, en otro Estado miembro, se considerase que no existía riesgo de confusión, permitiendo la convivencia en el mercado entre los dos signos.

³¹² Recogida en el artículo 3 de la Propuesta de Directiva de la Comisión de 1980 que exigía un “riesgo ‘serio’ de confusión en la mente del público”, probablemente influenciada por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en el Asunto C-192/73, 3 de julio de 1974, *Hag AG* (conocida como “HAG-I”); y Asunto C-119/75, de 22 de junio de 1976, *Terranova*. En este sentido la Comisión resaltaba los peligros que podría conllevar para la libre circulación de mercancías el adoptar un criterio lato del riesgo de confusión, motivo por el cual consideraba que sólo se debía obstaculizar la libre circulación de mercancías cuando existiera un riesgo serio de confusión entre la marca y el signo posterior.

productos o servicios distinguidos por dos o más marcas procedían de la misma empresa (pudiendo producirse un error de manera directa -cuando el consumidor identifica un producto o servicio señalado con una marca usurpada, con el producto o servicio señalado con la marca original³¹³-, o un error de manera indirecta -esto es, cuando el consumidor aún diferenciando entre dos productos o servicios señalados con una marca, considera que ambos proceden de una misma empresa³¹⁴-, puesto que entre los signos existe un radical común, siendo frecuente que un mismo empresario utilice marcas semejantes para identificar diversos productos de su línea de producción³¹⁵).

No obstante, finalmente dicha concepción restrictiva sobre el riesgo de confusión dejó paso³¹⁶, tanto en el texto de la derogada Directiva 89/104/CEE³¹⁷ como en el propio Reglamento³¹⁸, a una nueva definición la cual ampliaba sus contornos, y por tanto, el *ius prohibendi* del titular de la marca comunitaria, mediante la inclusión del inciso relativo al riesgo de asociación, de manera que el riesgo de confusión será definido³¹⁹ como aquel riesgo a que el consumidor pueda creer que los productos o servicios distinguidos por dos o más marcas proceden de la misma empresa³²⁰, o en su caso, de “empresas vinculadas económicamente”.

Así, se incluye por primera vez en el Derecho europeo de Marcas la figura del riesgo de asociación, la cual tiene su origen en la derogada Directiva 89/104/CEE³²¹, cuando en la fase final de los trabajos preparatorios de la misma, e inmediatamente antes de su adopción, se consideró que con la finalidad de evitar que la noción del

³¹³ La confusión radica en la identidad o similitud entre los signos utilizados como marca.

³¹⁴ Como podría ser el caso de supuestos de familias de marcas.

³¹⁵ En este sentido, DE LA CUESTA J.M., “Supuestos de Competencia Desleal por confusión, imitación y aprovechamiento de la reputación ajena”, en BERCOVITZ A. (coord.), *La regulación contra la Competencia Desleal en la Ley de 10 de enero de 1991*, BOE-Cámara de Comercio e Industria de Madrid, 1992, p.37.

³¹⁶ El motivo de dicho cambio estuvo en la evolución de la jurisprudencia comunitaria a partir del Asunto C-10/1989, de 17 de octubre de 1990, *Hag AG* (conocida como “HAG-II”), así como en la posición ‘menos restrictiva’ adaptada por algunos Estados miembros. En este sentido, vid. WILL S., *Der Markenschutz nach § 14 Markengesetz*, op.cit., p. 83.

³¹⁷ Al ultimarse el texto definitivo de la Directiva se produjo un profundo giro en la concepción del riesgo de confusión, eliminando, por un lado, el término ‘riesgo serio de confusión’ y por otro lado, añadiendo al término riesgo de confusión un inciso final que señalaba que un “riesgo de confusión que comprenda el riesgo de asociación con la marca anterior”. En este sentido, vid. artículos 4 y 5.1 de la Directiva.

³¹⁸ El cual se limita a incorporar el texto de los artículos citados de la Directiva. En este sentido, vid. artículos 8.1 y 9.1 del Reglamento.

³¹⁹ En este sentido, vid. los considerandos 18 y 29 de las citadas sentencias en los asuntos SABEL y CANON.

³²⁰ Vid. los considerandos 26, 29 y 30 de la citada sentencia en el asunto Canon.

³²¹ Artículos 4.1.b) y 5.1.b)

riesgo de confusión resultase muy restrictiva³²², debía aceptarse la propuesta formulada por la delegación del Benelux³²³, de incorporar el riesgo de asociación como una forma indirecta de ampliar el alcance del *ius prohibendi* del titular de la marca, y por tanto, el alcance del riesgo de confusión³²⁴.

No obstante, la incorporación de dicha figura en el Derecho europeo estuvo acompañada de ciertas dificultades, ocasionadas por la complejidad³²⁵ que suponía para la doctrina y jurisprudencia la interpretación de un nuevo concepto jurídico indeterminado sobre el cual no existían antecedentes ni en las normativas nacionales ni en el Derecho europeo, con la única excepción de los propios de los Estados del Benelux³²⁶.

Así, en un momento inicial, se consideró que la figura del “riesgo de asociación” debía ser interpretada en el sentido propugnado por la doctrina y jurisprudencia del Benelux³²⁷, es decir, en un sentido muy amplio, protegiendo al titular de la marca registrada contra el uso de cualquier otro signo que pueda ‘evocar’ su marca, aun cuando no exista el riesgo de que el consumidor pueda pensar que el producto que lleva el signo competidor está relacionado de alguna manera con el titular de la marca registrada.

No obstante, esta interpretación resultó modificada a raíz de las conclusiones presentadas por el Abogado General en el conocido asunto SABEL³²⁸, las cuales

³²² La Propuesta de Directiva publicada en 1980 contemplaba una concepción muy restrictiva del riesgo de confusión, como se desprende del artículo 3 de la misma, estableciendo como un presupuesto del *ius prohibendi* conferido al titular de la marca la existencia de un riesgo de confusión en la mente del público. De esta manera, al glosar el artículo 3 de la Propuesta de 1980 la Comisión advertía de los peligros para la libre circulación de mercancías entre los diferentes Estados miembros suponía los diferentes principios que sobre el riesgo de confusión existían en los diferentes Estados, afirmando a este propósito que los obstáculos a la libre circulación de mercancías derivados del ejercicio del derecho de marca tan sólo pueden resultar admisibles cuando el titular de la marca demuestre que existe un riesgo “serio” de confusión entre su marca y el signo presuntamente infractor. (Vid Supplément, 5/80, pg. 9-15).

³²³ En este sentido, vid. FUSTNER/GEUZE, “Scope of protection of the Trade Mark in the Benelux Countries and EEC-Harmonisation”, en *ECTA Newsletter*, 1989, pg. 215 y ss.

³²⁴ En este sentido, igualmente se eliminó el término “riesgo serio de confusión”. BRAUN A., *Précis des marques*, 3ª Edición, Ed. Larcier, Bruselas, 1995, p. 321-322.

³²⁵ Vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA C., “Algunas claves del Nuevo Derecho de Marcas”, en *La Ley*, Tomo 1, año 1989, p. 1083-1084; y “El Riesgo de Asociación”, en *ADI*, Tomo XVIII, 1997, pp. 36; GIMENO L., “El riesgo de asociación en el nuevo Derecho Británico de Marcas”, en *ADI*, Tomo XVII, 1996, pg. 345.

³²⁶ En el Benelux el nacimiento del concepto del “riesgo de asociación” tiene su origen en su jurisprudencia al resolver varios casos sobre la interpretación del artículo 13.A.1. de la Ley Uniforme del Benelux (Ley de 14 de octubre de 1969, con entrada en vigor el 1 de enero de 1971), y la cual fue posteriormente acogida por la doctrina de los Estados que forman parte del mismo.

³²⁷ En este sentido, el profesor NÓVOA señala que dicha interpretación fue seguida, por ejemplo, por la doctrina holandesa y por un abogado inglés en el asunto WAGAMA. En relación con este punto vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Tratado sobre Derecho de Marcas*, op.cit., p. 376-380.

³²⁸ Vid. Asunto C-251/95, de 11 de noviembre de 1997, Sabel.

fueron ratificadas posteriormente por el propio Tribunal de Justicia³²⁹, donde se llegó a la conclusión de que el riesgo de asociación no es sino una variante del riesgo de confusión, puesto que si no hay riesgo de confusión, no habrá tampoco riesgo de asociación³³⁰.

En este sentido, el Abogado General señaló que la interpretación del riesgo de asociación seguida en los Estados del Benelux era inadecuada puesto que ampliaba enormemente el ámbito de los derechos derivados de la marca registrada, lo cual conllevaría a una restricción de la libre competencia y barreras al libre comercio entre los Estados miembros³³¹, motivo por el cual llegó a la conclusión de que aunque el riesgo de asociación con una marca es un factor que debe tenerse en cuenta, no será posible oponerse al registro de una marca si no se acredita que existe un riesgo real y debidamente probado de que induzca a confusión sobre el origen de los productos o servicios de que se trate³³².

Por otro lado, y en consonancia con la interpretación realizada por el Abogado General, el Tribunal de Justicia señaló que el concepto del riesgo de asociación no es una alternativa al concepto del riesgo de confusión, sino que sirve para precisar el alcance de este, debiendo excluirse su aplicación si no existe por parte del público, un riesgo de confusión.

Dicha interpretación, defendida primordialmente por la doctrina y jurisprudencia alemana³³³, fue inmediatamente adoptada en las normativas nacionales de todos los Estados miembros³³⁴, incluido el Benelux³³⁵, y ha sido posteriormente ratificada

³²⁹ Principalmente a través de los considerandos 18 y 22.

³³⁰ En idéntico sentido, vid. Asunto C-425/98, de 22 de junio de 2000, *Mode* (considerando 34); y Asunto T-31/04, de 15 de marzo de 2006, *Euromaster* (considerando 40).

³³¹ Considerando 46 de las conclusiones presentadas en el Asunto Sabel.

³³² Considerando 55 de las mismas conclusiones.

³³³ En la doctrina y jurisprudencia alemana se considera el riesgo de asociación como una variante del riesgo de confusión indirecto y del riesgo de confusión en sentido amplio. En este sentido, vid. VON MÜHLENDAHL, A., *Deutsches Markenrecht*, Verlag C.H. Beck, München, 1995, p. 146; KUNZ-HALLSTEIN, H.P., “Europäisierung und Modernisierung des deutschen Warenzeichenrechts – Fragen einer Anpassung des deutschen Markenrechts an die EG Markenrichtlinie”, en *GRUR Int.*, 1990, Tomo 9, pp.- 756-757; TEPLITZKY, O., “Verwechslungsgefahr und Warenähnlichkeit im neuen Markenrecht”, en *GRUR*, 1996, Tomo 1, p. 1; STRÖBELE P./HACKER F., *Markengesetz*, München, Carl Heymanns Verlag KG – Köln – Berlin – Bonn – München, 8. Auflage, 2006, pp. 590 y ss; Igualmente vid. Sentencia del BpatG 07.11.1995 27 W (pat) 68/94 “Brandt Ecco/Ecco Milano”, *Grur* 1996, Tomo 4, pp. 287-290; BPatG 10.01.1996 26 W (pat) 198/94 “König Stephan Wein”, *GRUR* 1996, Tomo 6, pp. 417-419; BPatG 24.04.1996 26W (pat) 57/95 “rote Kreisfläche”, *GRUR* 1996, Tomo 11, pp. 895-897.

³³⁴ Por ejemplo, en España, en la Ley 17/2001, de Marcas (artículos 6.1.b y 34.2.b); En Alemania, en los artículos 9.2 y 14.2 de la MGZ alemana; artículos 1.1 b) y 17.1 b) c) y e) de la Ley italiana; artículo 5.2 b) y 10.2 de la Ley de marcas Británica, etc. La única excepción se encuentra en la Ley de Marcas de Francia, cuyos artículos L-711-4 b) y L-713-3 no hacen referencia alguna al riesgo de asociación, si bien dicha figura se encuentra subsumida dentro de la figura del riesgo de confusión, la cual se interpreta

por numerosas sentencias del Tribunal de Justicia³³⁶, de manera que en la actualidad el riesgo de asociación es considerado como una variante del riesgo de confusión³³⁷, exigiéndose para su constatación la existencia de un riesgo real de que el consumidor pueda creer que los productos o servicios distinguidos por dos o más marcas proceden de la misma empresa o de “empresas vinculadas económicamente”.

Por último debemos señalar que el alcance del término “empresas vinculadas económicamente” ha sido analizado en la Sentencia del Asunto *Ideal Standard*³³⁸, la cual sostiene que se entenderá que dos o más empresas se encuentran “*vinculadas económicamente*” cuando los consumidores puedan creer que los productos o servicios identificados por las marcas confrontadas tienen, si no un idéntico origen empresarial, si al menos un origen común el cual se encuentra bajo un único

ampliamente. En este sentido, vid. MATHÉLY, P., *Le nouveau droit français des marques*, 1ª Edición, Editorial J.N.A., Vélizy, París, pg. 301 y ss.

³³⁵ En la reforma llevada a cabo de la Ley Uniforme del Benelux, Protocolo de 11 de diciembre de 2001, con entrada en vigor el 1 de enero de 2004, los artículos 3.2.b) y 13.A.1 relacionados con la figura del riesgo de asociación han sido modificados para adaptar dicha figura a la interpretación comunitaria. En este sentido vid. BRAUN, A., *Précis des Marques*, Quatrième édition, Larcier, 2004, Bruselas, 388-392, apartados 360 a 364.

³³⁶ Por ejemplo, Asunto C-342/97, de 22 de junio de 1999, *Lloyd*; Asunto C-251/95, de 11 de noviembre de 1997, *Sabel*. Mención especial merece el supuesto analizado en el Asunto T-194/03, de 23 de febrero de 2006, *Bainbridge*, apartados 123 a 127, el cual señala que en los casos en los que compare una familia de marcas (compuesta por varias marcas, para distinguir diferentes productos o líneas de producción, y que derivan de una marca principal con la que comparten unas características comunes –elemento dominante-, ya sea por reproducir íntegramente un mismo elemento distintivo con el añadido de un elemento gráfico o denominativo, ya sea por la repetición de un mismo prefijo o sufijo extraído de una marca originaria) con una marca posterior, podrá suscitarse un riesgo de asociación, que incluye el riesgo de confusión, por la posibilidad de asociación entre la familia de marcas y la marca posterior, cuando esta tenga similitudes con la familia de marcas las cuales puedan inducir al consumidor a creer que forma parte de la misma familia, y por ello, que los productos que designa, si bien pueden pertenecer a diferentes gamas, tienen el mismo origen comercial o un origen relacionado con los cubiertos por la familia de marcas (no porque el consumidor confunda la marca solicitada con las marcas anteriores, sino por la posibilidad de que la marca solicitada forme parte de la misma familia), todo ello incluso a pesar que entre la marca posterior y la familia de marcas, individualmente consideradas, no pudiera acreditarse la existencia de un riesgo de confusión directa. En este caso, el riesgo de asociación podrá invocarse cuando se cumplan cumulativamente dos requisitos: (i) aportar la prueba de uso de todas las marcas que forman parte de la familia (o por lo menos de un número suficiente que pruebe que existe una familia de marcas), puesto que de lo contrario el eventual riesgo de confusión deberá apreciarse comparando cada una de las marcas de la familia, consideradas individualmente, con la marca posterior; y (ii) la marca posterior debe ser no sólo similar a las marcas pertenecientes a la serie, sino también tener características comunes que puedan relacionarla con ella (por ejemplo, la utilización en posiciones similares, o tamaños, proporciones, etc. de las características comunes). En este sentido, vid. Asunto T-104/01, de 23 de octubre de 2002, *Fifties*, apartado 49; Asunto T-129/01, de 3 de julio de 2003, *Budmen*, apartado 57; Asunto T-117/03, 6 de octubre de 2004, *NL*, apartado 51; Asunto T-346/04, de 24 de noviembre de 2005, *LTJ Difusión*, apartado 68; Asunto T-133/05, de 7 de septiembre de 2006, *Ausonia*, apartado 76.

³³⁷ Podría ser considerado, en nuestra opinión, como una variante atenuada del riesgo de confusión, o como una tipo de riesgo de confusión indirecto o del riesgo de confusión considerado en sentido amplio. En este sentido, Vid. VON MÜHLEND AHL, A., *Deutsches Markenrecht*, Verlag C.H. Beck, Munich, 1995, p. 146

³³⁸ Vid. Asunto C-9/1993, *Ideal Standard*, op.cit.

control empresarial, como sucede, por ejemplo, en el caso de licenciarios, distribuidores, filiales, empresas que pertenezcan a un grupo de empresas, etc³³⁹.

3. Criterios generales para realizar el juicio valorativo del riesgo de confusión de conformidad con las sentencias ‘Sabel’, ‘Canon’ y ‘Lloyd’ del Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Como previamente señalamos, tras la promulgación de la derogada Directiva 89/104/CEE y del Reglamento de la marca comunitaria, la interpretación y determinación de los criterios o pautas que debían utilizarse para determinar la existencia o no del riesgo de confusión dejó de ser un asunto de Derecho nacional para convertirse en uno de Derecho europeo³⁴⁰, de manera que los tribunales debían pasar de analizar el riesgo de confusión a través de sus propios criterios doctrinales y jurisprudenciales que durante largos años habían venido formándose mediante la aplicación de sus correspondientes normativas nacionales de marcas, a hacerlo a través de los criterios que el Derecho europeo les debía proporcionar.

No obstante, y como ya hemos señalado anteriormente en el presente trabajo, la complicación surgió a raíz de que el legislador comunitario no se preocupó de regular los criterios que debían ser tomados en consideración para constatar el riesgo de confusión³⁴¹, de manera que como ya señalaba en un momento inicial el profesor FERNÁNDEZ-NÓVOA³⁴², los tribunales no tendrían más remedio que analizar el mismo desde el prisma de su Derecho nacional, motivo por el cual podrían surgir diferencias entre los tribunales de marcas comunitarias de los diferentes Estados miembros al constatar el riesgo de confusión, lo cual provocaría que la marca comunitaria pudiera llegar a producir diferentes efectos en el territorio de la Unión Europea.

³³⁹ En este sentido, vid. Resolución de la División de Oposición 1390-2001, Focus.

³⁴⁰ Vid. Asunto C-317/91, de 30 de noviembre de 1993, *Deutsche Renault AG*, y Asunto C-9/93, de 22 de junio de 1994, *Ideal Standard*.

³⁴¹ Con la mencionada excepción de la breve referencia que efectuó en el considerando décimo de la Directiva 89/104/CEE y séptimo del Reglamento de la marca comunitaria, donde señalaba simplemente que “*la apreciación del riesgo de confusión depende de numerosos factores (...), en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado o solicitado, del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados (...)*”. Dichos factores recogidos en el mencionado considerando fueron igualmente recogidos expresamente en el Considerando 22 de la Sentencia del asunto Sabel, C-251/95, de 11 de noviembre de 1997.

³⁴² Vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *El Sistema Comunitario de Marcas*, op.cit., p. 194.

Ante dicha tesitura, los tribunales no tuvieron más remedio que plantear al Tribunal de Justicia varias cuestiones prejudiciales³⁴³ sobre como debía interpretarse el concepto del “riesgo de confusión” contenido en el artículo 4.1.b de la Directiva, y las cuales dieron lugar a tres trascendentales sentencias que constituyen el punto de partida para el análisis del riesgo de confusión. Nos referimos, como es sabido, a (i) la Sentencia C-251/95, de 11 de noviembre de 1997, “*Sabel BV v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport*”; (ii) la sentencia C-39/97, de 29 de septiembre de 1998, “*Canon Kabushiki Kaisha vs. Metro-Goldwyn-Mayer Inc.*”; y (iii) la Sentencia C-342/97, de 22 de junio de 1999, “*Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH c. Klijsen Handel BV*”.

Así, a través de la Sentencia “Sabel” el Tribunal de Justicia realizó por primera vez una interpretación comunitaria y uniforme del “riesgo de confusión”, señalando, de manera ciertamente desordenada, una serie de criterios o factores que debían ser utilizados para realizar su análisis, los cuales fueron posteriormente confirmados y ampliados por las sentencias “Canon” y “Lloyd”, y los cuales podemos resumir y ordenar, para su posterior análisis en profundidad, del siguiente modo:

- Existirá riesgo de confusión cuando el público pueda creer que: (i) los productos o servicios identificados con una marca proceden de la misma empresa; o (ii) que proceden de empresas vinculadas económicamente³⁴⁴, en cuyo caso, existirá riesgo de asociación, el cual no es una alternativa al riesgo de confusión, sino que sirve para definir su contenido³⁴⁵.
- Debe ser apreciado globalmente, tomando en consideración todos los factores relevantes y atendiendo a todas las circunstancias del caso³⁴⁶.
- Debe ser apreciado teniendo en cuenta el criterio de percepción que el consumidor medio tiene de las marcas que examina.

Al valorar este factor debe tomarse en consideración que, en primer lugar, el consumidor medio, el cual se supone que es un consumidor medio de la categoría de los productos considerada, es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, y cuyo nivel de atención

³⁴³ En relación con la cuestión prejudicial, vid. BARONA VILAR, S., “La cuestión prejudicial comunitaria” en *La Ley*, 1997, n.º 4, pp. 1238-1248.

³⁴⁴ Sentencia Canon, Considerando 29.

³⁴⁵ Sentencia Sabel, Considerando 18.

³⁴⁶ Sentencia Sabel, Considerando 22.

puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada³⁴⁷. En segundo lugar, que rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria³⁴⁸. Y en tercer lugar, que el consumidor medio percibe la marca como un 'todo' y por tanto no podrá analizar sus diversos detalles³⁴⁹.

- Uno de los factores que deben considerarse para valorar el riesgo de confusión es el grado de distintividad de la marca anterior, puesto que a mayor distintividad de la marca anterior, ya sea inherente o adquirida, mayor será el nivel de protección sobre la misma³⁵⁰, y por tanto, mayor será el riesgo de confusión³⁵¹.

Para evaluar el carácter distintivo de la marca deberá apreciarse globalmente la mayor o menor aptitud de la misma para identificar los productos o servicios para los cuales fue registrada y atribuirles una procedencia empresarial determinada, de manera que dichos productos o servicios puedan distinguirse de los de otras empresas³⁵².

Para valorar este factor no podrá tomarse en consideración, únicamente, porcentajes numéricos sobre el grado de conocimiento de la marca en el mercado³⁵³, sino que además deberán valorarse otras circunstancias adicionales, como por ejemplo, las cualidades intrínsecas de la marca para gozar de un alto carácter distintivo, incluido el hecho de que esta carezca, o no, de cualquier elemento descriptivo de los productos o servicios para los que ha sido registrada; la cuota de mercado que posea; el uso intensivo que se haya realizado en el mercado (tanto geográfica como temporalmente); las inversiones realizadas por la empresa para promocionarla; la proporción del sector relevante del público que considera que los productos o servicios identificados con la misma provienen de una empresa determinada; certificados de las cámaras de comercio e industria u otras asociaciones profesionales, etc.³⁵⁴.

³⁴⁷ Sentencia Lloyd, Considerando 25 y 26.

³⁴⁸ Sentencia Lloyd, Considerando 26.

³⁴⁹ Sentencia Sabel, Considerando 23.

³⁵⁰ Sentencia Canon, Considerando 18.

³⁵¹ Sentencia Sabel, Considerando 24.

³⁵² Sentencia Lloyd, Considerando 22.

³⁵³ Sentencia Lloyd, Considerando 24.

³⁵⁴ Sentencia Lloyd, Considerando 23.

- Otro de los factores que debe tomarse en consideración es la identidad o similitud entre las marcas confrontadas. A fin de apreciar el grado de similitud que existe entre las marcas controvertidas, el órgano jurisdiccional deberá determinar, globalmente, su grado de similitud gráfica, fonética y conceptual y, en su caso, evaluar la importancia que debe atribuirse a estos diferentes elementos, teniendo en cuenta la categoría de productos o servicios contemplada y las condiciones en las que estos se comercializan³⁵⁵.

La apreciación global de la similitud debe basarse en la impresión general que producen los signos enfrentados, lo cual no es óbice para tomar en especial consideración sus elementos distintivos y dominantes³⁵⁶.

Con fines ilustrativos, el Tribunal de Justicia señaló, por ejemplo, que no puede descartarse que una mera similitud fonética pueda constatar la existencia de un riesgo de confusión³⁵⁷; que una similitud conceptual entre dos marcas, cuando la marca anterior goce de un alto grado de distintividad³⁵⁸, pueda igualmente constatar la existencia de un riesgo de confusión³⁵⁹;

- Otro de los factores que debe tomarse en consideración es la identidad o similitud entre los productos o servicios que identifican las marcas. A fin de apreciar el grado de similitud, el órgano jurisdiccional podrá tomar en consideración todos los factores relevantes, incluyendo entre ellos, *inter alia*, su naturaleza, finalidad, método de uso, y si son complementarios o entran en competición³⁶⁰.
- La valoración global del riesgo de confusión implica cierta interdependencia entre todos los factores relevantes, y en particular, entre la similitud entre los signos y los productos o servicios: un grado bajo de similitud entre los productos puede ser compensado por un alto grado de similitud entre los

³⁵⁵ Sentencia Lloyd, Considerando 27.

³⁵⁶ Sentencia Sabel, Considerando 23.

³⁵⁷ Sentencia Lloyd, Considerando 28.

³⁵⁸ Por el contrario, si la marca anterior no es especialmente conocida entre el público y contiene una imagen con una limitada distintividad, la mera similitud conceptual no será suficiente para determinar la existencia del riesgo de confusión. Sentencia Sabel, Considerando 25.

³⁵⁹ Sentencia Sabel, Considerando 24.

³⁶⁰ Sentencia Canon, Considerando 23.

signos, especialmente en los casos en los que la marca anterior goce de un elevado grado de distintividad³⁶¹.

4. Los factores determinantes del riesgo de confusión a través del Derecho europeo de Marcas

4.1. El análisis de la identidad o semejanza entre los signos

Como ya hiciera la Directiva comunitaria 89/104/CEE³⁶², y las Leyes nacionales de Marcas de los Estados miembros de la Unión Europea³⁶³, el Reglamento de la marca comunitaria³⁶⁴ se limita a mencionar, como uno de los factores *sine qua non*³⁶⁵ para determinar el riesgo de confusión, el requisito de la identidad o semejanza del signo posterior con la marca anterior.

Así si bien determinar la identidad entre dos signos resulta una tarea que a priori puede resultar sencilla³⁶⁶, valorar la similitud entre una marca anterior y un signo posterior resulta una tarea de gran complejidad, máxime cuando el legislador comunitario se ha limitado a enunciar dicho factor sin señalar ningún criterio que deba ser tomado en consideración para su valoración.

No obstante lo anterior, puesto que la complicada y delicada operación de valorar la similitud entre los signos se encuentra estrechamente vinculada a las circunstancias del caso concreto, la doctrina y jurisprudencia comunitaria se han venido esforzando durante los últimos años por enunciar unas pautas orientadoras que constituyen el punto de partida para realizar dicho juicio valorativo, y que a continuación expondremos.

4.1.1. La valoración de la semejanza debe realizarse con arreglo a la impresión global y conjunta que producen los signos enfrentados

³⁶¹ Sentencia Canon, Fundamentos jurídicos 17 y 19.

³⁶² Artículos 4.1.b) y 5.1.b) de la Directiva.

³⁶³ Por ejemplo, en España el artículo 6.1.a) y 34.2.a); en Alemania artículos 9 y 14

³⁶⁴ Considerando séptimo, y artículos 8.1.b) y 9.1.b).

³⁶⁵ STRÖBELE P./HACKER F., *Markengesetz*, Carl Heymanns Verlag KG, Köln, 2006, 8.Auflage, p. , Köln, p. 501.

³⁶⁶ En los casos en los que la identidad entre los signos sea absoluta, puesto que la existencia de pequeñas e insignificantes diferencias puede dar lugar a dificultades a la hora de determinar si las marcas deben considerarse idénticas o semejantes, desprendiéndose diferentes consecuencias de una u otra consideración.

En primer lugar, los signos deberán compararse entre sí con arreglo a la pauta de la visión global y de conjunto; esto es, sobre la base de la totalidad de los elementos integrantes de cada uno de ellos y sin descomponer su unidad para su análisis³⁶⁷.

En efecto, el consumidor medio, generalmente, percibe la marca como un todo unitario, sin detenerse a examinar sus detalles, y sin tener la posibilidad de comparar directamente las marcas enfrentadas, por lo que debe confiar en la imagen 'imperfecta' que conserva en su memoria y realizar la comparación atendiendo a la impresión global que estas le producen³⁶⁸, de suerte que en muchas ocasiones se apreciará la similitud entre las mismas por la impresión global y de conjunto que produzcan³⁶⁹.

4.1.2. La apreciación global y conjunta no es óbice para atender al elemento dominante y distintivo de los signos enfrentados

Como reiteradamente viene siendo reconocido³⁷⁰, el principio de que las marcas debe ser comparadas con arreglo a una visión de conjunto y el hecho de que no es posible otorgar una protección independiente a un elemento concreto que forma parte de una marca, no excluye en modo alguno que, cuando la complejidad del análisis así lo requiera³⁷¹, se atribuya a un elemento concreto que forma parte de una marca una singular fuerza distintiva que hace presuponer que el público lo

³⁶⁷ Como ejemplo, las siguientes decisiones: Asunto T-129/01, de 3 de julio de 2003, *Budmen*; Asunto T-117/02, de 6 de julio de 2004, *Chufafit*; Asunto T-202/04, de 5 de abril de 2006, *Echinaid*; Asunto T-317/03, de 26 de enero de 2006, *Variant*; Asunto T-22/04, de 4 de mayo de 2005, *Westlife*.

³⁶⁸ De conformidad con el considerando 23 del Asunto SABEL; del considerando 16 del Asunto CANON; del considerando 25 del Asunto LLOYD; y del considerando 32 del Asunto MATRATZEN 32.

³⁶⁹ Vid. Resolución de la División de Oposición 3836-2002, *Inforay*; Resolución de la División de Oposición 0188-2003, *Bombus*; Resolución de la División de Oposición 0418-2003, *Macropolis*.

³⁷⁰ En la jurisprudencia nacional sobre el elemento dominante, especialmente, FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., "El elemento determinante de la impresión generada por una marca" (Comentario a la Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 6 de octubre de 2005, Asunto C-120/04, *Medion AG y Thomson multimedia Sales Germany & Austria GMBH*), en *Jurisprudencia comunitaria sobre marcas*, 2007, número 24; Igualmente en la doctrina alemana la pauta del acusado relieve del elemento dominante recibe el nombre de "Prägetheorie", y ha sido largamente estudiada. En este sentido, vid. STEINHILBER, M., *Die Prägetheorie im Zeichenrecht*, Ed. Nomos, Baden-Baden, 2003; SCHENCK M., "Die deutsche Prägetheorie zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr auf dem Prüfstand", en *European Law Reporter*, 2006, p.76-81

³⁷¹ FEZER, *Markenrecht*, &&14, marginal 205, pp. 500-501.

percibirá y retendrá más fácilmente en su memoria³⁷². Nos referimos, como es sabido, al elemento dominante del signo³⁷³.

En efecto, el elemento dominante puede ser definido³⁷⁴ como aquel componente o componentes de una marca que puede gozar por si solo de una mayor fuerza distintiva dentro del conjunto de componentes que configuran la marca, prevaleciendo en la visión de conjunto de la misma y quedando guardado en la memoria del público destinatario, de manera que dos marcas podrán considerarse semejantes cuando simplemente se determine que el elemento dominante es semejante y que el resto de componentes de la marca resultan insignificantes dentro de la impresión de conjunto³⁷⁵.

El fundamento de la atención al elemento descriptivo y dominante de los signos confrontados no es otro que porque estos, salvo que sean de carácter unitario (como por ejemplo, una simple palabra o figura), son percibidos por el público en general de una manera irreflexiva, atendiendo al componente que domina la visión de conjunto de los mismos, el cual se distingue por encima del resto de componentes los cuales gozan de menor distintividad, todo ello sin olvidar que el público tiene una imagen 'imperfecta' de los signos, puesto que en raras ocasiones tiene la oportunidad de compararlos en detalle, recordando habitualmente con mayor detalle el elemento distintivo o dominante de la marca³⁷⁶.

Ahora bien, el principal problema que se encontrara el usuario del Sistema de la marca comunitaria radicará en la correcta identificación, en la visión de conjunto de los signos enfrentados, del elemento dominante que goza de mayor fuerza distintiva y que penetrará en la mente del consumidor medio, puesto que el

³⁷² No se viola en ningún caso los principios consagrados por la jurisprudencia de realizar una visión global en conjunto de los signos enfrentados. Vid. STGCE T-185/03, Fusco (op.cit.), fto.jco. 46-47; STGCE T-7/04, Shaker (op.cit.), fto.jco. 65-68.

³⁷³ Para un estudio en profundidad sobre el concepto del elemento dominante y la búsqueda del mismo en los signos analizados, Vid., entre otros, FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Tratado sobre Derecho de Marcas*, op.cit., p. 312-321.

³⁷⁴ En este sentido, vid. Asunto T-6/01, de 23 de octubre de 2002, *Matratzen*, fundamentos 33-35.

³⁷⁵ En este sentido, vid. Resolución de la Sala de Recursos R0434/2003-4, *Blue Eagle*; Resolución de la Sala de Recursos R0473/2005-4, *Discovery*; Asunto T-104/01, de 23 de octubre de 2002, *Fifties*; Asunto T-112/03, de 16 de marzo de 2005, *Flex*; Asunto T-117/03, 6 de octubre de 2004, *NL*; Asunto T-118/03, 6 de octubre de 2004, *NL*; Asunto T-119/03, 6 de octubre de 2004, *NL*; Asunto T-129/01, de 3 de julio de 2003, *Alejandro*; Asunto T-171/03, 6 de octubre de 2004, *NL*; Asunto T-186/02, de 30 de junio de 2004, *BMI Bertollo*; Asunto T-286/03, de 13 de abril de 2005, *Gillete*; Asunto T-288/03, de 25 de mayo de 2005, *TeleTech*; Asunto T-31/03, de 11 de mayo de 2005, *Grupo Sada*; Asunto T-352/02, de 25 de mayo de 2005, *Creative.*; Asunto T-356/02, de 6 de octubre de 2004, *Vitalkraft*; Asunto T-40/03, de 13 de julio de 2005, *Murúa Entrena*; Asunto T-7/04, de 15 de junio de 2005, *Shaker*; Asunto T-85/02, de 4 de noviembre de 2003, *Díaz*.

³⁷⁶ Lloyd, fto. 26.

legislador comunitario no ha regulado ningún conjunto de factores que permitan identificar el elemento dominante³⁷⁷.

Así las cosas, a continuación enumeraremos una serie de criterios que pueden tomarse en consideración para determinar el elemento dominante. Son los siguientes:

a) En primer lugar, el elemento dominante será aquel elemento que destaque en la visión de conjunto, ya sea, por ejemplo, por la posición que ocupa, por el tamaño, por la tipografía empleada, por los colores, etc.

b) En segundo lugar, el elemento dominante será aquel elemento que el público capta y retiene en la memoria con mayor facilidad.

c) En tercer lugar, el elemento dominante podrá ser, dentro de un signo, el elemento que goza de mayor distintividad, ya sea intrínseca o adquirida, hasta el punto de ser un elemento que resulta notoriamente conocido y/o renombrado.

d) En cuarto lugar, en algunas ocasiones, será posible encontrar un elemento dominante dentro de una marca denominativa compuesta solo por una sola palabra, cuando ese elemento tenga un claro y evidente significado mientras que la otra parte del término carezca de ella, o cuando existan diferencias gráficas, por ejemplo, diferentes tipos de letras o tamaños³⁷⁸.

e) En quinto lugar, con carácter general, en la comparación de marcas mixtas formadas por un elemento denominativo y uno gráfico, se considera que el elemento denominativo goza de mayor fortaleza e impacto en el consumidor que el

³⁷⁷ En este sentido, en ocasiones el elemento dominante ha sido considerado el elemento denominativo, en otras el elemento gráfico. Para conocer la postura mantenida en España en relación con este punto vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Tratado sobre Derecho de Marcas*, op.cit, p. 331-342. En relación con la dificultad que implica la determinación del elemento dominante, véase la Resolución de la Sala de Recursos R0933/2002-2, Limonchelo, en la cual la OAMI consideró que el elemento dominante era el término "Limonchelo". Posteriormente el Tribunal General, en la resolución Asunto T-07/04, de 15 de junio de 2005, Limonchelo T-07/04, consideró que el elemento dominante no era dicho término, sino el plato redondo adornado que aparece en la marca. Finalmente el TJUE, en el Asunto C-334/05, de 12 de junio de 2007, Limonchelo, señaló que el término Limonchello cubre una parte importante del tercio exterior, y que por tanto, debe valorarse también en la visión de conjunto, puesto que para poder basar la similitud exclusivamente en el elemento dominante, el resto de elementos deben ser específicamente considerados como insignificantes.

³⁷⁸ Vid. Resolución de la División de Oposición 0101-1998, Okovital; Resolución de la División de Oposición 0188-1999, Actiline; Resolución de la División de Oposición 1713-2000, Traxdata; Resolución de la División de Oposición 2558-2000, Feminx; Resolución de la División de Oposición 0674-2001, Brandcast; Resolución de la División de Oposición 734501, Vital; Resolución de la División de Oposición 676751, Parallax.

elemento gráfico, por lo que, por lo general³⁷⁹, debe ser considerado como el elemento dominante en la visión de conjunto³⁸⁰.

f) No podrán considerarse como elementos dominantes aquellos elementos que tengan un carácter genérico o descriptivo, y los cuales no cumplen una función marcaría *stricto sensu*, sino tan solo aluden a la naturaleza o características del producto.

4.1.3. La irrelevancia de los elementos genéricos o descriptivos que forman parte de los signos enfrentados

Con carácter general, los elementos o términos genéricos o descriptivos que forman parte de un signo, y los cuales se encuentran tasados dentro de los motivos de denegación o de nulidad absoluta tanto en la derogada Directiva 89/104/CEE³⁸¹ como en el Reglamento de la marca comunitaria³⁸², no deben ser tomados en consideración a la hora analizar la similitud entre los signos enfrentados³⁸³, puesto que los mismos no cumplen una función marcaría *stricto sensu*, sino que se limitan a complementar el signo o aludir a la naturaleza de los productos o servicios por el identificados, motivo por el cual normalmente no serán capaces de captar la

³⁷⁹ En el examen realizado entre marcas que gocen de una elevada distintividad, ya sean notorias y/o renombradas, el elemento dominante podrá ser al mismo tiempo, tanto en elemento denominativo como el gráfico, puesto que los consumidores retendrán ambos elementos en su memoria.

³⁸⁰ En este sentido, vid. Resolución de la División de Oposición 0028-1999, Chef; Resolución de la División de Oposición 0064-1998, SSi Star Service International; Resolución de la División de Oposición 0296-1999, Rags; Resolución de la División de Oposición 1134-1999, 911; Resolución de la División de Oposición 1001-1999, Wolfpack; Resolución de la División de Oposición 1432-2001, Kalma. Por otro lado, en confirmación del criterio señalado, de manera general la identidad o similitud del elemento gráfico, cuando exista un elemento denominativo que no sea idéntico ni similar, o en uno de los signos confrontados exista un elemento denominativo y en el otro no, no será considerada suficiente para determinar la existencia de un riesgo de confusión, así por ejemplo Resolución de la División de Oposición 0692-1999, Forst; Resolución de la División de Oposición 0885-1999, Angels; Resolución de la División de Oposición 0886-1999, Fiurucci; Resolución de la División de Oposición 1224-1999, Armatic; Resolución de la División de Oposición 2576-2000, As.pine; Resolución de la División de Oposición 0539-2001, Breda; Resolución de la División de Oposición 0688-2001, The Millenium Heart.

³⁸¹ La letra b) del apartado primero del artículo 3 de la Directiva 89/104/CEE “*Causas de denegación o nulidad*” establece que no podrán registrarse “las marcas que carezcan de carácter distintivo”, y la letra c) del mismo artículo señala que será denegado o anulado el registro de “las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad o la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características de los mismos”.

³⁸² En idénticos términos que la Directiva, véase la letra b) y c) del apartado primero del artículo 7 “*Motivos de denegación absolutos*”, así como apartado 1 del artículo 51 “*Causas de Nulidad Absoluta*” del Reglamento de la marca comunitaria.

³⁸³ Es decir, deberán excluirse dichos términos del análisis del riesgo de confusión, prestadno atención únicamente al resto de elementos, los cuales tendrán la consideración de elementos dominantes, puesto que serán los únicos que serán capaces de captar la atención del consumidor. En este sentido, vid. Asunto T-224/01, de 9 de abril de 2003, *Durferrit* (considerandos 49 y 50); Asunto T-129/01, de 3 de julio de 2003, *Alejandro* (considerando 53); Asunto T-117/02, de 6 de julio de 2004, *Grupo el Pardo Cercera* (considerando 51-53); Asunto T-10/03, de 18 de febrero de 2004, *Koubi* (considerando 60).

atención del consumidor medio, con la salvedad de que dichos elementos hayan adquirido como consecuencia del uso que se haya realizado de los mismos³⁸⁴, y para los productos o servicios que identifican, un carácter distintivo, siendo por tanto capaces de distinguir el origen empresarial de los productos o servicios identificados con dicho término.

Así, en relación con los términos genéricos³⁸⁵ debe señalarse que, con carácter general, no deberán ser tomados en consideración puesto que estos carecen de carácter distintivo para desempeñar la función básica de la marca, como sabemos, indicar el origen empresarial de los productos o servicios³⁸⁶ identificados por los mismos. Ahora bien, la genericidad de un término concreto no debe ser determinada en abstracto, sino que debe tenerse en cuenta dos parámetros básicos:

- En primer lugar, resulta imprescindible que el carácter genérico del término sea apreciado en relación con los productos o servicios concretos incluidos en la solicitud de la marca³⁸⁷, puesto que si el carácter genérico o descriptivo de dicho término no guardara relación con los productos o servicios que identifica, el mismo podría gozar de distintividad, y debería ser

³⁸⁴ En este sentido, vid. apartado 3 del artículo 7 del RMC, el cual regula una excepción a los apartados anteriores en aquellos casos en los que el término adquiera un “secondary meaning” o aptitud diferenciadora por el uso intenso del mismo. Vid. GÓMEZ SEGADE, J.A., “Fuerza distintiva y ‘Secondary Meaning’ en el derecho de los signos distintivos”, en *CDC* número 16, 1995, pp. 175 y ss.; GARCÍA VIDAL, A., “El ámbito territorial del Secondary Meaning” en FERNÁNDEZ-NÓVOA, C./GARCÍA VIDAL, A./FRAMIÑÁN SANTAS, J., *Jurisprudencia Comunitaria sobre marcas (2006), Comentarios, recopilación y extractos sistematizados*, Ed. Comares, Granada, 2008, pp. 105-118; Igualmente vid. Asunto C-108/05, de 7 de septiembre de 2006, *Bovemij*; Asunto C-24/05, de 22 de junio de 2006, *Storck* (considerando 58); Asunto C-371/06, de 20 de septiembre de 2007, *Benetton Group* (considerando 24 y 25); Asunto C-517/99, de 4 de octubre de 2001, *Merz & Krell* (considerando 30); Asunto C-299/99, de 18 de junio de 2002, *Philips* (considerandos 34 y 58); Asunto C-24/05, de 22 de junio de 2006, *Storck*

³⁸⁵ Se entenderá que un término es genérico cuando sirva para identificar, ya sea originariamente o ya sea de forma sobrevenida, el género de productos o servicios al que pertenece. En relación con dicha distinción, vid. OTERO LASTRES, J.M., “La nueva Ley de Marcas” en *La Ley*, 1989, p. 134.

³⁸⁶ En este sentido, Asunto C-53/01, de 8 de abril de 2003, *Linde* (considerando 40); Asunto C-104/01, de 6 de mayo de 2003, *Libertel* (considerando 62); Asunto C- 218/01, de 12 de febrero de 2004, *Henkel* (considerando 48); Asunto C-468/01, de 29 de abril de 2004, *Procter & Gamble* (considerando 32); Asunto C-136/02, de 7 de octubre de 2004, *Mag Instrument* (considerandos 29 y 46); Asunto C-64/02, de 21 de octubre de 2004, *Erpo Möbelwerk* (considerandos 33 y 42); Asunto C-353/03, de 7 de julio de 2005, *Nestlé* (considerando 22); Asunto C-37/03, de 15 de septiembre de 2005, *BioID* (considerando 27); Asunto C-173/04, de 12 de enero de 2006, *Deutsche SiSi-Werke* (considerando 45).

³⁸⁷ En este sentido, Asunto T-345/99, de 26 de octubre de 2000, *Trustedlink* (considerando 32); Asunto C-37/03, de 15 de septiembre de 2005, *BioID*; Igualmente, LEMA DEVESA, C. “Artículo 7: Motivos de denegación absolutos” en *Comentarios a los Reglamentos sobre la marca comunitaria*, op.cit., p. 82.

tomado en consideración siempre cuando no indujera a error sobre la naturaleza de los productos o servicios distinguidos³⁸⁸.

- En segundo lugar, dicho carácter genérico debe apreciarse en relación con la percepción del público al que se dirigen los productos o servicios, que no es otro que el consumidor de los mismos³⁸⁹. Es decir, para determinar si un signo es genérico, deberá tomarse en consideración si el público al que va destinado el producto o servicio identificado con dicho término conoce el significado del mismo.

Por otro lado, en relación con los elementos o términos descriptivos debemos señalar que tampoco deberán ser tomados en consideración al carecer, al igual que los términos genéricos, de distintividad, puesto que se son términos de uso común que se limitan a proporcionar al público información³⁹⁰ sobre las características, cualidades, funciones, usos, ingredientes, efectos u otras propiedades del producto o servicio³⁹¹, sin que en ningún caso sean capaces de identificar el origen empresarial de los mismos³⁹².

Adicionalmente debe señalarse que, en atención al interés público, dichos términos deben poder ser usados libremente por todos los operadores del mercado³⁹³,

³⁸⁸ En este sentido, LOBATO, M., *Comentario a la Ley 17/2001*, de Marcas, op.cit., pp. 223-225; Igualmente Resolución de la Sala de Recursos R0311/2000-1, Publicitá, la cual señala que un término que describe un determinado producto puede servir para otro, p. Ej. DIESEL para ropa, o APPLE para ordenadores. En nuestra opinión, dicha línea doctrinal es correcta, siempre que, como hemos señalado, no induzca a error a los consumidores, de conformidad con la prohibición de registro contenida en la letra g) del apartado primero del artículo 7 del Reglamento de la marca comunitaria, esto es, aquellos términos que puedan inducir al público a error, por ejemplo, sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio.

³⁸⁹ En este sentido, vid. resolución el Tribunal General de la Unión Europea de fecha 27 de febrero de 2002 en el asunto *Lite* (considerando 27); así como la de 9 de octubre de 2002 en el asunto *Ultra Plus* (considerandos 46 y 47).

³⁹⁰ En este sentido, vid. Asunto C-383/99, de 20 de septiembre de 2001, *Baby-Dry* (considerando 37); Asunto C-191/01, de 23 de octubre de 2003, *Wrigley* (considerando 30); Asunto C-326/01, de 5 de febrero de 2004, *Telefon & Buch* (considerando 26); Asunto C-150/02, P de 5 de febrero de 2004, *Streamserve* (considerando 24).

³⁹¹ Vid. AREAN LALIN, M., “La aptitud de una denominación para convertirse en marca”, en *ADI*, 1978, pp. 477 y ss.

³⁹² En este sentido, el profesor FERNÁNDEZ-NÓVOA señala que debe realizarse un esfuerzo por deslindar los términos descriptivos *stricto sensu* frente a los meramente sugestivos, puesto que si bien los primeros informan directamente acerca de las características del producto o del servicio, los segundos sólo informan de manera indirecta acerca de las mismas, debiendo realizar el consumidor un esfuerzo intelectual o imaginativo para captar el mensaje que llevan encubierto. Vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA, C. *Tratado sobre Derecho de Marcas*, op.cit., p. 187; FERNÁNDEZ-NÓVOA, C./OTERO LASTRES, J.M./BOTANA AGRA, J.M., *Manual de la Propiedad Industrial*, Madrid, Marcial Pons, 2009, pp. 526-535.

³⁹³ Entre otras muchas, vid. Asunto C-108/97, de 4 de mayo de 1999, *Chiemsee* (considerando 25); Asunto C-150/02, P de 5 de febrero de 2004, *Streamserve* (considerando 25); Asunto C-363/99, de 12 de

porque de lo contrario, se estaría monopolizando el uso de un término común respecto a un tipo de productos o servicios, impidiendo así a otros operadores del tráfico económico hacer uso de los mismos, y obstruyendo la libre competencia del mercado libre comunitario³⁹⁴.

Por otro lado debemos señalar que, en los casos que el elemento genérico o descriptivo consista en una denominación, bastará con que la misma pueda ser considerada como genérica o descriptiva en una única lengua oficial de un Estado miembro de la Unión Europea³⁹⁵, para que dicho elemento deba ser excluido a la hora de realizar el análisis de la similitud entre los signos enfrentados³⁹⁶, e independientemente de que dicho elemento pueda no tener un significado genérico o descriptivo para el consumidor medio de la mayor parte del territorio de la Unión Europea donde la marca comunitaria produce sus efectos, puesto que de lo contrario, en el Estado miembro donde dicho término goce de un significado

febrero de 2004, *Koninklijke* (considerandos 54 y 95); Asunto C-265/00, de 12 de febrero de 2004, *Campina Melkunie* (considerando 35); Asunto C-173/04, de 12 de enero de 2006, *Deutsche SiSi-Werke* (considerando 62); Asunto C-273/05, de 19 de abril de 2007, *Celltech* (considerando 75); etc

³⁹⁴ Cualquier operador en el mercado tiene derecho al libre uso de las indicaciones genéricas y descriptivas que designen y/o describan sus productos o servicios en el ejercicio de la libertad de comercio y la libertad de información, constituyendo una práctica frecuente en el registro de marcas la utilización de algún término genérico o descriptivo como prefijo o sufijo de otros términos, formando el conjunto de los mismos la marca en cuestión. En este sentido, vid. por ejemplo la Resolución de la Sala de Recursos R0150/2002-2, *Visionlab* (considerando 21); En relación con el análisis de la existencia de un derecho exclusivo sobre un término descriptivo y su influencia sobre el principio de la libre circulación de mercancías recogido en el artículo 28 del Tratado constitutivo de la CEE, véase la Sentencia del TJUE en el Asunto C-421/04, de 9 de marzo de 2006, *Matratzen*, a raíz de una cuestión prejudicial planteada por la Audiencia Provincial de Barcelona por el registro de una marca comunitaria mixta que incluía el término “*Matratzen*” (colchón). Comentario a esta Sentencia, GARCÍA VIDAL, A., “El registro como marca nacional de vocablos extranjeros descriptivos o carentes de carácter distintivo” en FERNÁNDEZ-NÓVOA, C./GARCÍA VIDAL, A./FRAMIÑÁN SANTAS, J., *Jurisprudencia Comunitaria sobre marcas ...*, op.cit., p. 30-49; Igualmente [2006] ECR-I2303, y [2006] ETMR 48; Igualmente sentencia del TJUE en el Asunto T-333/04, de 18 de abril de 2007, *House of Donuts International*, comentada en [2003] E.T.M.R 53.

³⁹⁵ A pesar de que el consumidor medio de otros Estados miembros, el cual probablemente no conocerá el significado concreto de dicho término en otra lengua, pueda considerar el mismo como un término de fantasía. En este sentido, el profesor FERNÁNDEZ-NÓVOA, señala que a efectos de apreciar al capacidad distintiva de una denominación rige el principio de equivalencia de todas las lenguas que se emplean en los Países integrantes de la Unión Europea. Vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *El Sistema Comunitario de Marcas*, op.cit., p. 120.

³⁹⁶ Así se desprende del apartado 2 del artículo 7 del Reglamento, el cual señala expresamente que “El apartado 1 se aplicará incluso si los motivos de denegación sólo existieran en una parte de la Comunidad”. El fundamento de dicha norma debe encontrarse en los principios de unidad y coexistencia de la marca comunitaria. En primer lugar, atendiendo al principio de unidad, puesto que si la marca comunitaria debe producir los mismos efectos en todo el territorio de la Comunidad, no puede permitirse que en el territorio de un Estado miembro dicho término carezca de distintividad o sea descriptivo para unos determinados productos o servicios. En segundo lugar, atendiendo al principio de coexistencia de la marca comunitaria y la marca nacional, en virtud del cual se produce una equiparación entre las marcas comunitarias y nacionales, no debe prestarse atención a un término que en el Derecho nacional del Estado miembro en cuestión no podría ser registrado, o en su caso, no sería tomado en consideración a la hora de analizar el riesgo de confusión, puesto que de lo contrario, a través del Sistema de la marca comunitaria estaríamos infringiendo el Derecho nacional de marcas del Estado miembro en cuestión.

concreto y por tanto, carezca de distintividad, se vulneraría la función primordial de la marca comunitaria de indicar el origen empresarial de los productos o servicios identificados con la misma, y por tanto, se induciría a error a los consumidores de dicho Estado miembro³⁹⁷, infringiendo así el derecho exclusivo conferido al titular de la marca comunitaria³⁹⁸.

Finalmente debemos señalar que en algunas ocasiones la combinación de términos genéricos y/o descriptivos, que por sí solos carecen de distintividad alguna, puede llegar a alcanzar un cierto grado de distintividad³⁹⁹, si bien esto resultará excepcional y deberá ser analizado caso por caso⁴⁰⁰.

4.1.4. La semejanza entre los signos enfrentados debe realizarse desde un triple plano

Como ha señalado el Tribunal de Justicia⁴⁰¹, la semejanza entre las marcas puede producirse desde una perspectiva fonética, gráfica y conceptual, y por tanto, siempre que sea posible, cada uno de estos planos debe ser analizado individualmente.

No obstante lo anterior, el análisis de la semejanza entre los signos enfrentados a través de los diferentes planos resulta ciertamente subjetiva, y el resultado de dicho análisis se encuentra ciertamente vinculado a las circunstancias de cada caso concreto, motivo por el cual, en nuestra opinión, resulta ciertamente necesario formular, desde un punto de vista comunitario, una serie de criterios que deben ser utilizados en todos los casos para realizar la complicada tarea de analizar la semejanza de los signos enfrentados en cada plano.

³⁹⁷ Imaginemos que se confronta la marca comunitaria ‘Joyas TOUS’ para joyas, con la marca nacional española “TOUS”. En el territorio español, el término Joyas es descriptivo de los productos o servicios que identifica dicha marca, por lo que no podría ser tomado en consideración a la hora de analizar el riesgo de confusión, puesto que de lo contrario, podría dar lugar a decisiones que infringirían los derechos de la marca anterior “TOUS” en España, todo ello a pesar de que los consumidores medios a los que va destinado dicho producto en otros Estados miembros de la UE podrían no comprender el significado del término “joyas” y por tanto, reconocer la diferencia entre ambas marcas.

³⁹⁸ Otro de los problemas que podemos encontrarnos es que el término en cuestión pueda ser considerado como genérico o descriptivo en alguna lengua cooficial de un Estado miembro (por ejemplo, catalán o bávaro). En estos casos, para determinar si debe o no tomarse en consideración dicho término, habrá que analizar el caso concreto tomando en consideración si el significado concreto de dicho término puede ser conocido con carácter general por una parte importante del público relevante de los productos o servicios identificado con dicha marca, tomando en consideración la población que podría entender su significado en relación con el conjunto de consumidores de la Unión Europea (más de 500 millones de consumidores actualmente).

³⁹⁹ En este sentido, vid. Resolución de la División de Oposición 1756-2000, Eurobaits.

⁴⁰⁰ En este sentido, vid. Asunto C-265/00, de 12 de febrero de 2004, *Campina Melkunie*.

⁴⁰¹ En este sentido, vid. el considerando 23 del asunto Sabel; el considerando 27 del asunto Lloyd; y el considerando 31 del asunto Adidas-Mode.

Con esta intención a continuación vamos a exponer los principales principios/criterios/pautas que deben ser tomados en consideración a la hora de realizar el análisis de cada plano. Son los siguientes:

En primer lugar, el análisis de la similitud fonética, el cual constituye una importante fase del proceso encaminado a determinar la semejanza entre dos signos enfrentados⁴⁰², debe realizarse, de manera general, a través de una sencilla audición, sin descomponer los elementos confrontados y sin aplicar criterios matemáticos ni complicadas fórmulas de análisis⁴⁰³.

Atendiendo a dicho criterio general, y para valorar adecuada y lo más objetivamente posible la similitud entre los signos enfrentados, tradicionalmente han venido utilizándose una serie de factores los cuales deberán utilizarse para realizar dicho análisis. Son los siguientes:

- a) Atender al orden, longitud y número de sílabas de los signos confrontados, así como al orden en que aparecen las vocales⁴⁰⁴, puesto que estos factores tienen una importancia decisiva para fijar el ritmo y la entonación de los mismos, provocando que tengan una sonoridad similar⁴⁰⁵.
- b) Atender a la posición e identidad de la sílaba tónica.
- c) Atender al denominado factor tópico, esto es, si la sílaba que encabeza los signos enfrentados resulta idéntica, similar o diferente, puesto que es esta sílaba la

⁴⁰² En este sentido, el profesor FERNÁNDEZ-NÓVOA señala que cuando el balance de la comparación fonética arroje un saldo favorable a la semejanza entre los signos, habrá que concluir, las más de las veces, que las marcas confrontadas son confundibles. En este sentido. Vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Tratado sobre Derecho de Marcas*, op.cit., p. 302.

⁴⁰³ Como por ejemplo contar el número de letras o sílabas para admitir o no la incompatibilidad.

⁴⁰⁴ En este sentido, vid. Resolución de la División de Oposición 3286-2002, Wamair.

⁴⁰⁵ En este sentido, vid. Resolución de la División de Oposición 3346-2002, Etay; Resolución de la División de Oposición 0291-1999, Sulinax; Resolución de la División de Oposición 0444-1999, Sedonium, confirmada por Resolución de la Sala de Recursos R0586/1999-2, Sedonium; Resolución de la División de Oposición 0469-1999, Coderol, confirmada por Resolución de la Sala de Recursos R0622/1999-3, Coderol; Resolución de la División de Oposición 0476-1999, Nutriform; Resolución de la División de Oposición 0852-1999, Evergreen; Resolución de la División de Oposición 2044-2000, Resverin; Resolución de la División de Oposición 0727-2001, Gherardini; Resolución de la División de Oposición 2694-2001, Foris, confirmada por Resolución de la Sala de Recursos R0049/2002-4, Foris; Resolución de la División de Oposición 0031-1999, Landammann; Resolución de la División de Oposición 0035-1999, Photonica; Asunto T-186/02, de 30 de junio de 2004, Dieselit; Asunto T-154/03, de 17 de noviembre de 2005, Alrex.

que normalmente capta la atención de los consumidores y por tanto, será recordada más claramente que el resto del signo⁴⁰⁶.

d) Atender a la posible transposición de letras y sílabas⁴⁰⁷, puesto que en estos casos, normalmente el consumidor establecerá una relación mental entre los signos enfrentados⁴⁰⁸.

Por último debe señalarse que, en el ámbito del Sistema de la marca comunitaria, una de las dificultades a las que deben enfrentarse los Tribunales de Marcas a la hora de analizar la semejanza fonética entre dos signos enfrentados es precisamente la pronunciación de los mismos. En este sentido, cuando una parte significativa del público relevante pronuncie la marca confrontada de manera correcta en el idioma de la misma, pero otra parte del público lo pronuncie según las normas lingüísticas de su lengua materna, ambas formas de pronunciación deberán ser tomadas en consideración para valorar la similitud fonética⁴⁰⁹.

En segundo lugar, debe analizarse la similitud gráfica entre los signos enfrentados a través de la impresión visual que estos puedan producir⁴¹⁰, pudiendo constatarse la existencia de dicha similitud cuando los signos enfrentados susciten en la mente de los consumidores una impresión visual parecida e incluso a pesar de que puedan existir algunas pequeñas diferencias entre las mismas.

El análisis del plano gráfico entre los signos enfrentados resultará trascendental en aquellos supuestos en los que deba analizarse la similitud entre dos marcas figurativas, mixtas o una combinación de ambas, si bien ante la ilimitada capacidad

⁴⁰⁶ NÓVOA lo califica como el “Factor tónico”. En relación con este punto, vid. Resolución de la División de Oposición 0611-1999, Veri; Resolución de la División de Oposición 0685-1999, Quintonine; Resolución de la División de Oposición 1587-1999, Shaperite; Resolución de la División de Oposición 0164-2000, Lubrigin; Resolución de la División de Oposición 2591-2000, Santinense.

⁴⁰⁷ Por ejemplo, “Cortevitan vs. Vitacortex”, o “Novatetra vs. Tetranovag”.

⁴⁰⁸ En este sentido, vid. Resolución de la División de Oposición 1852-2002, Comsat

⁴⁰⁹ En este sentido, vid. Resolución de la División de Oposición 0309-1999, Wooki y Decision Northern Foods Grocery Group Limited’s Application: Opposition by Horaclae and Ostwald, de 12 de septiembre de 2001 [2002, E.T.M.R., 48], donde se efectuó una comparación entre las marcas “FOX’s” y “FUCHS”, cuya pronunciación en inglés y alemán resulta muy similar. Igualmente ver comentarios sobre dicha decisión en PHILLIPS, J., *Trade Mark Law: A Practical Anatomy*, Oxford, Oxford University Press, 2003, p. 164

⁴¹⁰ En relación con resoluciones que hayan tratado la similitud gráfica, véase a modo de ejemplo las resoluciones en el Asunto T-110/01, sentencia de 12 de diciembre de 2002, *Vedial*; Asunto T-352/02, de 25 de mayo de 2005, *Creative*; Asunto T-129/01, de 3 de julio de 2003, *Budmen*; Asunto T-224/01, de 9 de abril de 2003, *Tuffride*; Resolución de la Sala de Recursos R0150/2002-2, *Visionlab*; Resolución de la Sala de Recursos R0376/2002-3, *Evian*; Resolución de la Sala de Recursos R0457/2002-1, *Cordes*; Resolución de la División de Oposición 0863-2003, *Roset*.

de creación de este tipo de signos, no existen criterios preestablecidos que permitan analizar la misma de manera uniforme.

No obstante, con carácter meramente orientador, podemos señalar que la similitud gráfica deberá ser analizada atendiendo a la impresión general visual que los signos produzcan, pudiendo prestar especial atención a determinados aspectos concretos de los signos analizados, como por ejemplo, el número de elementos que forman parte de la marca, la ordenación de los mismos, su tamaño y geometría, los colores utilizados, etc.

Por otro lado, la similitud gráfica deberá ser igualmente analizada en aquellos casos en los que deba analizarse la semejanza entre dos marcas denominativas, las cuales si bien es cierto que protegen el término o términos registrados y no el tipo de letra⁴¹¹ (por lo que resultará irrelevante el tamaño de la misma o la utilización de mayúsculas o minúsculas⁴¹²), deberán ser analizadas atendiendo al número y secuencia de letras, número de palabras y la estructura del signo⁴¹³.

Por último, debe analizarse, en todos los casos que resulte posible, la similitud conceptual entre los signos enfrentados, dependiendo la valoración de la semejanza conceptual del grado de semejanza conceptual que el público atribuya a las denominaciones o elementos que forman parte de los mismos.

En este sentido, debe señalarse que el análisis de la similitud conceptual deberá realizarse en todos los casos que resulte posible entre marcas denominativas, mixtas y gráficas (incluyendo marcas figurativas), debiendo atenderse, cuando resulte necesario, a como las mismas podrían ser identificadas fonéticamente, pudiendo constatarse la existencia de semejanza conceptual, por ejemplo, entre (i)

⁴¹¹ El registro de una marca puramente denominativa confiere a su titular un derecho exclusivo sobre la misma cubriendo cualquier tipo de grafía, por lo que un solicitante posterior no puede pretender evitar la confusión adoptando una tipografía especial. En este sentido, vid. Asunto T-110/01, sentencia de 12 de diciembre de 2002, *Vedial* (considerandos 38, 50 y 51); Asunto T-211/03, sentencia de 20 de abril de 2005, *Faber Chimica* (considerandos 37, 38 y 39).

⁴¹² En este sentido, vid. Resolución de la División de Oposición 0031-1999, *Landammann*; Resolución de la División de Oposición 0062-1998, *Cashguard*.

⁴¹³ En este sentido, por ejemplo se considerará que no existe similitud entre dos signos cuando, estando estos formados por una única letra o número, se encuentran representados gráficamente en diferentes estilos, de manera que la protección se realiza sobre la forma en la que las letras se encuentran representadas gráficamente y no sobre la simple letra o número en sí misma, cuyo grado de distintividad intrínseca resulta muy bajo. Algunos ejemplos, en los cuales no se apreció que existiera similitud, son los siguientes: Resolución de la División de Oposición 0010-1999, M; Resolución de la División de Oposición 0122-1999, MM; Resolución de la División de Oposición 0394-1999, L; Resolución de la División de Oposición 1631-2000, S; Resolución de la División de Oposición 0468-2001, E; Resolución de la División de Oposición 1850-2001, T.

dos marcas figurativas⁴¹⁴ o (ii) entre una marca denominativa y una figurativa⁴¹⁵ siempre y cuando las marcas figurativas sean identificadas bajo el mismo término.

En cualquier caso, deberá considerarse que existe una semejanza conceptual entre dos signos enfrentados, cuando:

- a) Hagan referencia a un término semántico idéntico o cuasi idéntico⁴¹⁶.
- b) Hagan referencia a un idéntico término semántico en otro idioma, siempre y cuando una parte significativa del público relevante aprecie dicha circunstancia⁴¹⁷.
- c) Hagan referencia a productos o servicios de la misma categoría y de las mismas características y que expresen las mismas connotaciones emocionales⁴¹⁸.

Para finalizar debemos señalar que, como puede comprobarse, si bien es cierto que la subjetividad propia del análisis de la semejanza entre los signos enfrentados se reduce mediante la aplicación de unos criterios o pautas comunes de análisis para cada uno de los planos analizados, no lo es menos que, en todo caso, la constatación de dicha semejanza seguirá encontrándose influenciada por la valoración que se realice del resultado del análisis de cada uno de los planos efectuado, motivo por el cual consideramos que podría ser de utilidad la elaboración de un conjunto de principios que permitan interpretar uniformemente el resultado del análisis de cada uno de dichos planos.

⁴¹⁴ En este sentido, vid. Asunto *Sabel*, Considerando 24-26,

⁴¹⁵ En este sentido, vid. Resolución de la División de Oposición 2248-2002, *Macarena*.

⁴¹⁶ En este sentido, vid. resolución del TJUE en el asunto T-296/02, de 15 de febrero de 2005, *Linderhof* y Resolución de la Sala de Recursos R0380/1999-2, *Lindeboom*: en ambos casos, se trata de dos formas diferentes de nombrar la misma especie de árboles; Igualmente, Asunto T-22/04, de 4 de mayo de 2005, *Westlife*, en ambos casos los términos comparados evocan la idea de “Oeste”; También Asunto T-85/02, de 4 de noviembre de 2003, *Díaz*, en relación con la marca *castillo*, donde el público podrá pensar que los productos identificados con la marca “castillo” provienen de la misma empresa que la marca anterior “El Castillo”.

⁴¹⁷ En este sentido, vid. Resolución de la División de Oposición 0131-1999, *5 Oceans*; Resolución de la División de Oposición 0476-1999, *Nutraferm*; Resolución de la División de Oposición 0482-1999, *Chain Master*; Resolución de la División de Oposición 1121-1999, *Golden Pp.es*; Resolución de la División de Oposición 3111-2000, *Red Baron*; Resolución de la División de Oposición 2962-2001, *Operation Smile*.

⁴¹⁸ En este sentido, vid. Resolución de la División de Oposición 0113-1998, *Sunset (Vs. Sunrise)*; Resolución de la División de Oposición 0495-1999, *Private Pleasures (Vs. Secret Pleasures)*, confirmada por Resolución de la Sala de Recursos R0616/1999-1, *Private Pleasures*.

Por este motivo, a continuación expondremos, con fines meramente ilustrativos, un listado de principios generales extraídos tanto de las decisiones de los órganos de la OAMI como de la jurisprudencia del TJUE, los cuales podrán contribuir a interpretar de manera uniforme el resultado del análisis del plano fonético, gráfico y conceptual al que son sometidos los signos enfrentados para constatar su posible semejanza. Son los siguientes:

- a) Podrá existir semejanza entre los signos por la mera constatación de similitud en uno de los planos analizados⁴¹⁹.
- b) Con carácter general, existirá semejanza entre los signos por la mera semejanza fonética existente entre ellos, máxime cuando el producto o servicio identificado por el signo sea adquirido oralmente⁴²⁰.
- c) Cuando se realice la comparación entre marcas denominativas, la posible semejanza fonética deberá considerarse de mayor relevancia que la similitud gráfica⁴²¹.
- d) La semejanza gráfica puede resultar de mayor importancia que la similitud fonética en aquellos casos en los que existe un contacto visual directo con el producto o servicio, como sucede por ejemplo con la ropa⁴²² o con los perfumes⁴²³, si bien esto no implica que no se deba prestar atención al análisis de la semejanza fonética⁴²⁴.

⁴¹⁹ En este sentido, STRÖBELE P./HACKER F., *Markengesetz*, München, Carl Heymanns Verlag KG – Köln – Berlin – Bonn – München, 8. Auflage, 2006, comentario al artículo 9.

⁴²⁰ En este sentido, vid. las siguientes resoluciones: Resolución de la División de Oposición 0309-1999, *Wooki*; Resolución de la División de Oposición 1949-2001, *Hazet*; Resolución de la División de Oposición 0148-2000, *Qpat*; Resolución de la División de Oposición 1593-2001, *Lincel*; Resolución de la División de Oposición 2603-2004, *Joy*. Igualmente, las resoluciones del TGUE en el Asunto T-29/04, de 8 de diciembre de 2005, *Castellblanch* ; Asunto T-36/07, de 25 de junio de 2008, *Zipcar*; Asunto T-117/03 a T-119/03, todas ellas de 6 de octubre de 2004, *NL* (considerando 49-50); Asunto T-286/03, de 13 de abril de 2005, *Gillete* (considerando 60, 73 y 74). Por otro lado, existen algunas otras decisiones que señalan que la mera similitud fonética no es siempre suficiente para determinar la existencia de un riesgo de confusión. En este sentido, vid. resolución del TJUE en el Asunto C-361/04, de 12 de enero de 2006, *Picasso*; y Asunto C-206/04, de 23 de marzo de 2006, *Mühlens*.

⁴²¹ Vid. Resolución de la División de Oposición 1197-1999, *Campers*; Resolución de la División de Oposición 1280-1999, *Penfield*.

⁴²² Vid. resolución del TGUE en el asunto T-117/03 a T-119/03, todas ellas de 6 de octubre de 2004, *NL*.

⁴²³ Vid. resolución del TGUE en el asunto T-355/02, de 3 de marzo de 2004, *Zihr*, confirmada por resolución del TJUE en el asunto C-206/04, de 23 de marzo de 2006. En este sentido queremos señalar que los tribunales de marcas alemanes fueron muy críticos con la argumentación jurídica del TJUE, la cual no fue en un primer momento admitida.

⁴²⁴ Vid. resolución del TGUE en el asunto T-355/02, de 3 de marzo de 2004, *Zihr* (considerando 51); Igualmente, Asunto T-292/01, de 14 de octubre de 2003, *Phillips-Van Heusen* (considerando 55).

- e) Para que la semejanza conceptual pueda dar lugar a la existencia de un riesgo de confusión, la marca registrada anterior debe poseer un alto grado de distintividad, ya sea inherente o adquirido por su notoriedad y/o renombre, puesto que en un caso contrario, no podrá considerarse que existe dicho riesgo⁴²⁵.
- f) Con carácter general, en aquellos supuestos en los que en la comparación de una marca que contenga dos términos, al menos uno de ellos resulte idéntico al único término que contiene la marca confrontada, se considerará que existe identidad entre los signos⁴²⁶.

4.2. El análisis de la identidad o similitud entre los productos o servicios

Otro de los criterios que la letra b) del apartado primero del artículo 9 del Reglamento señala que debe cumplirse como condición *sine qua non* para la constatación del riesgo de confusión, es precisamente el de la existencia de identidad o similitud entre los productos o servicios identificados por las marcas enfrentadas.

A través de dicho criterio, recogido por primera vez en el ámbito comunitario en el artículo 5.1.b) de la derogada Directiva 89/104/CEE y el cual es generalmente conocido como el principio de especialidad, el legislador comunitario permite la convivencia entre signos idénticos o similares si los productos o servicios que

⁴²⁵ Vid. considerando 24 a 26 del asunto Sabel. Por otro lado, resulta interesante señalar la conclusión que alcanza el profesor FERNÁNDEZ-NÓVOA, el cual sostiene que cuando el TJUE exige que la marca anterior sea una marca fuerte, se refiere –en rigor– no al relieve del concepto concreto evocado por una marca figurativa, sino al relieve de un concepto superior obtenido por vía de generalización a partir del concepto concreto evocado por cada una de las marcas figurativas enfrentadas. Para un análisis de la Sentencia Sabel en relación con este punto, vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Tratado sobre Derecho de Marcas*, op.cit., p. 325-329. En este sentido, existen algunos ejemplos donde la similitud entre las marcas figurativas no ha sido considerada suficiente para determinar la existencia de un riesgo de confusión: Resolución de la División de Oposición 0641-1999, Quantum; Resolución de la División de Oposición 0696-1999, Fig; Resolución de la División de Oposición 1368-1999, Fig; Resolución de la División de Oposición 0165-2000, Fig. Por otro lado, se ha considerado que existe Resolución de la División de Oposición 0146-1999, Fig; Resolución de la División de Oposición 1202-2000, Fig; Resolución de la División de Oposición 1449-2000, Fig; Resolución de la División de Oposición 3006-2000, Fig.

⁴²⁶ En este sentido, vid. resoluciones del TGUE en Asunto T-286/02, de 25 de noviembre de 2003, *Kiap Mou*; Asunto T-169/02, de 15 de febrero de 2005, *Negra Modelo*; Asunto T-112/03, de 16 de marzo de 2005, *Flex*; Asunto T-32/03, de 8 de marzo de 2005, *Jello Schuhpark*; Asunto T-317/03, de 26 de enero de 2006, *Variant*; Asunto T-356/02, de 6 de octubre de 2004, *Vitalkraft*; Asunto T-104/01, de 23 de octubre de 2002, *Fifties* Resolución de la División de Oposición 0625-2000, Sunplus; Resolución de la División de Oposición 0430-1999, Precious Stones; Resolución de la División de Oposición 0397-1999, Stitches.

identifican son lo suficientemente diferentes como para que no se suscite un riesgo de confusión respecto al origen empresarial⁴²⁷.

No obstante lo anterior, y a pesar de que las legislaciones nacionales debían armonizar su Derecho de Marcas con la derogada Directiva 89/104/CEE incluyendo dicho criterio como un requisito imprescindible para la determinación del riesgo de confusión, el mismo en muchas ocasiones ha sido objeto de diferentes interpretaciones, llegando incluso a ser obviado al considerarse que existía riesgo de confusión entre dos signos cuando los mismos resultaban idénticos o semejantes a pesar de que identificaban productos o servicios muy distantes. Esto ha ocurrido, por ejemplo, en Alemania⁴²⁸ y, sobre todo, en España, donde a pesar de que la derogada Ley 32/1988, de Marcas, recogía expresamente dicho principio de especialidad, lo cierto es que durante algún tiempo existió una línea jurisprudencial, influenciada por la precedente legislación de marcas⁴²⁹, la cual era reacia a admitir dicho principio⁴³⁰, si bien paulatinamente se fue imponiendo una nueva línea jurisprudencial que interpretaba correctamente el principio de especialidad recogido en la Ley de Marcas⁴³¹.

Por este motivo, no resulta extraño que el análisis de la similitud de los productos o servicios resulte de gran complejidad, puesto que el hecho de que el legislador comunitario no enunciara ni en la Directiva ni en el Reglamento ninguna pauta que

⁴²⁷ Con la excepción de los casos de marcas notorias y/o renombradas, respecto a las cuales, de conformidad con el artículo 5.2 de la Directiva 89/104/CEE, 9.1.c) del Reglamento de la Marca, y 16.3 del ADPIC, se produce una superación del principio de especialidad, de manera que entra dentro del *ius prohibendi* de la marca notoria y renombrada la utilización del signo realizada sin justa causa cuando pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios con los del titular de la marca o, en general, cuando el uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada.

⁴²⁸ La Ley de Marcas alemana de 1936 consideraba la similitud de los productos o servicios como un requisito previo y autónomo a la figura del riesgo de confusión, si bien con la entrada en vigor de la ley de 1995 (la cual armonizaba su contenido con la Directiva 89/104/CEE), el criterio de la similitud de los productos o servicios pasó a situarse en el mismo plano que el de la semejanza de los signos, resultando ambos criterios imprescindibles para determinar el riesgo de confusión, si bien en algunas ocasiones los tribunales han interpretado dicho criterio de conformidad con sus principios jurisprudenciales tradicionales. Para un análisis más detallado de esta cuestión, vid. KÖHLER, H./BORNKAMM, J./BAUMBACH, A./HEFERMEHL, W., *Wettbewerbsrecht*, München, Beck, 2007, p. 393. Igualmente FEZER, K.H., *Markenrecht*, op.cit., pp. 466-467. Para ver este tema desde el punto de vista jurisprudencial anterior a la entrada en vigor de la nueva Ley de Marcas alemana, ver. BAUMBACH, A./HEFERMEHL, W. *Warenzeichenrecht und Internationales Wettbewerbsrecht und Zeichenrecht*, München, Beck, 1985, p. 868.

⁴²⁹ El EPI de 1929.

⁴³⁰ En este sentido, véase, entre muchas otras, la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 31 de diciembre de 1996 (RJ 1996/9691).

⁴³¹ Véase, entre muchas otras, las siguientes sentencias del Tribunal Supremo español: Sentencia de 24 de abril de 1993 (RJ 1993/6943); Sentencia de 17 de marzo de 2000 (RJ 2000/2017); Sentencia de 29 de marzo de 2000 (RJ 2000/2940); Sentencia de 10 de abril de 2000 (RJ 2000/2586); y Sentencia de 8 de junio de 2000 (RJ 2000/4787), etc.

permita resolver la cuestión de la similitud, ha provocado que durante un largo período de tiempo no existieran unos criterios claros y uniformes para la realización de dicho análisis⁴³², de tal manera que, habitualmente, las resoluciones de los Tribunales se han venido limitando a analizar la semejanza entre los productos o servicios atendiendo con carácter general, casi exclusivamente, a la clase del Nomenclator Internacional donde estos se localizan (la cual si bien no es definitiva, si es considerada como un factor muy importante), prescindiendo de la realización de ningún otro razonamiento adicional⁴³³.

Por todo lo anterior, y con el fin de que los tribunales de marcas comunitarias puedan realizar el análisis de la similitud entre los productos o servicios identificados por una marca comunitaria con una cierta objetividad, proporcionando así mayor seguridad jurídica al usuario del Sistema de la marca comunitaria, a continuación vamos a señalar, en primer lugar, una serie de premisas básicas que deben tomarse en consideración para realizar el juicio valorativo de la similitud, y en segundo lugar, se expondrán una serie de criterios, extraídos tanto de las decisiones que emanan de los diferentes órganos resolutorios de la OAMI y del Tribunal General y de Justicia de la Unión Europea, que pueden resultar de gran utilidad como guía para realizar dicho juicio valorativo.

Así, en relación a las premisas básicas que deben tomarse en consideración para realizar el juicio valorativo de la similitud, debemos señalar básicamente las siguientes:

- a) En primer lugar, la comparación deberá realizarse tanto entre productos, como entre servicios y entre productos y servicios, puesto que en este último caso, a pesar de que la naturaleza de unos y otros es diferente, en ocasiones pueden resultar semejantes al ser complementarios y/o tener la misma finalidad⁴³⁴.

⁴³² Los primeros fueron los previamente mencionados a los que hizo referencia el Tribunal de Justicia en el considerando 23 de la resolución en el Asunto Canon.

⁴³³ Como posteriormente veremos, si bien la utilización de dicho criterio puede resultar de cierta utilidad, el mismo no es axiomático, puesto que pueden existir supuestos en los que los productos o servicios sean similares aunque se situen en clases del nomenclator diferentes o sean diferentes aun cuando se ubiquen en la misma clase.

⁴³⁴ Como por ejemplo, un leasing para coches puede ser considerado en competencia con un automóvil, o un servicio de mantenimiento puede ser complementario a una determinado producto, etc. En este sentido, vid. INSTITUTE OF TRADE MARK ATTORNEYS, *The Community Trade Mark Handbook*, London, Thomson and Sweet & Maxwell, 2006.

En este sentido debemos señalar que el análisis de la semejanza entre productos y servicios, tomando en consideración la naturaleza tangible e intangible de unos y otros⁴³⁵, deberá realizarse atendiendo al núcleo central de la actividad de cada uno de ellos.

- b) En segundo lugar, la comparación deberá ser realizada por el Tribunal de marcas comunitarias desde la percepción subjetiva que tiene el consumidor medio de los productos o servicios confrontados⁴³⁶, y tomando en consideración incluso las posibles ideas erróneas que los consumidores de estos productos o servicios puedan tener sobre los mismos.

Así, podrá existir similitud entre los productos y/o servicios confrontados cuando las afinidades existentes entre ellos sean tan importantes que el consumidor medio podría confundir los productos o servicios identificados con la marca prioritaria con los productos o servicios identificados con la marca posterior.

Igualmente, podrá considerarse que existe similitud entre los productos y/o servicios cuando a pesar de no surgir una confusión entre los mismos, éstos resultan tan afines que el consumidor medio podría creer erróneamente que proceden de la misma empresa o de otra vinculada económicamente⁴³⁷.

- c) En tercer lugar, el examen de la similitud de los productos o servicios debe realizarse de manera absolutamente independiente del resto de criterios que deben analizarse para la determinación del riesgo de confusión, como por ejemplo, el grado de similitud existente entre los signos o el grado de distintividad que puedan poseer los signos enfrentados⁴³⁸.

⁴³⁵ Esta distinción es realizada con carácter general por la OAMI, como por ejemplo en la Resolución de la División de Oposición 3516-2002, Megamin.

⁴³⁶ En la doctrina alemana, vid. FEZER, K.H., *Markenrecht*, op.cit., comentario al artículo 14. En la doctrina francesa, CHAVANNE, A./BURST, J.J., *Droit de la propriété industrielle*, Paris, Dalloz, 2006, se inclinan por un criterio subjetivo el cual a su vez es más flexible que el objetivo.

⁴³⁷ En este sentido, véase el manual editado por la WIPO, *Introduction to Trademark Law & Practice*, op.cit. p. 53. Igualmente, véase la resolución del TGUE en el Asunto T-99/01, de 15 de enero de 2003, *Mystery drinks* (considerando 41); y en el Asunto T-110/01, sentencia de 12 de diciembre de 2002, *Vedial* (considerando 64); Igualmente, la resolución del TJUE en el Asunto C-9/93, de 22 de junio de 1994, *Ideal Standard* (considerando 16).

⁴³⁸ Si bien posteriormente, atendiendo al principio de interdependencia, se podrán poner en conjunto el resultado de todos los requisitos analizados para constatar el riesgo de confusión. En este sentido, vid. considerando 22 y 24 de la resolución del TJCE en el Asunto Canon. También Asunto T-110/01, sentencia de 12 de diciembre de 2002, *Vedial* (considerando 65).

Por otro lado, a continuación indicaremos una serie de criterios que podrán utilizarse para realizar el análisis de la similitud entre los productos y/o servicios, los cuales pueden resultar de gran utilidad para realizar dicho juicio valorativo de manera uniforme. Son los siguientes:

4.2.1. Atender a la naturaleza material de los productos o servicios

En relación con la naturaleza material de un producto debemos señalar que esta deberá determinarse desde una perspectiva comercial y valorando conjuntamente todas las características del mismo, entre las cuales podemos destacar, a modo de ejemplo, las siguientes:

- a) La composición del producto: Una idéntica o similar composición de los productos confrontados no puede considerarse *per se* una indicación de que los bienes tienen la misma naturaleza, excepto cuando dicha composición defina y/o caracterice fuertemente el producto, como por ejemplo en los casos en los que el material que compone el producto sea precioso o raro⁴³⁹.
- b) Los principios de funcionamiento: En ocasiones se ha considerado que dos productos pueden ser similares o diferentes dependiendo de los principios de funcionamiento de los mismos, como por ejemplo, funcionamiento mecánico con o sin motor, óptico, eléctrico, biológico, químico, etc., puesto que además, en muchas ocasiones, si los productos tienen los mismos principios de funcionamiento, tendrán los mismos canales de distribución⁴⁴⁰.
- c) La apariencia: En relación con algunos productos, es su apariencia física y no su composición o principios de funcionamiento, lo que los caracteriza y resulta de vital importancia para el mismo, como por ejemplo, en el caso de los juguetes⁴⁴¹.

⁴³⁹ En este sentido podemos encontrar algunas resoluciones de la División de Oposición de la OAMI, como por ejemplo la Resolución de la División de Oposición 0247-2000, Royal; la Resolución de la División de Oposición 2339-2001, La Vie Claire. Igualmente, la Resolución de la Sala de Recursos R0232/2000-4, Orlando.

⁴⁴⁰ En este sentido, podemos encontrar diferentes decisiones de la División de Oposición de la OAMI, en virtud de las cuales, atendiendo a los principios de funcionamiento de los productos, considera que los productos tienen la misma naturaleza o no. Algunos ejemplos de la misma naturaleza se puede encontrar en la Resolución de la División de Oposición 1298-2001, Wytek; y la Resolución de la División de Oposición 1623-2002, Prado. Por otro lado algunos ejemplos donde se determina que los productos tienen la misma naturaleza, podemos encontrar en la Resolución de la División de Oposición 0572-2001, Ravema; Resolución de la División de Oposición 1797-2000, Ega Master. Igualmente, Resolución de la Sala de Recursos R0610/2000-4, Plaform.

⁴⁴¹ En este sentido, vid. la Resolución de la División de Oposición 2628-2001, Jako-O.

En relación con la naturaleza de los servicios, deberá determinarse la misma atendiendo al sector en el que el servicio se encuentra enmarcado, como por ejemplo, servicios de construcción, automovilísticos, prensa, deportes, educación, entretenimiento, etc.

En cualquier caso, en aquellos supuestos en los que la naturaleza del producto o servicio no pueda deducirse fácilmente del mismo, puede resultar de cierta utilidad, a modo meramente orientativo⁴⁴², recurrir al diccionario para comprobar la definición que se hace de los mismos.

4.2.2. Atender a la finalidad de los productos o servicios

La determinación de la finalidad de los productos o servicios es realizada con la intención conocer cual es la intención de uso normal de los mismos, debiendo ser analizada, en cada caso concreto, en relación con el producto o servicio con el que se confronte⁴⁴³, de manera que cuando la finalidad de los productos o servicios sea idéntica o similar, existirá un indicio elevado de que los productos o servicios puedan ser considerados como similares⁴⁴⁴.

En cualquier caso, para que el análisis de dicho criterio arroje un resultado fiable, el análisis deberá realizarse desde (i) un nivel superior de abstracción⁴⁴⁵ y (ii) desde una perspectiva comercial⁴⁴⁶.

⁴⁴² Puesto que en ocasiones puede dar lugar a soluciones inconsistentes. En este sentido, la Resolución de la Sala de Recursos R0152/2000-3, Dippin' Dots, considera que existe similitud entre la naturaleza de "ice" (hielo) y "ices" (helados), al considerar que el diccionario señala que "ice" es tan solo la voz singular de la palabra "ices", y que por tanto, la naturaleza de los productos es la misma, corrigiendo así la decisión de la División de Oposición. Igualmente la Resolución de la División de Oposición 1138-2002, Panther recurre al uso del diccionario para definir la finalidad de una silla de ruedas.

⁴⁴³ Por ejemplo, si se compara agua con vino, la finalidad del producto será beber, pero si se compara agua con un producto químico usado para la ropa, la finalidad del producto será lavar. En relación con esto, vid. Resolución de la Sala de Recursos R0293/2002-1, Complexa.

⁴⁴⁴ Puesto que en este caso, a priori, este criterio podrá coincidir con el de los canales de comercialización, el método e intención del uso, el consumidor relevantes, así como la naturaleza del producto o servicio, si bien esta última en ocasiones podrá no coincidir, lo cual no influirá para la consideración elevada de este criterio. Vid. entre otras la igualmente encontramos en la

⁴⁴⁵ Es decir, sin acercarnos demasiado al producto, sino que debe determinarse de manera general. Así por ejemplo, si comparamos pasta de dientes con jabón, si analizáramos su finalidad desde un punto de vista muy cercano, tendríamos que la finalidad de la pasta de dientes es la limpieza de los dientes, y del jabón, la limpieza del cuerpo. No obstante desde un punto de vista abstracto superior, se puede decir que la finalidad de ambos productos es la limpieza o higiene personal. En este sentido, vid. las resoluciones de la División de Oposición de la OAMI: Resolución de la División de Oposición 1946-2002, Marca; Resolución de la División de Oposición 3403-2002, Proxicom Process; Resolución de la División de Oposición 3501-2002, Champions League; Resolución de la División de Oposición 3405-2002, Giona.

⁴⁴⁶ Algunos ejemplos de análisis de la finalidad del producto, en los cuales se determina que los productos tienen la misma finalidad, pueden encontrarse en la Resolución de la Sala de Recursos R0634/2001-1, "a"

4.2.3. Atender al método de uso de los productos o servicios

El método de uso⁴⁴⁷ define, con carácter general, la forma en la que un producto o servicio es utilizado para lograr la finalidad para la que ha sido creado, debiendo ser analizado en relación con el criterio de la naturaleza de los productos y servicios y el de la finalidad de los mismos, puesto que resulta poco probable que los productos o servicios tengan idéntico o similar método de uso si su naturaleza y finalidad es diferente, por lo que en estos casos, la mera coincidencia en la forma de usar el producto no tendrá ninguna trascendencia⁴⁴⁸.

4.2.4. Atender al carácter complementario de los productos o servicios

A la hora de apreciar la similitud debe otorgarse un relieve acentuado al criterio del carácter complementario de los productos o servicios, puesto que en aquellos supuestos en los que se considere que los productos o servicios son complementarios podrá determinarse la semejanza entre estos, ya que los consumidores podrán creer que ambos productos o servicios han sido fabricados por una misma empresa o por empresas vinculadas económicamente, todo ello sin olvidar que normalmente, los canales de distribución, los puntos de venta y los consumidores a los que van destinados los mismos coincidirán⁴⁴⁹.

in a Black Square: en este caso, se entiende que existe similitud entre los productos al entender que la finalidad del calzado y de la ropa es el mismo, la vestimenta de las personas, motivo por el cual normalmente son producidas por una misma empresa, y vendidas en los mismos lugares; Igualmente, Resolución de la Sala de Recursos R0478/2001-3, La Cucina: en este caso se entiende que existe similitud entre la finalidad de productos para la cocina, y cuberterías, al entender que a pesar de tener diferente naturaleza y quizá diferente uso, ambos son usados con una misma finalidad, el uso en la cocina y alimentación. También Resolución de la Sala de Recursos R0799/1999-1, Rhodia. Por otro lado, Resolución de la División de Oposición 2940-2000, Apex, la cual considera que productos farmacéuticos y escayolas, a pesar de tener una naturaleza diferente, tienen una misma finalidad, que es curar enfermedades o heridas, por lo cual determina que existe similitud entre los mismos; Resolución de la División de Oposición 0645-2001, Equivet; Resolución de la División de Oposición 2432-2000, Monacryl. También la resolución del Tribunal General en el Asunto T-115/02, de 13 de julio de 2004, Avex ha considerado que existen suficientes conexiones entre las finalidades de ambos productos, como muestra el hecho de que son producidos y vendidos por los mismos operadores, y por tanto los productos pueden relacionarse en la mente de los consumidores (considerando 26).

⁴⁴⁷ Este criterio es considerado en la Resolución de la División de Oposición 3496-2002, Ferroplast.

⁴⁴⁸ Por ejemplo, un carrito de un niño y una máquina cortacésped. En este sentido, vid. Resolución de la División de Oposición 0456-2002, Aladin. Igualmente la Resolución de la División de Oposición 1138-2002, Panther, en la cual se declara que no existe similitud entre una silla de ruedas y una bicicleta, al considerar que el método de uso, en relación con la finalidad de los mismos, no es similar.

⁴⁴⁹ Un ejemplo podría ser un móvil y un cargador de la batería del móvil, o una consola de videojuegos y un mando de juego, o una cámara de fotos y un carrito o una tarjeta de memoria. En este sentido vid. Resolución de la Sala de Recursos R0069/2004-2, Boman. También Resolución de la División de Oposición 3381-2002, Acerol.

Así, podrá considerarse que los productos o servicios son complementarios, y por tanto semejantes, en los siguientes supuestos:

- a) En primer lugar, cuando exista entre ellos una conexión en el sentido de que uno resulte indispensable o de gran importancia para el otro, y los consumidores pueden considerar natural el uso conjunto de dichos productos⁴⁵⁰, como por ejemplo, el *hardware* y el *software*⁴⁵¹.
- b) En segundo lugar, cuando uno de ellos sea la extensión natural del otro, como por ejemplo, equipos de grabación y transmisión con servicios de instalación o alquiler de dichos equipos⁴⁵², o servicio de telecomunicaciones y equipos informáticos⁴⁵³, etc.
- c) En tercer lugar, cuando los productos o servicios sean accesorios, puesto que los consumidores podrán creer que los productos o servicios proceden de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente, ya que constituye una práctica habitual en el comercio la fabricación, por una misma empresa, de productos 'principales' así como de sus respectivos 'accesorios'. Algunos ejemplos podrían ser, un reloj y una caja para relojes⁴⁵⁴, o productos ópticos en general y unas gafas o lentillas⁴⁵⁵, zapatos y complementos de zapatería⁴⁵⁶, toallas con ropa de baño⁴⁵⁷, etc.
- d) En cuarto lugar, en relación con la comparación entre productos y servicios, se considerará, con carácter general, que estos son complementarios cuando el producto se considere necesario para la prestación del servicio⁴⁵⁸.

⁴⁵⁰ Vid. resolución del TGUE en el Asunto T-443/05, de 11 de julio de 2007, *El Corte Inglés*.

⁴⁵¹ Vid. Resolución de la División de Oposición 0398-2002, Comconnect.

⁴⁵² Vid. Resolución de la División de Oposición 3492-2002, Planet Audio.

⁴⁵³ Vid. Resolución de la División de Oposición 3403-2002, Proxicom Process.

⁴⁵⁴ Vid. Resolución de la División de Oposición 0611-1999, Veri.

⁴⁵⁵ Vid. Resolución de la División de Oposición 1475-2002, Continua.

⁴⁵⁶ Vid. Resolución de la División de Oposición 2008-2000, Tj Collection; Resolución de la División de Oposición 1440-2000, Giorgio; Resolución de la División de Oposición 1481-2002, Danrho. En contra, las resoluciones del TGUE, en el Asunto T-150/04, de 11 de Julio de 2007, *Tosca Blu* (donde se determina que los perfumes y la ropa no son productos complementarios); y en el Asunto T-169/03, de 1 de marzo de 2005, *Rossi* (donde bolsos y zapatos no fueron considerados como complementarios o accesorios).

⁴⁵⁷ Vid. Resolución de la División de Oposición 0435-2001, Floris.

⁴⁵⁸ Vid. Resolución de la División de Oposición 3836-2002, Inforay; Resolución de la División de Oposición 3380-2002, Madison Models. No obstante existen algunas decisiones contrarias a este criterio, como por ejemplo la Resolución de la División de Oposición 3516-2002, Magamin, donde la OAMI no consideró que fueran complementarios los productos farmacéuticos con servicios de investigación médica, farmacéutica o biológica.

Por otro lado debemos señalar que no podrán considerarse como complementarios los productos o servicios que resulten auxiliares⁴⁵⁹, como por ejemplo cables electrónicos y software⁴⁶⁰, toallitas desmaquilladoras y jabones⁴⁶¹, ni tampoco los regalos promocionales o *merchandising* respecto a los productos o servicios con los que se entregan⁴⁶².

4.2.5. Atender al carácter competitivo de los productos o servicios

Se considerará que los productos o servicios tienen carácter competitivo en el mercado cuando unos y otros puedan satisfacer idénticas o similares necesidades hasta el punto que pueden ser utilizados, con la misma finalidad, de manera indistinta por los consumidores, pudiendo ser considerados incluso como intercambiables⁴⁶³.

En este sentido debemos señalar que los productos o servicios que compiten en el mercado tienen un rango similar de precio, van dirigidos a los mismos clientes⁴⁶⁴ y se distribuyen a través de los mismos canales de comercialización⁴⁶⁵.

4.2.6. Atender a los canales de comercialización o distribución de los productos o servicios

Cuando los productos o servicios estén disponibles a través de los mismos canales de comercialización⁴⁶⁶, el consumidor podrá llegar a considerar que los mismos forman parte de un mismo sector comercial y, por tanto, que han podido ser

⁴⁵⁹ Vid. Resolución de la División de Oposición 1356-2000, Atlasreisen; Resolución de la División de Oposición 0188-2002, Focus TV; así como la Resolución de la Sala de Recursos R0518/2000-1, Europay.

⁴⁶⁰ Vid. Resolución de la División de Oposición 0922-1999, Flam.

⁴⁶¹ Vid. Resolución de la División de Oposición 0483-2001, Maxa.

⁴⁶² Vid. Resolución de la División de Oposición 0964-1999, Greyline, confirmada por Resolución de la Sala de Recursos R0072/2000-1, Greyline.

⁴⁶³ Algunos ejemplos podemos encontrar en diferentes resoluciones. En este sentido, vid. Resolución de la División de Oposición 1386-1999, Rowa; Resolución de la División de Oposición 0044-1999, Teeli (donde se declaran similares al ser productos en competencia los filtros para el café de papel, y filtros para el café metálicos o de plástico); Resolución de la División de Oposición 3381-2002, Acerol (se consideran competitivos “suplementos dietéticos alimenticios para uso médico” y “medicinas para tratamiento de hipertensión”, ya que ambos pueden satisfacer similares necesidades).

⁴⁶⁴ Vid. Resolución de la División de Oposición 0045-1999, Lora Recoaro (bebidas en general se dirigen a un mismo público consumidor).

⁴⁶⁵ Vid. Resolución de la División de Oposición 1496-2002, Capacolor.

⁴⁶⁶ Puede ser tanto la venta directa de los productos al consumidor, como la venta indirecta a través de comercios minoristas o mayoristas.

fabricados por la misma empresa o por empresas vinculadas económicamente⁴⁶⁷, por lo que podrán considerar que los productos o servicios son similares.

En este sentido, cuando nos encontremos en un supuesto en el que los productos o servicios sean comercializados en grandes establecimientos comerciales, en los cuales habitualmente sea posible encontrar un gran número de productos o servicios, la relevancia de este criterio a la hora de determinar la semejanza entre los mismos resultará muy débil⁴⁶⁸; pero sin embargo, en aquellos supuestos en los que dichos productos o servicios se comercialicen exclusiva o habitualmente en comercios especializados, el criterio tendrá una elevada relevancia a la hora de determinar la semejanza entre los mismos⁴⁶⁹.

4.2.7. Atender al origen habitual de los productos o servicios

Si bien dicho criterio no ha sido expresamente mencionado por el Tribunal de Justicia como uno de los criterios que debe tomarse en consideración a la hora de realizar la valoración de la similitud entre los productos y servicios, el mismo puede deducirse del propio Reglamento de la marca comunitaria⁴⁷⁰ y ha sido considerado en algunas resoluciones del Tribunal General de la Unión Europea⁴⁷¹.

Igualmente, la Organización Mundial de la Propiedad Industrial ha incluido este criterio como uno de los que deben tomarse en consideración a la hora de determinar la similitud entre los productos y servicios, al señalar que debe prestarse atención, entre otros criterios, al "origen habitual de los productos", puesto que como norma general, dos productos podrán considerarse como

⁴⁶⁷ Vid Resolución de la Sala de Recursos R0594/2001-2, Vitafit; Resolución de la División de Oposición 1466-1999, Florida Sun; Resolución de la División de Oposición 1471-1999, Qanza.

⁴⁶⁸ Únicamente podrá tener una relevancia algo mayor cuando los productos o servicios sean comercializados en el mismo area o sección de los grandes establecimientos, como por ejemplo, la ferretería, los lácteos, la zapatería, etc., debiendo entenderse cada sección como una zona independiente dentro del establecimiento comercial. En este sentido, Vid. Resolución de la División de Oposición 0076-1998, Los Negritos; Resolución de la División de Oposición 1117-1999, Chateldon.

⁴⁶⁹ En este sentido, vid. manual editado por la WIPO, *Introduction to Trademark Law & Practice*, op.cit. pp. 53-54.

⁴⁷⁰ Tanto del considerando séptimo del Reglamento como de la definición que el legislador comunitario ofrece del riesgo de confusión de la cual se desprende que cuando los productos o servicios comparados tengan usualmente un mismo origen, podrá considerarse que estos resultan similares. Vid. Resolución de la División de Oposición 1195-1999, Deli Chef.

⁴⁷¹ En este sentido, vid. Resoluciones del TGUE en los asuntos T-388/00, de 23 de octubre de 2002, *Els-Ils* (considerando 55); Asunto T-99/01, de 15 de enero de 2003, *Mystery drinks* (considerando 40); Asunto T-115/02, de 13 de julio de 2004, *Avex* (considerando 26).

similares si, al ser comercializados con marcas idénticas, el consumidor corre el riesgo de creer que tienen la misma procedencia empresarial⁴⁷².

Así, en aquellos casos en los que pueda asegurarse que el consumidor medio al que van destinados los productos o servicios considera que estos habitualmente tienen un mismo origen, es decir, que son fabricados por la misma empresa o por empresas vinculadas económicamente (como por ejemplo podría ser la ropa y el calzado y/o los complementos, donde fabricantes y diseñadores habitualmente fabrican estos tipos de productos⁴⁷³; o instrumentos tecnológicos e instrumentos de telecomunicaciones, los cuales son habitualmente fabricados por las mismas empresas aprovechándose del *known how* que van adquiriendo en la fabricación de estos tipos de productos⁴⁷⁴; etc.) podrá ser tomado en consideración este criterio para determinar la existencia de similitud entre los productos y/o los servicios.

Por otro lado debemos indicar que, en ocasiones, dicho criterio ha sido interpretado extensivamente por los órganos de la OAMI, los cuales han señalado que podrá considerarse que dos productos o servicios tienen un mismo origen, y por tanto, resultar ciertamente semejantes, cuando en el sector de los productos o servicios enfrentados haya devenido en habitual⁴⁷⁵ que el fabricante del tipo de productos considerado haya ampliado su negocio hacia mercados adyacentes, es decir, se produzca una diversificación en sus líneas de producción⁴⁷⁶, siempre y cuando dicha diversificación del negocio hacia mercados adyacentes resulte absolutamente habitual en las prácticas de comercio ordinarias y pueda asegurarse que el consumidor es consciente de ello.

En efecto, esta diversificación a la que hacemos referencia resulta, en la práctica habitual, cada vez más frecuente, sobre todo en el caso de fabricantes que identifican sus productos o servicios con marcas con un alto grado de distintividad, no siendo de extrañar que el fabricante de relojes fabrique igualmente gafas, el de

⁴⁷² En este sentido, vid. manual editado por la WIPO, *Introduction to Trademark Law & Practice*, op.cit. pp. 53.

⁴⁷³ Vid. Resolución de la Sala de Recursos R0634/2001-1, “a” in a Black Square; Igualmente Resolución de la División de Oposición 2001-2002, Panama Joe’s Grill-Cantina-Bar.

⁴⁷⁴ Por ejemplo, Vid. Resolución de la División de Oposición 0192-2002, Delta Access; y Resolución de la División de Oposición 0507-2002, T-Flexitel; Resolución de la División de Oposición 0398-2002, Comconnect.

⁴⁷⁵ Y no sea así exclusivamente en casos excepcionales.

⁴⁷⁶ Ya sea directa o indirectamente a través de un tercero autorizado por la concesión de una licencia.

zapatos pase igualmente a fabricar bolsos⁴⁷⁷, o que el fabricante de bebidas alcohólicas fabrique otros tipos de bebidas⁴⁷⁸, etc.

En cualquier caso consideramos que, a través del criterio aquí considerado, se produce una cierta relativización del requisito de la similitud de los productos o servicios, puesto que en realidad, atendiendo a un criterio objetivo, la similitud entre estos tipos de productos es ciertamente reducida ya que, en ocasiones, simplemente pertenecen a sectores colindantes, por lo que consideramos que dicho criterio debería ser interpretado, con carácter general, de manera conjunta y global junto con el resto de criterios propuestos para determinar la similitud de los productos o servicios.

No obstante lo anterior, cuando se pretenda determinar que los productos o servicios resultan similares en base principal y casi exclusivamente a este criterio, a la hora de analizar el riesgo de confusión deberá tenerse muy presente el principio de interdependencia entre todos los factores, pudiendo constatarse la confusión únicamente cuando los signos enfrentados resulten idénticos o muy similares y la marca anterior goce de una elevada distintividad.

4.2.8. Atender al Nomenclátor internacional como mero criterio orientador

Como anteriormente señalamos, el análisis de la similitud de los productos o servicios enfrentados debe realizarse, en todos los casos, desde una perspectiva subjetiva, es decir atendiendo a las creencias e impresiones del consumidor medio al que va destinado el producto y/o servicio, de manera que a la hora de comparar la similitud entre los mismos no resulta en modo alguno admisible fundamentar la posible similitud o disparidad de los mismos con base en si estos pertenecen o no a la misma clase del Nomenclátor internacional⁴⁷⁹, puesto que el mismo resulta completamente desconocido para el consumidor medio al que va destinado el producto o servicios.

Por otro lado, debemos señalar que el Nomenclator Internacional tiene una misión puramente ordenadora y administrativa adoptada exclusivamente para el registro de las marcas⁴⁸⁰, motivo por el cual la estructura de todas las clases no es

⁴⁷⁷ Vid. Resolución de la División de Oposición 1440-2000, Giorgio.

⁴⁷⁸ Vid. Resolución de la División de Oposición 0045-1999, Lora Recoaro.

⁴⁷⁹ Vid. Resolución de la División de Oposición 3483-2002, Inamed.

⁴⁸⁰ En este sentido, vid. art. 13.b de la Ley Uniforme de Marcas del Benelux.

completamente uniforme⁴⁸¹, y por tanto es evidente que pueden existir productos o servicios dentro de una misma clase que no sean similares entre sí⁴⁸², y productos o servicios incluidos en diferentes clases que puedan considerarse similares⁴⁸³, por lo que difícilmente puede proporcionar por sí mismo ninguna base para alcanzar conclusión alguna sobre la similitud o disparidad entre los productos o servicios.

A pesar de lo anterior, este criterio en ocasiones ha sido interpretado de diferentes maneras por los tribunales, y si bien en algunas ocasiones, acertadamente, no ha sido considerado para determinar la similitud de los productos y/o servicios⁴⁸⁴, en otras, erróneamente, si ha sido tomado en consideración⁴⁸⁵.

Por este motivo, resulta imprescindible que este criterio sea interpretado uniforme y congruentemente por los tribunales de marcas comunitarias, de manera que la valoración de la similitud o disparidad de los productos o servicios enfrentados no podrá depender, en ningún caso, del encuadramiento de los mismos en unas u otras clases del Nomenclator, pudiendo recurrirse al mismo, exclusivamente, como un mero criterio orientador en aquellos casos en los que nos encontremos ante productos o servicios cuya descripción, uso o aplicación resulte ciertamente confusa, en cuyo caso podrá tomarse como referencia la clase de la clasificación de Niza a la que pertenecen con el único propósito de clarificar ante que tipo de productos o servicios nos encontramos⁴⁸⁶.

⁴⁸¹ La falta de uniformidad dentro de una misma clase del Nomenclator Internacional ocasiona que algunas clases comprenden productos de una naturaleza muy diferente entre sí como por ejemplo la clase 5, la cual comprende por un lado productos farmacéuticos y por otro, fungicidas y herbicidas; o en ocasiones productos similares pueden formar parte de diferentes clases, como por ejemplo productos de papel que pueden estar incluidos en la clase 16, 17, 21 o 25. En este sentido, vid. comentario de MARSHALL, J.N., *Guide to the Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services*, New York, Oceana Publications, 2002, pp. 26, 93-94.

⁴⁸² En este sentido, vid. Resolución de la División de Oposición 0371-1999, Amron, en la cual afirma que aunque dos productos estén incluidos en la misma clase, no significa necesariamente que los mismos sean similares, sino que en todo caso, habrá que analizar la similitud de los productos o servicios.

⁴⁸³ En este sentido, vid. FEZER, K.H., *Markenrecht*, op.cit., comentarios al artículo 14.

⁴⁸⁴ En este sentido, por ejemplo, en el Benelux, el artículo 13.B de la Ley Uniforme de Marcas del Benelux, dispone que la clasificación administrativa adoptada a la hora de realizar el registro de la marca no constituye un criterio para determinar la similitud o disparidad de los productos o servicios enfrentados. Igualmente, en España, esta postura ha sido mantenida tradicionalmente por la jurisprudencia española, como por ejemplo, en la Sentencia de la Sección tercera del Tribunal Supremo de 6 de noviembre de 1992 (RJ 1992/8704) (la cual declara que los productos o servicios por pertenecer a la misma clase del nomenclator, no tienen porque ser similares, pudiendo calificarse como dispares).

⁴⁸⁵ Por ejemplo, en España, en la Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 14 de marzo de 1988 (ADI, 13, 1989-1990, p. 332), donde se indica que dos productos son dispares por pertenecer a diferentes clases del Nomenclator; o por ejemplo, la de 16 de febrero de 1996, donde se señala que dos productos son similares al pertenecer a la misma clase del Nomenclator.

⁴⁸⁶ En este sentido, por ejemplo, si nos encontramos con un producto que se describe como un “producto para mantener alimentos” en clase 1, podremos saber que nos encontramos ante un producto químico, o por ejemplo si nos encontramos con una bebida en clase 33, sabremos que nos encontramos ante una bebida alcohólica. En este sentido, vid. Resolución de la División de Oposición 0764-1999, Alpha;

4.2.9. Atender a los consumidores a los que van destinados los productos o servicios

Para finalizar, el último de los criterios que puede ser valorado para determinar la similitud de los productos o servicios es determinar si los consumidores a los que van destinados los productos o servicios son coincidentes o no, resultando la determinación del consumidor relevante la clave para efectuar la correcta aplicación de este criterio⁴⁸⁷, puesto que en unas ocasiones, el consumidor relevante ha sido considerado como el consumidor final al que va destinado el mismo⁴⁸⁸, y en otras, el consumidor que adquiere el producto o servicio prestando atención a la marca que lo identifica⁴⁸⁹.

Así las cosas, con carácter general, deberá considerarse que el consumidor relevante será aquél que adquiere el producto o servicio prestando atención a la marca que lo identifica, y tan solo en casos excepcionales en los que existan causas fundadas, podrá incluirse también dentro del consumidor relevante el consumidor final al que van dirigidos los productos o servicios.

4.2.10. Valoraciones finales para la correcta interpretación de los criterios expuestos

Para finalizar debemos señalar que del análisis de los criterios anteriormente expuestos se desprende que no resulta en modo alguno una tarea sencilla la de determinar la similitud o disparidad de los productos y/o servicios enfrentados, y si bien es cierto que los criterios que acabamos de exponer pueden proporcionar una

Resolución de la División de Oposición 0865-2002, American Bud; y Resolución de la División de Oposición 1003-1999, Moro.

⁴⁸⁷ En relación con la determinación del consumidor relevante y la importancia de su correcta delimitación para la valoración de la similitud entre productos y servicios encontramos, por ejemplo, la resolución del TGUE en el Asunto T-141/06, de 12 de septiembre de 2007, *Glaverbel*, donde una de las partes consideraba que, en relación a unos cristales específicos para la construcción, el público relevante debía quedar limitado a profesionales del sector de la construcción, si bien la OAMI señalaba que debía incluirse también al público en general como usuario final.

⁴⁸⁸ Vid. Resolución de la División de Oposición 1138-2002, *Panther*, en la cual se señala que no existe similitud entre una silla de ruedas y una bicicleta puesto que el consumidor relevante es diferente.

⁴⁸⁹ Vid. Resolución de la División de Oposición 0877-1999, *Solvenon* (se considera que dos productos son dispares atendiendo a que uno es un “disolvente industrial”, adquirido por un público industrial, y el otro es un “insecticida”, adquirido por la generalidad de los consumidores); Igualmente la Resolución de la División de Oposición 0456-2002, *Aladin* (se considera que dos productos son dispares atendiendo a que uno de ellos es un “preparado dirigido a la limpieza de tuberías en la industria metalúrgica”, y por tanto, adquirido solo por profesionales, y el otro es un “abrillantador para metales”, adquirido por la generalidad de los consumidores); Resolución de la Sala de Recursos R0232/2000-4, *Orlando* (la cual confirma la decisión de la OAMI la cual sostiene que el consumidor relevante debe ser aquel que elige el producto fijándose en la marca, el cual no necesariamente tiene que coincidir con quien lo consume).

inestimable ayuda para la determinación de la similitud, no lo es menos que la misma dependerá en todo caso de la valoración que se realice del resultado del análisis de cada uno de ellos, la cual dependerá, en muchas ocasiones, de la doctrina y jurisprudencia que emane del Derecho nacional del Estado miembro donde radique el Tribunal de la marca comunitaria.

Por este motivo, a continuación vamos a exponer un listado de algunos principios generales extraídos tanto de las decisiones de los órganos de la OAMI como de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, los cuales pueden ayudar a contribuir a valorar, de manera uniforme, el resultado del análisis de los criterios expuestos y que sirven para determinar la similitud entre los productos y servicios. Dichos principios se exponen con fines meramente ilustrativos, puesto que no es posible (ni deseable) establecer normas estrictas de valoración de los criterios las cuales pudieran impedir analizar cada caso concreto según sus propias características.

Los principios de valoración a los que hacemos referencia son los siguientes:

1. El criterio de la finalidad de los productos o servicios enfrentados tendrá una importancia elevada, de manera que en aquellos supuestos en los que se considere que la finalidad de los productos o servicios enfrentados es la misma, el criterio operará como un indicio muy fiable de la similitud entre los correspondientes productos y/o servicios.

2.- El criterio de los canales de comercialización o distribución de los productos o servicios enfrentados tendrá una importancia elevada en aquellos supuestos de productos y/o servicios que se ofrezcan al público en establecimientos especializados o en secciones diferenciadas, autónomas y especializadas dentro de unos grandes almacenes.

Sin embargo, dicho criterio tendrá una importancia reducida en aquellos supuestos en los que los productos y/o servicios se ofrezcan al público en establecimientos en los que se comercializan una amplia gama de productos y que no cuenta con secciones diferenciadas, autónomas y especializadas.

3.- El criterio del carácter complementario de los productos o servicios enfrentados tendrá una importancia elevada, de manera que en aquellos supuestos en los que se considere que los productos y/o servicios enfrentados son complementarios, el

criterio operará como un indicio muy fiable de la similitud entre los correspondientes productos y/o servicios

4. Por el contrario, el criterio del método de uso⁴⁹⁰, de la naturaleza de los productos o servicios, el del consumidor relevante, el del carácter competidor y el del origen habitual de los productos y/o servicios, tendrán una importancia más reducida, no pudiendo considerarse que por si solos constituyan un indicio muy fiable de la similitud de los productos y/o servicios, motivo por el cual deberán ser valorados puestos en relación con el resto de criterios.

5. El criterio del Nomenclátor internacional tendrá un carácter meramente orientador para clarificar ante que tipos de productos y/o servicios nos encontramos.

4.3. Premisas generales para realizar el juicio valorativo del riesgo de confusión

4.3.1. El análisis de semejanzas y su valoración para determinar el riesgo de confusión debe realizarse a través de la figura del consumidor medio: delimitación de la figura

Como es sabido, el análisis de los factores que determinan el riesgo de confusión debe ser realizado, en todo caso, desde la perspectiva del consumidor medio⁴⁹¹ al que van destinados los productos o servicios diferenciados con las marcas en cuestión, resultando por tanto trascendental la delimitación de dicho concepto jurídico indeterminado para la correcta valoración del riesgo de confusión⁴⁹² y, por tanto, para la determinación del alcance del *ius prohibendi* conferido al titular de la marca comunitaria.

⁴⁹⁰ Puesto que un buen número de productos puede ser utilizado de similar manera, y a pesar de ello, ser diferentes, como por ejemplo, una producto farmacéutico y uno alimentario, puesto que ambos son ingeridos oralmente, pero no puede considerarse que sean semajantes.

⁴⁹¹ El artículo 9 del RMC señala que el titular de la marca comunitaria está facultado para prohibir el uso en el tráfico económico de cualquier signo que implique un riesgo de confusión por parte del público, si bien el Tribunal de Justicia ha equiparado dicho término por el de “consumidor”. Para un análisis en profundidad de dicha cuestión, vid. GONZÁLEZ VAQUE, L., “La noción de consumidor medio según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea”, en *Revista de Derecho Comunitario Europeo*, 2004, Año 8, número 17, pp. 47-81; idem. “La noción de consumidor normalmente informado en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas: la sentencia Gut Springenheide”, en *Derecho de los Negocios*, 1999, Año 10, número 103, pp.1-15.

⁴⁹² Es decir, la percepción del consumidor medio deberá ser tomada en consideración para la consideración global del riesgo de confusión, incluyendo la valoración tanto de la similitud de los signos confrontados como de los productos y servicios. En este sentido, vid. T-185/02, Ruiz Picasso, Op.cit., considerando 53.

Como no podría ser de otra manera, el estudio de la figura del “consumidor medio” deberá ser realizado desde la perspectiva del Derecho europeo, dejando así de lado, de manera definitiva, las diferentes interpretaciones que sobre esta figura han venido ofreciendo los Derechos nacionales de los Estados miembros⁴⁹³.

Así las cosas, la figura del consumidor medio fue definida por primera vez en el ámbito del Derecho europeo⁴⁹⁴ en el conocido asunto “Lloyd”⁴⁹⁵, señalándose, con indudable acierto, que la percepción de las marcas que tiene el consumidor medio de la categoría de productos o servicios tiene una importancia determinante en la apreciación global del riesgo de confusión, debiendo suponerse que, con carácter general, el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz⁴⁹⁶. Dicha

⁴⁹³ Puesto que de lo contrario, la delimitación de la figura del consumidor medio a través de los derechos nacionales, cada uno de ellos según sus propios criterios, influiría decisivamente en la valoración del riesgo de confusión, y por tanto en el alcance del *ius prohibendi* otorgado a la marca comunitaria. Así por ejemplo, en el Derecho español, el consumidor medio vino siendo definido, con anterioridad a la entrada en vigor de la Directiva 89/104/CEE de armonización, como una persona que no destaca ni por sus particulares conocimientos ni tampoco por ser especialmente ignorante, sino una persona dotada con un raciocinio y facultades perceptivas normales. En este sentido, vid. Sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de 1 de marzo de 1973 (en *ADI*, 1974, núm. 1, p. 448) y 14 de enero de 1974 (en *ADI*, 1975, núm. 2, p. 524). En cambio, en el Derecho alemán, la figura del consumidor medio es definida como una persona poco reflexiva que de ordinario contempla con atención superficial la oferta y la publicidad de los productos o servicios y de sus signos distintivos. En este sentido, vid. LIPHTER, M., *Auswirkungen der ersten Markenrechtsrichtlinie auf die Merkmale der Verwechslungsgefahr und der Erschöpfung im deutschen Markenrecht*, Frankfurt am Main, Lang, 1997, pp. 99 y ss. Es decir, como se puede apreciar, existe un claro distanciamiento entre la tipificación del consumidor medio en el Derecho español y en el Derecho alemán, lo cual puede provocar un diferente alcance del derecho exclusivo conferido al titular de la marca. En este sentido, vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Tratado sobre Derecho de Marcas*, op.cit., p. 278-283; FERNÁNDEZ-NÓVOA, C./OTERO LASTRES, J.M./BOTANA AGRA, J.M., *Manual de la Propiedad Industrial*, Madrid, Marcial Pons, 2009, pp. 582-584.

⁴⁹⁴ Anteriormente, el TGUE tuvo ocasión de pronunciarse sobre la delimitación de la figura del consumidor medio en diferentes asuntos. La primera vez que hizo mención a dicha figura, en relación con los artículos 28 y 30 del Tratado de la UE, fue en el Asunto C-120/78, de 20 de febrero de 1979, *Cassis de Dijon*. Posteriormente fue tratado en el Asunto C-315/92, de 2 de febrero de 1994, *Clinique*, donde se señalaba que el consumidor medio debía ser aquel consumidor razonablemente informado, y no un consumidor casual o que no presta ninguna tipo de atención. Más tarde, la Sentencia en el Asunto C-470/93, de 6 de julio de 1995, *Mars*, ya definía el consumidor medio como razonablemente perspicaz. Estos antecedentes sobre la delimitación de la figura del consumidor medio culminarían con la sentencia en el Asunto C-210/96, de 16 de julio de 1998, *Gut Springenheide*, la cual definió en su considerando 31 la figura del consumidor medio como aquel consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, sin haber evacuado informes periciales o encargado la realización de sondeos de opinión (en relación con esta sentencia, vid. GONZÁLEZ VAQUE, L., “La noción de consumidor normalmente informado en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas: la sentencia *Gut Springenheide*”, en *Derecho de los Negocios*, 1999. Esta definición del consumidor medio fue posteriormente utilizada en el Asunto C-220/98, de 13 de enero de 2000, *Estée Lauder*, en la cual se rechaza la utilización de encuestas generales sin tomar en consideración previamente el consumidor medio al que van destinados los productos.

⁴⁹⁵ Considerandos 25 y 26.

⁴⁹⁶ En idéntico sentido se han venido pronunciando posteriormente numerosas sentencias del TGUE. A modo de ejemplo, destacar Asunto T-346/04, de 24 de noviembre de 2005, *LTJ Difusión* (considerando 30); Asunto T-423/04, de 5 de octubre de 2005, *Bunker* (considerando 54).

definición se encuentra, no obstante, sensiblemente matizada en el mismo considerando de la Sentencia, fundamentalmente en dos aspectos:

- (i) Por un lado, el legislador comunitario desconfía del grado de atención y perspicacia del consumidor medio ante las marcas, puesto que al hilo de afirmar que éste rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, señala que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva de las mismas en la memoria⁴⁹⁷.

Es decir, como afirma el profesor Fernández-Nóvoa, si bien el Tribunal de Justicia no rebaja el grado de atención del consumidor medio hasta el nivel del consumidor distraído y superficial, sin duda si relativiza de manera general la atención y perspicacia de la que teóricamente parece ser portador⁴⁹⁸.

- (ii) Por otro lado, flexibiliza la figura del consumidor medio al percatarse de que esta no puede quedar delimitada de manera rígida y estática, sino que debe ser capaz de adaptarse a cada caso concreto, motivo por el cual señala que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada⁴⁹⁹.

Es decir, lo que el Tribunal de Justicia pretende es dejar abierta la posibilidad de que puedan establecerse diferentes subtipos de consumidor medio tomando como base la diferenciación de los productos o servicios a los que se aplican las diferentes marcas.

En atención a lo anterior, resulta evidente que la figura del “consumidor medio” deberá ser específicamente delimitada en cada caso concreto, para lo cual será necesario atender a, al menos, tres circunstancias que influirán necesariamente en su determinación. Son las siguientes:

- a) En primer lugar, deberá determinarse si en relación con los productos o servicios identificados con los signos analizados, existe algún territorio

⁴⁹⁷ En este sentido, véase el considerando 23 del Asunto Sabel, así como el 25 y 26 del Asunto Lloyd. Igualmente, la Resolución de la División de Oposición 3475-2002, Ricoh

⁴⁹⁸ Vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA, C. *Tratado sobre Derecho de Marcas*, op.cit., p. 282.

⁴⁹⁹ Vid. considerando 23 Asunto Sabel, y considerando 29 Asunto Matratzen.

relevante dentro de la UE⁵⁰⁰ en el que exista alguna particularidad que deba ser tomada en consideración a la hora de determinar el consumidor medio, como pueden ser, por ejemplo, determinados aspectos lingüísticos, diferentes hábitos de los consumidores, etc., puesto que estos factores podrán influir tanto en el conocimiento general que el consumidor medio puede tener de los signos y de los productos o servicios como en la percepción general que tiene sobre los mismos, afectando, por tanto, a su nivel de atención⁵⁰¹. En este sentido, debemos señalar que puesto que el territorio relevante es el territorio de la UE, habrá que prestar especial atención a si el producto o servicio en cuestión está dirigido de manera especial a alguna zona geográfica, analizando las particularidades de la misma.

- b) En segundo lugar, deberá atenderse al tipo de productos o servicios identificados con la marca, puesto que el nivel de atención del consumidor medio podrá variar dependiendo de que se encuentre frente a productos de alto valor económico⁵⁰² (ej. Coches, joyas, etc.), productos técnicos normalmente vendidos a especialistas, así como productos de consumo especializado e infrecuente⁵⁰³ (tecnología, servicios médicos, servicios

⁵⁰⁰ Vid. Asunto T-104/01, de 23 de octubre de 2002, *Fifties* (considerando 42); Asunto T-183/02, de 17 de marzo de 2004, *El Corte Inglés* (considerando 74); Asunto T-184/02, de 17 de marzo de 2004, *El Corte Inglés* (considerando 74); Asunto T-286/02, de 25 de noviembre de 2003, *Kiap Mou* (considerando 26); Asunto T-355/02, de 3 de marzo de 2004, *Zihr* (considerando 34)

⁵⁰¹ En este sentido, vid. las resoluciones del TGUE en el Asunto T-189/05, de 14 de febrero de 2008, *Usinor*; Asunto T-74/04, de 22 de febrero de 2006, *Quicky*; y Asunto T-352/02, de 25 de mayo de 2005, *Creative*. Igualmente Resolución de la División de Oposición 3349-2002, *Cora*; Resolución de la División de Oposición 3554-2002, *Holybears*; Resolución de la División de Oposición 3375-2002, *Mapetex*; Resolución de la Sala de Recursos R0404/2000-3, *Audiotechnik Dietz*; Resolución de la División de Oposición 1999-2000, *Blu* (en la cual se mantiene que los consumidores podrían confundir bebidas alcohólicas con bebidas no alcohólicas, especialmente en el mercado alemán, donde mezclar varias bebidas es una práctica muy habitual); Resolución de la Sala de Recursos R0036/2002-3, *Linderhof* (se consideró que existía una escasa similitud entre un vino espumoso (sekt) y zumos y aguas minerales, tomando en consideración que el territorio relevante era Alemania, donde existen muy variados tipos de bebidas).

⁵⁰² A mayor precio, el nivel de atención del consumidor será mayor. Por ejemplo, con carácter general, un consumidor no prestará la misma atención a la hora de comprar un joya de lujo en una joyería de alto standing con un precio elevado que un producto de bisutería en una tienda de este tipo de productos por un precio muy reducido. Vid. Resolución de la Sala de Recursos R0969/2000-1, *S-Class*; y resolución del TGUE en el Asunto T-185/02, de 22 de junio de 2004, *Picasso* (considerando 59).

⁵⁰³ Vid. resolución del TGUE en el Asunto T-189/05, de 14 de febrero de 2008, *Usinor*; Asunto T-79/07, de 26 de junio de 2008, *Polaris*; Asunto T-390/03, de 11 de mayo de 2005, *CM Capital Markets*; También la Resolución de la División de Oposición 2682-2000, *Ani*; Resolución de la Sala de Recursos R0441/2004-1, *Blitz*; Resolución de la División de Oposición 1183-2002, *Varelisa*; Resolución de la División de Oposición 2066-2001, *Dentcard*; Resolución de la Sala de Recursos R1163/2000-1, *Ideal*, donde se consideró que, en relación con un sello de caucho, el consumidor medio serían un grupo especializado de gente formado por distribuidores y fabricantes de material de oficina. En sentido contrario, Resolución de la Sala de Recursos R0715/2003-4, *Amos*, donde se consideró que, a pesar de la

financieros, etc.) y de marcas notorias o renombradas o productos a los que los consumidores tienen cierta fidelidad⁵⁰⁴ (de tabaco, de moda, etc.), donde su nivel de atención será mayor⁵⁰⁵, o se encuentre frente a productos económicos y productos de consumo ordinario o masivo, donde su nivel de atención será menor.

- c) Por último, deberá identificarse el consumidor medio al que van destinados los productos o servicios, tomando en consideración que el grado de conocimiento y atención será (i) mayor en los casos en los que el consumidor medio al que va destinado el producto o servicio sea un consumidor especializado o técnico del sector del producto o servicio distinguido con la marca⁵⁰⁶, o (ii) menor cuando nos encontremos ante un consumidor general o un consumidor con menor capacidad de atención o conocimiento⁵⁰⁷ (por ejemplo, niños y personas mayores).

No obstante lo anterior, en algunos supuestos excepcionales, atendiendo al tipo de producto⁵⁰⁸ frente al que nos encontremos, puede no coincidir el consumidor que inicialmente adquiere el producto y el consumidor al que finalmente va dirigido⁵⁰⁹, de manera que el grado de atención y conocimiento puede resultar muy diferente entre uno y otro, motivo por el

especialización de sector (armas y productos militares), y por tanto, el alto nivel de atención de los consumidores, podía existir riesgo de confusión.

⁵⁰⁴ En relación, por ejemplo, con productos tabaceros, vid. resolución del TGUE en el Asunto T-34/04, de 22 de junio de 2005, *Plus* (esta Sentencia fue posteriormente confirmada por el TJUE en el Asunto C-324/05, de 1 de junio de 2006, *Plus Warenhandelsgesellschaft*). Igualmente, véase la Resolución de la Sala de Recursos R0523/2004-2, *Mascotte*; Resolución de la Sala de Recursos R0078/1999-3, *Frosty*; Resolución de la División de Oposición 0113-1998, *Sunset*.

⁵⁰⁵ No obstante, ese mayor nivel de atención del consumidor medio debe quedar mínimamente acreditado, sin que sea posible una mera

⁵⁰⁶ Vid. Resolución de la División de Oposición 0512-1999, *Maxtech*, confirmada por Resolución de la Sala de Recursos R0729/2001-3, *Maxtech*; Resolución de la División de Oposición 1390-2001, *Focus*; Resolución de la División de Oposición 1183-2002, *Varelisa*. Por otro lado, en algunas ocasiones podemos encontrarnos ante productos que no son productos finales, sino que participan en el proceso de fabricación (en la cadena de producción) de otros productos finales, en cuyo caso el consumidor medio no será el consumidor final del producto fabricado, sino el consumidor especialista que adquiere dicho producto para utilizarlo en la fabricación de otro. En este sentido, vid. Resolución de la División de Oposición 0023-1998, *Sodeco*; Resolución de la División de Oposición 0532-1999, *Protector*; Resolución de la División de Oposición 0020-1998, *Humic*.

⁵⁰⁷ En este sentido, vid. Sentencia del 22 de Marzo de 200, por Landgericht München, en el asunto "*Ohio Art Company Vs. CreCon Spiel- und Hobbyartikel GmbH*", en el cual se estimó que existía riesgo de confusión entre las marcas "Betty" y "Betty Spp.hetty" tomando en consideración que ambas eran para muñecas, y que el público destinatario eran niños los cuales recordarían especialmente la primera palabra "Betty" y no tendrían capacidad para diferenciar ambas marcas.

⁵⁰⁸ Por ejemplo, productos farmacéuticos o productos para niños.

⁵⁰⁹ Por ejemplo, en la adquisición de productos farmacéuticos, normalmente participa un profesional, si bien en su posterior administración, únicamente se encuentra el consumidor ordinario; o por ejemplo, en la adquisición de productos para niños, normalmente participa un adulto, si bien posteriormente los mismos serán utilizados por un niño; etc.

cual en estos supuestos deberá decidirse en cada caso concreto si debe atenderse al grado de atención y conocimiento de quien adquiere el producto, del consumidor final del mismo, o de ambos⁵¹⁰.

Por último debe señalarse que en aquellos supuestos excepcionales en los que no sea posible delimitar la figura del consumidor medio al que van destinados los productos y servicios, el Tribunal de Justicia ha admitido que el órgano jurisdiccional correspondiente pueda, si se lo permite su Derecho nacional, solicitar un estudio de investigación de mercado general o un informe de expertos los cuales valoren la existencia del riesgo de confusión supliendo la valoración del consumidor medio⁵¹¹.

4.3.2. Debe atenderse al criterio de la interdependencia a la hora de valorar el resultado del análisis de las semejanzas

Como es sabido, la valoración global del riesgo de confusión entre dos marcas enfrentadas debe realizarse teniendo en cuenta todos los factores pertinentes del

⁵¹⁰ En nuestra opinión, en estos casos, debe considerarse siempre el grado de atención y conocimiento menor tanto de adquirente como del consumidor final. Así por ejemplo, en relación con los productos farmacéuticos, a pesar de que muchos de ellos solo son despachados bajo prescripción médica, y por tanto por un profesional farmacéutico cuyo nivel de conocimiento y atención sobre dichos productos debe ser muy elevado, no puede obviarse que posteriormente es el consumidor ordinario el que hace uso de los mismos, y que por tanto, atendiendo a una serie de circunstancias (acumulaciones durante largos períodos de tiempo de dichos productos, bajo conocimiento del consumidor ordinario de los principios activos y sus nombres que componen dichos productos, posibles intoxicaciones por administraciones erróneas de los mismos, administraciones de estos productos cuando las condiciones físicas o psíquicas se encuentran mermadas, etc.), debe considerarse que el consumidor medio tiene un bajo nivel de atención y conocimiento, y por tanto, analizarse el riesgo de confusión con mayor atención y precisión. En este sentido, vid. resolución del TGUE en el Asunto T-10/01, de 3 de julio de 2003, *Biofarma*. También resolución del TJUE en el Asunto C-412/05, de 26 de abril de 2007, *Biofarma*, en relación a la determinación del consumidor medio respecto a productos farmacéuticos, donde se establece que habrá que tomar en consideración tanto al profesional que los prescribe y/o despacha, como al consumidor final que hace uso de los mismos. Por otro lado, en relación con una baja atención del consumidor medio frente a medicinas generales y de menor importancia, vid. Resolución de la Sala de Recursos R0816/1999-3, *Almoxin*; Resolución de la Sala de Recursos R0401/2000-3, *Eugastrim*; Resolución de la Sala de Recursos R0964/2000-3, *Accucor*. En sentido contrario, vid. Resolución de la División de Oposición 3027-2000, *Racer* (entre las marcas LACER S.A. y RACER, ambas para sustancias farmacéuticas, que no existía riesgo de confusión entre las mismas porque, atendiendo a la naturaleza de las mismas, así como a su exclusivo canal de comercialización (en farmacia bajo prescripción médica) la pequeña diferencia existente entre ambas marcas era suficiente para evitar el riesgo de confusión por el consumidor medio que comercializa las mismas, el profesional farmacéutico).

⁵¹¹ Vid. resolución del TJUE en el Asunto C-210/96, de 16 de julio de 1998, *Gut Springenheide* (considerando 37), no obstante, los estudios de mercado o encuestas pueden resultar de gran utilidad siempre que se encuentren bien preparados y no se encuentren dirigidos. En este sentido, vid. la resolución del TGUE en el Asunto T-262/04, de 15 de diciembre de 2005, *Bic* (considerandos 84-87) (comentario a esta resolución se puede encontrar en [2005] ECR II-5959).

supuesto concreto, entre ellos, el de la interdependencia entre la similitud de los signos y la de los productos o servicios designados⁵¹², lo cual implicará que:

- Un bajo grado de similitud entre los productos o servicios designados puede llegar a quedar compensado por un elevado grado de similitud o identidad entre las marcas⁵¹³, máxime cuando la marca anterior prioritaria goce de una elevada reputación y/o distintividad⁵¹⁴, ya sea intrínseca o adquirida y en cualquiera de los planos⁵¹⁵, puesto que dichas marcas gozarán de una protección más amplia que otras marcas con menor carácter distintivo⁵¹⁶.
- Un bajo grado de similitud entre los signos enfrentados, cuando la marca anterior goce de una elevada distintividad, puede llegar a quedar compensado por un elevado grado de similitud entre los productos o servicios analizados⁵¹⁷.

4.3.3. Valorar el posible elevado grado de distintividad de los signos enfrentados

Como anteriormente ya hiciéramos referencia, el legislador comunitario si bien no ha regulado en el articulado del Reglamento de la marca comunitaria los criterios que deben ser analizados para la valoración del riesgo de confusión, si que se

⁵¹² Vid. considerandos 17 y 19 de la resolución en el asunto *Canon*, así como el considerando 19 de la resolución en el asunto *Lloyd*; Igualmente Asunto C-235/05, de 27 de abril de 2006, *L'oréal* (considerando 35); Asunto C-234/06, de 13 de septiembre de 2007, *Il Ponte Finanziaria* (considerando 48). Por otro lado la interdependencia entre los factores se desprende también del décimo considerando de la derogada Directiva 89/104/CEE, al señalar que la apreciación del riesgo de confusión depende del reconocimiento de la marca en el mercado y del grado de similitud existente entre los signos y entre los productos o servicios identificados con los mismos.

⁵¹³ Vid. Resolución de la Sala de Recursos R0018/2001-3, *Nicole*; Resolución de la Sala de Recursos R0924/2000-3, *Colex*; Resolución de la Sala de Recursos R1022/2000-2, *Chipita*; Resolución de la Sala de Recursos R0201/2001-3, *Caribbean Club*; Resolución de la Sala de Recursos R0072/2000-1, *Greyline*; Resolución de la División de Oposición 1031-1999, *Starter*; Resolución de la División de Oposición 1133-1999, *After Dark*; Resolución de la División de Oposición 1039-2001, *A.B.M. Victoria*; Resolución de la División de Oposición 1847-2001, *Martin Logan*.

⁵¹⁴ Vid. considerando 17 y 19 de la resolución en el asunto *Canon*.

⁵¹⁵ Así por ejemplo, en el asunto *SABEL* se determinó que la similitud conceptual entre dos signos, cuando al menos uno de ellos goce de elevada distintividad, podrá dar lugar a la existencia de un riesgo de confusión (considerando 24), si bien en el caso de que la marca anterior no goce de elevada distintividad, el mero hecho de que sea conceptualmente similar no implicará automáticamente que exista un riesgo de confusión (considerando 25).

⁵¹⁶ El fundamento de dicha teoría no es otro que los consumidores, ante la elevada distintividad del signo, y la gran similitud existente con el signo posterior, podrán llegar a pensar que existe una relación entre los signos y que los productos identificados con los mismos proceden de una misma empresa o de empresas vinculadas económicamente. En este sentido, vid. considerando 24 de la resolución en el asunto *Sabel*, considerando 18 en el asunto *Canon*; considerando 20 en el asunto *Lloyd*; y considerando 40 en el asunto *Mode-Adidas*.

⁵¹⁷ Vid. Asunto C-235/05, de 27 de abril de 2006, *L'oréal* (considerando 37).

encargó de apuntar⁵¹⁸, en el séptimo considerando del Reglamento⁵¹⁹, que *“el riesgo de confusión depende de numerosos factores, y en particular del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que pueda hacerse de ella con el signo utilizado o registrado, del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados (...)”*.

Llama la atención, por tanto, la trascendencia e importancia que el legislador comunitario ha querido conceder al factor del *“conocimiento de la marca en el mercado”*, máxime si tomamos en consideración que los otros factores señalados, el de la similitud entre los signos y de los productos, no debieran ser considerados como unos meros ‘factores’ para determinar la existencia del riesgo de confusión, sino como los criterios fundamentales cuyo análisis resulta imprescindible para poder constatar la existencia del riesgo de confusión.

A pesar de lo anterior, en la práctica habitual a la que se enfrentan los tribunales de marcas comunitarias⁵²⁰, el factor del grado de conocimiento de la marca en el mercado resulta livianamente considerado⁵²¹, puesto que el mismo parece carecer de importancia salvo en aquellos casos que lleve aparejado la consideración de que la marca en cuestión ha alcanzado el estatus de notoria o renombrada⁵²², olvidándose de otras muchas situaciones intermedias en las cuales, si bien la marca en cuestión pueda no llegar a alcanzar dicho estatus, si que goza de una elevada distintividad, con las consecuencias que, como posteriormente veremos, ello puede llevar aparejado.

Así las cosas, debemos comenzar por señalar que en aquellos supuestos en los que la marca anterior goce de una elevada distintividad -lo cual implica necesariamente que dicha marca sea conocida por lo menos por una parte significativa del público

⁵¹⁸ Como ya hiciera previamente el décimo considerando de la derogada Directiva 89/104/CEE.

⁵¹⁹ Considerando octavo del nuevo Reglamento 207/2009.

⁵²⁰ Al igual que el resto de Tribunales nacionales y comunitarios.

⁵²¹ Muchas veces por la propia inactividad de los juristas que representan al titular de la marca que, en los oportunos procedimientos judiciales, no se preocupan de probar que la marca en cuestión goza de una elevada distintividad (en ocasiones, encorsetados al considerar que la misma no puede ser considerada como una marca notoria y/o renombrada) o en ocasiones, de probar oportunamente dicha elevada distintividad que señalan.

⁵²² En cuyo caso, dicho signo notorio o renombrado se beneficiara de la elevada protección que alcanzar dicho estatus conlleva, resultando necesario para determinar que existe una infracción del derecho exclusivo de dicho signo la existencia de una identidad o similitud entre los signos enfrentados (y no entre los productos o servicios que identifican) y un uso sin justa causa que implique un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca comunitaria o fuere perjudicial para los mismos (sin que sea necesario probar que existe un riesgo de confusión).

destinatario de los productos o servicios que identifica la misma⁵²³- el riesgo de confusión con un signo posterior resultará mas elevado⁵²⁴, motivo por el cual dichas marcas (marcas 'fuertes') gozaran de una protección mayor⁵²⁵ que aquellas otras cuyo grado de distintividad resulte menor (marcas 'débiles')⁵²⁶, pudiendo constatarse la existencia del riesgo de confusión entre dos signos a pesar de existir un escaso grado de similitud entre las marcas y/o entre los productos o servicios por ellas identificados⁵²⁷.

El fundamento de otorgar dicha protección reforzada a las marcas que posean un alto grado de distintividad, puede obedecer, a nuestro juicio, a dos razones:

- Por un lado, porque son precisamente las marcas fuertes las que atraen una mayor atención del consumidor y las que gozan de un mayor *goodwill*, siendo este el principal motivo por el que el derecho exclusivo otorgado a dichas marcas resulta infringido con mayor frecuencia, razón por la cual, resulta necesario que el legislador les dote de una mayor protección⁵²⁸.

⁵²³ Sin que tenga que llegar al conocimiento necesario para que la misma pueda considerarse como notoria o renombrada. En este sentido, vid. resolución del TJUE en el Asunto T-277/04, de 12 de julio de 2006, *Vitalkraft* (considerando 34).

⁵²⁴ Sentencia Sabel, Considerando 24. En este sentido, debemos señalar que, en algunas ocasiones, en un primer momento, el Tribunal Supremo español mantuvo una doctrina radicalmente contraria, al señalar que al aumentar el grado de conocimiento de una marca disminuye correlativamente el riesgo de confusión, motivo por el cual las marcas fuertes no debían gozar de una protección reforzada frente al resto de marcas (por ejemplo, Sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de fecha 24 de septiembre de 1968, comparando Aspirina y Alergapirina). No obstante dicha posición resultaba errónea, porque el fundamento del refuerzo de la protección de dichas marcas es semejante al de las marcas notorias y/o renombradas, donde el objeto de la protección no es el riesgo de confusión en el consumidor, sino en el uso sin justa causa del signo y el aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad del signo).

⁵²⁵ Vid. considerando 18 del asunto Canon. Algunos ejemplos a través de la OAMI los podemos encontrar en las siguientes resoluciones; Resolución de la División de Oposición 0239-2000, Adolfo; Resolución de la División de Oposición 0675-2001, Esmerald Hill; Resolución de la División de Oposición 0076-1998, Los Negritos; Resolución de la División de Oposición 0188-1999, Actiline; Resolución de la División de Oposición 0329-2000, Eurobank; Resolución de la División de Oposición 0937-2001, Phyto-Vital; Resolución de la División de Oposición 1789-2001, Media-Sound; Resolución de la División de Oposición 2158-2002, Superkool; Resolución de la División de Oposición 3476-2002, Intersilicon.

⁵²⁶ Vid. considerando 24 asunto Sabel; considerando 18 asunto Canon; y considerando 20 asunto Lloyd.

⁵²⁷ En este sentido, vid, considerando 24 asunto Sabel; considerandos 18 y 24 asunto Canon; y considerandos 20 y 21 asunto Lloyd. Igualmente, las resoluciones del TGUE en el Asunto T-99/01, de 15 de enero de 2003, *Mystery drink* (considerando 34); Asunto T-164/02, de 10 de noviembre de 2004, *Kaul* (considerando 35); Asunto T-183/02, de 17 de marzo de 2004, *El Corte Inglés* (considerando 67); Asunto T-184/02, de 17 de marzo de 2004, *El Corte Inglés* (considerando 67); Asunto T-10/03, de 18 de febrero de 2004, *Koubi* (considerando 50); Asunto T-164/03, de 21 de abril de 2005, *Ampafrance* (considerando 70). Igualmente, la OAMI en Resolución de la Sala de Recursos R0037/2000-2, Cristal; Resolución de la Sala de Recursos R0550/2003-2, El Coto, Coto de Imaz,...

⁵²⁸ Al igual que sucede con las marcas notorias y renombradas.

- Por otro lado, porque cuanto mayor sea la distintividad de una marca anterior, mayor será el riesgo de que el consumidor medio pueda asociarla con una posterior, incluso cuando el parecido entre ambas sea mínimo o los productos o servicios que designan sean diferentes⁵²⁹.

La mencionada elevada distintividad de la que puede ser portadora un signo puede resultar inherente al mismo o sobrevenida, como consecuencia del uso de un signo, el cual debido a su amplia difusión entre el público, le atribuye el significado de denotar el origen empresarial de un producto o servicio⁵³⁰.

Por un lado, se considerará que el signo es portador de una elevada distintividad inherente cuando, atendiendo a las características intrínsecas del mismo, pueda concluirse que el mismo está formado por algún elemento de fantasía (en cualquiera de los planos fonético, gráfico o conceptual⁵³¹) que le haga particularmente apropiado para identificar, sin ningún género de dudas, el origen empresarial de los productos o servicios que identifica en el mercado⁵³².

Por otro lado, se considerará que el signo es portador de una elevada distintividad sobrevenida cuando, como consecuencia de un uso intenso de la misma, e independientemente de su grado de distintividad inicial, su conocimiento y reputación hayan aumentado⁵³³, de manera que los productos o servicios identificados con dicho signo, podrán ser fácilmente identificados por los consumidores con un origen empresarial determinado.

⁵²⁹ Esta doctrina ha sido, desde mucho tiempo atrás, mantenida por la jurisprudencia alemana. En este sentido vid. sentencia de 9 de julio de 1965, en *GRUR*, 1965, pp. 601 y ss.

⁵³⁰ El profesor FERNÁNDEZ-NÓVOA señala que aunque existen ciertas afinidades entre la notoriedad de un signo y la adquisición de un carácter distintivo por parte de un signo, existen diferencias funcionales entre una y otra figura, puesto que si bien a través de la adquisición de notoriedad de un signo puede consolidarse el derecho de exclusiva sobre una marca y fortalecerse su posición respecto al riesgo de confusión, a través de la adquisición del carácter distintivo por un signo inicialmente carente del mismo se persigue la finalidad de eliminar la prohibición que en otro caso bloquearía el acceso del signo al Registro de Marcas. En este sentido, vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA, C./OTERO LASTRES, J.M./BOTANA AGRA, M., *Manual de la Propiedad Industrial*, Marcial Pons, Madrid, 2009, pp. 545-548.

⁵³¹ Vid. Resolución de la Sala de Recursos R0316/2004-1, Equipo Dyna.

⁵³² Por el contrario, si el signo está formado por algún elemento descriptivo o genérico para los productos o servicios que identifica, o que sea utilizado muy frecuentemente en el mercado por otras muchas marcas, se considerará que la marca goza de un reducido grado de distintividad. En este sentido, véase el considerando 23 del asunto Lloyd. Igualmente vid. Resolución de la División de Oposición 0085-1999, Lisa Deluxe; Resolución de la División de Oposición 0248-2000, Interactive Wear, confirmada por Resolución de la Sala de Recursos R0444/2000-1, Interactive Wear.

⁵³³ Vid. resolución del TJUE en el Asunto C-488/06, de 17 de julio de 2008, *L&D*; Asunto C-353/03, de 7 de julio de 2005, *Nestlé*. Igualmente, la OAMI en Resolución de la Sala de Recursos R0007/2001-1, *Aspirin*; Resolución de la División de Oposición 3508-2002, *Yellowwww*.

En cualquier caso, como parece lógico, no resulta suficiente que el alto grado de distintividad de una marca sea únicamente alegado por su titular para beneficiarse de la mencionada protección reforzada, sino que, en todos los casos, deberá ser probada⁵³⁴ de manera que pueda deducirse que la misma le proporciona una elevada aptitud para identificar los productos o servicios para los cuales fue registrada y atribuirles así una procedencia empresarial determinada, de manera que los consumidores pueden distinguir fácilmente los productos o servicios comercializados e identificados con dicha marca de los de otras empresas⁵³⁵. Dicha prueba deberá ser realizada en relación (i) con el territorio relevante donde la marca produce sus efectos⁵³⁶; (ii) en relación con el público relevante al que va destinado el producto o servicio distinguido con la marca⁵³⁷; (iii) al momento temporal en el que se realiza el análisis del riesgo de confusión⁵³⁸; y (iv) en relación a los productos o servicios distinguidos con la marca, es decir, habrá que determinar si la elevada distintividad es para todos los productos o servicios identificados por la marca o si, por el contrario, es solo para alguna categoría de los productos o servicios identificados con la misma⁵³⁹.

Por último debemos señalar que entre los numerosos medios de prueba que podrán utilizarse para probar la elevada distintividad de la marca en cuestión, el Tribunal de Justicia ha señalado algunos cuya constatación puede resultar suficiente para probar la misma⁵⁴⁰. Son los siguientes:

⁵³⁴ La parte que alegue la mayor distintividad de la marca deberá probarlo ante los tribunales, sin que sea posible la mera afirmación sobre la supuesta fortaleza de la marca, incluso en supuestos donde pudiera llegar a presumirse dicha mayor distintividad, como por ejemplo, frente a nombres de personajes famosos. En este sentido, vid considerandos 22 y 23 asunto Lloyd, y considerandos 41 y 42 en el asunto Mode; Igualmente Asunto C-361/04, de 12 de enero de 2006, *Picasso* (considerando 64-69). Igualmente las resoluciones del TJUE en el Asunto T-99/01, de 15 de enero de 2003, *Mystery drinks* (considerando 34); Asunto T-66/03, de 22 de junio de 2004, *Drie Mollen sinds 1818* (considerando 32)

⁵³⁵ Vid. considerando 22 del asunto Lloyd.

⁵³⁶ Vid. Resolución de la Sala de Recursos R0448/2004-1, Auchan (la marca oponente-Auchan- había sido intensamente utilizada en Francia, y por tanto había adquirido una elevada distintividad, factor que no fue tomado en consideración por la OAMI para determinar que no existía riesgo de confusión con la marca YUCHAN, si bien dicha decisión fue corregida por la Sala de Recursos, señalando que la división de oposición se equivocó al no investigar en profundidad la distintividad adquirida en el territorio relevante.

⁵³⁷ Es decir, el consumidor medio al que van destinados los productos o servicios.

⁵³⁸ Resulta necesario probar que la mayor distintividad de la marca anterior (ya sea inherente o adquirida) ya existía en el momento de solicitud de la marca confrontada. En este sentido, vid. resolución del TGUE en el Asunto T-247/01, de 12 de diciembre de 2002, *eCopy Inc.* (comentada en [2002] ECR II-5301). También la OAMI en Resolución de la Sala de Recursos R0672/1999-2, Teen.

⁵³⁹ Vid. Resolución de la Sala de Recursos R0525/2001-3, Diesel; Resolución de la División de Oposición 0226-1999, Mik; Resolución de la División de Oposición 1193-1999, John Smith; Resolución de la División de Oposición 1340-1999, Boss.

⁵⁴⁰ Estos criterios han sido extraídos de un análisis conjunto de las siguientes resoluciones: Asunto C-108/97, de 4 de mayo de 1999, *Chiemsee* (considerando 51); Asunto C-342/97, de 22 de junio de 1999, *Lloyd* (considerando 23 y 24); Asunto C-375/97, General Motors, fto.jco. 26 y 27; Asunto T-277/04, de 12 de julio de 2006, Vitalkraft.

- a) La cuota de mercado poseída por la marca.
- b) La intensidad, extensión geográfica y duración de su uso.
- c) La importancia de las inversiones realizadas por la empresa para promocionar la marca.
- d) El porcentaje de los sectores interesados que identifica los productos o servicios atribuyéndole una procedencia empresarial determinada gracias a la marca.
- e) Las declaraciones de las Cámaras de Comercio e Industria o de otras asociaciones profesionales.
- f) Las cualidades intrínsecas de la marca, incluido el hecho de que ésta carezca o no de cualquier elemento descriptivo de los productos o servicios para los que ha sido registrada⁵⁴¹.
- g) Porcentajes numéricos sobre el grado de conocimiento de la marca entre el público al que van destinados los productos o servicios⁵⁴².

4.3.4. Valorar la posible coexistencia previa de los signos enfrentados en el mismo territorio

Otro de los factores que, en determinadas ocasiones, puede tomarse en consideración para valorar la existencia de un riesgo de confusión es el de la coexistencia previa de los signos.

La coexistencia previa entre dos signos confrontados, si bien a priori podría dar lugar a rechazar la existencia de un riesgo de confusión entre los mismos⁵⁴³, debe ser considerada con especial atención, puesto que podrían existir razones⁵⁴⁴ que justificaran la convivencia entre los signos en el mismo territorio⁵⁴⁵, y por tanto,

⁵⁴¹ Dicho requisito fue introducido en la resolución del asunto Chiemsee, resultando aplicable en los supuestos es los que la elevada distintividad de la marca se derive de la naturaleza intrínseca del signo.

⁵⁴² Si bien las resoluciones en el asunto Chiemsee y Lloyd, señalaban que no puede utilizarse de manera general un criterio de porcentajes o encuestas para determinar el carácter fuerte o débil de una marca (considerandos 52 y 24 respectivamente), si que debe ser un factor más a tener en cuenta para valorar el alto grado de distintividad (Asunto T-164/03, de 21 de abril de 2005, *Ampafrance*), ya que debe reconocerse la interdependencia existente entre el conocimiento que el público tiene de una marca y el carácter distintivo de esta, en el sentido de que cuanto más conocida sea la marca entre el público destinatario, más reforzado resultará el carácter distintivo de esta.

⁵⁴³ Vid. Resolución de la División de Oposición 0085-1999, Lisa Deluxe; Resolución de la División de Oposición 1193-1999, John Smith.

⁵⁴⁴ Por ejemplo, falta de conocimiento, o conocimiento durante un corto periodo de tiempo en el cual la parte que goza del derecho prioritario ha requerido a la otra parte que deje de utilizar el signo enfrentado, etc.

⁵⁴⁵ Vid. Resolución de la División de Oposición 1340-1999, Boss; Resolución de la División de Oposición 0537-1999, Sidi.

que motivaran que dicho factor no deba ser tomado en consideración a la hora de analizar el riesgo de confusión⁵⁴⁶.

Así, para poder considerar la coexistencia como un factor sólido a tener en cuenta para justificar la inexistencia de riesgo de confusión en el análisis entre dos signos enfrentados, no bastará con argumentar la mera coexistencia registral entre los mismos, sino que resultará necesario que la parte que la alegue pruebe suficientemente que ambos han sido usados al mismo tiempo, con conocimiento y aquiescencia, en el territorio relevante⁵⁴⁷.

4.3.5. Valorar la existencia de posibles circunstancias sobrevenidas que demuestren la existencia de confusión

Como es sabido, para la determinación del riesgo de confusión entre dos signos no se exige que se haya producido o se esté produciendo la confusión entre los mismos, sino simplemente que estos sean susceptibles de provocar, en el consumidor medio, dicha confusión.

No obstante lo anterior, en ocasiones puede suceder que con carácter previo o durante el análisis del riesgo de confusión, se hayan producido circunstancias extraordinarias que demuestren que se ha producido, en el territorio relevante, una auténtica confusión entre los signos, en cuyo caso, como resulta lógico, será un factor a tomar en consideración por los Tribunales de marca comunitaria para determinar la existencia del riesgo de confusión, influyendo en su relevancia para la valoración global del riesgo de confusión del número de ocasiones que se pruebe que se ha producido la confusión en relación con el número de transacciones comerciales que, a través de dichos signos, se realizan en el mercado⁵⁴⁸.

⁵⁴⁶ Puesto que el riesgo de confusión deberá ser analizado en todo caso. Vid. Resolución de la División de Oposición 0897-2004, Larmagel; Resolución de la Sala de Recursos R0139/2004-1, Alexander y Resolución de la Sala de Recursos R0764/2004-1, Arc.

⁵⁴⁷ No será suficiente la prueba de la mera coexistencia registral, sino que deberá probarse la coexistencia en el uso en el territorio relevante. Vid. Resolución de la División de Oposición 1584-1999, Malco; Resolución de la División de Oposición 0594-2005, Neo Luxor; Resolución de la Sala de Recursos R0360/2000-4, Limmit; Resolución de la Sala de Recursos R0001/2002-3, Chitos; Resolución de la Sala de Recursos R0851/2000-3, Magic Box.

⁵⁴⁸ No será lo mismo demostrar la existencia de un único hecho aislado de confusión, que una multitud de hechos.

4.3.6. Valorar la existencia de posibles decisiones anteriores de autoridades nacionales o comunitarias que declaren la confusión

En algunas ocasiones, puede suceder que el mismo supuesto controvertido sobre la existencia o no de confusión entre dos signos confrontados haya sido previamente resuelto por los Tribunales u Oficinas de Propiedad Industrial nacionales de los Estados miembros.

Pues bien, como resulta lógico, los tribunales de marcas comunitarias, al igual que sucede con la OAMI⁵⁴⁹, deberán analizar todos los Hechos y Fundamentos de Derecho alegados por las partes durante el procedimiento, y si bien no están en ningún caso obligados a seguir las resoluciones anteriores que emanen de diferentes órganos, si podrán tomarlas en especial consideración a la hora de determinar la existencia de un riesgo de confusión entre los signos confrontados en aquellos casos en los que se cumplan dos condiciones: (i) que los hechos analizados resulten idénticos o cuasi idénticos; y que (ii) el derecho aplicado para resolver la controversia sea el Derecho de Marcas del Estado miembro en cuestión el cual se encuentre debidamente armonizado por todas las Directivas de Armonización vigentes, resultando por tanto igualmente armonizado con las normas contenidas en el RMC que debe aplicar el TMC⁵⁵⁰.

V. REFLEXIONES FINALES AL CAPÍTULO TERCERO: GUÍA DE CRITERIOS DE ANÁLISIS DEL *IUS PROHIBENDI* DE ACUERDO CON EL DERECHO EUROPEO DE MARCAS

En vista de lo expuesto, podemos concluir que, en la actualidad, a través de la reciente creación de un verdadero Derecho europeo de Marcas, se ha completado la regulación contenida en el artículo 9 del Reglamento sobre el derecho exclusivo otorgado al titular de la marca comunitaria, dando respuesta además a múltiples cuestiones sobre la interpretación y valoración general que debe darse a muchos de

⁵⁴⁹ La cual deberá analizar todos los hechos y fundamentos de derecho que aleguen las partes durante el procedimiento, de conformidad con el artículo 74 del RMC. En este sentido, vid. Resolución de la Sala de Recursos R0235/2001-3, Gard- Dentagard.

⁵⁵⁰ Vid. Resolución de la División de Oposición 0080-1998, Zewa; Resolución de la División de Oposición 0449-1999, Dockers; Resolución de la División de Oposición 1193-1999, John Smith; Resolución de la División de Oposición 1389-1999, Yves Roche; Resolución de la División de Oposición 0278-2000, Sephora; Resolución de la División de Oposición 0869-2002, Bud, confirmada por Resolución de la Sala de Recursos R0453/2002-2, Bit.

los criterios que deben tomarse en consideración para analizar la dimensión negativa del *ius prohibendi* de la marca comunitaria.

No obstante lo anterior, en la actualidad resulta de cierta complejidad para el usuario del Sistema de la marca comunitaria el valorar de manera correcta y uniforme, junto a la norma contenida en el artículo 9 del Reglamento, dicho nuevo Derecho europeo de Marcas, debido principalmente al elevado y disperso número de resoluciones de diferentes órganos (al no existir un único cuerpo normativo compacto que reúna/codifique todas estas resoluciones), lo cual puede provocar que en ocasiones, ante la dificultad de encontrar respuestas concretas a los problemas planteados, el usuario del Sistema de la marca comunitaria tienda a aplicar su propio Derecho nacional o, al menos, a interpretar muchos de los criterios generales que provienen del Derecho europeo de Marcas según sus propias legislaciones nacionales.

Con la finalidad de evitar dichas situaciones, y con el objetivo de lograr un dinámico y uniforme funcionamiento del Sistema de la marca comunitaria en todo el territorio de la Unión Europea, consideramos que puede resultar de utilidad ofrecer una guía que resuma y codifique los principales aspectos del derecho exclusivo otorgado al titular de la marca comunitaria no regulados en el artículo 9 del Reglamento, facilitando así su aplicación por los usuarios del Sistema de la marca comunitaria.

Son los siguientes:

- 1.- En relación con el "consentimiento" del titular de la marca comunitaria: (Art. 9.1.segunda frase)
 - a) El consentimiento debe ser claro e inequívoco, recayendo la carga de la prueba de la existencia de dicho consentimiento en la parte que alegue su existencia.
 - b) El consentimiento deberá poder probarse fehacientemente, pudiendo quedar reflejado en cualquier medio que permita comprobar sin ningún género de duda que el mismo ha sido otorgado.
 - c) En cualquier caso, el consentimiento abarcará, exclusivamente, los productos o servicios para los cuales se haya otorgado, sin que pueda entenderse tácitamente que el mismo se ha otorgado para la totalidad de los mismos.

- d) Excepcionalmente, se podrá entender que existe un consentimiento implícito a la utilización de una marca por un tercero, siempre y cuando los factores tomados en consideración para valorar la existencia de dicho consentimiento prueben de manera inequívoca y sin ningún género de dudas que el titular de la marca comunitaria ha otorgado dicho consentimiento.
- e) El silencio o aquiescencia del titular de la marca no se podrá considerar, en ningún caso, como un consentimiento implícito.

2.- En relación con el "uso en el tráfico económico": (Art. 9.1.segunda frase)

a) Deberá entenderse que existe un uso en el tráfico económico, cuando el uso se realice a título de marca, esto es para identificar los productos o servicios que identifica y en el contexto de una actividad comercial y con vistas a obtener una ventaja económica. Se entenderá que el uso se produce en el contexto de una actividad comercial cuando el mismo esté destinado a 'situar o colocar' los productos o servicios en el mercado.

3.- En relación con la "identidad" entre los signos: (Art. 9.1.a))

a) El concepto identidad entre los signos debe ser interpretado de manera estricta, de manera que, con carácter general, existirá identidad únicamente cuando los dos signos enfrentados resulten idénticos en todos sus aspectos, sin que exista ninguna diferencia entre ellos.

b) No obstante lo anterior, el Tribunal de Justicia ha mitigado excepcionalmente el concepto de identidad señalando que puesto que la percepción de la identidad entre el signo y la marca no es el resultado de una comparación directa de todas las características de los elementos comparados, la existencia de diferencias insignificantes entre la marca y el signo que no puedan ser apreciadas por el consumidor medio, podrán no ser tomadas en consideración (por ejemplo, diferencias entre singulares y plurales, entre tipos y tamaños de letras como mayúsculas y minúsculas, la existencia de algún signo ortográfico, como un guión o un punto, siempre que no produzca diferencias fonéticas al referirse al mismo, etc.)

c) En cualquier caso el concepto "diferencias insignificantes" debe ser interpretado muy restrictivamente, puesto que de lo contrario estaríamos

absorbiendo dentro del supuesto de la identidad supuestos de similitud, con las importantes consecuencias que ello conlleva.

4.- En relación con la "identidad" entre los productos o servicios: (Art. 9.1.a))

a) Existirá identidad entre los productos o servicios que identifica una marca comunitaria cuando estos coincidan plenamente con los productos o servicios identificados por el signo confrontado, ya sea con su descripción registral (cuando nos encontremos ante un signo amparado por un registro marcario) ya sea con el propio producto o servicio en cuestión (cuando el mismo no se encuentre amparado por ningún registro marcario).

b) No obstante, el Tribunal de Justicia, consciente de la dificultad existente para determinar la identidad entre los productos o los servicios, ha señalado una serie de principios que deben tomarse en consideración para su valoración. Son los siguientes:

- o La comparación deberá realizarse atendiendo al significado semántico de la descripción de los productos o servicios en el registro. En caso de duda sobre el significado exacto de la descripción de los productos o servicios y la identidad entre los mismos, deberán analizarse los mismos a la luz de la Clasificación de Niza y desde una perspectiva comercial.
- o Cuando la descripción de los productos o servicios incluya coletillas como por ejemplo "en particular" o "incluyendo", no deberá entenderse que la descripción de los mismos se encuentra limitada a los productos o servicios señalados, sino que se entenderá que estos se realizan a mero modo de ejemplo, debiendo entenderse comprendidos dentro del mismo cualquier producto o servicios que tenga cabida dentro del enunciado o de la descripción general.
- o Se considerará que los productos o servicios enfrentados son idénticos cuando a pesar de que los productos o servicios no coincidan plenamente, estos resulten ser sinónimos y su significado en la práctica venga a ser el mismo.
- o Cualquier descripción de un producto o servicio a través del encabezamiento general de cada clase de la Clasificación de Niza incluirá todos los productos de esa clase, por lo que cuando los

productos o servicios enfrentados coincidan, se considerará que son idénticos.

- o Cualquier producto o servicio que pueda considerarse como un subgrupo de aquellos otros que describen de manera más general un producto o servicio se entenderá que son idénticos.

5.- En relación con el riesgo de asociación y el término “empresas vinculadas económicamente”: (Art. 9.1.b))

a) Deberá entenderse que dos empresas se encuentran vinculadas económicamente cuando los consumidores puedan creer que los productos o servicios identificados por las marcas confrontadas tienen, si no un idéntico origen empresarial, si al menos un origen común el cual se encuentra bajo un único control empresarial.

6.- En relación con el análisis del “riesgo de confusión”: (Art. 9.1.b))

El esquema que debe seguirse para realizar el análisis del riesgo de confusión incluye los siguientes cuatro pasos generales:

(i) Determinación del consumidor medio al que van destinados los productos o servicios, puesto que el análisis general del riesgo de confusión debe realizarse, en todos los casos, desde su perspectiva

- Con carácter general, el consumidor medio al que van destinados los productos o servicios identificados con la marca será un consumidor normalmente informado, razonablemente atento y perspicaz, el cual, no obstante, debe confiar en la imagen imperfecta que conserva de los productos en la memoria, y el cual presta un nivel de atención medio sobre los productos o servicios que identifica la marca. Es decir, la figura del consumidor medio equivaldría a la del consumidor o público general.

- En algunos casos, se podrá considerar que el nivel de atención del consumidor general puede ser más elevado, ya sea por las características de los productos (como por ejemplo el elevado valor económico de los productos, frente a productos técnicos o de consumo infrecuente, comercializados exclusivamente por tiendas y personal especializado, etc.), ya sea porque están dirigidos a consumidores especializados o técnicos los cuales tendrán mayores conocimientos y

prestarán un nivel de atención más elevado. En estos casos, el análisis del riesgo de confusión deberá realizarse con mayor rigurosidad, si bien para ello es necesario que las circunstancias o factores que sean tomados en consideración para que el análisis del riesgo de confusión sea efectuado con ese mayor rigor queden debidamente acreditadas y no den lugar a dudas.

- En caso de existir circunstancias o factores que no permitan asegurar que el consumidor medio prestará, en todos los casos, una mayor atención (por ejemplo, la marca identifica productos o servicios con diferentes rangos de precios, productos técnicos pero comercializados en establecimientos comerciales generales, productos comercializados de manera muy frecuente en el mercado), o que el producto o servicio identificado con la marca no solo va destinado al consumidor técnico sino también al consumidor general (por ejemplo, pinturas industriales, productos farmacéuticos, etc.), y en aras a una mayor protección de los consumidores, se deberá identificar al consumidor medio como el consumidor general con un nivel de atención medio.

(ii) Análisis de la identidad o semejanza entre los signos enfrentados desde el punto de vista del consumidor medio previamente identificado

- Valoración del grado de similitud (fonética, gráfica y conceptual) entre los signos con arreglo a la impresión general y visión de conjunto que producen los signos enfrentados en el consumidor medio, tomando en consideración la totalidad de los elementos integrantes y sin descomponer su unidad para su análisis.

En dicha valoración no deberán tenerse en cuenta los elementos genéricos o descriptivos que formen parte de los signos, salvo que los mismos hayan adquirido, como consecuencia de su uso y para los productos o servicios que identifican, un carácter distintivo.

- La valoración del grado de similitud con arreglo a la impresión general y visión de conjunto que producen los signos no es óbice para analizar, con mayor atención, el elemento o elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados.

El elemento dominante es aquel componente o componentes de una marca que puede gozar por sí solo de una mayor fuerza distintiva dentro del conjunto de

componentes que configuran la marca, prevaleciendo en la visión de conjunto de la misma, y quedando guardado en la memoria del público destinatario.

Algunas pautas que pueden seguirse para determinar el elemento dominante pueden ser las siguientes:

- El elemento o elementos (ya sea gráfico o denominativo) que ocupe una posición destacada, ya sea por la posición que ocupa, su tamaño, tipografía, colores, significado, etc.
 - El elemento o elementos que, a priori, será captado y retenido por los consumidores en la memoria con mayor facilidad.
 - El elemento o elementos que goce de una mayor distintividad, ya sea intrínseca o adquirida, pudiendo ser un elemento que resulte notoriamente conocido o renombrado.
- El análisis de la similitud entre el elemento o elementos con mayor distintividad o dominante deberá realizarse, siempre que sea posible, atendiendo la posible similitud fonética y/o gráfica y/o conceptual existente entre los signos.

Para realizar dicho análisis de la manera más uniforme y objetiva posible, a continuación enumeramos los criterios generales que son utilizados con carácter general:

- El análisis de la semejanza fonética debe realizarse atendiendo a la impresión fonética que las denominaciones que forman parte de los signos produzcan en la mente del consumidor, para lo cual se realizará una sencilla audición entre los signos, prestando atención al sonido, ritmo, y entonación de los mismos, para lo cual puede resultar de especial utilidad atender a los siguientes factores:
 - El orden, longitud y número de sílabas confrontadas.
 - El orden en que aparecen las vocales.
 - La posición e identidad de la sílaba tónica.
 - El *factor tónico* o sílaba que encabeza el signo, el cual capta con mayor facilidad la atención del consumidor.
 - La posible transposición entre letras y sílabas, por la asociación mental que producen en el consumidor.
 - La pronunciación del signo, pudiendo tomarse en consideración diferentes idiomas.

- El análisis de la semejanza gráfica debe realizarse atendiendo a la impresión visual que las denominaciones o elementos que forman parte de los signos produzcan en la mente del consumidor, para lo cual puede resultar de especial utilidad atender a los siguientes factores:
 - La posición del gráfico.
 - El número de elementos que forman parte del mismo.
 - Su forma, tamaño, geometría.
 - Los colores utilizados.

- El análisis de la semejanza conceptual debe realizarse atendiendo a la impresión conceptual que las denominaciones o elementos que forman parte de los signos enfrentados puedan producir en el consumidor, para lo cual puede resultar de especial utilidad atender a los siguientes factores:
 - Valorar si los signos hacen referencia a un término semántico idéntico o cuasi idéntico, incluso en otro idioma, siempre y cuando, a priori, una parte relevante de los consumidores pueda apreciar dicha circunstancia.
 - Valorar si los signos hacen referencia a productos o servicios de la misma categoría y de las mismas características, y puedan expresar las mismas connotaciones emocionales.

- Finalmente, la determinación de la existencia o no de similitud entre los signos enfrentados depende, en todo caso, de la valoración que se realice del resultado del análisis del plano o planos que hayan sido analizados.

Con el objetivo de dotar a dicho análisis de la máxima uniformidad y objetividad, deberán tenerse en cuenta los siguientes principios para resolver acerca de la similitud entre los signos:

- Cuando los signos se analicen en un solo plano, se atenderá al resultado del análisis de dicho plano.
- Cuando los signos se analicen en dos o más planos, resultará:
 - o Cuando los signos resulten muy similares o similares en el plano fonético y/o gráfico, se determinará que los signos resultan muy similares o similares.
 - o En los casos de marcas notorias o renombradas, cuando signos resulten idénticos o muy similares en el plano conceptual, se determinará que los signos resultan muy similares o similares.

(iii) *Análisis de la identidad o similitud entre los productos enfrentados desde el punto de vista del consumidor medio previamente identificado*

- Observaciones generales a tomar en consideración para realizar dicho análisis:
 - El análisis de la similitud entre los productos o servicios identificados por los signos es una condición *sine qua non* para la constatación del riesgo de confusión, por lo que debe analizarse, en todos los casos, con el mismo rigor que el de la semejanza entre los signos.
 - Dicho análisis debe realizarse de manera completamente independiente del resto de criterios que son analizados para constatar el riesgo de confusión (por ejemplo, similitud entre signos o grado distintividad de los signos).
 - El análisis podrá realizarse tanto entre productos, como entre servicios y como entre productos y servicios.
 - El criterio del nomenclator tendrá un carácter meramente orientador para clarificar ante que tipo de productos y/o servicios nos encontramos.

- Para realizar dicho análisis de la manera más uniforme y objetiva posible, a continuación enumeramos los criterios generales que son utilizados con carácter general:
 - Atender a la finalidad de los productos o servicios, para conocer cual es la intención de uso normal de los mismos.
 - Atender a los canales de comercialización o distribución de los productos o servicios, para conocer si los consumidores los podrán considerar que forman parte de un mismo sector comercial al encontrarlos juntos, normalmente, en los mismos lugares.
 - Atender al carácter complementario de los productos o servicios, puesto que en caso de serlo, los consumidores podrán creer que los productos o servicios son producidos o suministrados por la misma empresa o empresas vinculadas económicamente.

Entre los factores que pueden tomarse en consideración para determinar si los productos o servicios resultan complementarios, podemos destacar los

siguientes: (i) Cuando exista entre ellos una conexión y los consumidores puedan considerar natural el uso conjunto de dichos productos; (ii) cuando uno sea una extensión natural del otro; (iii) cuando uno resulte accesorio al otro; (iv) cuando el producto sea necesario para la prestación del servicio.

- Atender al carácter competidor entre los productos o servicios, es decir, si estos satisfacen idénticas o similares necesidades hasta el punto de poder ser utilizados de manera indistinta e intercambiable por los consumidores.
- Atender a la naturaleza material, debiendo diferenciarse entre el análisis de la naturaleza material de los productos (en cuyo caso deberá atenderse a la composición del producto, los principios de funcionamiento, la apariencia física, etc.) y la naturaleza material de los servicios (en cuyo caso deberá atenderse al sector en el que el servicio se encuentra encuadrado).
- Atender al método de uso de los productos, para conocer cual es la forma en la que un producto es utilizado.
- Atender al origen habitual de los productos o servicios, para conocer si los consumidores consideran que estos tienen habitualmente el mismo origen empresarial.
- Atender a los consumidores a los que van destinados los productos o servicios, para conocer si resultan o no coincidentes.
- Finalmente, la determinación de la existencia o no de similitud entre los productos o servicios enfrentados depende, en todo caso, de la valoración que se realice del resultado del análisis del criterio o criterios que hayan sido analizados.

Con el objetivo de dotar a dicho análisis de la máxima uniformidad y objetividad, deberán tenerse en cuenta los siguientes principios para resolver acerca de la similitud entre los productos y/o servicios:

- Los productos o servicios resultarán similares cuando cumplan alguno o varios de los siguientes requisitos:
 - Tengan la misma finalidad.
 - Tengan los mismos canales de comercialización o distribución.
 - Resultan complementarios.

- Resultan competidores.
- Los productos o servicios resultarán poco similares cuando simplemente cumplan alguno o varios de los siguientes requisitos:
 - Tengan el mismo método de uso.
 - Tengan la misma naturaleza.
 - Tengan el mismo origen habitual.
 - Estén dirigidos a los mismos consumidores finales.

(iv) Finalmente habrá que valorar de manera conjunta los resultados obtenidos en los análisis de semejanzas, para lo cual debe tomarse en consideración los siguientes factores:

- El principio de interdependencia.

En virtud de dicho factor, un bajo grado de similitud entre los signos o los productos o servicios enfrentados puede quedar compensado por un alto grado de similitud o identidad entre los productos o los signos enfrentados, máxime cuando el signo anterior goce de una elevada distintividad.

- El grado de distintividad que ostenta el signo anterior en el mercado.

En virtud de dicho factor, en aquellos casos en los que alguno de los signos goce de una elevada distintividad (ya sea inherente o adquirida) gozará igualmente de una protección reforzada, resultando el riesgo de confusión con el signo posterior más elevado.

Para poder tomar en consideración el elevado grado de distintividad del signo anterior, deberá probarse que el mismo goza de dicha distintividad en relación con:

- El territorio relevante donde la marca produce sus efectos.
- El público relevante al que va destinado el producto o servicio identificado con el signo.
- El momento temporal en el que se analizar el riesgo de confusión.
- Los productos o servicios distinguidos con el signo.

Entre los medios de prueba que pueden emplearse para probar esa elevada distintividad, pueden destacarse los siguientes:

- La cuota de mercado del signo.
 - La intensidad, extensión geográfica y duración de uso.
 - Inversiones realizadas para promocionar el signo.
 - Porcentaje del sector interesado que identifica los productos o servicios identificados con la marca atribuyéndoles un origen empresarial determinado.
 - Declaraciones de Cámaras de Comercio e Industria.
 - Cualidades intrínsecas de la marca, incluyendo que carezca de elementos descriptivos de los productos o servicios para los que fue registrada.
 - Porcentaje numérico sobre el grado de conocimiento de la marca entre el público al que van destinados los productos o servicios.
- La posible coexistencia anterior de los signos enfrentados.

Dicho factor puede llegar a ser considerado como determinante para rechazar el riesgo de confusión siempre y cuando la parte que la alegue pruebe suficientemente que ambos signos han sido utilizados al mismo tiempo, con conocimiento y aquiescencia del titular del signo anterior, en el mismo territorio relevante, y sin ninguna causa que pueda justificar la convivencia entre los signos en el mismo territorio.

- La posible existencia de circunstancias sobrevenidas que demuestren la existencia de confusión.

En virtud de dicho factor, aquellas circunstancias que hayan podido producirse con carácter previo o durante el análisis del riesgo de confusión que demuestren la confusión deben tomarse en consideración, si bien la valoración de las mismas deberá ponderarse atendiendo al número de veces que se haya producido la confusión en relación con el número de transacciones comerciales que a través de dichos signos se realizan en el mercado.

- La existencia de decisiones anteriores de Autoridades nacionales o comunitarias.

En virtud de dicho factor, aquellas decisiones anteriores existentes (que declaren o no la confusión) podrán ser tomadas en consideración cuando los hechos analizados resulten idénticos o muy parecidos y el derecho aplicado sea el mismo o se encuentre armonizado.

CAPÍTULO CUARTO
LA PROTECCIÓN JURISDICCIONAL CIVIL DEL DERECHO
EXCLUSIVO CONFERIDO A LA MARCA COMUNITARIA Y LA
APLICACIÓN DEL DERECHO NACIONAL

I. CONSIDERACIONES PREVIAS

Una vez que en el capítulo anterior hemos analizado, desde la perspectiva del Derecho europeo, el contenido del derecho exclusivo otorgado al titular de la marca comunitaria, identificando de manera precisa los criterios que deben utilizarse para determinar identidad o semejanza entre signos y productos, a continuación examinaremos el mecanismo de protección jurisdiccional que el Reglamento de la marca comunitaria regula ante cualquier infracción de dicho derecho exclusivo.

Como es sabido, la exclusividad que todos los derechos de propiedad industrial otorgan a su titular, se proyecta en dos dimensiones opuestas pero complementarias⁵⁵¹: por un lado, la dimensión positiva o «*ius utendi*», la cual implica que el titular del derecho está facultado para utilizarlo en el tráfico económico; y por otro lado la dimensión negativa o «*ius prohibendi*», la cual no es sino el fundamento de cualquier derecho de propiedad industrial al garantizar efectivamente la exclusividad del mismo, facultando a su titular para prohibir a terceros el uso de un signo idéntico o confundible con el mismo a través del ejercicio de diferentes acciones básicas imprescindibles para lograr dicho fin.

No obstante lo anterior, y como ya hemos venido señalando a lo largo de la presente memoria doctoral, si bien para lograr los objetivos comunitarios⁵⁵² resulta imprescindible instaurar un régimen de marcas que, entre otros objetivos, goce de una protección uniforme⁵⁵³, el articulado del Reglamento no ha regulado de manera autónoma el mecanismo de protección de la marca comunitaria, verdadero corazón y razón de ser de cualquier sistema de propiedad industrial. Por este motivo, al abordar una materia de trascendental importancia como son las acciones que el

⁵⁵¹ En este sentido, vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA, C./OTERO LASTRES, J.M./BOTANA AGRA, J.M., *Manual de la Propiedad Industrial*, Madrid, Marcial Pons, 2009, pp. 637-641.

⁵⁵² Vid. Considerando primero del Reglamento de Marcas.

⁵⁵³ Lo cual resulta una manifestación más del principio de unidad de la marca comunitaria.

titular de un derecho exclusivo podrá ejercitar, el artículo 14 se remite al Derecho nacional de los Estados miembros⁵⁵⁴, lo cual no es sino una muestra evidente de la falta de autonomía del Sistema de la marca comunitaria.

Partiendo de esta premisa, el presente capítulo será dividido en tres partes, todas ellas íntimamente relacionadas.

En primer lugar⁵⁵⁵ comenzaremos analizando el Artículo 14 «*Aplicación complementaria del Derecho nacional en materia de violación de marcas*», el cual, como decíamos, introduce la primera remisión expresa a la aplicación del Derecho nacional, precisamente, en relación con la protección jurisdiccional de la marca comunitaria, si bien para su desarrollo se remite a los artículos 101 «Derecho aplicable⁵⁵⁶» y 102 «Sanciones», lo cual complica, en cierta medida, la correcta interpretación y aplicación del sistema de protección jurisdiccional de la marca comunitaria regulado en el Reglamento⁵⁵⁷.

En segundo lugar⁵⁵⁸, será analizado el apartado primero del artículo 102 «*Sanciones*», el cual regula la imprescindible acción de cesación como mecanismo de protección fundamental frente a cualquier violación o intento de violación de la marca, para posteriormente analizar la remisión que el Reglamento realiza a los derechos nacionales respecto de las no menos imprescindibles medidas de aseguramiento que aseguran el cese efectivo de la violación o intento de violación de la marca.

En tercer lugar⁵⁵⁹, será analizado, a través de una pequeña representación de algunos de los ordenamientos jurídicos de nuestro entorno europeo más cercano (como son el alemán, el austriaco, el francés, y el inglés –por su relevancia como derecho anglosajón o *common law*-), por un lado, las medidas de aseguramiento

⁵⁵⁴ Con la única salvedad de la acción de cesación y la acción de indemnización de daños y perjuicios por hechos posteriores a la solicitud de una marca comunitaria publicada, y la prohibición de reproducción de una marca comunitaria en diccionarios.

⁵⁵⁵ Apartado segundo de este Capítulo.

⁵⁵⁶ En este sentido debemos señalar que reservaremos para el próximo capítulo quinto de la presente memoria doctoral el análisis del elevado número de normas especiales de derecho internacional privado empleadas por el legislador comunitario (tanto en el artículo 101, como en el 14 y 102) para determinar el derecho o derechos nacionales aplicables en materia de infracciones.

⁵⁵⁷ El cual ha sido tildado como de “tremendamente complicado”. En este sentido, vid. BAZ DE SAN CEFERINO, M.A., “Aspectos jurisdiccionales de la marca comunitaria”, en BAZ, M.A./GÓMEZ MONTERO, J./DE LAS HERAS, T./MASSAGUER, J./MONTALTO, O./ROMANÍ, A., *La marca comunitaria, Jornada de estudio organizada por el grupo español de la AIPPI*, Hospital de Llobregat, 1996, p. 102.

⁵⁵⁸ Apartado tercero del presente capítulo.

⁵⁵⁹ Apartado cuarto del presente capítulo.

reguladas en la Directiva 2004/48/CE, así como la regulación de las mismas a través de la muestra de derecho comparado señalado; y por otro lado, el segundo apartado del mismo artículo 102, el cual regula -no sin cierta ambigüedad- la nueva remisión que el Reglamento realiza al Derecho nacional respecto a la posibilidad de ejercitar otras acciones en defensa del derecho exclusivo de la marca comunitaria, centrando nuestro análisis en las significativas acciones de indemnización por daños y perjuicios y publicación de la sentencia, analizando las mismas nuevamente a través del derecho comparado.

Finalmente indicar que el análisis conjunto que realizaremos de las normas contenidas en el Reglamento, así como de las contenidas en la Directiva 2004/48/CE, la legislación española, y el derecho comparado, nos servirán como referencia para conocer cual es el escenario actual relativo a la protección jurisdiccional de la marca comunitaria, por lo que en las conclusiones que efectuaremos⁵⁶⁰, indicaremos algunas posibles modificaciones que podrían hacerse sobre el Reglamento las cuales podrían contribuir a mejorar el funcionamiento del Sistema de la marca comunitaria, logrando que, paulatinamente, este pueda resultar más independiente de los derechos nacionales, reforzando así el principio de autonomía de la misma.

II. LA GENÉRICA REMISIÓN A LA APLICACIÓN DEL DERECHO NACIONAL DE LOS ESTADOS MIEMBROS CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 14 DEL REGLAMENTO

El artículo 14 del Reglamento, el cual es enunciado bajo el título *«Aplicación complementaria del Derecho nacional en materia de violación de marcas»*, introduce la primera remisión expresa a la aplicación del Derecho nacional de los Estados Miembros.

Dicha remisión, si bien ha sido una constante en los trabajos preparatorios del Reglamento, ha sido objeto de diferentes redacciones durante el largo período de tiempo de creación del Sistema de la marca comunitaria. Así, a pesar de que en el Borrador de Propuesta de Reglamento publicado en 1978, la aplicación del Derecho nacional era considerada como *«complementaria»*, posteriormente en la Propuesta de Reglamento de 1980 y en la Propuesta enmendada de Reglamento de 1984, a la vista de la importancia y trascendencia que la aplicación del Derecho nacional tenía

⁵⁶⁰ Apartado quinto de presente capítulo.

en el sistema que se proponía, pasó a considerarse como «*suplementaria*». No obstante lo anterior, y a pesar de la notable diferencia terminológica existente entre ambas, el legislador comunitario desafortunadamente⁵⁶¹ volvió a utilizar la terminología original en la versión definitiva del Reglamento, catalogando la aplicación del Derecho nacional como «complementario».

Por otro lado queremos señalar que, si bien la referencia a la aplicación del Derecho nacional a través de este artículo 14 ha dado lugar a que benévola sea calificada como una «*muestra evidente de la relativa autonomía de la marca comunitaria*»⁵⁶², en nuestra opinión, podría ser considerada como una «*muestra de la falta de autonomía de la marca comunitaria*»⁵⁶³, puesto que como expondremos a continuación, el artículo 14 no recurre a la aplicación del Derecho nacional en aspectos secundarios o complementarios ante una precisa y exhaustiva regulación de los mecanismos jurídicos de protección que ostenta el titular de una marca comunitaria ante una infracción de su derecho exclusivo, sino que todo lo contrario, en la práctica establece que el Derecho nacional de los Estados miembros resultará aplicable, precisamente, para configurar el mecanismo jurídico de protección del derecho exclusivo; es decir: (i) ante cualquier infracción contra la marca comunitaria; (ii) para ejercitar acciones nacionales previstas para proteger derechos nacionales; y (iii) en relación con las normas de procedimiento aplicables.

1. Antecedentes y evolución en la redacción de este artículo

Durante el largo proceso de gestación del Sistema de la marca comunitaria, el legislador, consciente de la falta de regulación de un mecanismo de protección del derecho exclusivo que otorga la misma, concluyó que las infracciones de las

⁵⁶¹ Dicha retorno a utilizar la terminología de la Propuesta de 1980 debe ser censurada, puesto que la aplicación del Derecho nacional de los Estados miembros resulta en todo modo indispensable para el correcto funcionamiento del Sistema de la marca comunitaria, por lo que habría sido aconsejable mantener el carácter “suplementario” del derecho.

⁵⁶² En este sentido, FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *El Sistema Comunitario de Marcas*, op.cit., p. 242, señala que esta es una muestra palpable de la relatividad de la marca comunitaria el recurso al Derecho nacional tanto en lo relativo a las acciones ejercitables por el titular de la marca comunitaria, como en lo tocante a al procedimiento dentro del cual deberán ejercitarse tales acciones.

⁵⁶³ Esto es así, sobre todo, en un primer momento de entrada en funcionamiento del Sistema de la marca comunitaria, donde la “europeización” del Derecho de Marcas no había alcanzado los aspectos relativos a los mecanismos de protección del derecho exclusivo conferido a la marca comunitaria. No obstante lo anterior, tras la progresiva “europeización” del derecho de marcas, los mecanismos de protección resultan similares en todos los Estados miembros, si bien como veremos en el presente capítulo, la mayoría de ellos tienen ciertas particularidades que los hace diferentes, por lo que seguirá siendo necesario aplicar los mecanismos de defensa según el Derecho nacional de cada Estado miembro.

marcas comunitarias debían ser reguladas a través del Derecho nacional de los Estados miembros.

Así, revisando los trabajos preparatorios del Reglamento, podemos observar que dicho recurso al Derecho nacional se realizó de manera uniforme y constante.

En primer lugar, comenzando por el «*Mémorandum sur la creation d'une marque communautaire*» del año 1966, hito trascendental en la creación del Sistema de la marca comunitaria, en el apartado cuarto del fundamento⁵⁶⁴ 155, ya se regulaba la aplicación del Derecho nacional en materia de infracciones y normas procesales, señalando como única excepción las disposiciones específicas que sobre estas materias pudieran encontrarse en el propio Sistema de la marca comunitaria. Dicho fundamento establece:

“(…) A falta de disposiciones comunitarias pertinentes, resultarán de aplicación, a título complementario, las disposiciones del Derecho nacional de marcas en vigor de los Estados miembros⁵⁶⁵. Asimismo, en caso de duda, las normas procesales aplicables serán aquellas previstas en el Derecho nacional de los Estados miembros para las acciones de infracción de marcas nacionales⁵⁶⁶”.

Por otro lado, el «*Borrador de Propuesta de Reglamento*» publicado como documento número 11 del grupo de trabajo sobre la marca comunitaria, en Julio de 1978⁵⁶⁷, introdujo por primera vez de forma concreta la aplicación del Derecho nacional a través de las normas contenidas en los artículos 15 y 16.

En este sentido, el artículo 15 «*Complementary application of national law regarding infringement*», señala:

“Los efectos de la marca comunitaria serán determinados, exclusivamente, por las disposiciones del presente Reglamento. Por otra parte, las infracciones de una marca comunitaria se regirán por el Derecho nacional sobre infracciones contra marcas nacionales del Estado miembro donde el tribunal que conozca de la infracción esté localizado, en la medida en la que el derecho internacional privado del Estado miembro no requiera la aplicación del Derecho nacional de otro Estado miembro”.

Igualmente, el artículo 16 «*Otras acciones sobre la base del Derecho nacional* », señala:

⁵⁶⁴ Enunciados “*Exercice du droit à la marque communautaire dans le cadre de l'action en contrefaçon. Traits fondamentaux du droit matériel des marques et de la procédure*”.

⁵⁶⁵ Artículo 18 del Anteproyecto de 1964 relativo a un Derecho europeo de Marcas.

⁵⁶⁶ Artículo 157 del Anteproyecto de 1964 relativo a un Derecho europeo de Marcas.

⁵⁶⁷ Publicado en Bruselas, en Julio de 1978, bajo el título original “*Draft Council Regulation on the Community Trade Mark*”.

“Este Reglamento no excluye el derecho a ejercer otras acciones relativas a una marca comunitaria sobre la base del Derecho nacional, en concreto respecto a responsabilidad extracontractual y competencia desleal, respecto a otros hechos a los referidos en los artículos 10 y 11⁵⁶⁸”.

Finalmente, el recurso al Derecho nacional en esta materia se vería confirmado tanto en la «Propuesta de 1980 de Reglamento sobre la marca comunitaria» como en la «Nueva Propuesta modificada de Reglamento» publicada el 9 de agosto de 1984⁵⁶⁹.

Así, el artículo 12 «Aplicación suplementaria del Derecho nacional en relación con infracciones» de la «Propuesta de 1980», señala:

“1. Los efectos de la marca comunitaria serán determinados por las disposiciones del presente Reglamento. Excepto que otra cosa se regule en el Reglamento, las sanciones civiles por infracción de una marca comunitaria se regirán por el Derecho nacional, sobre infracciones civiles contra marcas nacionales, el cual resulte de aplicación en el Estado miembro donde el tribunal que conozca de la infracción esté localizado.

2. Las normas de procedimiento aplicables serán determinadas de conformidad con el artículo 76 y siguientes”.

Posteriormente, el mismo artículo 12 de la nueva «Propuesta Enmendada», señala:

“1. Los efectos de la marca comunitaria serán regidos por las provisiones de este Reglamento. Excepto que otra cosa se regule en el Reglamento, las infracciones de una marca comunitaria se regirán por el Derecho nacional sobre infracciones contra marcas nacionales el cual resulte de aplicación en el Estado miembro donde el tribunal que conozca de la infracción esté localizado.

1a. Este Reglamento no impide al titular de una marca comunitaria a ejercer otras acciones sobre la base del Derecho nacional del Estado miembro, en particular, responsabilidad civil y competencia desleal, siempre que dichas acciones no se ejerciten con el mismo fundamento las contenidas en los artículos 8 y 9⁵⁷⁰”.

2. Análisis del apartado primero del artículo 14 del Reglamento: la conciliación del principio de la aplicación del Derecho nacional frente a cualquier infracción de la marca comunitaria con las normas contenidas en el Título X del Reglamento

El apartado primero del artículo 14, tras comenzar señalando que los efectos de la marca comunitaria se determinarán exclusivamente por las disposiciones del

⁵⁶⁸ Los artículos 10 y 11 se referían, respectivamente, a los ‘Derechos conferidos por la marca comunitaria’ y la ‘Reproducción de la marca comunitaria en diccionarios’.

⁵⁶⁹ Bajo el título *Amended Proposal for a Council Regulation on the Community Trade Mark* (84/C 230/01), Official Journal of the European Communities, C230, Volume 27, 31 August 1984.

⁵⁷⁰ Los artículos 10 y 11 se referían, respectivamente, a los ‘Derechos conferidos por la marca comunitaria’ y la ‘Reproducción de la marca comunitaria en diccionarios’.

presente Reglamento, dispone que las infracciones contra las marcas comunitarias se registrarán por el Derecho nacional sobre infracciones contra marcas nacionales con arreglo a las disposiciones del Título X.

Pues bien, debemos comenzar por señalar que, atendiendo a la redacción final del Reglamento de la marca comunitaria, la finalidad de la inclusión de dicha norma en el presente artículo no puede ser otra que la de hacer mención, dentro de la Sección Segunda del Título II sobre los “Efectos de la marca comunitaria”, al derecho del titular de la marca comunitaria a utilizar los mecanismos de protección de los derechos nacionales en protección de su derecho exclusivo infringido.

La trascendencia de dicha aportación puede resultar, a nuestro modo de ver, ciertamente relativa, puesto que resulta pacíficamente aceptado que el titular de un derecho exclusivo infringido podrá iniciar las acciones que la legislación aplicable regule en defensa de su derecho infringido, por lo que, en todo caso, lo más relevante sería señalar cuales pueden ser esas acciones, y no simplemente limitarse a recurrir a las normas contenidas en el Título X del Reglamento⁵⁷¹, lo cual nos lleva a preguntarnos cual debía ser el objetivo del legislador al regular la norma contenida en el artículo 14.

No obstante lo anterior, a través del análisis de los trabajos preparatorios del Reglamento, podemos señalar que el motivo de la inclusión de dicha norma en el artículo 14 del Reglamento podría ser que en todos los textos previos al Reglamento, la única referencia a la aplicación del Derecho nacional respecto al mecanismo de protección de la marca comunitaria se efectuaba exclusivamente en dicho artículo 14⁵⁷², motivo por el cual en todos estos textos dicha norma resultaba imprescindible.

Así las cosas, el «*Borrador de Propuesta de 1978*» establece que en los casos de infracción contra una marca comunitaria resultará aplicable el Derecho nacional del Tribunal que conoce de la acción, incluyendo su Derecho internacional privado; y posteriormente en la «*Propuesta de 1980*» y la «*Propuesta Enmendada de 1984*»,

⁵⁷¹ Por este motivo, el profesor LOBATO, no duda en señalar que la remisión al Título X del Reglamento desvirtúa el contenido del apartado primero del artículo 14. En este sentido, vid. LOBATO GARCÍA-MIJÁN, M., *La marca comunitaria*, op.cit., p. 191.

⁵⁷² Por cambios en la numeración del articulado, dicho artículo 14 del Reglamento se corresponde con el artículo 15 del Borrador de Propuesta de Reglamento de 1978, y en el artículo 12 de la Propuesta de Reglamento de 1980 y la Propuesta Enmendada de Reglamento de 1984.

se mantiene la misma redacción si bien se suprime la referencia a la aplicación del Derecho internacional privado⁵⁷³.

En cualquier caso, el legislador comunitario, a la hora de redactar el texto definitivo del Reglamento, consideró insuficiente la regulación que este ofrecía en relación con las infracciones contra las marcas comunitarias y su dependencia de los derechos nacionales regulada en el apartado primero del artículo 14, motivo por el cual decidió incluir en el Título X del Reglamento determinadas normas específicas sobre dicha materia, en concreto, el artículo 101 «*Derecho aplicable*», 102 «*Sanciones*» y 103 «*Medidas Cautelares*», de manera que el sentido de mantener dicha norma en el apartado primero debía ser, exclusivamente, la de señalar, dentro de los efectos de la marca comunitaria, el ejercicio de acciones en caso de infracción del derecho exclusivo⁵⁷⁴.

Por otro lado, debemos señalar que, la norma contenida en el apartado primero del artículo 14, entra en una cierta contradicción con otras normas contenidas en el Reglamento, lo cual puede provocar cierta confusión en la aplicación del Sistema de la marca comunitaria⁵⁷⁵. Y esto es así por dos motivos. En primer lugar, el artículo 14 señala que las infracciones contra las marcas comunitarias se registrarán por el Derecho nacional sobre infracciones contra marcas nacionales, si bien posteriormente el artículo 102 «*Sanciones*» regula –aunque como posteriormente veremos, irrazonablemente de manera incompleta⁵⁷⁶– la primordial acción de cesación frente a cualquier acto de infracción. En segundo lugar, el artículo 14 señala que frente a las infracciones contra las marcas comunitarias resultará aplicable el Derecho nacional sobre infracciones nacionales (*lex fori*), si bien posteriormente en el Título X se regulan otras normas de determinación del derecho aplicable diferentes: así por un lado (i) el artículo 101 «*Derecho aplicable*» regula que para todas las cuestiones que no entren en el ámbito de aplicación del presente Reglamento, entre las que se encuentran la mayoría de los aspectos

⁵⁷³ Es decir, como posteriormente analizaremos en el Capítulo quinto, se establece que en materia de infracciones se aplicará la *lex fori*.

⁵⁷⁴ En este sentido, debemos señalar que parte de la doctrina ha criticado el mantener dicha norma en el apartado primero del artículo 14, considerándola como simbólica e incompleta, puesto que, en cualquier caso, en materia de infracciones debe realizarse un tedioso y complejo análisis de las normas contenidas en el Título X del Reglamento en busca del mecanismo de protección del derecho exclusivo del titular de la marca comunitaria. En este sentido vid. LOBATO GARCÍA-MIJÁN, M., *La marca comunitaria...*, op.cit., p. 191; En este sentido se pronuncia también DESANTES REAL, M., “La marca comunitaria y el Derecho Internacional Privado”, op.cit., pp. 247-248.

⁵⁷⁵ DESANTES REAL, M., “La marca comunitaria y el Derecho Internacional Privado”, op.cit., p. 247.

⁵⁷⁶ Si bien se contempla la acción de cesación de los actos infractores en el apartado primero del artículo 102, no se contemplan las necesarias e imprescindibles medidas para garantizar la efectiva cesación, debiendo acudir para su aplicación al Derecho nacional.

relacionados con las infracciones, el Tribunal de marcas comunitarias aplicará su ordenamiento jurídico nacional incluyendo su Derecho internacional privado, lo que, como posteriormente veremos⁵⁷⁷, normalmente nos llevará a aplicar el Derecho nacional del lugar donde se ha cometido la violación o intento de violación (*lex loci delicti*); por otro lado (ii) el apartado segundo del artículo 102 «Sanciones» regula⁵⁷⁸ que para la determinación de las acciones ejercitables por el titular de una marca comunitaria por la infracción de su derecho exclusivo, resultará aplicable legislación del Estado miembro donde se hubieran cometido los actos de violación o intento de violación incluyendo su derecho internacional privado (*lex loci delicti más Derecho internacional privado*).

En definitiva, y en nuestra opinión, debe considerarse que si bien la inclusión de la norma contenida en el apartado primero del artículo 14 puede resultar correcta como norma general que indica, entre los efectos que produce la marca comunitaria, la existencia de un mecanismo de protección frente a cualquier infracción, su trascendencia práctica parece resultar ciertamente limitada, puesto que su regulación ha sido desarrollada en el Título X del Reglamento.

3. La posibilidad de ejercitar acciones relativas a una marca comunitaria sobre la base del derecho de los estados miembros: el artículo 14.2 del Reglamento

3.1. Origen de la acumulación de diferentes títulos de protección

Durante todo el proceso de gestación del sistema comunitario de marcas, se contempló la posibilidad de que la marca comunitaria pudiera ser protegida, tanto a través de las normas nacionales aplicables en materia de infracciones marcarias⁵⁷⁹, como a través de otros títulos de protección que no derivasen directamente de la violación de la marca pero que resultaran aplicables de conformidad con los ordenamientos nacionales de los Estados miembros.

⁵⁷⁷ Capítulo quinto del presente trabajo.

⁵⁷⁸ En este sentido, véase el análisis del apartado segundo del artículo 102 en el apartado IV del presente capítulo, así como el estudio sobre la determinación del derecho aplicable contenido en el capítulo V.

⁵⁷⁹ Como ya sabemos, según se desprende del apartado primero del artículo.

Así, ya en el «*Memorandum de 1976*» se señalaba de la necesidad de admitir la protección complementaria de las marcas⁵⁸⁰ a través, entre otras, de las normas de competencia desleal y *passing-off*⁵⁸¹.

Igualmente, en el «*Borrador de Propuesta de Reglamento*» que se publicó como documento número once del grupo de trabajo sobre la marca comunitaria en Julio de 1978⁵⁸², tras contemplar en el artículo 15 la aplicación del Derecho nacional sobre infracciones de marcas, se regulaba en el artículo 16 la posibilidad de iniciar ‘otras’ acciones según el Derecho nacional. En este sentido, señalaba:

“This regulation shall not prejudice the right to bring other actions in respect of a Community trade mark under national law relating in particular to tortious liability and unfair competition, for acts other than those referred to in Articles 10⁵⁸³ and 11⁵⁸⁴”.

Finalmente, si bien en la «*Propuesta de 1980*» no se contempló el ejercicio de dichas acciones, la nueva «*Propuesta Enmendada de Reglamento de 1984*» volvió a considerar dicha posibilidad en el artículo 12⁵⁸⁵, epígrafe 1^a, el cual señalaba:

“1a. This regulation shall not prevent the proprietor of a Community trade mark from bringing actions in respect of that mark under the law of Member States relating in particular to civil liability and unfair competition, provided that such actions are not brought on the same grounds as those contained in Articles 8⁵⁸⁶ and 9⁵⁸⁷”.

3.2. Fundamento de la acumulación de diferentes títulos de protección en el Reglamento

Por medio del apartado segundo del artículo 14 el legislador comunitario regula la plena protección jurídica⁵⁸⁸ de la que goza la marca comunitaria a través del posible

⁵⁸⁰ *Mémorandum sur la création d’une marque communautaire*, Bulletin des Communautés Européennes 1976, Fundamento 65.

⁵⁸¹ A través de las normas de «*passing off*» del *Common Law Tort* anglosajón, se podrá interponer una acción por la infracción de una marca, normalmente no registrada, por un tercero. La regulación ofrecida por el *common law* de dicha figura requiere para su ejercicio de tres requisitos: en primer lugar, el prestigio de la marca infringida; en segundo lugar, el riesgo de confusión existente; y en tercer lugar, el perjuicio que la infracción ocasiona al prestigio de la marca. Para un estudio en profundidad de dicha figura, vid. WOOD, A., *A User’s Guide Trade Marks and Passing Off*, London, 2010 Tercera Edición, Editorial Bloomsbury Professional, pp. 495-550; DRYSDALE, J./SILVERLEAF, M., *Passing Off: Law and Practice*, London, 1995, Segunda edición, Editorial Butterworth; WADLOW, C., *The Law of Passing-Off*, London 1990, Ed. Sweet&Maxwell.

⁵⁸² Publicado en Bruselas, en Julio de 1978, bajo el título original “*Draft Council Regulation on the Community Trade Mark*”.

⁵⁸³ Sobre los derechos conferidos por la marca comunitaria.

⁵⁸⁴ Sobre la reproducción de la marca en diccionarios.

⁵⁸⁵ El cual resultará a la postre el antecedente inmediato del actual artículo 14 del Reglamento.

⁵⁸⁶ Sobre los derechos conferidos por la marca comunitaria.

⁵⁸⁷ Sobre la reproducción de la marca en diccionarios.

⁵⁸⁸ Vid. TOBÍO RIVAS, A.M., “Artículo 14 RMC”, en CASADO CERVIÑO, A./LOBREGAT HURTADO, M.L. (coord.), *Comentarios a los Reglamentos sobre la marca comunitaria*, op.cit., pp. 207 y ss.

ejercicio de 'otras acciones'⁵⁸⁹ sobre la base del derecho de los Estados miembros, lo cual refuerza el mecanismo de protección de la marca comunitaria. Dicho apartado primero señala:

“El presente Reglamento no excluye que se ejerzan acciones relativas a una marca comunitaria sobre la base del derecho de los Estados miembros relativo, en particular, a la responsabilidad civil y a la competencia desleal”.

Nos encontramos, por tanto, ante la posibilidad de que el titular de una marca comunitaria pueda ejercitar 'otras acciones' de defensa de su posición jurídica, lo cual podría estar fundamentado, básicamente, en dos motivos: por un lado (i) favorecer la convivencia pacífica entre las marcas comunitarias y nacionales, de manera que el titular de una marca comunitaria goce de idéntica protección que las marcas nacionales dentro del territorio donde estas se encuentren protegidas; y por otro lado (ii) que la marca comunitaria resulte plenamente protegida dentro de los límites territoriales de cada Estado miembro, permitiéndola adoptar los mecanismos de protección de las marcas nacionales ante la deficiente regulación que el Reglamento contiene en materia de infracciones de la marca comunitaria.

Ahora bien, debemos resaltar que en estos casos en los que el legislador permite al titular de la marca comunitaria hacer uso de estas 'otras acciones', lo que en realidad está haciendo no es sino equiparar la marca comunitaria a la marca nacional del Estado miembro cuyas otras acciones en cuestión se pretendan aplicar; o dicho de otra manera, lo que el legislador comunitario está implantando a través de los apartados primero y segundo del artículo 14 es lo que podríamos denominar un '*doble sistema de protección de la marca comunitaria*', en virtud del cual la marca comunitaria podrá ser protegida, por un lado, conforme al apartado primero, como marca comunitaria '*stricto sensu*', en cuyo caso quedará protegida por las normas sobre infracciones contenidas en el Reglamento, lo cual incluye la aplicación '*suplementaria*' de las legislaciones de marcas de los Estados miembros en virtud de los artículos 14.1, 101, 102 y 103 del Reglamento, debiendo conocer de estas acciones los tribunales de marcas comunitarias⁵⁹⁰; y por otro lado, conforme al apartado segundo, como marca comunitaria que se equipara a una marca nacional, en cuyo caso pasa a tener a su disposición todos los mecanismos de protección que

⁵⁸⁹ Vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *El sistema comunitario de marcas*, op.cit., p. 244; KOOIJ, P.A.C.E. VAN DER, *The Community Trade Mark Regulation An Article by Article Guide*, London, Sweet&Maxwell, 2000, p. 43.

⁵⁹⁰ La competencia objetiva para conocer de dichas acciones vendrá atribuida a los Tribunales de marcas comunitarias, artículo 96 del RMC.

el derecho del Estado miembro otorga a sus derechos nacionales⁵⁹¹, si bien en estos casos el alcance y efectos de la misma quedarán limitados al territorio del Estado miembro de la marca nacional a la que se equipara, resultando competentes de conocer de estas 'otras acciones' los tribunales nacionales que tendrían competencia si nos encontráramos efectivamente ante una marca nacional.

Finalmente queremos apuntar que la regulación en el Reglamento de dicho '*doble sistema de protección de la marca comunitaria*', no debe resultar, como algunos autores sostienen⁵⁹², en ningún caso conflictivo, ni tampoco dificultar la aplicación de dicha materia ya de por sí complicada, siempre y cuando todos los usuarios del Sistema de la marca comunitaria sean capaces de delimitar de manera precisa ambos métodos de protección, diferenciando así entre el alcance, contenido y competencia en relación con las acciones ejercitables en defensa de la marca comunitaria, o por otro lado, en defensa de la posición jurídica que otorga la titularidad de la marca comunitaria.

3.3. El ejercicio de las 'otras acciones' de conformidad con la legislación española

Una vez que hemos comprobado la posibilidad de que el titular de la marca comunitaria pueda ejercitar 'otras acciones' sobre la base del derecho de los Estados miembros, a continuación nos referiremos a las principales acciones que podrán ejercitarse en aquellos casos en los que la marca comunitaria se equipare a una marca nacional española, realizando al mismo tiempo unas breves observaciones sobre las mismas pero sin entrar a analizarlas en profundidad, puesto que ni es objeto de la presente memoria doctoral el análisis de las 'otras acciones' que se puedan ejercitar en cada Estado miembro, ni por otro lado aportaría nada nuevo, puesto que las mismas han sido objeto de numerosos estudios y análisis tanto por la doctrina como por la jurisprudencia española.

⁵⁹¹ En este caso, la competencia objetiva para conocer de dichas acciones vendrá atribuida a los tribunales nacionales del Estado miembro en cuestión que tendrían competencia para conocer de una acción que fuese interpuesta por el titular de una marca nacional, según se desprende del apartado 1 del artículo 102 del RMC. Por otro lado, debe indicarse que según lo dispuesto en el apartado 2 del mismo artículo, en el caso de que ninguno de los Tribunales nacionales resultare competente de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 102.1 en relación con el 90.1, las acciones deberán interponerse ante los Tribunales Españoles, al ser los tribunales del Estado miembro donde tiene su sede la OAMI. Dicha opinión es igualmente la que mantiene FERNÁNDEZ-NÓVOA C., *El sistema comunitario de marcas*, op.cit., p. 244. En el mismo sentido se pronuncia TOBÍO RIVAS A.M., "Artículo 14" en CASADO CERVIÑO A./LOBREGAT HURTADO M.L. (coord.), op.cit., pp. 207-208.

⁵⁹² En este sentido, vid. LOBATO GARCÍA-MIJÁN, M., *La marca comunitaria...*, op.cit., p. 192.

En este sentido debemos señalar que, si bien únicamente haremos referencia a las acciones a las que hace referencia específica el apartado segundo (esto es, acciones de responsabilidad civil y competencia desleal), no debe descartarse el ejercicio de otras acciones al amparo de otras normas, como podría ser, por ejemplo, de la Ley General de Publicidad⁵⁹³.

3.3.1 Acciones de Responsabilidad Civil al amparo del artículo 1902 del Código Civil

La acción de responsabilidad civil extracontractual⁵⁹⁴ o culpa aquiliana, se encuentra regulada en el artículo 1902 del Código Civil, el cual señala que *“el que por acción u omisión causa un daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado”*.

Si bien no es objeto de la presente memoria doctoral el análisis de dicha acción, la cual ha sido ampliamente analizada⁵⁹⁵, si queremos señalar cuales son las principales características de la misma. Son las siguientes:

a) En primer lugar, para que dicha acción prospere y nazca la obligación de reparar el daño causado, se exige la concurrencia de tres elementos concretos⁵⁹⁶: por un lado, que exista una acción u omisión ilícita; por otro lado, que la acción u omisión produzca un daño; y, finalmente, que exista un nexo causal entre ellos y pueda ser probado.

b) En segundo lugar, la normativa sobre la responsabilidad extracontractual, aunque se encuentra basada en el elemento subjetivo de la

⁵⁹³ Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, la cual fue promulgada, derogando el Estatuto de la Publicidad de 1964, para armonizar la normativa española con la Directiva 84/450/CE sobre publicidad engañosa. Esta Ley ha sido objeto de numerosas modificaciones, la última tras la entrada en vigor el pasado 1 de enero de 2010, de la Ley 29/2009, de 30 de diciembre, la cual modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios.

⁵⁹⁴ De aplicación en materia de infracción de derechos inmateriales.

⁵⁹⁵ Para un estudio en profundidad de la misma vid. PANTALEON F., “Comentario al artículo 1902”, en PAZ-ARES RODRIGUEZ, C./ BERCOVITZ, R./DIEZ-PICAZO, L./SALVADOR CODERCH, P. (directores), *Comentario del Código Civil Tomo II*, Ministerio de Justicia, Secretaría General Técnica de Publicaciones, Madrid, 1993, p.1971-2003; O’CALLAGHAN MUÑOZ, X, *Código Civil Comentado y con Jurisprudencia*, Madrid, La Ley, 2001, pp. 1973-2035; MARTÍNEZ-CALCERRADA, L., “Responsabilidad civil contractual versus extracontractual (moderno tratamiento jurisprudencial)”, en *Diario La Ley*, Sección Doctrina, 1998, Tomo 3; PASCUAL ESTEVILL, L., “La responsabilidad extracontractual y la contractual: aquiliana o delictual”, en *Diario La Ley*, Sección Doctrina, 1991, Tomo 4

⁵⁹⁶ En este sentido, vid. Sentencias de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 20 de mayo de 1998 (RJ 1998/3379); de 25 de octubre de 2001 (RJ 2001/8670); de 25 de marzo de 2009 (RJ 2009/1745).

culpabilidad regulado en el artículo 1902, ha evolucionado hacia un sistema cuasi objetivo⁵⁹⁷, de manera que se ha pasado de la necesidad de atender a la conducta o actitud del agente y probar el daño⁵⁹⁸, a la necesidad de probar, únicamente, el hecho dañoso⁵⁹⁹.

De esta manera, no se exige ni culpabilidad ni negligencia, al considerar que estas se encuentran implícitas en el daño causado por el hecho dañoso, porque en caso contrario no se habría producido este⁶⁰⁰, presuponiéndose culposa toda acción u omisión generadora de un daño indemnizable, a excepción de que el agente demuestre haber procedido con la diligencia debida a tenor de las circunstancias y del tiempo, o cuando se acredite debidamente la culpa de la víctima⁶⁰¹.

c) En tercer lugar, la responsabilidad extracontractual en el Derecho español, no tiene una finalidad preventivo-punitiva, sino simplemente compensatoria o resarcitoria, siendo este otro de los motivos por los que dicha responsabilidad se gradúa de manera objetiva.

Finalmente debe indicarse que dicha obligación de reparar los daños causados se encuentra asimismo regulada en el Derecho español, de manera específica, en las leyes protectoras de propiedad industrial⁶⁰²: en el artículo 41.1.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas; entre los artículos 62 a 71 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes; y en el artículo 53.1.b) de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial.

⁵⁹⁷ La evolución jurisprudencial de dicho artículo se realizó a partir de la Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 10 de julio de 1943 (RJ 1943/856).

⁵⁹⁸ PANTALEON F., “Comentario al artículo 1902 del Código Civil”, en *Comentario del Código Civil*, Tomo II, Ministerio de Justicia, 1993, p. 1971 y ss.

⁵⁹⁹ Vid. Sentencias de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo 22 de abril de 1987 (RJ 1987/2723); de 17 de julio de 1987 (RJ 1987/5801); de 7 de diciembre de 1987 (RJ 1987/9282); de 12 de julio de 1989 (RJ 1989/5606); de 16 de octubre de 1989 (RJ 1989/6923).

⁶⁰⁰ Por ejemplo, en relación con la protección jurisdiccional del honor. En relación con lo expuesto, vid. O'CALLAGHAN MUÑOZ, X, *Código Civil Comentado y con Jurisprudencia*, Ed. La Ley, Madrid, 2001, pp. 1973-1977.

⁶⁰¹ Vid. Sentencias de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 29 marzo de 1983 (RJ 1983/1652); de 25 abril 1983 (RJ 1983/2123); de 9 marzo 1984 (RJ 1984/1207); de 21 junio de 1985 (RJ 1985/3308); de 1 octubre 1985 (RJ 1985/4566); de 24 de enero de 1986 (RJ 1986/329); de 31 enero de 1986 (RJ 1986/444); de 2 abril de 1986 (RJ 1986/1788); de 19 de febrero de 1987 (RJ 1987/719); de 24 octubre de 1987 (RJ 1987/7471); de 30 mayo de 1988 (RJ 1988/4352), de 16 de octubre de 1989 (RJ 1989/6923); de 5 febrero de 1991 (RJ 1991/991); de 24 enero de 1992 (RJ 1992/207); de 5 de octubre de 1994 (RJ 1994/7453); de 9 de marzo de 1995 (RJ 1995/1848); de 24 de septiembre de 1991 (RJ 1991/6061); de 11 de febrero de 1992 (RJ 1992/1209); de 25 de febrero de 1992 (RJ 1992/1554).

⁶⁰² En este sentido, vid. MARINA MARTÍNEZ-PARDO J., “Competencia Desleal, daños y perjuicios” en *Protección Penal, Competencia Desleal y Tribunales de marcas comunitarios*, Estudios de Derecho Judicial, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 1999, p. 160.

3.3.2 Acciones de conformidad con la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal

La infracción de un derecho de propiedad industrial puede producirse, en ciertas ocasiones, a través de conductas que también puedan encuadrarse dentro del ámbito de la competencia desleal. Es por este motivo por el que los titulares de cualquier derecho de propiedad industrial, ante una violación o intento de violación de su derecho exclusivo, en ocasiones pretenden ejercitar de manera conjunta tanto las acciones específicamente previstas por la normativa que ampara su derecho exclusivo, como otras acciones basadas en la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal⁶⁰³.

El núcleo dispositivo de la Ley de Competencia Desleal se halla ubicado en el Capítulo segundo y tercero, en los cuales se tipifican las conductas desleales. En este sentido, dentro del Capítulo II "*Actos de Competencia Desleal*", el artículo cuatro⁶⁰⁴ recoge una generosa cláusula general de la que en buena medida depende el éxito de la Ley y la efectiva represión de la siempre cambiante fenomenología de la competencia desleal⁶⁰⁵. El aspecto más significativo de la cláusula general radica en que el legislador ha querido evaluar la deslealtad del acto a través de un criterio de obrar como es la "buena fe", rechazando otros sectoriales y con inequívoco sabor corporativo como los tradicionales "corrección profesional", "usos honestos en materia comercial", etc.

No obstante lo anterior, y a pesar de la amplitud de la cláusula general, el legislador, con el objetivo de lograr el mantenimiento de mercados altamente transparentes y competitivos, ha tipificado una generosa lista de actos concretos que deben considerarse como desleales.

La redacción de dichos actos ha sido realizada con un marcado carácter restrictivo, pretendiendo evitar que prácticas concurrenciales, las cuales puedan resultar incómodas para los competidores, pudieran llegar a ser calificadas por ello como

⁶⁰³ Modificada recientemente por la Ley 29/2009, de 30 de diciembre, la cual pretende dar cumplimiento a lo dispuesto en (i) la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior; así como (ii) la Directiva 2006/114/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 1 de diciembre de 2006, sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa (esta Directiva codifica las modificaciones de la Directiva 84/450/CE)

⁶⁰⁴ Artículo 4. Cláusula general: "*Se reputará desleal todo comportamiento que resulte contrario a las exigencias de la buena fe*".

⁶⁰⁵ Así lo ha manifestado el Magistrado de la Sección 1ª de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, el Excmo. Sr. Luis Martínez-Calcerrada y Gómez, en el Fundamento de Derecho Quinto de la anteriormente citada Sentencia de 17 de mayo de 2004 (RJ 2004/3478).

desleales. Entre los actos catalogados, junto a las tradicionales prácticas de engaño (artículo 5), confusión (artículo 6), omisiones engañosas (artículo 7); prácticas agresivas (artículo 8); denigración (artículo 9), comparación (artículo 10), imitación (artículo 11); explotación de la reputación ajena (artículo 12), violación de secretos (artículo 13), inducción a la infracción contractual (artículo 14), y publicidad ilícita (artículo 18), podemos encontrar otros actos que han ido cobrando un perfil nítido y riguroso a través de la doctrina y jurisprudencia europea, como son la violación de normas (artículo 15), la discriminación (artículo 16) y la venta a pérdida (artículo 17).

Adicionalmente, la reciente entrada en vigor⁶⁰⁶ de la Ley 29/2009, de 30 de diciembre, Competencia Desleal-Consumo, la cual ha modificado el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de consumidores y usuarios⁶⁰⁷, ha incluido un nuevo Capítulo Tercero⁶⁰⁸ el cual se dedica, íntegramente, a la tipificación de prácticas comerciales con los consumidores y usuarios, regulándose por primera vez como desleal en el ámbito de la propiedad industrial, en el artículo 20, las prácticas engañosas por confusión para los consumidores, señalando que *“en las relaciones con los consumidores y usuarios, se reputan desleales aquéllas prácticas comerciales, incluida la publicidad comparativa, que, en su contexto fáctico y teniendo en cuenta todas las características y circunstancias, creen confusión, incluido el riesgo de asociación, con cualesquiera bienes o servicios, marcas registradas, nombres comerciales u otras marcas distintivas de un competidor, siempre que sean susceptibles de afectar al comportamiento económico de los consumidores y usuarios”*.

En relación con las acciones que podrán ejercitarse al amparo de la norma analizada, queremos señalar que el artículo 32 de la misma ha establecido un satisfactorio⁶⁰⁹ catálogo de acciones que se podrán interponer para lograr la

⁶⁰⁶ El 1 de enero de 2010, de conformidad con la Disposición final quinta de la Ley.

⁶⁰⁷ Dicha Ley ha modificado la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal; el Texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre); la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista; y la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad.

⁶⁰⁸ Artículos 19 a 31.

⁶⁰⁹ MASSAGUER, J., *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, Civitas, Madrid, 1999, p. 528. Sobre las acciones ejercitables en España ante cualquier acto de Competencia Desleal, vid. BACHARACH DE VALERA, S., “Acciones derivadas de la competencia desleal” en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. (coord.), *La regulación contra la competencia desleal en la ley de 10 de enero de 1991*, Boletín Oficial del Estado y Cámara de Comercio e Industria de Madrid, Madrid, 1992, p. 119 y ss.; Idem, *La acción de cesación para la represión de la competencia desleal*, Tecnos, Madrid, 1993; BELLIDO, R., *La tutela frente a la competencia desleal en el proceso civil*, Comares, Granada, 1988; PANTALEÓN, F., “La acción de cesación o de prohibición en la Ley de Competencia Desleal” en IGLESIAS PRADA, J.L. (coord.), *Estudios Jurídicos en Homenaje al Profesor Aurelio Menéndez*, Civitas, Madrid, 1995, po. 83 y

efectiva represión de las conductas concurrenciales desleales, debiendo destacarse, entre otras, la acción de declaración de deslealtad del acto; la de cesación del acto desleal, de prohibición de su reiteración futura o de prohibición del mismo si todavía no se ha puesto en marcha⁶¹⁰; la de remoción de los efectos producidos por el acto desleal; la de rectificación de informaciones falsas o engañosas; la de resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por el acto; y la de enriquecimiento injustificado cuando el acto lesione una posición jurídica amparada por un derecho de exclusiva u otro de análogo contenido⁶¹¹.

Por último queremos señalar que, si bien excedería del objetivo perseguido en la presente memoria doctoral el análisis de las complejas relaciones existentes entre ambas normativas y los conflictos que en ocasiones origina la acumulación de las mismas, si debemos señalar que las relaciones entre ambas están presididas por un principio de complementariedad relativa⁶¹², habiéndose considerado que el objeto o ámbito de protección de las mismas se encuentra en diferentes esferas o círculos concéntricos⁶¹³.

ss.; WIRTH, A., *Das neue Recht des unlauteren Wettbewerbs in Spanien. Eine Darstellung des Gesetzes 3/1991 über unlauteren Wettbewerb mit rechtsvergleichenden Bezügen*, Carl Heymanns Verlag KG, Frankfurt/Köln-Berlín-Bonn-München, 1996; FERNÁNDEZ LÓPEZ, J.M., *El nuevo marco de la competencia desleal. La cláusula general de la LCD, en Propiedad Industrial y Competencia Desleal*, Consejo General del Poder Judicial-Andema, Madrid, 1995, pp.13-21; “El derecho de marcas y la competencia desleal” en *La protección de la marca por los Tribunales de Justicia*, Consejo General del Poder Judicial-Andema, Madrid, 1993, pp. 143-162.

⁶¹⁰ Es en base a éste último inciso del apartado 2 del artículo 18 de la LCD, el profesor FERNÁNDEZ-NÓVOA sostiene que un Tribunal de marcas comunitarias en España podría conocer de una acción basada en el intento de violación de una marca comunitaria al amparo del artículo 92.a) del RMC (actualmente artículo 96.a) Versión consolidada Reglamento (CE) N° 207/2009 del Consejo, sobre la marca comunitaria). En apoyo de esta tesis argumenta que la violación de una marca (española o comunitaria) entraña *per definitionem* la realización de un acto desleal de confusión, según se desprende del artículo 6 de la LCD. En este sentido, vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA C., *El Sistema Comunitario de Marcas*, op.cit., p. 235-236.

⁶¹¹ En estos casos el titular de una marca infringida podrá reclamar al infractor bien la devolución del enriquecimiento positivo por éste o bien el abono del enriquecimiento negativo experimentado por el titular. Para un estudio en profundidad de dicha acción vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *El enriquecimiento injustificado en el Derecho Industrial*, Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación, La Coruña, 1996; DÍEZ-PICAZO, L./DE LA CÁMARA, M., *Dos estudios sobre el enriquecimiento sin causa*, Madrid, 1988, Civitas, p. 116 y ss; MIQUEL GONZÁLEZ, J.M^a, “Enriquecimiento injustificado” en *Enciclopedia Jurídica Básica*, Volumen II, Civitas, Madrid, 1995, pp. 2804-2808; MASSAGUER, J., *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, op.cit., p. 549-553.

⁶¹² MASSAGUER, J., *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, op.cit., p. 82.

⁶¹³ Según esta teoría la protección de los derechos exclusivos de propiedad industrial y la propiedad contra la competencia desleal forman dos círculos concéntricos. El círculo interior, más pequeño, es el que protege los derechos de propiedad industrial; y el círculo exterior, más amplio, representa la protección contra la competencia desleal. Vid. autos del Juzgado marca comunitaria situado en España, de fecha 13 y 14 de enero de 2005.

En efecto, es doctrina totalmente consolidada⁶¹⁴, que la protección que en materia de imitación confiere la Ley de Competencia Desleal, completa pero no sustituye, la que otorga la protección especial, de manera que el ejercicio de determinadas acciones al amparo de la ley de competencia desleal procederá siempre y cuando se produzca una imitación que, ni se encuentre dentro del ámbito del principio de libertad de la misma, ni atente directamente contra el derecho exclusivo que otorga la legislación de propiedad industrial⁶¹⁵.

Así, a la hora de determinar si procederá o no la acumulación de ambas normativas, lo primero que deberá tomarse en consideración es la diferencia entre el objeto y la función de cada una de ellas⁶¹⁶, puesto que mientras la de la legislación marcaria es la protección de un derecho subjetivo (tanto en su vertiente positiva como negativa⁶¹⁷), la de la legislación sobre competencia desleal regula la tutela de la competencia en el mercado⁶¹⁸, convirtiéndose en un instrumento de ordenación y control de conductas en el mercado⁶¹⁹.

Como consecuencia de lo anterior, será posible recurrir a la protección regulada por ambas normas para juzgar un mismo hecho, centrando cada pretensión en el objeto de su protección⁶²⁰, si bien será necesario realizar previamente una

⁶¹⁴ Vid. entre otras la Sentencia de 17 de mayo de 2004 (RJ 2004/3478); Sentencia de 13 de junio de 2006 (RJ 2006/4607)

⁶¹⁵ Como por ejemplo en aquellos casos en los que cualquier tercero realice determinados actos de explotación en el mercado de un signo marcario el cual no encuentre protección al amparo de la legislación marcaria aplicable (por ejemplo, por haber caducado el registro, no haber sido registrado, etc.), puesto que el mismo podrá constituir un acto de imitación o explotación de la reputación ajena.

⁶¹⁶ Vid. Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 22 de julio de 2009 (RJ 2009/4575).

⁶¹⁷ Y por extensión, el cumplimiento de los principios que inspiran el régimen jurídico de la legislación marcaria.

⁶¹⁸ Actividades empresariales con fines concurrenciales.

⁶¹⁹ En este sentido es expresivo el Auto Núm. 25/05 de la Audiencia Provincial de Alicante, Sección Octava, actuando como Tribunal de marcas comunitarias. En dicho Auto señala que si bien es cierto que la protección plena del derecho sobre la marca se produce desde la invocación de su regulación específica, no lo es menos que la legislación de la Competencia Desleal, que no tiene como fin la protección del titular del signo sino ser un instrumento de ordenación de conductas en el mercado, pero que como deriva del art. 14.2 del RMC, sirve al mismo objeto al implicar la utilización de los signos una actuación en el mercado con fines concurrenciales –art. 2 LCD- un riesgo de confusión sobre el origen empresarial de los servicios o productos, además de una disfunción de la marca, de donde hay que concluir que también la legislación sobre competencia desleal se aplica a los signos siempre y a la postre que la protección del signo no pueda obtenerse a través de su específica regulación. En idéntico sentido, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15ª, de 17 de junio de 1999; Igualmente BEIER señala que el objeto final de la Ley de Competencia Desleal no es otro que asegurar la protección de los consumidores evitando dichas conductas competitivas desleales en el mercado. BEIER, F.-K., “The Law of Unfair Competition in the European Community. Its Development and Present Status”, en *IIC*, 1985, pp. 151-155.

⁶²⁰ Siempre y cuando los aspectos y efectos de la conducta enjuiciada, y valorados conforme a las normas de competencia desleal y propiedad industrial, no sean los mismos. Vid. MASSAGUER, J., *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, op.cit., p. 84.

exhaustiva delimitación de las acciones de defensa ejercitadas al amparo de cada una de las normativas en atención a su objeto de protección⁶²¹.

3.3.3. Competencia objetiva para el conocimiento de las ‘otras acciones’

Como consecuencia de la posibilidad de que el titular de una marca comunitaria pueda ejercitar, en defensa de su posición jurídica, ‘otras acciones’ reguladas en el Derecho nacional de los Estados miembros, surge la controversia sobre que Tribunales deben ostentar la competencia objetiva para conocer de aquellos procedimientos en los que se ejerciten acumuladamente acciones al amparo del Reglamento de marca comunitaria y del Derecho nacional de los Estado miembros.

En este sentido, debemos señalar que la competencia para conocer de estas acciones no ha sido atribuida ‘con carácter general’ a los tribunales de marcas comunitarias, los cuales tienen competencia exclusiva para conocer de las acciones del artículo 96 del Reglamento⁶²² *“Competencia en materia de violación y validez”*, sino a los Tribunales nacionales que tendrían competencia en el caso de que tales acciones fuesen ejercitadas por el titular de una marca nacional registrada en el correspondiente Estado miembro⁶²³.

En este sentido, el apartado primero del artículo 106 del Reglamento⁶²⁴, señala:

“1. En el Estado miembro cuyos tribunales sean competentes de conformidad con el artículo 94, apartado 1, las acciones que no sean las contempladas en el artículo 96 se llevarán a cabo ante los tribunales que tendrían competencia territorial y de atribución si se tratara de acciones relativas a una marca nacional registrada en el Estado que se trate.”

De esta manera, los criterios que resultarán de aplicación para determinar la competencia territorial y atribución interna serán lógicamente los previstos en cada ordenamiento nacional en relación con cada uno de los diferentes títulos de protección que el titular de la marca comunitaria pretendiera hacer valer.

No obstante lo anterior, resulta imprescindible resaltar la excepción que en el ordenamiento jurídico español se ha producido en esta materia, atribuyéndose el

⁶²¹ A riesgo de que en caso contrario, las pretensiones ejercitadas sean rechazadas por incompatibles.

⁶²² Esto es, acciones por violación y si la legislación nacional la admitiere, por amenaza de violación de una marca comunitaria; acciones de comprobación de inexistencia de violación si la legislación nacional las admitiere; acciones indemnizatorias ejercidas contra actos de violación o usurpación de solicitudes de marcas ya publicadas y demandas de reconvencción por caducidad o por nulidad de la marca comunitaria.

⁶²³ FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *El Sistema Comunitario de Marcas*, op.cit, p. 244.

⁶²⁴ De la versión codificada, Reglamento (CE) número 207/2009.

propio Tribunal español de marca comunitaria competencia para conocer de materias distintas a las previstas en el artículo 96 del Reglamento de la marca comunitaria, por vía de acumulación de acciones⁶²⁵, señalando que no solo son competentes para conocer “[...] del limitado campo que ofrecen las acciones previstas en el artículo 96⁶²⁶ de la citada norma, sino, en justa interpretación de nuestra legislación orgánica, y señaladamente del artículo 86 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial, del resto de acciones que dimanen de dicha norma en su conjunto.”⁶²⁷

Por otro lado, el apartado segundo del artículo 106 regula, igualmente con acertado criterio, que en los supuestos en los que ningún tribunal de un Estado miembro pudiera tener competencia para conocer de dichas acciones, resultarán competentes para conocer de dichas acciones los tribunales de marcas comunitarias españoles⁶²⁸. Así señala:

“2. Cuando, en virtud del artículo 94, apartado 1, y del apartado 1 del presente artículo, ningún tribunal tuviere competencia para conocer de una acción distinta de las

⁶²⁵ En este sentido, debe señalarse que en un primer momento (Vid. Sentencia del Juzgado de marca comunitaria de 13 de enero de 2005 –Asunto Bic-) el Juzgado de marca comunitaria entendió que no era posible la acumulación de acciones, puesto que no era competente para conocer de cualesquiera otras materias que no fueran las explícitamente señaladas en el artículo 96 del Reglamento (actual artículo 96), fundamentando dicha postura a través de la existencia de razones de diferente índole: (i) una interpretación gramatical del artículo 96 del Reglamento; (ii) una interpretación sistemática del artículo 96 y 106; (iii) la opinión de la doctrina más especializada, entre otros, Fernández-Nóvoa en su obra “El sistema comunitario de marcas” y Casado Cerviño en su obra “La defensa de la marca comunitaria”; (iv) una interpretación teleológica sobre la conveniencia de garantizar el principio de la relativa autonomía de la marca comunitaria; y (v) un obstáculo procesal existente, al no resultar posible la acumulación de acciones al no ser el Juzgado de marca comunitaria competente para conocer de acciones de competencia desleal. Esta misma postura fue mantenida por el Tribunal de marcas comunitarias, en el Auto de 21 de diciembre de 2004 –Asunto Brugal-. No obstante lo anterior, el propio Juzgado de marca comunitaria modificó, unilateralmente, su criterio en el Auto de 18 de marzo de 2005 (–Asunto Lukoil–), y tan solo cinco días después, el Tribunal de marcas comunitarias (Auto del Tribunal de marcas comunitarias de 23 de marzo de 2005, resolviendo el recurso sobre la anteriormente citada Sentencia del Juzgado de marca comunitaria de 13 de enero de 2005 –Asunto Bic-) consideró que era necesario abrir un período de “reflexión técnica y análisis jurídico de la cuestión replanteándose cual es su configuración jurisdiccional”, concluyendo que el Juzgado de marca comunitaria debía ser competente para conocer de acciones acumuladas aunque alguna de ellas se encuentra fuera del alcance del artículo 92 (actual 96) del RMC. En este sentido, el Tribunal consideró que existe una “permeabilidad relativa entre la jurisdicción por marca comunitaria y la Jurisdicción Mercantil”, y que la “connatural naturaleza mercantil del órgano en el que se asienta la competencia que se le atribuye por el legislador en la LOPJ, proyecta sobre el Tribunal de marcas comunitarias un indudable efecto llamada respecto de las acciones que se articulan, más allá del estricto marco del artículo 92 RMC, en defensa de la marca comunitaria, competencia por atracción que encuentra su sustrato jurídico en el artículo 102 del RMC y por remisión respecto de las concretas acciones de competencia desleal, en el artículo 14 del mismo cuerpo legal”. Además señaló que también existían otras “razones más abstractas y fundamentadas en los principios que justifican el instituto de la acumulación procesal”. Esta es la postura que se mantiene en la actualidad y ha sido confirmada en numerosas resoluciones.

⁶²⁶ Anterior artículo 92 del Reglamento 40/94.

⁶²⁷ Sentencia del Tribunal de marcas comunitarias de 3 de febrero de 2006 (Asunto ‘Lukoil’).

⁶²⁸ Al ser el Estado miembro donde tiene su sede la OAMI.

contempladas en el artículo 96 y relativa a una marca comunitaria, dicha acción podrá llevarse a cabo ante los tribunales del Estado miembro en el que tenga su sede la Oficina.”

Dicha norma contenida en el Reglamento con carácter residual⁶²⁹ podrá resultar de aplicación, como señala el profesor DESANTES⁶³⁰, en aquellos supuestos en los que pudieran no resultar competentes los tribunales de ningún Estado miembro, así como cuando a pesar de resultar competentes los tribunales de un Estado miembro, por alguna circunstancia, no resultara posible determinar dentro del ordenamiento nacional el tribunal que resulta competente⁶³¹.

Por último debe señalarse que los Tribunales nacionales, que en el desempeño de sus funciones deban conocer de una de las acciones previamente analizadas, y distintas de las contempladas en el artículo 96 del Reglamento, deberán tutelar la marca comunitaria como si fuera una marca nacional registrada⁶³², a la que se asimila, y cuya validez no podrán poner en tela de juicio, según lo dispuesto en el artículo 107 del Reglamento.

4. Las normas de procedimiento aplicables en los procedimientos por infracción: el apartado tercero del artículo 14 en relación con el apartado tercero del artículo 101 del Reglamento

El apartado tercero del artículo 14 del Reglamento, señala que *“Las normas de procedimiento aplicables se determinarán con arreglo a las disposiciones del título X.”*

Nuevamente el legislador comunitario incluye en el artículo 14 una remisión al Título X del Reglamento para hacer referencia en esta ocasión a las normas procesales que resultan de aplicación en relación con los mecanismos de protección de la marca comunitaria.

⁶²⁹ Vid. CALVO CARAVACA, A.L./CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., *marca comunitaria Competencia, Procedimiento y Derecho Internacional*, Ed. Comares, Granada, 2006, p. 228.

⁶³⁰ Vid. DESANTES, M., “Artículo 102: Disposiciones adicionales sobre la competencia de los tribunales nacionales distintos de los Tribunales de marcas comunitarias”, en CASADO CERVIÑO, A./LLOBREGAT HURTADO, M^a.L. (coord.), *Comentarios a los Reglamentos sobre la marca comunitaria*, Alicante, La Ley, 2000.

⁶³¹ No obstante, en el comentario arriba citado, el profesor DESANTES, señala que en estos casos, esta solución alcanzada resultante de realizar una interpretación literal del art. 102.2 del Reglamento, es muy criticable.

⁶³² MORENILLA ALLARD, P., *La Protección Jurisdiccional de la marca comunitaria*, Ed. Colex, Madrid, 1999, p. 156.

En este sentido, el apartado tercero del artículo 101 del Reglamento “Derecho aplicable” señala⁶³³:

“Salvo que el presente Reglamento disponga otra cosa, el Tribunal de marcas comunitarias aplicará las normas procesales que sean aplicables al mismo tipo de acciones en materia de marca nacional en el Estado miembro en cuyo territorio radique este tribunal.”

Pues bien, tras una la simple lectura de ambos artículos, lo primero que llama la atención es que, nuevamente, el artículo 14 regula una norma en su apartado tercero la cual resulta de escasa trascendencia práctica y que resulta ser una previsión redundante con el apartado tercero del artículo 101⁶³⁴.

En cualquier caso, si bien no es objeto de la presente memoria doctoral el análisis de las normas de procedimiento en materia de propiedad industrial aplicables en cada Estado miembros⁶³⁵, materia sobre la que existe extensa bibliografía⁶³⁶, si queremos realizar unas breves observaciones sobre dicha materia:

a) En primer lugar, si bien la expresión con la que comienza el apartado tercero del artículo 101 (*“salvo que el presente Reglamento disponga otra cosa”*) pudiera hacer pensar que el Reglamento contiene una regulación exhaustiva de las normas procesales aplicables en los procedimientos por infracción de una marca comunitaria y que por lo tanto, la aplicación del Derecho nacional resulta –ahora si- complementaria, lo cierto es que el Reglamento no contiene ningún tipo de

⁶³³ No obstante, en esta ocasión la escasa entidad que adquiere éste apartado 3 proviene de los trabajos preparatorios (al contrario que como vimos ocurría con el apartado 1, el cual si tenía sentido en los trabajos preparatorios. Vid análisis del mismo). Efectivamente en dichos trabajos el legislador ya regulaba doblemente la aplicación de las normas de procedimiento. Así, tanto en la Propuesta de Borrador de 1980 como en la Propuesta enmendada de 1984, se establecía en el artículo 12 que *“The rules of procedure to be applied shall be determined in accordance with Article 76 and Articles which follow it”*, para posteriormente señalar el artículo 76 de la Propuesta de Borrador de 1980 que *“unless this Regulation otherwise provides, actions for infringement of Community trade marks shall be subject to those rules of procedure applicable in the laws of the Member States to actions for infringement of national trade marks”*. Llama la atención que en la propuesta enmendada de 1984, dicho artículo 76 se modifica ligeramente para hacer una referencia expresa a la aplicación de las normas de procedimiento de la *lex fori*, incluyendo específicamente que éstas se aplicarán también en relación con las medidas cautelares.

⁶³⁴ En este sentido, el profesor LOBATO ha considerado que carece de toda utilidad y que podría prescindirse de ella. En nuestra opinión, no obstante, puede tener cierto sentido su inclusión en el artículo 14 para delimitar los efectos de la marca comunitaria. Vid. LOBAJO GARCÍA-MIJÁN, M., La marca comunitaria, op.cit., p. 192.

⁶³⁵ En España, por ejemplo, la Disposición Adicional primea de la Ley de Marcas declara aplicables a las marcas las disposiciones contenidas en el Título XIII de la Ley de Patentes, en todo aquello que no sea incompatible con su propia naturaleza, a excepción del artículo 128 (el cual ha sido derogado por la Ley 19/2006, de 5 de junio, por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial y se establecen normas procesales para facilitar la aplicación de diversos reglamentos comunitarios), lo que supone en definitiva una remisión a los artículos 123 a 142 de la Ley de Patentes.

⁶³⁶ En relación con esta materia, véase por todos, VELAYOS MARTÍNEZ, M^a.I., *El Proceso ante los Tribunales de marcas comunitarias Españoles*, Navarra, Aranzadi, 2004.

regulación de normas de procedimiento, con la única salvedad de la regulación puntual de las posibilidades procedimentales existentes en los casos en los que el demandando planteé, al amparo del artículo 100, una demanda reconvenional por caducidad o por nulidad de la marca comunitaria⁶³⁷.

b) En segundo lugar, y dado que no existe -ni siquiera en el horizonte- un derecho procesal civil europeo armonizado⁶³⁸, y que la aplicación de las normas de procedimiento de cada uno de los veintisiete Estados miembros pueden dar lugar a obtener una deficitaria protección homogénea del derecho exclusivo otorgado a la marca comunitaria, parte de la doctrina⁶³⁹ ha venido criticando la falta de unos principios básicos⁶⁴⁰ en el Reglamento que regulen las normas procedimentales⁶⁴¹.

En este sentido queremos resaltar que, en relación con la marca comunitaria, únicamente en materia administrativa podríamos hablar de un procedimiento común y armonizado: ante una resolución en vía administrativa sobre la nulidad o caducidad de una marca comunitaria por las Salas de Recurso de la OAMI, se podrá interponer un recurso contencioso administrativo ante el TGUE⁶⁴², y en último

⁶³⁷ En este sentido, vid. GALLEGO SÁNCHEZ, F., “Artículo 96: Demanda de reconvenición”, en CASADO CERVIÑO, A./LLOBREGAT HURTADO, M^a.L. (coord.), *Comentarios a los Reglamentos sobre la marca comunitaria*, Alicante, La Ley, 2000, pp. 873-879. Con la versión codificada del Reglamento (CE) número 207/2009, el artículo 96 ha pasado a ser el 100.

⁶³⁸ La única opción procesal comunitaria que podemos encontrar es el recurso a la cuestión prejudicial de interpretación a la que hace referencia el artículo 234 de la versión consolidada del Tratado de Roma. No obstante elevar dicha cuestión al TJUE en ningún caso constituye la existencia de un verdadero proceso jurisdiccional sobre el fondo del asunto, sino tan solo buscar la interpretación de las normas comunitarias, lo cual si bien en cierto modo puede condicionar la resolución de la controversia suscitada, en ningún caso sustituirá la Sentencia que deba ser pronunciada sobre el fondo del asunto por el órgano jurisdiccional competente que elevó la cuestión prejudicial ante el TJUE.

⁶³⁹ En este sentido, vid. DESANTES REAL M., “Artículo 97: Derecho aplicable”, en CASADO CERVIÑO, A./LLOBREGAT HURTADO, M^a.L. (coord.), *Comentarios a los Reglamentos sobre la marca comunitaria*, Alicante, La Ley, 2000, p. 893. Con la versión codificada del Reglamento (CE) número 207/2009, el artículo 97 ha pasado a ser el 101; VELAYOS MARTÍNEZ, M.I., *El proceso ante los Tribunales de Marcas Comunitarios Españoles*, op.cit., p. 204.

⁶⁴⁰ Lo único que se exige, conforme al artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, es que el procedimiento garantice la celebración de un ‘proceso justo’, si bien dicho concepto jurídico indeterminado resulta ser más la búsqueda de un ideal jurídico que una carga real para los Estados, puesto que parece evidente que todos estos considerarán que los procesos que se celebran en sus respectivos países, los cuales se encontrarán rodeados por una serie de circunstancias sociales, políticas, económicas y culturales, serán justos.

⁶⁴¹ Como por ejemplo se está proponiendo en el artículo 33.3. del Protocolo de Litigios en materia de violación y validez de Patentes Comunitaria (el cual se encuentra incluido en el Acuerdo de Luxemburgo de 15 de diciembre de 1989 sobre Patentes Comunitarias). Igualmente, los profesores DESANTES y VELAYOS, señalan que podría haberse incluido unos principios básicos relativos a la vista oral; la obligación de que existan actuaciones escritas respecto a los aspectos esenciales de la vista; la inclusión tanto de las declaraciones de los testigos cuanto del examen sumario de las piezas de convicción, acompañando el expediente procesal;

⁶⁴² Artículo 225 A Tratado Roma.

extremo, una suerte de casación ante el TJUE⁶⁴³, ambos para control de la OAMI en tanto que institución de la Unión Europea.

c) En tercer lugar, debe señalarse que en determinadas ocasiones resultará de cierta complejidad calificar si ciertas normas jurídicas deben considerarse como una cuestión procesal o como una cuestión de derecho material⁶⁴⁴. En este sentido, debe indicarse que la posible diferencia en la calificación de una misma norma en diferentes ordenamientos podrá dar lugar a significativas diferencias: como posteriormente veremos⁶⁴⁵, a las cuestiones de carácter procesal les resultará aplicable el derecho del Estado miembro donde radique el tribunal; y a las cuestiones de carácter material no resueltas por el Reglamento, les resultará aplicable el Derecho nacional designado por alguna de las muchas normas de determinación del derecho aplicable contenidas en el Reglamento.

d) Por último debe indicarse que con la promulgación de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual⁶⁴⁶, promulgada con la finalidad de conseguir que el Derecho sustantivo de propiedad intelectual⁶⁴⁷ se aplique de manera efectiva en la Comunidad, así como de garantizar un nivel de protección elevado, equivalente y homogéneo en el mercado interior⁶⁴⁸, se han regulado con carácter general una serie de normas que, independientemente de su posible catalogación como normas de carácter procesal o material, no cabe duda que han armonizado ligeramente las legislaciones procesales de los Estados miembros. Entre estas normas deben destacarse:

- i) La obligación de los Estados miembros de establecer medidas, procedimientos y recursos, los cuales sean justos, equitativos, efectivos, proporcionados y disuasorios; no resulten inútilmente complejos y gravosos ni comporten plazos injustificables o retrasos innecesarios (Artículo 3).

⁶⁴³ Artículo 230 Tratado Roma y 63 RMC.

⁶⁴⁴ En este sentido, el profesor LOBATO señala por ejemplo la dificultad existente a la hora de calificar las normas sobre inversión de carga de la prueba. Vid. LOBATO M., *La marca comunitaria*, op.cit., p. 194.

⁶⁴⁵ Vid. Capítulo V.

⁶⁴⁶ Publicada en Diario Oficial de la Unión Europea DO L 157 de 30 de abril de 2004. Versión corregida en el DO L 195 de 2 de junio de 2004.

⁶⁴⁷ Incluyendo el término los derechos de propiedad industrial. Art. 1 de la Directiva.

⁶⁴⁸ Considerando 10 de la Directiva.

- ii) La regulación de las personas legitimadas para solicitar la aplicación de medidas, procedimientos y recursos (Artículo 4 y 5).
- iii) La regulación de determinadas normas relacionadas con los medios de prueba (Artículo 6) y las medidas de protección de estas (Artículo 7).
- iv) La obligación de los Estados miembros de garantizar, en respuesta a una petición justificada y proporcionada del demandante, que las autoridades judiciales competentes puedan ordenar que se faciliten datos sobre el origen y la redes de distribución de las mercancías o servicios que infringen un derecho de propiedad intelectual (Artículo 8).
- v) La regulación de las medidas provisionales y cautelares (Artículo 9).
- vi) La regulación sobre determinados mandamientos judiciales (Artículo 11).
- vii) La regulación sobre costas procesales (Artículo 14).

La influencia de dicha Directiva en las normas de procedimiento de los Estados miembros se advierte, por ejemplo en España, en la modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en los artículos 256, 257, 259, 261, 263, 298, 328 y 733⁶⁴⁹, por medio de la Ley 19/2006, de 5 de junio, por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial, y se establecen normas procesales para facilitar la aplicación de diversos reglamentos comunitarios, promulgada para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva 2004/48/CE.

5. Valoraciones finales sobre el artículo 14 del Reglamento

En primer lugar, y como se desprende de lo anteriormente expuesto, la aplicación del Derecho nacional en el Reglamento no se realiza para regular aspectos secundarios o complementarios, sino en una materia básica como es la configuración del sistema de protección del derecho exclusivo conferido al titular de

⁶⁴⁹ Los cambios que se han realizado son: En el apartado 1 del artículo 256, el número 7.º pasa a ser el 9.º, y se introducen dos nuevos números, el 7.º (diligencias de obtención de datos) y el 8.º (exhibición de documentos); el apartado 1 del artículo 257 (competencia objetiva); se adicionan dos nuevos apartados, el 3 y el artículo 4 (ambos sobre la garantía de confidencialidad y destino de la información obtenida en las diligencias de obtención de datos) al artículo 259; nueva redacción del artículo 261 (sobre la negativa de llevar a cabo las diligencias); 263 (sobre diligencias preliminares previstas en leyes especiales); se modifica el apartado 2 y se añade un nuevo apartado 4 (ambos sobre las medidas de aseguramiento de la prueba) al artículo 297; se modifica la rúbrica del artículo 298 (pasa a denominarse '*Requisitos. Procedimiento para la adopción de las medidas de aseguramiento de la prueba. Contracautelas*') y se añaden los apartados 4,5,6,7 y 8 (todos ellos sobre las medidas de aseguramiento de la prueba); se incorpora un nuevo apartado 3 (sobre exhibición documental) al artículo 328; y por último se modifica el apartado 2 (sobre medidas cautelares) del artículo 733. Además se modifican otras normas de carácter material en las leyes de propiedad intelectual, patentes y marcas las cuales influyen igualmente en las normas procesales (por ejemplo, sobre medidas cautelares, legitimación, etc.).

la marca comunitaria, esto es fundamentalmente, frente a cualquier infracción contra la marca comunitaria, así como para ejercitar las acciones en defensa de la misma. Es por este motivo, por lo que no puede afirmarse la autonomía de la marca comunitaria.

Es por este motivo, por lo que consideramos que el título del artículo 14 del Reglamento podría resultar desacertado, puesto que la aplicación del Derecho nacional no puede en ningún momento considerarse como complementaria, sino trascendental para el correcto funcionamiento del Sistema de la marca comunitaria propuesto por el Reglamento, por lo que podría haber resultado más apropiado eliminar cualquier referencia a la "complementariedad" de la aplicación del Derecho nacional.

En segundo lugar, la norma contenida en el apartado primero del artículo 14, cuyo único sentido puede ser el interés del legislador comunitario de incluirla entre los efectos de la marca, carece de utilidad práctica, puesto que en todo caso habrá que recurrir a las normas contenidas en el Título X del Reglamento para su desarrollo.

En tercer lugar debemos señalar que el apartado segundo del artículo 14 regula la protección reforzada de la marca comunitaria a través del ejercicio de «otras acciones» reguladas en el Derecho nacional de los Estados miembros, si bien en estos casos el titular de la marca comunitaria defenderá su posición jurídica como si se tratara de una marca nacional: (i) podrá hacer uso de cualquier mecanismo de protección regulado en el Derecho nacional del Estado miembro; (ii) los tribunales competentes para conocer de estas acciones serán los tribunales nacionales; (iii) el alcance de la decisión de estos se encuentra limitada al territorio del Estado miembro en cuestión.

Por este motivo, consideramos que la ubicación de esta norma en el artículo 14 podría ser desacertada (al existir una divergencia entre el objeto de la norma regulada en el apartado primero con la del segundo), motivo por el cual consideramos que, para facilitar la correcta interpretación y aplicación del Sistema de la marca comunitaria, la misma podría haberse redactado en un artículo independiente. La redacción de dicho artículo podría ser la siguiente: artículo 14.bis (*«Protección de la marca comunitaria mediante el ejercicio de acciones sobre la base del derecho de los Estados miembros»*):

“1. El presente Reglamento no excluye que se ejerzan acciones relativas a una marca comunitaria sobre la base del derecho de los Estados miembros relativo, en particular, a la responsabilidad civil y la competencia desleal.”

En cuarto lugar debemos señalar que la norma contenida en el apartado tercero del artículo 14 regula una norma que resulta, nuevamente, de escasa trascendencia práctica, puesto que la misma se limita a señalar que las normas de procedimiento se aplicarán de conformidad con las disposiciones del Título X, resultando una previsión redundante con el apartado tercero del artículo 101

III. LAS SANCIONES EN LOS PROCEDIMIENTOS POR VIOLACIÓN O INTENTO DE VIOLACIÓN (PARTE PRIMERA): LA ACCIÓN DE CESACIÓN Y LAS MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO. ANÁLISIS DEL APARTADO PRIMERO DEL ARTÍCULO 102 DEL REGLAMENTO DE MARCA COMUNITARIA

1. La acción de cesación por violación o intento de violación de una marca comunitaria: el apartado primero del artículo 102 del Reglamento

Entre las facultades concretas en que se materializa el «*ius prohibendi*» del que goza el titular de la marca comunitaria, encontramos, entre otras, la facultad de solicitar la cesación de los actos que violan su derecho⁶⁵⁰.

En materia de marcas, dicha acción de cesación es un mecanismo de protección fundamental ante cualquier violación o intento de violación de la marca, puesto que al constituir el uso de la marca un acto continuado dentro de una determinada actividad en el mercado, el uso de la marca infractora no se realizará en un único acto de manera aislada, sino que presumiblemente se repetirá de manera continuada en el tiempo⁶⁵¹, por lo que el único remedio eficaz para prohibir dicho uso será la acción de cesación, la cual suele debe complementarse con la regulación de una serie de medidas para evitar de manera efectiva que prosiga la violación del derecho exclusivo del titular de la marca.

⁶⁵⁰ En relación con la acción de cesación, vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA, C./OTERO LASTRES, J.M./BOTANA AGRA, J.M., *Manual de la Propiedad Industrial*, Madrid, Marcial Pons, 2009, pp. 672-678.

⁶⁵¹ LOBATO M., *Comentario a la Ley 17/2001*, de Marcas, Civitas, Madrid, 2002, p. 688.

Por este motivo, y a pesar de que el Reglamento de la marca comunitaria no contiene un catálogo de acciones judiciales para la protección de la misma, y que como hemos señalado el apartado primero del artículo 14 *in fine* establece que las infracciones contra las marcas comunitarias se regirán por el Derecho nacional sobre infracciones contra marcas nacionales⁶⁵², el legislador comunitario, en el último momento antes de aprobar el texto definitivo de Reglamento y a pesar de no haber sido incluida en ninguno de los trabajos preparatorios del mismo⁶⁵³, decidió incluir la mencionada acción de cesación.

De esta manera, en el apartado primero del artículo 102 del Reglamento, impropia y denominación «Sanciones»⁶⁵⁴, y en contradicción con la norma regulada en el artículo 14⁶⁵⁵, el legislador ha regulado, aunque con escasa claridad y precisión⁶⁵⁶, la acción de cesación contra violaciones o intento de violación de una marca comunitaria, si bien se *'ha olvidado'* de regular de manera concreta las imprescindibles medidas necesarias para impedir que prosiga la violación, limitándose a señalar en el inciso final de éste apartado que el Tribunal de marcas

⁶⁵² Si bien realiza la salvedad de conforme a lo regulado en el Título X.

⁶⁵³ Efectivamente, ni en el «Mémorandum sur la creation d'une marque communautaire» de 1976, ni posteriormente en el «Borrador de Propuesta de Reglamento de 1978», la «Propuesta de Reglamento sobre la marca comunitaria de 1980», ni la «Propuesta Enmendada de Reglamento de 1984», se realizó referencia alguna a la posibilidad de regular el régimen de sanciones de la marca comunitaria que fuera más allá de las normas generales que sobre las acciones por infracción y derecho aplicable hemos analizado en el apartado segundo de este Capítulo. Es precisamente a la repentina incorporación del artículo 102 a la cual debe responsabilizarse algunas de las imprecisiones existentes, a saber: (i) Por un lado, las contradicciones existentes entre dicho artículo 102 y el artículo 14 (“las infracciones contra las marcas comunitarias se regirán por el Derecho nacional sobre infracciones contra marcas nacionales”) y 101 (“para todas las cuestiones que no entren en el ámbito de aplicación del presente Reglamento, el Tribunal de marcas comunitarias aplicará su ordenamiento jurídico nacional, incluido su Derecho internacional privado”) del Reglamento; y (ii) Por otro lado, por las dificultades intelectivas que la interpretación de dicho artículo en algunos puntos plantea, y las cuales no hacen sino complicar aún más el ya de por sí complicado sistema de protección de la marca comunitaria.

⁶⁵⁴ La expresión “Sanciones” que da título al artículo 102 del RMC, y que coincide en todas las diferentes versiones lingüísticas del Reglamento, resulta en nuestra opinión un tanto desafortunada, puesto que si bien dentro de la misma podríamos aceptar la inclusión de la orden de cesación y las medidas de aseguramiento de la misma, difícilmente se podría incluir la indemnización por daños y perjuicios, cuya finalidad no es en ningún caso sancionar al infractor, sino resarcir al titular del derecho tanto del lucro cesante como del daño emergente. Por este motivo, consideramos que sería más conveniente que el citado artículo utilizara el título “Pretensiones o remedios” frente a una infracción. No obstante, el error en la terminología empleada podrá salvarse si, como señala el profesor DESANTES el término “Sanciones” se interpreta en sentido amplio, de manera que sea entendido como “*cualquier medida o acción de tutela que puede solicitar el titular de una marca comunitaria para defenderse frente a un acto de usurpación*”. DESANTES REAL M., “Artículo 98: Sanciones” en CASADO CERVIÑO, A./LLOBREGAT HURTADO, M^a.L. (coord.), *Comentarios a los Reglamentos sobre la marca comunitaria*, Alicante, La Ley, 2000, pp. 895-900. Con la versión codificada del Reglamento (CE) número 207/2009, el artículo 98 ha pasado a ser el 102.

⁶⁵⁵ Puesto que como hemos señalado, el artículo 14 señala que las infracciones de las marcas comunitarias se regirán por el Derecho nacional sobre infracciones contra marcas nacionales, si bien en este artículo 102 se regula una de las acciones más importantes prevista ante cualquier infracción de una marca, como es la acción de cesación.

⁶⁵⁶ FERNÁNDEZ-NÓVOA S., *El sistema comunitario de marcas*, op.cit., p. 247.

comunitarias adoptará «con arreglo a la ley Nacional» las medidas idóneas para garantizar el cumplimiento de la orden de cesación.

1.1. Sobre la inclusión de la acción de cesación en el apartado primero del artículo 102 del Reglamento

El legislador comunitario, al incluir la acción de cesación en el Reglamento, ha querido regular la acción como derecho subjetivo público⁶⁵⁷ que ostenta el titular de una marca comunitaria a obtener de los órganos jurisdiccionales una concreta tutela jurisdiccional (en concreto, la cesación del acto infractor), si bien el ejercicio de la misma ante los órganos jurisdiccionales, se debe realizar a través de unas pretensiones concretas⁶⁵⁸, las cuales ha dejado en manos del Derecho nacional de los Estados miembros, que al mismo tiempo, han sido armonizadas durante los últimos años a través del Derecho europeo de Marcas que progresivamente se ha ido formando⁶⁵⁹.

En cualquier caso, la acción de cesación se configura, en todas las legislaciones sobre marcas, como uno de los instrumentos básicos para luchar contra la violación o intento de violación de un derecho exclusivo marcario, motivo por el cual el ejercicio de la misma no se supedita, ni a la posible intervención de dolo o culpa en la conducta del demandado ni al hecho de haber causado mayor o menor daño, buscando a través de la misma únicamente la cesación de los actos en que se materializa la infracción cuando exista riesgo de repetición de la conducta ilícita.

El apartado primero del artículo 102, dispone:

“No habiendo razones especiales que lo desaconsejen, el Tribunal de marcas comunitarias que compruebe que el demandado ha violado o intentado violar una marca

⁶⁵⁷ Es decir, un derecho que tienen los titulares de una marca comunitaria, de ahí su carácter subjetivo, y público, porque se tiene frente al Estado, a través de sus órganos jurisdiccionales, ya que son éstos los que deben satisfacer la tutela que se solicita por el titular del derecho subjetivo.

⁶⁵⁸ En este sentido, el profesor Robles Garzón, señala que la pretensión constituye, al final, la afirmación de una acción, es decir, la afirmación de que se tiene derecho a esa concreta tutela jurisdiccional en el proceso, la cual se ejercita a través de la demanda, dando inicio al proceso. Vid. ROBLES GARZÓN, J.A., “El objeto del proceso civil”, en ROBLES GARZÓN, J.A. (director-coordinador), *Conceptos básicos de derecho procesal civil*, Ed. Tecnos, Madrid, 2008, p. 243. En un proceso relativo a una marca comunitaria, y de conformidad con la ley española, nos podremos encontrar ante pretensiones declarativas, de condena y constitutivas, todas las cuales configurarán el proceso civil de declaración. En este sentido, vid. VELAYOS MARTÍNEZ, M.I., *El Proceso ante los Tribunales de marcas comunitarias españolas*, op.cit., p. 182-201.

⁶⁵⁹ A través de (i) las diferentes directivas promulgadas; (ii) la doctrina; (iii) la jurisprudencia que ha ido emanando tanto del Tribunal General y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea; (iv) las resoluciones administrativas de la OAMI, etc.

comunitaria dictará providencia para prohibirle que continúe sus actos de violación, o de intento de violación. Asimismo, con arreglo a la ley nacional, adoptará las medidas idóneas para garantizar el cumplimiento de esta prohibición”.

Así, si bien en opinión de la doctrina la inclusión de la acción de cesación puede ser considerada «*interesante como cautela, si bien no deja de ser superflua*»⁶⁶⁰ debido a que dicha acción se encuentra regulada en todas las legislaciones nacionales de los Estados miembros⁶⁶¹, en nuestra opinión, debe celebrarse su inclusión en el Reglamento puesto que contribuirá a que dicho mecanismo de protección de la marca comunitaria resulte más sencillo de aplicar: para solicitar la cesación de la violación o intento de violación deberá aplicarse una única norma, la cual se encuentra regulada en el Reglamento, y la cual será desarrollada por la doctrina y jurisprudencia comunitaria, evitando así la ingrata tarea de verse forzado a acudir en procesión por las normas nacionales de los Estados miembros en búsqueda de una acción cuya utilización habitual no producirá ninguna complicación.

No obstante lo anterior, en nuestra opinión, lo que sí debe ser criticado es la defectuosa regulación de la misma, fundamentalmente en relación con los siguientes aspectos:

a) En primer lugar, debe criticarse la imprecisión e insuficiente claridad en la redacción de la norma, como se desprende de los siguientes dos ejemplos: (i) contempla la posibilidad de que no se dicte una orden de cesación cuando «*existan razones especiales que lo desaconsejen*», si bien no ofrece ningún razonamiento posterior de a que razones se puede estar refiriendo⁶⁶²; y (ii) la versión española del Reglamento considera que la orden de cesación se dictará a través de una «*providencia*», en cuanto el Tribunal de marcas comunitarias «*compruebe*» la violación o intento de violación, de manera que la orden de cesación parece

⁶⁶⁰ DESANTES REAL M., “Artículo 98: Sanciones” en CASADO CERVIÑO, A./LLOBREGAT HURTADO, M^a.L. (coord.), *Comentarios a los Reglamentos sobre la marca comunitaria*, Alicante, La Ley, 2000, pp. 895-900. Con la versión codificada del Reglamento (CE) número 207/2009, el artículo 98 ha pasado a ser el 102; Por otro lado, parte de la doctrina considera que la explicación de incluir dicha acción en el Reglamento no es sino lograr el correcto funcionamiento del Sistema de la marca comunitaria, puesto que la cesación de los actos infractores usualmente implica el fin de la confusión que los actos de violación de la marca producen en los consumidores. En este sentido Vid. SORIANO GUZMÁN F.J./CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., *marca comunitaria Competencia competencia, procedimiento y derecho internacional*, Comares, Granada, 2006, p. 188

⁶⁶¹ En este sentido Vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *El Sistema Comunitario de Marcas*, op.cit., p. 245.

⁶⁶² Para un análisis en profundidad del alcance de la expresión “no habiendo razones especiales que lo aconsejen”, vid. GÓMEZ SÁNCHEZ, D., “Interpretation of the term “*special reasons*” for not issuing a prohibition order and “*specific measures*” to ensure that the prohibition is complied with, under Art. 102(1), Sanctions, of Regulation (EC) No. 40/94”, en *European Law Reporter*, marzo 2007.

resultar ser una obligación del órgano jurisdiccional en lugar de una manifestación de la disposición del objeto del proceso por las partes.

b) En segundo lugar, debe criticarse la ausencia de regulación de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación, sin las cuales la acción de cesación resulta incompleta, puesto que son estas las que garantizan el cese efectivo de la violación. Además, el Reglamento resulta equívoco en cuanto al Derecho nacional que deberá aplicarse para su determinación, lo cual complica aún más la posible adopción de las medidas.

1.2. Sobre la obligación del Tribunal de marcas comunitarias de dictar una «providencia» para prohibir los actos infractores en cuanto compruebe que existe una violación o un intento de violación

Como ya hemos señalado, el apartado primero del artículo 102 señala que “*el Tribunal de marcas comunitarias que compruebe que el demandado ha violado o intentado violar una marca comunitaria dictará providencia para prohibirle que continúe sus actos de violación*”.

En primer lugar, debemos comenzar por señalar que una interpretación literal de la norma, desde un punto de vista estrictamente procesal, pareciera concebir la orden de cesación de la violación o intento de violación de la marca comunitaria, no como una manifestación de la disposición del objeto procesal por las partes⁶⁶³, sino como una obligación del órgano jurisdiccional⁶⁶⁴, que debiera dar lugar a que el Tribunal pudiera dictar de oficio una orden de cesación de actos de violación o intento de violación tan pronto como compruebe que el demandado ha violado o intentado violar una marca comunitaria⁶⁶⁵, lo cual podría ocurrir incluso antes de dictar la sentencia que ponga fin a la instancia⁶⁶⁶.

Siguiendo esta interpretación, esta prohibición que dictara el Tribunal presentaría un *fumus* cautelar absolutamente patente, pudiendo llevar a plantearnos la siguiente cuestión: ¿nos encontramos ante un tipo de medida cautelar de

⁶⁶³ La cual no es sino la connotación de toda pretensión en cualquier proceso civil.

⁶⁶⁴ En este sentido Vid. VELAYOS MARTÍNEZ, M.I., *El proceso ante los Tribunales de marcas comunitarias Españoles*, op.cit., p. 180.

⁶⁶⁵ Por ejemplo, a través de alguna de las diligencias preliminares de las reguladas en el número 8º del apartado primero del artículo 256 de la LEC “*Clases de diligencias preliminares y su solicitud*”, incluidas en la LEC a través del artículo 1.1. de la Ley 19/2006, de 5 de junio, por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial.

⁶⁶⁶ Como decíamos, por ejemplo, en el momento en que se haya practicado las diligencias preliminares.

prohibición de la acción de violación que puede adoptar el tribunal incluso sin haber sido instada por la parte desde el mismo momento en que “compruebe” existe una violación o su intento de la correspondiente marca comunitaria?

Dicho interrogante debe responderse negativamente, puesto que, como se ha podido comprobar durante los más de quince años que lleva en funcionamiento el Sistema de la marca comunitaria, la intención del legislador no era crear en este punto un tipo de medida cautelar *sui generis* de prohibición que pudiera ser, incluso, acordada de oficio por el Tribunal, entre otras cosas, porque dicha interpretación vulneraría uno de los principios jurídico-técnicos de nuestro ordenamiento jurídico procesal⁶⁶⁷, como es el “principio dispositivo”⁶⁶⁸, y más concretamente, dos de los principios “consecuencia” del mismo, como son (i) el principio de justicia rogada, es decir, que la pretensión debe quedar siempre delimitada por el actor en su demanda, y (ii) el principio de congruencia de la resolución judicial con el objeto del proceso y las pretensiones de las partes, en virtud del cual, el juez, a la hora de decidir, queda absolutamente limitado por el *petitum* de la parte actora.

Así pues, no podrá acordarse una orden de cesación de manera automática por el tribunal cuando ninguna de las partes la haya solicitado expresamente, puesto que el mencionado principio impide que el tribunal pueda actuar de esta manera de oficio. Es más, si así lo hiciera, se estaría dictado una resolución que infringe las normas reguladoras de la sentencia, en el sentido de que sería incongruente con las pretensiones de las partes al pronunciarse sobre cuestiones que no han sido sometidas a su decisión, y por tanto, estaríamos ante un supuesto de incongruencia por *extra petita* que nos permitiría su impugnación a través de los distintos medios de impugnación frente a las sentencias.

En conclusión, debemos señalar que dicha norma debe ser interpretada en el sentido de que el Tribunal sólo podrá acordar la prohibición de los actos infractores tras la «comprobación» de la violación o del intento de violación, la cual se efectuará a través de la valoración que se realice de la prueba practicada durante el

⁶⁶⁷ En relación con los principios básicos del proceso, vid. DE LA OLIVA SANTOS, A./DIEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I./VEGAS TORRES, J., *Derecho Procesal Introducción*, Madrid, Ed. Centro de Estudios Ramón Areces, 2002, pp. 49-65.

⁶⁶⁸ Vid. MOLINA CABALLERO M^a.J., “Principios y formas del proceso y del procedimiento”, en ROBLES GARZÓN J.A., *Conceptos básicos del derecho procesal civil*, Madrid, Tecnos, 2008, pp. 121-123.

juicio⁶⁶⁹, lo cual se producirá en la sentencia, debidamente motivada⁶⁷⁰, que pondrá fin al procedimiento⁶⁷¹.

Adicionalmente, y desde un punto de vista práctico, en la práctica resultará improbable que en cualquier demanda por violación no se incluya por el demandante la petición de que el demandado cese en los actos de infracción de la marca comunitaria⁶⁷², puesto que dicha petición constituye el núcleo central de cualquier demanda por infracción del derecho exclusivo otorgado al titular de una marca.

Por otro lado, debemos señalar que la versión española del Reglamento sostiene erróneamente que el tribunal dictará una orden de cesación a través de una *providencia*.

A pesar de que las deficiencias lingüísticas existentes en la versión española⁶⁷³ del Reglamento resultan habituales, debe criticarse especialmente la utilización del término *providencia*, puesto que podría llevarnos al error de considerar dicho término en el sentido procesal español.

Desde la perspectiva del derecho procesal español⁶⁷⁴, y conforme a lo establecido en el artículo 245.1.a) de la Ley Orgánica 6/11025, de 1 de julio, del Poder Judicial, y el artículo 206.2.1ª de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, el

⁶⁶⁹ De manera estricta, hasta que no haya una resolución definitiva en el procedimiento no se podrá considerar que existe una infracción de la marca comunitaria.

⁶⁷⁰ Como no podría ser de otra manera, la sentencia ha de ser motivada, es una resolución sobre el fondo del asunto, una resolución terminal del proceso. La motivación es inherente a toda sentencia, habiendo declarado el Tribunal Constitucional que la falta de motivación de una sentencia, violaría el derecho fundamental a la motivación tutela judicial efectiva del artículo 24 CE.

⁶⁷¹ No se trata pues de una resolución interlocutoria que se dicta a lo largo del desarrollo de un proceso y que decide una cuestión puntual y concreta del mismo —para lo cual debería de adoptar la forma de auto— sino que es una decisión de carácter definitivo sobre la constatación de la violación o no de la marca y la consiguiente orden de cesación.

⁶⁷² En nuestra opinión, la acción de cesación debe expresarse siempre en el *petitum* de la demanda, sin que a priori pueda seguirse una interpretación laxa de esta exigencia como sostiene LOBATO, al señalar que en el caso de que se declare la nulidad de una marca registrada por el demandado, automáticamente se entiende que existe una obligación de cesación en el uso de la misma, señalando la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 17 de diciembre de 1988 [AC 19102/8492]. Vid. LOBATO GARCÍA-MIJÁN, M., *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*, op.cit., p. 689. No podemos apoyar dicha afirmación, puesto que pueden darse casos en los que un tribunal declare la nulidad o caducidad de una marca, pero sin embargo el titular tenga derecho a seguir usando el término que protegía la marca, por ejemplo: su nombre y apellidos.

⁶⁷³ Recordemos, por ejemplo, el error contenido en el apartado 5 del artículo 8, al hacer referencia a una “marca notoriamente conocida” cuando en realidad pretende referirse a una “marca renombrada”.

⁶⁷⁴ En relación con los tipos de resoluciones del órgano jurisdiccional, vid. DE LA OLIVA SANTOS, A./DIEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I./VEGAS TORRES, J., *Derecho Procesal Introducción*, Madrid, Ed. Centro de Estudios Ramón Areces, 2002, pp. 361-367.

recurso a dictar providencias por los tribunales queda limitado a actos procesales que se dirigen exclusivamente a la ordenación material del proceso, por lo que en ningún caso podrá dictarse una orden de cesación de un acto de violación de un derecho exclusivo marcario a través de una providencia, puesto que trascendería claramente los actos propios de éstas.

Por tanto, la referencia a la «*providencia*» debería ser corregida en el Reglamento, resultando más correcto que el apartado primero del artículo 102 se limitara a señalar que el Tribunal de marcas comunitarias que compruebe que el demandado ha violado o intentado violar una marca comunitaria dictará una orden de cesación⁶⁷⁵, debidamente motivada, prohibiendo que continúen los actos de violación o de intento de violación.

2. Las medidas de aseguramiento que garantizan la acción de cesación: el apartado primero del artículo 102 del Reglamento

Como previamente adelantamos, para que la acción de cesación goce de plena efectividad como mecanismo de protección básico frente a cualquier violación o intento de violación, resulta necesario complementarla mediante la adopción de una serie de medidas que aseguren la efectiva cesación de los actos infractores⁶⁷⁶. Se trata, podríamos decir, de dos «*caras de una misma moneda*» las cuales se complementan perfeccionando el mecanismo de defensa de cualquier derecho exclusivo de propiedad industrial.

Así, si bien todas las legislaciones marcarias de los Estados miembros enumeran un catálogo de medidas de aseguramiento de la acción de cesación, irrazonablemente el legislador comunitario renunció a su regulación, limitándose a señalar a este respecto que «*con arreglo a la ley nacional los tribunales adoptarán las medidas idóneas para garantizar el cumplimiento de dicha obligación*», lo cual, en nuestra opinión, es otra muestra evidente de la falta de autonomía de la marca comunitaria.

⁶⁷⁵ Normalmente, será a través de la sentencia que ponga fin al procedimiento.

⁶⁷⁶ Se trata, por tanto, de una pretensión de condena a la adopción de ciertas medidas que contribuyen a garantizar la total tranquilidad del titular registral, la cual también es conocida como acción prohibitoria. Vid. VELAYOS MARTÍNEZ, M^a.I., *El Proceso ante los Tribunales de Marcas...*, op.cit., p. 194.

Las complicaciones de la falta de una regulación específica de dichas medidas en el Reglamento, así como la nuevamente imperfecta redacción de la norma, puede dar lugar a nuevas dificultades, a saber:

a) En primer lugar, atendiendo a la redacción del apartado primero del artículo 102, y al igual que ocurre con la acción de cesación, parece configurarse la adopción de dichas medidas no como una manifestación de la disposición del objeto procesal por las partes, sino como una obligación de órgano jurisdiccional.

b) En segundo lugar, dejando en manos de los ordenamientos nacionales las medidas de aseguramiento, la efectiva cesación de los actos infractores, no dependerá del Reglamento sino únicamente de la regulación que sobre las medidas de aseguramiento existan en las legislaciones de los Estados miembros. De esta manera, frente a un acto de violación o intento de violación, el titular de una marca comunitaria podrá solicitar la cesación de los actos infractores en virtud de la norma regulada en el artículo 102.1 del Reglamento, pero en cambio, para asegurar la efectiva cesación del acto infractor deberá recurrir a las medidas de aseguramiento reguladas en los derechos nacionales de los Estados miembros, lo cual complica innecesariamente la materia sobre todo en los casos en los que (i) el derecho aplicable no coincida con la *lex fori*; o (ii) resulten aplicables varios derechos nacionales⁶⁷⁷.

c) Por último debemos señalar que, como analizaremos en el capítulo quinto de la presente memoria doctoral, la regulación de este apartado contiene una norma específica de determinación del derecho aplicable distinta a la norma general contenida en el artículo 101, si bien esta resulta absolutamente incierta y podría admitir varias interpretaciones.

2.1. Sobre la adopción de las medidas de aseguramiento

En primer lugar debemos indicar que, realizando una interpretación estricta y literal de la norma sobre las medidas de aseguramiento contenida en el Reglamento, estas podrían llegar a ser consideradas no como una manifestación de la disposición del objeto procesal por las partes, sino como una obligación del órgano jurisdiccional, tal y como se desprende de la redacción del apartado primero *in fine* del artículo 102, el cual señala que el Tribunal de marcas comunitarias “(...) *con*

⁶⁷⁷ En este sentido, véase Capítulo V del presente trabajo.

arreglo a la ley nacional, adoptará las medidas idóneas para garantizar el cumplimiento de esta prohibición”.

Así las cosas, nuevamente debe criticarse la redacción del apartado primero del artículo 102 del Reglamento, puesto que si bien incurre en los mismos motivos de crítica esgrimidos al efectuar el análisis de la orden de cesación, además, en este caso, la misma resulta contraria a la norma contenida en el artículo 10 «*Medidas correctivas*» de la Directiva 2004/48/CE, la cual expresamente señala que «[...] *los Estados miembros garantizarán que las autoridades judiciales competentes puedan ordenar, a petición del solicitante, que se tomen las medidas adecuadas [...]*».

Por tanto, con la finalidad de armonizar el contenido del Reglamento tanto con la Directiva 2004/48/CE como con la mayoría de las legislaciones nacionales de los Estados miembros⁶⁷⁸, y de evitar indeseadas erróneas interpretaciones sobre la adopción de las medidas de aseguramiento, podría resultar adecuado la modificación del apartado primero *in fine* del artículo 102 del Reglamento, de manera que en el mismo se señalara que la adopción de las medidas idóneas para garantizar el cumplimiento de la acción de cesación se efectuará a «*petición del titular cuyo derecho de marca sea violado o intentado violar*».

Por otro lado, nuevamente el momento procesal oportuno para ordenar las medidas de aseguramiento se hace depender del momento en el que el Tribunal de marcas comunitarias compruebe que el demandado ha violado o intentado violar una marca comunitaria, pudiendo ordenarse las medidas de aseguramiento en cualquier momento -en el transcurso de un procedimiento judicial- que el Juez compruebe la existencia de la violación o intento de violación e incluso antes de dictar la sentencia que ponga fin al procedimiento.

No obstante lo anterior debemos señalar que puesto que las medidas de aseguramiento de manera ordinaria serán dictadas junto a la orden de cesación, y

⁶⁷⁸ Así por ejemplo, como posteriormente veremos, en España el artículo 41 de la Ley de Marcas (el cual incluye las medidas de aseguramiento) comienza señalando que «*En especial, el titular cuyo derecho de marca se vea lesionado podrá reclamar en la vía civil [...]*». Igualmente la “*Trade Marks Act*” de Reino Unido de 1994, señala en su Sección 19 (respecto a la solicitud de destrucción de mercancías) que «*an application may be made to the Court [...]*». Por último, la “*Deutsche Markengesetz*” de 1994, señala en su artículo 18 “*Vernichtungsanspruch*” que «*Der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung kann in den Fällen der §§ 14, 15 und 17 verlangen [...]*» y en el artículo 19 “*Auskunftsanspruch*” que «*Der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung kann der Verletzer in den Fällen der §§ 14, 15 und 17 [...] in Anspruch nehmen*» (es decir “En los casos de los artículos 14, 15 y 17 el titular de una marca o de un diseño podrá reclamar del infractor...”).

como hemos señalado⁶⁷⁹, la orden de cesación deberá ser dictada cuando el tribunal «*compruebe*» la violación o del intento de violación (lo cual deberá ocurrir en la Sentencia tras la oportuna valoración del material probatorio), la adopción de dichas medidas deberá realizarse, de manera habitual⁶⁸⁰, en el mismo momento de dictarse la Sentencia.

2.2. La regulación de las medidas de aseguramiento en la Directiva 2004/48/CE

Como no podía ser de otra manera, la Directiva 2004/48/CE, con el objetivo previamente señalado de aproximar el nivel de protección de los derechos de propiedad intelectual⁶⁸¹, ha contemplado en su Sección quinta «*Medidas derivadas de una decisión sobre el fondo*» (artículos 10 «*Medidas Correctivas*», 11 «*Mandamientos Judiciales*» y 12 «*Medidas Alternativas*»), una serie de normas⁶⁸² en relación con las medidas de aseguramiento, que debían ser incorporadas en todos los ordenamientos nacionales e instrumentos comunitarios, armonizando así el contenido de las mismas.

En relación con la regulación de dichas medidas, la Directiva sostiene que (i) deberá ser el titular del derecho el que solicite la adopción de las mismas⁶⁸³; (ii) deberán ser proporcionales a la infracción y a los intereses de los terceros⁶⁸⁴; y (iii) deberán ser ejecutadas a costa del infractor «*excepto si se alegan razones concretas para que no sea así*»⁶⁸⁵; realizando una distinción entre las medidas que deben ser obligatoriamente adoptadas en todos los ordenamientos nacionales e instrumentos comunitarios y otras cuya adopción es meramente potestativa.

⁶⁷⁹ Véase punto 3.3. del presente capítulo.

⁶⁸⁰ No obstante en algunas ocasiones también será posible la aplicación de dichas medidas de aseguramiento a través de la adopción de las medidas cautelares contempladas en el artículo 103, al igual que en algunas normativas nacionales, como en España será posible, previa adopción de las oportunas medidas de garantía, de algunas de estas medidas (por ejemplo, la destrucción de la mercancía), con carácter previo a la celebración del juicio.

⁶⁸¹ Entendido en un sentido amplio, lo cual engloba también los derechos de propiedad industrial.

⁶⁸² Similares a las contenidas en el artículo 46 del TRIPS.

⁶⁸³ Artículo 10.1 de la Directiva. Por otro lado, en virtud del artículo 4 de la Directiva las personas legitimadas son (i) los titulares del derecho de propiedad intelectual; (ii) las personas autorizadas a utilizar estos derechos, en particular los licenciatarios en la medida que lo permita la legislación aplicable; (iii) los organismos de gestión de derechos colectivos, y (iv) los organismos profesionales de defensa a los que se haya reconocido regularmente el derecho de representar a los titulares de derechos de propiedad intelectual.

⁶⁸⁴ Artículo 10.3 de la Directiva.

⁶⁸⁵ Artículo 10.2 de la Directiva, si bien a través de dicha expresión indefinida deja abierta la puerta a que las medidas puedan no ser ejecutadas a costa del infractor.

Así, con carácter obligatorio, la Directiva regula la adopción de medidas relativas a (i) la retirada y eliminación de los circuitos comerciales, tanto de las mercancías que infrinjan un derecho de propiedad intelectual, como de los materiales e instrumentos que hayan servido para la creación o fabricación de las mercancías⁶⁸⁶; (ii) la destrucción tanto de las mercancías que infrinjan un derecho de propiedad intelectual como de los materiales e instrumentos que hayan servido para la creación o fabricación de las mercancías⁶⁸⁷; y (iii) que se garantice la posibilidad de solicitar que se dicte un mandamiento judicial contra los intermediarios⁶⁸⁸ cuyos servicios haya utilizado un tercero para infringir un derecho de propiedad intelectual⁶⁸⁹.

Por otro lado, con carácter potestativo, la Directiva contempla la adopción de medidas relativas a (i) el pago de una multa coercitiva con la finalidad de asegurar el cumplimiento de una orden judicial destinada a impedir que continúe la infracción «*cuando así lo disponga el Derecho nacional*⁶⁹⁰»; y (ii) en los casos en los que una infracción se haya cometido inintencionadamente y sin negligencia, y las medidas correctivas o de aseguramiento resulten desproporcionadas, el Tribunal «*podrá ordenar*» a petición de la persona a la que se le puedan aplicar las medidas, el pago de una reparación pecuniaria a la parte perjudicada en lugar de la aplicación de las medidas señaladas, sin perjuicio de que los productos o servicios infractores continúen prohibiéndose⁶⁹¹.

⁶⁸⁶ Artículo 10.1.a) y b).

⁶⁸⁷ Artículo 10.1.c).

⁶⁸⁸ Dicho mandamiento debe entenderse que podrá tener el mismo contenido y alcance que el efectuado contra el infractor directo, al poder considerarse al intermediario como un colaborador necesario del infractor, y por tanto igualmente responsable.

⁶⁸⁹ Artículo 11 de la Directiva, y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 8.3 de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información (32001 L0029), el cual sostiene que “*Los estados miembros velarán por que los titulares de los derechos estén en condiciones de solicitar medidas cautelares contra los intermediarios a cuyos servicios recurra un tercero para infringir un derecho de autor o un derecho afín a los derechos de autor*”.

⁶⁹⁰ Artículo 11 de la Directiva.

⁶⁹¹ Artículo 12 de la Directiva, de conformidad con el Considerando 25 *in fine*. Este artículo no se encuentra regulado en el TRIPS Agreement, y su inclusión en la Directiva fue inspirada en el Derecho Alemán de Propiedad Intelectual. Vid. DREIER, T./GIELEN, C/HACON, R., *Concise International and European IP Law – TRIPS, Paris Convention, European Enforcement and Transfer of Technology*, The Netherlands, Kluwer Law International, 2008, pp. 44-45; Entendemos que esta medida debería poder resultar de aplicación exclusivamente cuando exista la certeza absoluta por el Juez de que de no ordenar alguna de las medidas descritas anteriormente, la violación no podrá en ningún caso volver a repetirse (podría ser útil por ejemplo en el caso de pedir la eliminación del signo distintivo sin afectar al producto, aunque esta medida no la contemplan las medidas de aseguramiento de la Directiva; o por ejemplo no destruir toda una maquinaria que fabrica jerséis de manera continuada, por una partida que se haya hecho de ellos falsos, puesto que la medida podría considerarse desproporcionada, etc.).

En cualquier caso, es preciso señalar, que el legislador comunitario no ha realizado ninguna modificación en el Reglamento de marca comunitaria para incorporar en su articulado las medidas de aseguramiento reguladas en la mencionada Directiva, al considerar que todos los ordenamientos nacionales debían armonizar su normativa con la Directiva (incorporando las mencionadas medidas en sus legislaciones marcarias), y que por tanto, no resultaba necesario su inclusión en el Reglamento.

No obstante lo anterior, y si bien es cierto que el legislador comunitario no estaba obligado a incluirlas en el Reglamento, si consideramos que hubiera sido aconsejable, puesto que como viene siendo habitual a la hora de transponer las Directivas comunitarias a los ordenamientos nacionales (y como podremos comprobar a continuación), la transposición de las medidas de aseguramiento no se ha realizado de forma homogénea en todos los ordenamientos nacionales, existiendo determinadas diferencias en la regulación sobre las medidas en los diferentes Estados miembros, provocando que la determinación y aplicación de estas queden, necesariamente, en manos de los derechos nacionales de los Estados miembros.

Por el contrario, en el caso de que dichas medidas hubieran sido incorporadas en el Reglamento, el usuario del Sistema de la marca comunitaria habría dispuesto, ante la infracción de su derecho exclusivo, de un mecanismo de protección ciertamente unitario; a saber, por un lado, la imprescindible acción de cesación frente a los actos infractores, y por otro lado, las indispensables medidas de aseguramiento que aseguran el efectivo cese de la acción infractora, todo lo cual ayudaría a reforzar, en cierto sentido, la autonomía de la marca comunitaria.

2.3. Visión general de las medidas de aseguramiento contenidas en la Directiva a través de la regulación de las mismas en el Derecho comparado y en el Derecho español

A continuación, tomando punto de partida la regulación de las medidas de aseguramiento contempladas en la Directiva 2004/48/CE, nos disponemos a realizar una aproximación a la regulación de las mismas tanto a través de una muestra del derecho comparado (derecho alemán y británico) como del derecho español.

Es importante advertir que no es el objeto del presente apartado realizar un análisis en profundidad de las mencionadas medidas, sino únicamente examinar, a través del derecho comparado, si la armonización efectuada a través de la Directiva 2004/48/CE ha provocado que la regulación de las medidas sea idéntica en todos los Estados miembros⁶⁹², o si por el contrario, siguen existiendo diferencias en su regulación⁶⁹³, motivo por el cual nos limitaremos a señalar las principales características de las mismas con el objetivo de indicar sus similitudes o diferencias.

2.3.1. La retirada y eliminación de los circuitos comerciales tanto de las mercancías como de los medios e instrumentos utilizados para la fabricación

El fundamento de la adopción de dicha medida no es otro que la firme voluntad de evitar que pueda proseguir la violación de una marca mediante la repetición de actos de violación. En efecto, retirados tanto las mercancías infractoras (por ejemplo, los productos marcados, sus embalajes, etiquetas, material publicitario, envoltorios, y en general cualquier medio en el que se materialice la violación del derecho), así como los medios empleados para la fabricación de las mismas, estaremos asegurando la efectiva cesación de la violación.

En este sentido debemos indicar que dicha medida se encuentra plenamente acogida tanto en el Derecho español⁶⁹⁴ (artículo 41.1.c), como con en el Derecho británico⁶⁹⁵ (artículo 16), si bien en la reciente modificación realizada en el Derecho alemán⁶⁹⁶, precisamente para adaptar su contenido a la Directiva 2004/48/CE,

⁶⁹² En cuyo caso, la determinación del derecho o derechos nacionales aplicables para la adopción de las medidas podría llegar a quedar en un segundo plano, puesto que independientemente del derecho que resultara aplicable, las medidas que los Tribunales de marcas comunitarias ordenarían serían siempre idénticas

⁶⁹³ En cuyo caso, seguiría resultando trascendental atender al derecho o derechos nacionales aplicables para la determinación y adopción de las medidas

⁶⁹⁴ Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, la cual ha sido modificada por la Ley 19/2006, de 5 de junio, por la que amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial y se establecen normas procesales para facilitar la aplicación de diversos reglamentos comunitarios (en especial la Directiva 2004/48/CE).

⁶⁹⁵ En la “*Trade Marks Act 1994*” la cual ha sido armonizada con la Directiva 2004/48/CE por medio del Statutory Instrument 2006, No. 1028, Intellectual Property-The Intellectual Property (Enforcement, etc.) Regulations 2006, de 5 de abril de 2006, entrando en vigor el 29 de abril de 2006. No obstante debemos señalar que muchas de las disposiciones de la Directiva 2004/48/CE no dependen directamente de la Ley de Marcas, sino del *Common Law*, y de las normas de derecho procesal de los Tribunales, los cuales modificarán la aplicación de las normas de la Trade Marks Act de 1994 en el sentido de la Directiva 2004/48/CE.

⁶⁹⁶ En la “*Deutsche Markengesetz, Vom 25. Oktober 1994*”, la cual ha sido modificada el pasado 7 de julio de 2008, para adaptar su contenido a la Directiva 2004/48/CE, entrando en vigor el 1 de septiembre de 2008 (Zuletzt geändert durch Art. 4 G zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistiges

únicamente se ha contemplado la posibilidad de retirar de los circuitos comerciales las mercancías infractoras, pero en ningún caso los medios empleados para la fabricación de las mismas (artículo 18.1), lo cual contradice la norma contenida en el artículo 10.1.a) y 10.1.b) de la Directiva.

2.3.2. La destrucción tanto de las mercancías como de los medios e instrumentos utilizados para la fabricación

El fundamento de dicha pretensión de condena regulada en la Directiva no es otro que impedir, que las mercancías y medios empleados para la fabricación de las mismas, una vez retirados del mercado, puedan volver a introducirse en el mismo en un momento posterior.

En este sentido, podemos adelantar que dicha medida no ha sido transpuesta a las legislaciones nacionales de los Estados miembros de manera uniforme.

A) Comenzando por el Derecho alemán, la nueva⁶⁹⁷ redacción del apartado 1 del artículo 18 de la Ley de Marcas regula la destrucción de los productos que infrinjan el derecho marcario, así como de los instrumentos utilizados para cometer la infracción⁶⁹⁸, salvo que la destrucción resulte desproporcionada⁶⁹⁹, en cuyo caso habrá que atender al interés de terceras partes⁷⁰⁰. Lo que si debe advertirse es que dicha nueva norma no señala que los gastos de la destrucción correrán por cuenta del demandado condenado, lo cual contradice la norma contenida en el apartado 2 del artículo 10 de la Directiva.

B) Por otro lado, en el Derecho Británico, la vigente Ley de Marcas contempla en los artículos 15(1) (b) y 16, la posibilidad de destruir los productos ilícitamente marcados, pero solo en aquellos casos en los que no sea posible eliminar el signo infractor del producto, si bien no realiza ninguna mención ni a la posibilidad de la destrucción de los medios e instrumentos utilizados para cometer la infracción, ni a

Eigentums vom 7.7.2008 BGBl. I S. 1191 –Dieses Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums).

⁶⁹⁷ Como hemos señalado, en vigor desde el pasado 1 de septiembre de 2008.

⁶⁹⁸ A partir de la entrada en vigor de la nueva redacción de dicho artículo, se podrán destruir los productos en todos los casos, incluso en los casos en los que el infractor no sea el dueño de los mismos.

⁶⁹⁹ En atención a dicho interés de que la destrucción resulte “proporcionada”, en nuestra opinión, podrán salvarse dos importantes supresiones llevadas a cabo por el legislador alemán: en primer lugar, en relación la maquinaria, el legislador ha suprimido la posibilidad contemplada en el anterior artículo 18.2 de poder eliminar de la maquinaria aquella parte o partes destinadas a cometer la infracción; en segundo lugar, en relación con los productos, el legislador ha suprimido la posibilidad contemplada en el anterior artículo 18.1 sobre la posible eliminación del elemento constitutivo de la infracción. En cualquier caso, habrá que estar a la interpretación que de esta nueva norma vayan a realizar los tribunales alemanes.

⁷⁰⁰ Artículo 18.3 de la Ley de Marcas Alemana..

la obligación de que dicha destrucción sea a cargo del demandado condenado⁷⁰¹, lo cual nuevamente contradice las normas contenidas en los artículos 10.c) y 10.2 de la Directiva.

C) Finalmente, en el Derecho español, dicha pretensión⁷⁰² se recoge en los artículos 41.1.c) y 41.1.d) de la Ley de Marcas⁷⁰³, si bien en consideración de la población menos favorecida, y aplicando un principio de proporcionalidad⁷⁰⁴, la Ley introduce la novedad de posibilitar la cesión con fines humanitarios⁷⁰⁵ de las mercancías que infringen un derecho de propiedad industrial, ya sea a través de la solicitud del demandante, ya sea de oficio por el Tribunal en aquellos casos en los que considere que puede eliminarse el signo infractor sin merma del producto⁷⁰⁶.

Por otro lado, el Tribunal también valorará si la destrucción solicitada por el demandante produce un perjuicio desproporcionado al infractor o al propietario de los productos cuyas destrucciones se interesan, en cuyo caso, podrá tomar alguna medida alternativa. En cualquier caso, el artículo 41.1.d) señala que cualquiera que sea el destino final de los productos –destrucción o cesión con fines humanitarios– el coste de dichas operaciones correrá por cuenta del demandado condenado⁷⁰⁷.

2.3.3. La garantía de poder solicitar la adopción de determinadas medidas de aseguramiento contra los intermediarios

El fundamento de la solicitud y adopción de determinadas medidas de aseguramiento contra los intermediarios es la consideración de que estos participan de manera directa en la violación del derecho exclusivo de titular de la marca, y por tanto, debe aplicarse frente a ellos las mismas medidas que resultan de aplicación

⁷⁰¹ No obstante, los Tribunales tienen una amplia discreción para ordenar el pago de gastos en los procedimientos de acuerdo con el artículo 44.3 del *Civil Procedures Rules*, el cual ha sido modificado con la intención de reconocer dicha posibilidad, Vid. *41st amendment to the Civil Procedure Rules introducing new wording into Practice Direction 63*.

⁷⁰² La cual goza de la misma naturaleza jurídica que la pretensión de “remoción de efectos” regulada en el apartado 3 del artículo 18 de la Ley 3/1991, de Competencia Desleal.

⁷⁰³ La inclusión de dicha medida constituye una novedad en la vigente Ley 17/2001 de Marcas.

⁷⁰⁴ Conforme al artículo 10.3 de la Directiva 2004/48/CE.

⁷⁰⁵ Artículo 41.1.d) de la Ley 17/2001 de marcas.

⁷⁰⁶ No obstante, nosotros abogamos también porque el Tribunal pueda ordenar la cesión humanitaria en aquellos casos de productos alimenticios, los cuales no sea posible retirar el signo infractor (por ejemplo, una partida de galletas identificadas con la marca “*María Fontaneda*”).

⁷⁰⁷ En este sentido, resulta de aplicación el artículo 706 de la LEC (condenas de no hacer personalísimo). Por otro lado, debemos señalar que en algunos casos, atendiendo a las circunstancias concretas (por ejemplo, productos perecederos, o productos que resulta necesaria su pronta destrucción debido a las dificultades de custodia y almacenamiento) sería posible que ante la falta de pp.o del demandado condenado, el demandante hiciera frente al pp.o de dichas operaciones y posteriormente las reclame por vía de costas. En idéntico sentido, Vid. VELAYOS MARTÍNEZ, M^a. I., *El proceso ante los Tribunales de Marcas...*, op.cit, p. 195.

frente a los responsables directos de la infracción, garantizándose así la efectiva cesación de los hechos infractores.

A) Por un lado, en el Derecho alemán, si bien esta medida no ha sido recogida en la Ley de Marcas, el derecho procesal señala que los intermediarios responsables de cualquier tipo de infracción, tendrán la consideración de infractores indirectos, gozando de legitimación pasiva para ser demandados. No obstante lo anterior, puesto que la Directiva no ofrece ninguna definición del término "intermediario" deberá recurrirse al derecho material alemán para analizar, en cada caso concreto, si la persona o personas que participan en la violación de un derecho de propiedad industrial, podrán ser considerados como intermediarios, y por tanto, infractores indirectos.

B) Por otro lado, en el Derecho británico, tampoco se ha incluido la posible adopción de dicha medida en la Ley de Marcas, lo cual no es sino otra contradicción con la norma contenida en el artículo 11 de la Directiva. Por este motivo, la propia Oficina de Patentes, con la intención de corregir dicha contradicción, ha venido señalando⁷⁰⁸ que podrá ser posible solicitar a los tribunales que ordenen a los intermediarios⁷⁰⁹ tanto la retirada como la destrucción de las mercancías infractoras.

C) Finalmente, en el Derecho español, la Ley de Marcas ha regulado dicha medida en el artículo 41.3 de la Ley de Marcas, señalando que la cesación de los actos infractores⁷¹⁰ así como la adopción de medidas para que prosiga la violación⁷¹¹ podrán solicitarse⁷¹², cuando sean apropiadas, contra los intermediarios a cuyos servicios recurra un tercero para infringir derechos de marca, aunque los actos de dichos intermediarios no constituyan en sí mismos una infracción⁷¹³.

⁷⁰⁸ Vid. CONSULTATION PAPER, "The UK implementation of the Directive on the enforcement of intellectual property rights (2004/48/EC)", The Patent Office For Innovation, Comentario al artículo 11 de la Directiva.

⁷⁰⁹ Como por ejemplo, los comercios al por mayor.

⁷¹⁰ Art. 41.1.a)

⁷¹¹ Art. 41.1.c)

⁷¹² Siempre que estas medidas resulten objetivas, proporcionadas y no discriminatorias.

⁷¹³ Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico.

2.3.4. La posibilidad de que los Estados miembros regulen el pago de una multa coercitiva destinada asegurar una orden de cesación de la infracción

En materia de infracciones marcarias, la multa coercitiva tiene por objeto ejercer presión respecto al cumplimiento de la obligación de no hacer, en concreto, el cumplimiento de la acción de cesación.

Como ya hemos señalado, la Directiva 2004/48/CE ha regulado la posibilidad de introducir dicha medida únicamente con carácter potestativo en las legislaciones marcarias de los Estados miembros. En este sentido, debemos señalar que si bien la misma ha sido incluida en el artículo 44 de la Ley de Marcas española, no lo ha sido ni en la Ley de Marcas alemana ni británica, a pesar de lo cual, la misma podrá ser aplicada en virtud de las normas procesales de ambos Estados.

A) En este sentido, debemos comenzar por señalar que la regulación de dicha medida en Alemania y Reino Unido, si bien no se encuentra regulada específicamente en sus respectivas leyes de marcas, sí podrá ser ordenada por los tribunales. Así de conformidad con el Derecho alemán es posible que se ordene el pago de multas coercitivas en caso de incumplimiento de la orden de un Tribunal, que pueden alcanzar en la actualidad hasta los doscientos cincuenta mil euros⁷¹⁴; igual ocurre en el Derecho británico, donde tampoco se encuentra regulada en la Ley de Marcas, si bien es posible que se ordene el pago de dicha multa por el Tribunal⁷¹⁵.

B) En relación con la regulación de la misma en el Derecho español debemos señalar que, si bien la acción de cesación se configura como uno de los instrumentos básicos para luchar contra la violación o intento de violación de un derecho exclusivo marcario, la regulación de algún tipo de medida coercitiva tendente a asegurar la efectividad de la condena de cesación pronunciada por los Tribunales resulta muy recomendable⁷¹⁶.

⁷¹⁴ Vid. FEZER, K.H., *Markenrecht*, München, Beck, 2009, p. 2

⁷¹⁵ Section 37(1) (2) of the Supreme Court Act 1981. Section 38 of the County Courts Act 1984 and the County Courts Remedies Regulation 1991, S.I. 1991/1222. Vid. también *Chiron v. Organon* (No 10) [1995] FSR 325.

⁷¹⁶ En este sentido debe señalarse que, con carácter general, la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil incorporó a nuestro ordenamiento jurídico ciertas normas tendentes a asegurar de manera general el cumplimiento de las sentencias (artículo 705 y ss. de la LEC) y particularmente las condenas de deshacer o de no hacer (artículos 710 y 711 –modificado por la Ley 39/2002, de 28 de octubre de transposición al ordenamiento jurídico español de diversas directivas comunitarias en materia de protección de los intereses de los consumidores y usuarios, que añade al artículo 711 el apartado

En este sentido, el artículo 44 de la vigente Ley de Marcas introduce como absoluta novedad en materia de propiedad industrial las denominadas “*Indemnizaciones coercitivas*”, señalando:

“Cuando se condene a la cesación de los actos de violación de una marca, el Tribunal fijará una indemnización de cuantía determinada no inferior a 600 euros por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la violación. El importe de esta indemnización y el día a partir del cual surgirá la obligación de indemnizar se fijará en ejecución de sentencia.”

A la vista de la novedad de la inclusión de dicha norma en la Ley de Marcas, a continuación vamos a apuntar brevemente algunas de sus principales características:

a) En primer lugar, debe indicarse que dicha pretensión no persigue la tutela de los intereses del público en general, sino que trata de proteger el interés del titular del derecho exclusivo mediante la condena por la posible repetición de los hechos que han dado lugar a la orden de cesación.

Es por este motivo, por el que la sanción pecuniaria impuesta en este artículo no goza de la consideración de ‘multa’ coercitiva⁷¹⁷, con carácter sancionador, respecto a la cual resulte acreedora la propia administración, sino de ‘indemnización coercitiva’⁷¹⁸, respecto a la cual resultará acreedor el titular del derecho exclusivo infringido.

b) En segundo lugar, nos encontramos ante una medida que resulta vinculante para el Tribunal, puesto que del tenor literal de la norma así se desprende, al señalar que cuando se condene a la cesación⁷¹⁹ el Tribunal fijará una indemnización hasta que se produzca la cesación definitiva. No obstante lo anterior, en virtud del principio dispositivo del derecho procesal, y más concretamente del principio consecuencia del mismo en virtud del cual la pretensión debe quedar

quinto- de la LEC). Igualmente el Código Penal regula el delito de desobediencia a la autoridad judicial en los artículos 556 y 634 del Código Penal.

⁷¹⁷ En este sentido, vid. GARCÍA MARTÍN, I., “Comentario al artículo 44” en *Comentarios a la Ley de Marcas*, director BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO A./ GARCÍA CRUCES GONZÁLEZ, J.A., Thomson Aranzadi, Navarra, 2003, p. 675-676; GONZÁLEZ BUENO, C., “Comentario al artículo 44” en *Comentarios a la Ley y al Reglamento de Marcas*, coord. GONZÁLEZ BUENO, C., Thomson Civitas, Madrid, 2003, p. 443.

⁷¹⁸ En armonía con la tradicional figura de las *astreintes*. En este sentido vid. BACHARACH, S., *La acción de cesación para la represión de la competencia desleal*, Madrid, Editorial Tecnos, 1992, pp. 91 y ss.; NADAL GÓMEZ, I., “Comentario a los artículos 710 y 711 de la LEC”, en *Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil*, coordinado por CORDÓN MORENO, F./ARMENTA DEU, T./MUERZA ESPARZA, J.J./TAPIA FERNÁNDEZ, I, Pamplona, Aranzadi, 2001, p. 629.

⁷¹⁹ Único requisito exigido para ordenar dicha indemnización.

delimitada por el actor en su demanda⁷²⁰, resultará en todo caso necesario que este solicite expresamente la imposición de la indemnización coercitiva.

c) En tercer lugar, en relación con la fijación de la cuantía debe señalarse que si bien a priori la misma se determinará en ejecución de sentencia -puesto que únicamente habrá lugar a la misma cuando el demandado condenado no cumpla el contenido de la sentencia⁷²¹- consideramos que también será posible su fijación en la propia Sentencia, de manera que precisamente se coaccione al demandado a cumplir con la misma.

d) En cuarto lugar, debe señalarse que se fija una cuantía mínima de la indemnización coercitiva, que opera como límite inferior para el tribunal y sin ningún tipo de necesidad de justificación de la misma por la parte actora, de seiscientos euros, si bien ésta podrá ser aumentada en atención a la cuantificación⁷²² que la actora realice en su escrito de demanda inicial, atendiendo principalmente a dos circunstancias: (i) la capacidad económica del demandado condenado; y (ii) el beneficio económico que a través de la infracción éste obtenga⁷²³.

e) Finalmente debe señalarse que si bien el artículo señala que el importe de la indemnización y el *dies a quo* a partir del cual surgirá la obligación de indemnizar deberá ser fijado en ejecución de sentencia, parecería más lógico que fuera en la propia Sentencia de instancia previéndose, en todo caso, el plazo mínimo indispensable para que el demandado condenado pueda cesar en su actividad ilícita⁷²⁴, reforzando así el carácter represivo de la norma.

⁷²⁰ En este sentido, vid. MOLINA CABALLERO, M^a.J., “Principios y formas del proceso y del procedimiento”, en ROBLES GARZÓN, J.A., *Conceptos básicos del derecho procesal civil*, Madrid, Tecnos, 2008, pp. 121-122.

⁷²¹ LOBATO GARCÍA MIJÁN, M., *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas Segunda Edición*, op.cit., p. 758-759.

⁷²² La cual deberá ser debidamente razonada y probada.

⁷²³ Puesto que de lo contrario dicha sanción carecería de carácter coercitivo, puesto que el demandado, ya sea por sus altos ingresos económicos, ya sea porque a través de la infracción obtiene pingües beneficios -en todo caso, muy superiores a la indemnización mínima de seiscientos euros- no se situaría en una posición de desventaja en el supuesto de incumplimiento de la orden de cesación. Se trata, en todo caso, de obligar al demandado condenado a olvidar la idea de no cumplir la orden de cesación.

⁷²⁴ El plazo podrá variar considerablemente dependiendo del hecho infractor frente al que nos encontremos: no será igual eliminar de una red telemática o un nombre de dominio el signo, que la utilización del mismo en documentos mercantiles, publicidad, etc.

2.3.5. La posibilidad de que los Estados miembros regulen el pago de una reparación pecuniaria en lugar de aplicación de las medidas de aseguramiento

En virtud de esta norma, y nuevamente con carácter potestativo, se regula la posibilidad de que los Estados miembros puedan ordenar el pago de una «reparación pecuniaria» en lugar de ordenar una orden de cesación o la adopción de determinadas medidas de aseguramiento.

Esta norma, la cual no se encuentra regulada en el TRIPS, se encuentra inspirada en el derecho alemán de *Copyright*⁷²⁵, constituye una novedad absoluta en la protección de la propiedad intelectual e industrial en Europa. Para la correcta interpretación de la misma, debe valorarse en el contexto de la firme voluntad del legislador comunitario de que las medidas adoptadas frente a toda infracción de un derecho exclusivo resulten proporcionadas⁷²⁶ a la misma.

De esta manera, la Directiva pretende orientar a los Estados miembros a que contemplen la posibilidad de sustituir dicha orden de cesación o medidas de aseguramiento por una reparación pecuniaria «razonable», siempre y cuando se cumplan dos condiciones: (i) que la infracción haya sido realizada sin intención ni negligencia por parte del infractor, y (ii) que las medidas que pudieran ser adoptadas pudieran causar al infractor un daño desproporcionado.

No obstante lo anterior, el Considerando 25 de la Directiva ha señalado que en aquellos casos en los que la utilización comercial de bienes con usurpación de marca o suministro de servicios constituya una vulneración del Derecho distinta del Derecho de propiedad intelectual⁷²⁷ o puedan perjudicar a los consumidores, la utilización o suministro deberán seguir prohibidos.

⁷²⁵ Vid. LAKITS J., “Comentario al artículo 12” en VERÓN, P./COTTIER, T., *Concise International and European IP Law-TRIPS, Paris Convention, European Enforcement and Transfer of Technology*, London, Kluwer, 2008, p. 481.

⁷²⁶ Conforme al artículo 10.3 de la Directiva.

⁷²⁷ Llama la atención que no realice ninguna referencia a la vulneración de que derecho concreto se puede referir. Nosotros consideramos que trata de establecer una excepción para aquellos casos en los que los consumidores o buen funcionamiento del mercado se pueda ver alterado, por lo que podría referirse a la vulneración de cualquier derecho que regule dichas materias.

En cualquier caso, debemos señalar que, por el momento, en materia de marcas, ni la legislación marcaria española, alemana⁷²⁸ o británica⁷²⁹ han contemplado la posibilidad de introducir dicha norma en sus legislaciones marcarias nacionales.

2.3.6. Otras medidas de aseguramiento contempladas en los derechos nacionales

Por último queremos indicar que, además de las numerosas discrepancias existentes entre las medidas de aseguramiento reguladas en la Directiva 2004/48/CE y la regulación de las mismas en los ordenamientos nacionales analizados, puede encontrarse sin mucho esfuerzo otras diferencias entre ellas que complicarán su determinación y aplicación por los tribunales de marcas comunitarias. Veamos algunos ejemplos:

a) En el Derecho alemán, será posible que el titular del derecho solicite al infractor que reclame los productos que haya distribuido a terceros⁷³⁰ (Art. 18.2)⁷³¹, atendiendo en todo caso al interés de las terceras partes (Art. 18.3 *in fine*)⁷³².

b) En el Derecho británico es importante apreciar un desajuste general que se produce entre la Directiva 2004/48/CE y sus propias normas sobre las medidas de aseguramiento (artículo 15), puesto que si bien la Directiva señala que deberá ser el titular del derecho el que solicite la adopción de dichas medidas, la Ley de Marcas sostiene que estas se adoptarán por los tribunales en el mismo momento en que comprueben que se ha infringido un derecho⁷³³. Por otro lado, será posible que el Tribunal ordene que se entregue al titular de la marca⁷³⁴ los productos y materiales infractores que se encuentren en depósito o bajo el control de una persona en el curso de un negocio (Art. 16.1), pudiendo posteriormente solicitarse la destrucción de los mismos (art. 19.1).

⁷²⁸ No en relación con marcas, pero en cambio si se regula para casos de infracciones de Copyright y de Diseños Industriales (Vid. Sec. 101 UrhG y Secc. 45 GeschmMG).

⁷²⁹ Sin embargo tanto en Inglaterra como en Gales y Escocia los Tribunales pueden tener potestad para ordenar el pp.o de una indemnización en lugar de dictar una orden con las medidas (*section 50 of the Supreme Court Act 1881, y Section 38 of the County Courts Act 1984*)

⁷³⁰ Se supone que recuperados, se podrá pedir la destrucción.

⁷³¹ En vigor, desde el 1 de septiembre de 2008.

⁷³² Debe entenderse que solo cuando en la conducta del tercero haya existido culpa o negligencia, de manera que conocía o podía conocer el origen ilícito de los productos adquiridos, podrán estos ser puestos bajo el control del titular del derecho.

⁷³³ El artículo 15.1 de la Trade Marks Act de 1994, establece: “*Where a person is found to have infringed a registered trade mark, the court may make an order requiring him [...]*”.

⁷³⁴ O a otra persona que el Tribunal considere oportuno.

c) En el Derecho español, será posible la atribución en propiedad de los productos, materiales y medios embargados, en cuyo caso se imputará el valor de los bienes afectados al importe de la indemnización de daños y perjuicios (Art. 41.1.e).

3. Valoraciones finales sobre el apartado primero del artículo 102

En primer lugar, debe ser elogiada la inclusión de la acción de cesación en el Reglamento, puesto que la misma contribuye a reducir la dependencia del Sistema de la marca comunitaria de los derechos nacionales de los Estados miembros, facilitando así que ante una violación o intento de violación del derecho exclusivo conferido al titular de una marca, los Tribunales de marca comunitaria puedan ordenar la cesación de los actos infractores con base en el propio Reglamento de la marca comunitaria. Lamentablemente, no ocurrirá lo mismo respecto a las imprescindibles medidas de aseguramiento, cuya determinación y aplicación dependerá, en todos los casos, de los ordenamientos nacionales de los Estados miembros.

En segundo lugar, una interpretación literal de la norma podría dar lugar a considerar erróneamente que el legislador comunitario ha configurado la acción de cesación como un mecanismo automático de protección del Sistema de la marca comunitaria, el cual opera como una obligación de los tribunales de marcas comunitarias, independientemente de las pretensiones de las partes, a partir del mismo momento que estos comprueben que se ha producido la violación o intento de violación (lo cual podría ser incluso antes de la finalización del procedimiento). No obstante lo anterior, en nuestro ordenamiento jurídico no será posible realizar dicha interpretación, en aplicación de uno de los principios jurídicos-técnicos del ordenamiento procesal, el principio dispositivo⁷³⁵, por lo que la parte actora deberá solicitar, en todo caso, la cesación de los actos de violación o intento de violación.

Adicionalmente, el mencionado artículo señala que el Tribunal de marcas comunitarias que compruebe que el demandado ha violado o intentado violar una marca comunitaria “*dictará providencia*” para prohibirle que continúen sus actos de violación, si bien lo más correcto sería indicar que “*dictará una orden de cesación*”

⁷³⁵ Más concretamente, de dos de los principios consecuencia del mismo, como son el principio de justicia rogada, y el principio de congruencia de la resolución judicial con el *petitum* de las partes.

tras la comprobación de la violación o intento de violación, lo cual se realizará en la resolución judicial que ponga fin al procedimiento de instancia.

Por todo lo expuesto, consideramos que podría ser más correcto que el apartado primero del artículo 102 hubiera sido redactado de la siguiente manera:

“El titular de una marca comunitaria cuyo derecho haya sido violado o intentado violar podrá solicitar ante el Tribunal de marcas comunitarias que se dicte contra el infractor una orden de cesación para prohibirle que continúe sus actos de violación o intento de violación. (...)”

En tercer lugar, en relación con las imprescindibles medidas de aseguramiento que dotan de efectividad a la acción de cesación, debe criticarse, en nuestra opinión, que estas no hayan sido reguladas en el Reglamento de la marca comunitaria, puesto que carece de sentido que el Reglamento regule la acción de cesación de los actos de violación o intento de violación, pero en cambio ‘se olvide’ de las imprescindibles medidas que aseguran el cese efectivo de la violación, haciendo depender su aplicación de los ordenamientos nacionales de los Estados miembros, lo cual no es sino otra incuestionable muestra de la falta de autonomía de la marca comunitaria.

En cualquier caso, con posterioridad a la promulgación del Reglamento de la marca comunitaria, fue promulgada la Directiva 2004/48/CE, la cual, como es sabido, tiene por objetivo aproximar las legislaciones de los Estados miembros para garantizar un nivel de protección de la propiedad intelectual e industrial equivalente y homogéneo en el mercado interior.

Así, a través de los artículos 10, 11 y 12 de dicha Directiva el legislador comunitario específicamente ha regulado las medidas de aseguramiento que el titular de un derecho exclusivo, ante una violación o intento de violación de su derecho, puede solicitar al Tribunal. Entre dichas medidas, la Directiva ha regulado con carácter obligatorio para todos los Estados, tanto la retirada, eliminación y destrucción de los circuitos comerciales de las mercancías y de los medios e instrumentos utilizados para la fabricación, como la garantía de poder dictar un mandamiento judicial contra los intermediarios; y con carácter potestativo, tanto la posibilidad de que los Estados miembros regulen el pago de una multa coercitiva destinada asegurar una orden de cesación de la infracción, como la posibilidad de que los Estados miembros regulen el pago de una reparación pecuniaria en lugar de aplicación de las medidas de aseguramiento.

No obstante lo anterior, y a pesar de que la Directiva señala expresamente que su ámbito de aplicación debe ser el más elevado posible con el fin de incluir todos los derechos de propiedad intelectual cubiertos por las disposiciones comunitarias sobre la materia (lo cual podría incluir su incorporación al Reglamento de la marca comunitaria), el legislador comunitario no ha incluido las mismas en el articulado del Reglamento.

En este sentido, consideramos que el legislador comunitario ha perdido una buena ocasión de reforzar la autonomía del Sistema de la marca comunitaria, lo cual habría conseguido mediante la inclusión de dichas medidas en el Reglamento, dotando así al titular de la marca comunitaria, exclusivamente mediante la aplicación del mismo, de las herramientas necesarias para hacer frente a cualquier infracción de su derecho exclusivo.

En cualquier caso, y como resulta frecuente, la transposición de la Directiva 2004/48/CE a los ordenamientos nacionales no ha conseguido la completa armonización de las medidas de aseguramiento, existiendo notables diferencias en la regulación de las medidas entre unos y otros Estados miembros, como evidencian los siguientes ejemplos:

- En el Derecho alemán, no se contempla la retirada de los circuitos comerciales de los materiales e instrumentos utilizados para la creación o fabricación de mercancías, y en relación con la destrucción de las mercancías o medios utilizados para la fabricación, no se señala que el demandado condenado deberá correr con los gastos de la destrucción, ambos aspectos regulados con carácter obligatorio por la Directiva.

- En el Derecho español, se recoge expresamente la posibilidad de sustituir la destrucción de las mercancías o medios utilizados para la fabricación de las mismas, por medidas con fines humanitarios, lo cual por ejemplo no se podrá solicitar en otros Estados miembros.

- En el Derecho británico, no será necesario que el titular del derecho solicite la adopción de las medidas (como obliga el Reglamento y ocurre en otros países), sino que serán los propios tribunales los que ordenen las medidas en el momento que comprueben que se ha infringido un derecho; contempla la destrucción de las mercancías solo en aquellos casos en los que no sea posible eliminar el elemento infractor; la Ley de Marcas no dice nada sobre

quien deberá correr con los gastos de la destrucción de los productos infractores, debiendo recurrirse a las normas contenidas en su legislación procesal, etc.

- Igualmente, en relación por ejemplo con la regulación potestativa de la multa coercitiva, la regulación entre cada país resulta absolutamente diferente: en España es regulada de manera específica a través de la Ley de Marcas, y en Alemania o Reino Unido no se regula, si bien podrá imponerse una multa coercitiva a través de las normas contenidas en las legislaciones procesales.

Así las cosas, a pesar de la lógica tentación que soportarán los usuarios del Sistema de la marca comunitaria de aplicar la *lex fori* para la determinación y adopción de las medidas de aseguramiento (con la teórica justificación de que estas se hayan armonizadas a través de la Directiva 2004/48/CE), no resultará posible hacerlo debido a las significativas diferencias que siguen existiendo en la actualidad en la regulación de las mismas entre los diferentes ordenamientos nacionales, por lo que lamentablemente seguirá resultando obligatorio recurrir a la compleja y, en ocasiones, diabólica tarea, de aplicar el derecho o derechos nacionales de los Estados miembros que resulten de aplicación de conformidad con la norma de determinación del derecho aplicable contenida en el apartado primero del artículo 102⁷³⁶.

IV. LAS SANCIONES EN LOS PROCEDIMIENTOS POR VIOLACIÓN O INTENTO DE VIOLACIÓN (PARTE SEGUNDA): OTRAS POSIBLES SANCIONES EN VIRTUD DE LOS DERECHOS NACIONALES DE LOS ESTADOS MIEMBROS. ANÁLISIS DEL APARTADO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 102 DEL REGLAMENTO DE MARCA COMUNITARIA

1. Otras posibles sanciones en virtud de lo dispuesto en el apartado segundo del artículo 102 del Reglamento

Lo primero que llama la atención a la hora de analizar el segundo apartado del artículo 102 son las dificultades intelectivas existentes para determinar el ámbito de

⁷³⁶ Cuestión que será analizada en el capítulo quinto de la presente memoria doctoral.

aplicación de la norma contenida en el mismo, la cual ha sido calificada como de «ambigua y desconcertante»⁷³⁷. Este apartado señala:

“Por otra parte, el Tribunal de marcas comunitarias aplicará la legislación del Estado miembro, incluido su Derecho internacional privado, en el que se hubieran cometido los actos de violación o intento de violación”.

Efectivamente, la falta de claridad y precisión en la redacción por el legislador comunitario del mencionado apartado planteó en un momento inicial dudas razonables acerca cual debía ser el significado y alcance de su contenido, puesto que el mismo parece depender exclusivamente de la interpretación de la enigmática expresión «*Por otra parte*» con la que comienza el artículo⁷³⁸.

En este sentido debe indicarse que, tras realizar una comparación entre todas las versiones lingüísticas⁷³⁹ de dicha expresión, la doctrina⁷⁴⁰ ha venido unánimemente afirmando que lo que el legislador comunitario pretende regular en el mismo no es sino una norma de conflicto multilateral⁷⁴¹ (*lex loci delicti commissi*, más su propio Derecho internacional privado) por medio de la cual se determinará el derecho o derechos aplicables de los Estados miembros que regularán, de manera general, el régimen de sanciones⁷⁴² de la marca comunitaria (con la excepción de la orden de cesación y medidas de aseguramiento las cuales se encuentran reguladas a través del apartado primero del mismo artículo, así como de la indemnización de los daños y perjuicios por hechos posteriores a la publicación de una solicitud de marca comunitaria, regulada en el apartado 3 del artículo 9 del Reglamento, y la prohibición de reproducción de una marca comunitaria en diccionarios (sin mención

⁷³⁷ Vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA C., *El Sistema Comunitario de Marcas*, op.cit., p. 247.

⁷³⁸ En el caso de eliminar dicha expresión de la redacción de la norma, resultaría absolutamente imposible determinar el contenido de la misma: es decir, podría decirse que, el régimen de sanciones instaurado en el Reglamento se hace depender de dicha ambigua expresión, lo cual resulta absolutamente censurable.

⁷³⁹ La versión alemana “*In bezug auf alle andere Fragen (...)*”; la inglesa “*In all other respects (...)*”; la francesa “*Par ailleurs (...)*”, y la italiana “*Negli altri casi (...)*”.

⁷⁴⁰ Vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *El Sistema Comunitario de Marcas*, op.cit., p. 247; SCHAPER, E., “Choice-of-Law Rules in the EU – Special Issues with Respect to Community Rights – Infringement of Community Trade Marks and Applicable Law” en DREXL, J./KUR, A., *Intellectual Property and Private International Law*, IIC Volume 24, Oxford and Portland, Oregon, 2005, p. 203; DESANTES, M., “Artículo 98: Sanciones”, en CASADO CERVIÑO, A./LLOBREGAT HURTADO, M^a.L. (coord.), *Comentarios a los Reglamentos sobre la marca comunitaria*, Alicante, La Ley, 2000, pp. 898, nota al pie número 7. Con la versión codificada del Reglamento (CE) número 207/2009, el artículo 98 ha pasado a ser el 102.

⁷⁴¹ Vid. LOBATO GARCÍA-MIJÁN, M., *La marca comunitaria*, op.cit., p. 193.; DESANTES, M., “Artículo 98: Sanciones”, op.cit., p. 898. Con la versión codificada del Reglamento (CE) número 207/2009, el artículo 98 ha pasado a ser el 102.

⁷⁴² SCHAPER, E., “Choice-of-Law Rules in the EU – Special Issues with Respect to Community Rights – Infringement of Community Trade Marks and Applicable Law”, en DREXL, J./KUR, A., *Intellectual Property and Private International Law. Heading for the Future*, IIC Studies in Industrial Property and Copyright Law, Vol. 24, 2005, Munich, p. 203.

expresa a que se trata de una marca comunitaria), regulada en el artículo 10 del Reglamento).

En relación con dicha norma de conflicto debemos señalar que, siguiendo el esquema propuesto en la presente memoria doctoral la misma será analizada en relación con el resto de normas de conflicto contenidas en el Reglamento en el próximo Capítulo quinto, si bien queremos realizar en este momento un par de observaciones iniciales: en primer lugar que el legislador comunitario sigue renunciando a la creación de un sistema que resulte ciertamente unitario y autónomo, al delegar el régimen de sanciones en los derechos nacionales de los Estados miembros; y en segundo lugar que el legislador comunitario complica irrazonablemente la materia puesto que introduce en el apartado segundo del artículo 102 una norma de conflicto para la determinación del derecho aplicable diferente a la contemplada en el apartado primero del mismo artículo en relación con las medidas de aseguramiento.

En cualquier caso, de acuerdo con la regulación contenida en este artículo 102, el titular de una marca comunitaria cuyo derecho exclusivo sea violado o intentado violar, deberá realizar la «*ingrata, compleja y en ocasiones, diabólica*» tarea de determinar, de conformidad con las diferentes normas de conflicto reguladas en el Reglamento, el derecho o derechos nacionales que resultarán de aplicación en relación con el mecanismo de protección. Así por ejemplo⁷⁴³: (i) la orden de cesación deberá ser solicitada de conformidad con la norma regulada en el artículo 102.1 del Reglamento; (ii) las medidas que aseguren la efectiva cesación, a través del derecho o derechos nacionales que resulten aplicables según la norma de conflicto contenida en el artículo 102.1 *in fine* (normalmente como posteriormente veremos, deberá interpretarse como *lex fori* más Derecho internacional privado); y (iii) solicitar otras posibles sanciones a través del derecho o derechos nacionales que resulten aplicables según la norma de conflicto contenida en el artículo 102.2 (*lex loci delicti commissi*, más su propio Derecho internacional privado).

Por último debe señalarse que, una vez regulada en el apartado primero del artículo 102 la acción de cesación y las medidas de aseguramiento, la norma regulada en el apartado segundo del mismo artículo resultará de aplicación, básicamente⁷⁴⁴, en

⁷⁴³ Dicha materia será analizada en el próximo Capítulo quinto.

⁷⁴⁴ Puesto que dentro de las “medidas de aseguramiento” de la orden de cesación reguladas por el apartado primero del artículo 102, siguiendo la línea marcada por la Directiva 2004/48/CE, hemos incluido la retirada del tráfico económico de los productos que infringen un derecho marcario y de los instrumentos utilizados para cometer la infracción, la destrucción de los productos que infringen un

relación con la indemnización de daños y perjuicios y la publicidad de la sentencia, motivo por el cual a continuación procederemos a desarrollar ambas acciones analizando nuevamente el papel de la Directiva 2004/48/CE sobre las mismas, para posteriormente analizarlas a través del derecho español y, con la finalidad de dar un enfoque más completo sobre la regulación de las mismas, a través del derecho comparado.

2. La acción de indemnización por daños y perjuicios conforme al apartado segundo del artículo 102 del Reglamento

2.1. La regulación de los Daños y Perjuicios en la Directiva 2004/48/CE

Al igual que sucediera con las medidas de aseguramiento, la Directiva 2004/48/CE, con el objetivo señalado de aproximar el nivel de protección de los derechos de propiedad intelectual, ha regulado en el artículo 13 «Daños y Perjuicios» la fundamental acción de indemnización de daños y perjuicios⁷⁴⁵, acción central que habitualmente suele ser ejercitada frente a cualquier infracción marcara.

De acuerdo con la norma contenida en el mencionado artículo, el fundamento de dicha acción no debe ser instaurar un régimen de indemnizaciones punitivas frente a cualquier infracción⁷⁴⁶, sino simplemente de que pueda ser reparado el perjuicio

derecho marcario y de los medios o instrumentos realizados para cometer la infracción, el pp.o de una multa coercitiva y la aplicación de las mismas medidas contra los intermediarios.

⁷⁴⁵ Artículo 13 Directiva 2004/48/CE: “1. Los Estados miembros garantizarán que las autoridades judiciales competentes ordenen, a instancia de la parte perjudicada, al infractor que, a sabiendas o con motivos razonables para saberlo, haya intervenido en una actividad infractora, el pp.o al titular del derecho de una indemnización adecuada a los daños y perjuicios efectivos que haya sufrido como consecuencia de la infracción. Cuando las autoridades judiciales fijen los daños y perjuicios: a) tendrán en cuenta todos los aspectos pertinentes, como las consecuencias económicas negativas, entre ellas las pérdidas de beneficios que haya sufrido la parte perjudicada, cualesquiera beneficios ilegítimos obtenidos por el infractor y, cuando proceda, elementos distintos de los factores económicos, tales como el daño moral causado por la infracción al titular del derecho; o b) como alternativa a lo dispuesto en la letra a), podrán, cuando proceda, fijar los daños y perjuicios mediante una cantidad a tanto alzado sobre la base de elementos como, cuando menos, el importe de los cánones o derechos que se le adeudarían si el infractor hubiera perdido autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual en cuestión.

2. Cuando el infractor no hubiere intervenido en la actividad infractora a sabiendas ni con motivos razonables para saberlo, los Estados miembros podrán establecer la posibilidad de que las autoridades judiciales ordenen la recuperación de los beneficios o el pago de los daños y perjuicios que podrán ser preestablecidos”.

⁷⁴⁶ Como se señala en el considerando 26 de la Directiva. No obstante la Propuesta de Directiva si estaba a favor de regular la posibilidad de otorgar indemnizaciones punitivas (alineándose con la tendencia que se sigue en EEUU donde es habitual la solicitud y concesión de las mismas), al señalar que la autoridad judicial competente debería conceder una indemnización del “doble” del precio del coste de una licencia que el titular del derecho hubiera concedido al infractor, si bien el ‘European Economic Social Committee’ fue consultado, señalando que en el derecho civil la naturaleza de los daños y perjuicios es exclusivamente reparar los perjuicios que una determinada acción ocasiona, reparando al perjudicado y

sufrido ante una infracción de un derecho exclusivo, otorgando la correspondiente indemnización de daños y perjuicios.

El artículo 13 se encuentra dividido en dos apartados.

a) El apartado primero regula la obligación de las autoridades judiciales de todos los Estados miembros de otorgar una indemnización de daños y perjuicios ante cualquier infracción de un derecho exclusivo, estando condicionada a dos requisitos: (i) la existencia de culpa o negligencia por parte de infractor (es decir, lo que el legislador comunitario está regulando es la indemnización con carácter subjetiva de los daños y perjuicios), y (ii) la solicitud, por el titular del derecho al Tribunal, de la indemnización correspondiente.

Cuando nos encontremos en este supuesto, la Directiva ofrece dos criterios diferentes para proceder a cuantificar la indemnización, a saber:

- La utilización de todos los aspectos pertinentes (artículo 13.a), como por ejemplo: (i) las consecuencias económicas negativas (entre ellas, las pérdidas de beneficios por la parte perjudicada y los beneficios ilegítimos obtenidos por el infractor); y (ii) cuando proceda, cualesquiera otros 'elementos distintos de los factores económicos' (entre ellos, el daño moral causado por la infracción del derecho).
- Alternativamente, la fijación de los daños y perjuicios mediante una cantidad a tanto alzado (artículo 13.b), sobre la base de elementos como el importe de los cánones o derechos que se le adeudarían si el infractor hubiera pedido autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual en cuestión, conocido habitualmente como el criterio de la *«hipotética licencia o regalía»*.

En relación con este apartado, queremos realizar un par de observaciones:

En primer lugar, que la Directiva regula dos mecanismos generales⁷⁴⁷, alternativos y no acumulables, que deben seguirse para cuantificar la indemnización de los daños y perjuicios: atender a todos los aspectos circundantes a la infracción de la marca (dentro de los cuales se podría englobar el daño emergente, el lucro

situándolo en la posición que habría estado si no se hubiera producido la infracción de su derecho, por lo que no consideraba adecuado regular un criterio punitivo de la acción.

⁷⁴⁷ Los cuales además son tremendamente previsibles.

cesante, el daño moral, etc.) o realizarlo a tanto alzado (por ejemplo, calculando el importe mediante la valoración del precio de una hipotética licencia).

En segundo lugar, la Directiva si bien enuncia los métodos de cuantificación de la indemnización, deja en manos de cada Estado miembro la regulación de los criterios para determinar la efectiva valoración económica de la indemnización, de manera que, en contra de la intención del legislador⁷⁴⁸, su aportación real a que la indemnización de daños y perjuicios sea aplicada de manera armonizada y homogénea en todos los Estados miembros resulta muy dudosa.

En efecto, los Tribunales de los Estados miembros no se encuentran en ningún caso obligados a seguir los criterios señalados en la Directiva para realizar la efectiva valoración económica de la indemnización⁷⁴⁹, puesto que dichos criterios se indican meramente con carácter potestativo para los Tribunales, dejando además abierta la posibilidad de que otros criterios o pautas sean considerados.

Es por este motivo por el que, ante una infracción de una marca comunitaria, y a pesar de la regulación de la acción de indemnización en la Directiva 2004/48/CE, el recurso al Derecho nacional de los Estados miembros para la cuantificación de la indemnización de los daños y perjuicios ante cualquier infracción, de carácter subjetiva, parece que continuará resultado imprescindible, puesto que podrán existir diferencias significativas entre los criterios de cuantificación de la indemnización regulados en los ordenamientos nacionales de los Estados miembros.

b) El apartado segundo⁷⁵⁰ del artículo regula la posibilidad⁷⁵¹ de que las autoridades judiciales de todos los Estados miembros puedan ordenar el pago de una indemnización de daños y perjuicios (que podrán ser preestablecidos⁷⁵²), en los casos donde en la conducta del infractor no haya intervenido ni culpa ni

⁷⁴⁸ Considerando 26 de la Directiva.

⁷⁴⁹ Simplemente se recogen algunas pautas (pérdidas de beneficios de la parte perjudicada, beneficios obtenidos ilegítimamente, etc.) que, a modo de ejemplo, se señala que deben ser tomadas en consideración para proceder a la cuantificación de los daños y perjuicios, si bien en la redacción de estas el legislador comunitario utiliza expresiones ambiguas (“como”, “entre ellas”, “cuando proceda”, etc.) que provocará que el alcance y significado de las mismas deba ser desarrollado por los Estados miembros, lo cual les otorgará una mayor y acentuada discrecionalidad.

⁷⁵⁰ El cual es muy similar al contenido en el artículo 45.2 de TRIPS.

⁷⁵¹ Pero no la obligación.

⁷⁵² Sin que pueda adivinarse cual puede ser el significado y alcance de dicha posibilidad de “daños y perjuicios preestablecidos”, en todo caso, podría bajar la posibilidad de que la autoridad judicial que conoce del caso dicte una indemnización absolutamente discrecional sin atender a los criterios señalados en el apartado anterior, y entendemos que, en su caso, de reducida consideración.

negligencia⁷⁵³ (es decir, lo que el legislador comunitario está regulando es la indemnización de daños y perjuicios con carácter objetivo).

Esta norma potestativa contemplada en la Directiva es otra prueba evidente de las profundas diferencias que podrán existir entre los ordenamientos nacionales de los Estados miembros a la hora de regular la acción de indemnización por daños y perjuicios, de manera que en determinadas ocasiones, una misma conducta, dará lugar al nacimiento de una indemnización en unos países, pero en cambio, no en otros.

Por último es preciso indicar que, al igual que señalamos en relación con las medidas de aseguramiento, el legislador comunitario ha perdido una excelente oportunidad para haber incorporado la acción de indemnización de daños y perjuicios al Reglamento, lo cual habría facilitado el mecanismo de protección de la marca comunitaria, reduciendo la dependencia del Sistema de la marca comunitaria de los derechos nacionales y reforzando así el principio de autonomía de la marca comunitaria.

2.2. Visión general de la acción de daños y perjuicios contenida en la Directiva a través de la regulación de la misma en el Derecho comparado y en el Derecho español

A continuación, partiendo de la regulación de la acción de daños y perjuicios contemplada en la Directiva 2004/48/CE, y al igual que ya hicimos en relación con las medidas de aseguramiento, nos disponemos a realizar una aproximación a la regulación de esta acción a través tanto de una muestra de derecho comparado (derecho alemán, austriaco, británico y francés) como del derecho español.

E igualmente, como ya hicimos respecto a las medidas de aseguramiento, debemos advertir que no es el objeto del presente apartado realizar un análisis en

⁷⁵³ En cualquier caso, llama la atención que en la redacción de dicho apartado segundo, donde no existe culpa o negligencia del infractor, el legislador hable de la recuperación de los “beneficios obtenidos por el infractor” o al pp.o de una “indemnización de daños y perjuicios”, y en el apartado primero, donde existe culpa o negligencia del infractor, hable de la recuperación de los “beneficios obtenidos ‘ilícitamente’ por el infractor” o al pp.o de una “indemnización ‘adecuada y real’ a los daños y perjuicios sufridos” (“appropriate to the actual prejudice suffered”). En cualquier caso no creemos que el legislador comunitario pretenda otorgar a las infracciones ocasionadas sin culpa o negligencia, de la posibilidad de conseguir indemnizaciones por daños y perjuicios superiores a las ocasionadas de manera culposa o negligente, motivo por el cual entendemos que este apartado segundo debe ser interpretado de conformidad con el apartado primero.

profundidad de la mencionada acción a través del derecho comparado, sino simplemente indicar las principales características de la misma en cada uno de los derechos nacionales que examinemos pudiendo comprobar así las posibles similitudes y diferencias existentes respecto a la regulación de dicha acción en cada ordenamiento nacional.

2.2.1. En el Derecho alemán

La acción de daños y perjuicios, tras la reciente modificación⁷⁵⁴ a la que ha sido sometida la Ley de Marcas Alemana y que ha entrado en vigor el pasado 1 de septiembre de 2008, se encuentra regulada en el nuevo apartado sexto del artículo 14⁷⁵⁵ así como en el apartado segundo del artículo 125.

Entre las principales características de la acción, debemos destacar las siguientes:

a) En primer lugar, la indemnización de daños y perjuicios tiene carácter subjetivo⁷⁵⁶, de manera que solo podrán indemnizarse aquellas violaciones del derecho exclusivo que sean cometidas de manera voluntaria o negligente⁷⁵⁷, alineándose así con los principios generales sobre indemnizaciones regulados en el Código Civil Alemán⁷⁵⁸.

⁷⁵⁴ Eigenfügt durch Art. 4 des Gesetzes zur Verbesserung von Rechten des Geistiges Eigentums vom 7. Juli 2008 (BGBI. 2008 I S. 1191).

⁷⁵⁵ Vid. Teil 2 (“Voraussetzungen; Inhalt und Schranken des Schutzes von Marken und geschäftlichen Bezeichnungen; Übertragung und Lizenz”), Abschnitt 3 (“Schutzzinhalt; Rechtsverletzungen”), § 14.6 (“Ausschließliches Recht des Inhabers einer Marke; Unterlassungsanspruch; Schadensersatzanspruch”). Dicho artículo establece: “(1) Wer die Verletzungshandlung vorsätzlich oder fahrlässig begeht, ist dem Inhaber der Marke zum Ersatz des durch die Verletzungshandlung entstandenen Schadens verpflichtet. (2) Bei der Bemessung des Schadensersatzes kann auch der Gewinn, den der Verletzer durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, berücksichtigt werden. (3) Der Schadensersatzanspruch kann auch auf der Grundlage des Betrages berechnet werden, den der Verletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung der Marke eingeholt hätte”. [§ 14.6 Sätze 2 und 3 angef. mWv 1.9.2008 durch G v. 7.7.2008 (BGBI. I S. 1191)].

⁷⁵⁶ Al igual que ocurre con los nombres comerciales (Sección 15 Ley alemana de Marcas) o las denominaciones de origen (sección 128 Ley alemana de Marcas), etc.

⁷⁵⁷ Vid. INGERL, R./ROHNKE, C., *Markengesetz Kommentar*, München, Beck, Segunda Edición, 2003.

⁷⁵⁸ Artículos 249, 251, 252, 255 BGB (Código Civil alemán). Al contrario que como sucede con la legislación española, donde la indemnización por daños y perjuicios puede nacer tanto de forma objetiva como subjetiva.

b) La cuantificación⁷⁵⁹ de los daños y perjuicios se realiza de conformidad con el tradicional⁷⁶⁰ triple método de cuantificación; es decir, se podrán calcular atendiendo (i) al valor de los perjuicios ocasionados por la infracción al titular de la marca⁷⁶¹; (ii) al valor de los beneficios obtenidos por el infractor a través del hecho infractor⁷⁶², o (iii) al valor o precio que habría debido pagar el infractor al titular del derecho marcario por la concesión de una licencia⁷⁶³, siendo este el criterio más utilizado en la actualidad⁷⁶⁴.

⁷⁵⁹ FEZER, K.H., *Markenrecht*, München, Beck, 2001, pp. 867-875; STRÖBELE P./HACKER F., *Markengesetz*, München, Carl Heymanns Verlag KG – Köln – Berlin – Bonn – München, 8. Auflage, 2006, p. 285-334; idem. *Schadensersatz und subjektives Recht im Wettbewerbsrecht*, WRP, 1993, p. 565; INGERL, R./ROHNLE, C., *Markengesetz Kommentar*, 2. Auflage, Verlag C.H. Beck, München, 2003, p. 886; BEUTHIEN, V./WASMANN, D., “Zur Herausgabe des Verletzerertrags bei Verstößen gegen das Markengesetz – Zugleich Kritik an der sogenannten dreifachen Schadensberechnung”, en *GRUR* 1997, número 4, p. 255-261; Véase también las siguientes resoluciones: BGH 22.09.1999 – I ZR 48/101 “Planungsmappe”, en *GRUR*, 2000, pp. 226-228; BGH 22.04.1993 – I ZR 52/91, “Kollektion Holiday”, en *GRUR* 1993, pp. 757-760; BGH 26.02.1971 – I ZR 67/79, “Oldtimer”, en *GRUR*, 1971, pp. 251-253; BGH 02.02.1995 – I ZR 16/93, “Objektive Schadensberechnung”, en *GRUR*, 1995, pp. 349-353.

⁷⁶⁰ En este sentido, señala el profesor FERNÁNDEZ-NÓVOA que con la finalidad de paliar las dificultades probatorias inherentes a la cuantificación de la indemnización de daños y perjuicios ante una infracción de un derecho marcario, la jurisprudencia alemana arbitró a finales del siglo XIX una solución consistente en conceder al titular del derecho de exclusiva infringido la facultad de optar por uno de los tres siguientes criterios para cuantificar la indemnización: (i) los beneficios que el titular del derecho de exclusiva hubiera obtenido si no hubiera tenido lugar la infracción; (ii) los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violación del derecho de exclusiva; y (iii) el precio que el infractor hubiera debido pagar al titular por la concesión de una licencia que le hubiera permitido explotar el bien inmaterial conforme a derecho. En este sentido, señala que esta doctrina tiene su punto de partida en la Sentencia del Tribunal Supremo del Reich de 8 de junio de 1895, que resolvió el caso “Ariston”. Dichos criterios fueron posteriormente recogidos en otras legislaciones nacionales, como por ejemplo en España, donde se recogieron por primera vez en el artículo 41 del Anteproyecto de la Ley de Patentes de 1967. En este sentido Vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Tratado sobre derecho de marcas. Segunda Edición*, op.cit., p. 504-505.

⁷⁶¹ Arts. 249 y 252 BGB y 287 ZPO; En este sentido véanse las siguientes resoluciones: BGH 2.11.2000 I ZR 246/98 “Berechnung des Verletzerertrags nach Schutzrechtsverstoß”, en *GRUR* 2001, número 4, pp. 329-332; OLG Karlsruhe, 26.08.1998 - 6 U 36/98, “REPLAY-Jeans”, en *GRUR* 1999, número 4, pp. 343-346; BGH 19.11.1971 I ZR 72/70 “Cheri”, en *GRUR* 1972, número 4, pp. 180, 183; BGH 23.11.1956 I ZR 104/55 “Sultan”, en *GRUR* 1957, número 5, pp. 222, 223; BGH 10.01.1968 Ib ZR 149/65 “Corrida”, en *GRUR* 1968, número 7, pp. 367-371; BGH 25.06.1954 I ZR 7/53 “Irus-Urus”, en *GRUR* 1954, número 10, pp. 457-459; BGH 08.06.1973 I ZR 6/72 “Trumpf”, en *GRUR*, número 2, pp. 84-93.

⁷⁶² Arts. 687.II, 681.S.2 y 667 de BGB; También RGZ 70, 249; 130, 108, 110; 156, 65, 67 (Scheidenspiegel). En este sentido, vid. BEUTHIEN, V./WASMANN, D., “Zur Herausgabe des Verletzerertrags bei Verstößen gegen das Markengesetz – Zugleich Kritik an der sogenannten dreifachen Schadensberechnung”, en *GRUR* 1997, número 4, p. 255-261; Véanse además las siguientes resoluciones: BGH 08.10.1971 I ZR 12/70 “Wandsteckdose II”, en *GRUR* 1972, número 4, pp. 189-192; BGH 16.02.1973 I ZR 74/71 “Miss Petite”, en *GRUR* 1973, número 7, pp. 375-379; BPatG 07.08.2000 – 5 W (pat) 15/102 “Kostenentscheidung bei Beschwerderückname”, en *GRUR* 2001, número 4, pp. 329-332; BGH 13.03.1962 I ZR 18/61 “Kreuzbodenventilsäcke III”, en *GRUR* 1962, número 8, pp. 401-406; BGH 29.05.1962 I ZR 132/60 “Dia-Rähmchen II”, en *GRUR* 1962, número 10, pp. 509-512; BGH 02.02.1995 – I ZR 16/93, “Objektive Schadensberechnung”, en *GRUR* 1995, número 5, 349-353; BEUTHIEN, V./WASMANN, D., “Zur Herausgabe des Verletzerertrags bei Verstößen gegen das Markengesetz – Zugleich Kritik an der sogenannten dreifachen Schadensberechnung”, *GRUR* 1997, número 4, p. 255-261.

⁷⁶³ En este sentido véanse las siguientes resoluciones: BGH 12.01.1966 Ib ZR 5/64 “Meßmer-Tee II”, en *GRUR* 1966, número 7, pp. 375-379; BGH 08.10.1971 I ZR 12/70 “Wandsteckdose II”, en *GRUR* 1972, número 4, pp. 189-192; OLG Karlsruhe 11.08.1970 6 U 2/69 “Pudelzeichen II”, en *GRUR* 1971, número

c) Con la finalidad de poder realizar los cálculos necesarios para cuantificar la indemnización, el titular del derecho podrá solicitar al Tribunal que el infractor ponga a su disposición toda la información económica de la que disponga en relación con la violación⁷⁶⁵, lo cual incluye toda la documentación relativa a la contabilidad⁷⁶⁶ y administración de la empresa⁷⁶⁷.

d) Igualmente el apartado séptimo del mismo artículo señala que si la violación es cometida en un establecimiento mercantil por un empleado o un representante autorizado, el cual actuó de manera voluntaria o negligente, la reclamación de los daños y perjuicios podrá ser reclamada igualmente frente al propietario del establecimiento comercial⁷⁶⁸.

2.2.2. *En el Derecho austriaco*

En lo que respecta al Derecho austriaco, la acción de daños y perjuicios se encuentra regulada en el artículo 53 de la vigente Ley de Marcas⁷⁶⁹, resultando las principales características de la acción las que a continuación se detallan:

5, pp. 221-223; BGH 22.03.1990 I ZR 59/88 “Lizenzanalogie”, en *GRUR* 1990, número 12, pp. 968-970; BGH 23.05.1991 I ZR 286/89 “Kastanienmuster”, en *GRUR* 1991, número 12, pp. 914-917; BGH 17.06.1992 I ZR 107/90 “Tchibo-Rolox II”, en *GRUR* 1993, número 1, pp. 55-60.

⁷⁶⁴ No obstante, debe señalarse que este criterio no fue claramente admitido de manera inicial, debido a que la licencia contractual de la marca era calificada como una figura ilícita y carente de efectos jurídicos. Por otro lado debe señalarse que el porcentaje de regalía hipotética fijado por los Tribunales es muy variable, resultando determinado por un profundo análisis del sector y el caso concreto, pudiendo ir desde un 1 por ciento (Vid. BGH 12.01.1966 Ib ZR 5/64 “Meßmer-Tee II”, en *GRUR* 1966, número 7, pp. 375-379) hasta un 10 por ciento según el artículo 287. I de la ZPO (Vid. BGH 23.05.1991 I ZR 286/89 “Kastanienmuster”, en *GRUR* 1991, número 12, pp. 914-917) o incluso un 12,5 por ciento (BGH 17.06.1992 I ZR 107/90 “Tchibo-Rolox II”, en *GRUR* 1993, número 1, pp. 55-60) en el caso de marcas notorias o renombradas.

⁷⁶⁵ Art. 242 BGB; En este sentido, véanse las siguientes resoluciones: OLG München 07.03.1985 6 U 1507/84 “Vier-Streifen-Schuh”, en *GRUR* 1985, número 7, pp. 548-550; BGH 14.01.1977 I ZR 170/75 “ALLSTAR”, en *GRUR* 1977, número 7, pp. 491-494; BGH 14.11.1980 I ZR 138/78 “Goldene Karte I”, en *GRUR* 1981, número 4, pp. 286-289; BGH 11.03.1982 I ZR 58/80 “BBC/DDC”, en *GRUR* 1982, número 7, pp. 420-423.

⁷⁶⁶ Vid. BAUMBACH, A./HEFERMEHL, W., *Wettbewerbsrecht*, München, Beck, 2001, rn 408-410; También la resolución del BGH 16.02.1973 I ZR 74/71 “Miss Petite”, en *GRUR* 1973, número 7, pp. 375-379.

⁷⁶⁷ Véanse las siguientes resoluciones: BGH 16.02.1973 I ZR 74/71 “Miss Petite”, en *GRUR* 1973, número 7, pp. 375-379; BGH 12.02.1987 I ZR 70/85 “Vier-Streifen-Schuh”, en *GRUR* 1987, número 6, pp. 364-365.

⁷⁶⁸ El apartado 7 establece: “Wird die Verletzungshandlung in einem geschäftlichen Betrieb von einem Angestellten oder Beauftragten begangen, so kann der Unterlassungsanspruch und, soweit der Angestellte oder Beauftragte vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat, der Schadensersatzanspruch auch gegen den Inhaber des Betriebs geltend gemacht werden”. En relación con este apartado vid. KÖHLER, H., “Die Haftung des Betriebsinhabers für Wettbewerbsverstöße seiner Angestellten und Beauftragten (§ 13 IV UWG)”, en *GRUR* 1991, número 5, pp. 344-354; FRITZE, U., “Grenzen der Haftung des Warenherstellers für Wettbewerbsverstöße selbständiger Händler”, en *GRUR* 1973, número 7, pp. 352-355.

⁷⁶⁹ Vi. *Markenschutzgesetz* 1970, BGBl 1970/260, modificada por BGBl 1977/350, 1981/526, 1984/126, 1987/653, 1992/418, 1992/773, 1993/109, I 1999/111, I 1999/191, I 2001/143, I 2004/149, I 2005/151, I 2006/96 y 2007/81. Debe señalarse que hasta la reforma de la Ley de Marcas del año 1999, únicamente

a) En primer lugar, la Ley de Marcas austriaca configura la acción de indemnización con carácter objetivo. Así, el apartado primero⁷⁷⁰ del artículo 53 señala que ante cualquier infracción marcaria, independientemente de la existencia de culpa o negligencia, se deberá indemnizar al titular del derecho con una «*angemessenes Entgelt*» o compensación apropiada, la cual será cuantificada a través de la «*angemessenen Lizenzgebühr*» o precio adecuado de una licencia⁷⁷¹.

b) En segundo lugar, la indemnización tendrá carácter reparador⁷⁷², si bien se contempla la posibilidad de que en algunas ocasiones la indemnización tenga carácter punitivo⁷⁷³, y no se fundamente exclusivamente en resarcir al titular del derecho por los daños y perjuicios sufridos.

Así, el apartado segundo⁷⁷⁴ de artículo establece que en los casos de culpa del infractor, en lugar de proceder a indemnizar con una “compensación apropiada”, el titular del derecho infringido podrá solicitar, alternativamente (i) o los daños y perjuicios incluyendo los beneficios dejados de obtener⁷⁷⁵, o (ii) los beneficios obtenidos por el infractor a través de la violación del derecho exclusivo, resultando imprescindible en ambos casos comprobar la relación existente entre los perjuicios o beneficios denunciados y la infracción cometida⁷⁷⁶.

era posible iniciar acciones civiles por infracción de marca a través de la Ley de Competencia Desleal, regulándose en la Ley de Marcas únicamente la posibilidad de iniciarse acciones penales en defensa de la marca. No obstante, tras la reforma, la Ley reguló un completo catálogo de acciones en defensa de la marca infringida en el Capítulo III, artículos 51 a 59 de la Ley.

⁷⁷⁰ Art. 53.1: “(1) *Der durch unbefugte Benutzung einer Marke Verletzte hat gegen der Verletzer Anspruch auf ein angemessenes Entgelt*”.

⁷⁷¹ En este sentido debe señalarse que dicho criterio era el que tradicionalmente se venía utilizando para cuantificar la indemnización por infracción de una patente. En relación con la cuantificación de la indemnización a través de una compensación adecuada, es decir, el precio de una licencia, véase la Sentencia del OGH de 17 de agosto de 2000, en *ÖBL*, 2001, p. 173; OGH de 16 de octubre de 2001, en *ÖBL* 2002, p. 237 (Sissy-Weißwein); OGH 12 de julio de 2005, en *WBl*, 2005, p. 592 (Boss-Zigarreten VI). Igualmente véase SCHÖNHERR, F./WILTSCHKEK, L., *UWG*, Wien, Editorial Manz, 6ª Edición, 1994, nota al pie 41, comentario al artículo 14; SCHRIKER, G./BASTIAN, E.M./KNAACK, R., *Gemeinschaftsmarke und Recht der EU-Mitgliedstaaten*, München, Verlag C.H.Beck, 2006, p.498.

⁷⁷² Apartado segundo del artículo.

⁷⁷³ Apartado tercero del artículo.

⁷⁷⁴ Art. 53.2: “(2) *Bei schuldhafter Markenverletzung kann der Verletzte anstelle des angemessenen Entgelts 1. Schadenersatz einschließlich des ihm entgangenen Gewinnes oder 2. die Herausgabe des Gewinnes, den der Veletzer durch die Markenverletzung erzielt hat, verlangen*”.

⁷⁷⁵ Resolución del OGH de 26 de mayo de 1998, en *GRUR Int*, 1999, número 2.

⁷⁷⁶ Vid. PÖCHHACKER, C./ANNACKER, A., “Österreich: Harte-Bavendamm” en AMMENDOLA, M., *Handbuch der Markenpiraterie in Europa*, München, Beck, 2000, p. 333.

No obstante lo anterior, el apartado tercero⁷⁷⁷ señala que en los casos en los que exista «*großer Fahrlässigkeit oder Vorsatz*» o significativa negligencia o culpa, e independientemente de la prueba sobre el daño que la infracción haya ocasionado, el titular del derecho exclusivo podrá solicitar una indemnización cuya valoración económica sea el doble de la compensación apropiada señalada en el apartado primero, esto es, el pago como indemnización del doble del precio que el infractor habría pagado por la concesión de una hipotética licencia.

C) En tercer lugar, el apartado cuarto⁷⁷⁸ del artículo señala que el titular del derecho exclusivo podrá solicitar que la indemnización se ajuste a determinadas circunstancias especiales del caso. Así por ejemplo, podrá solicitar que le sean indemnizados otros posibles perjuicios que haya sufrido de manera adicional a los sufridos sobre su derecho exclusivo.

D) Finalmente el apartado quinto⁷⁷⁹ del artículo señala que en los casos que la indemnización sea solicitada frente a varias personas, estas responderán individual y solidariamente.

E) Por otro lado, los apartados segundo⁷⁸⁰ y tercero⁷⁸¹ del artículo 54 señalan que en el caso que la infracción se cometa en una empresa o establecimiento comercial, por un empleado o agente⁷⁸², el propietario de la misma estará obligado a indemnizar⁷⁸³ al titular del derecho, excepto en el caso que el propietario no tuviera conocimiento de que se estaba produciendo la infracción y no hubiera obtenido ningún beneficio de ésta.

⁷⁷⁷ Artículo 53.3: “(3) *Unabhängig vom Nachweis eines Schadens kann der Verletzte das Doppelte des ihm nach Abs. 1 gebührenden Entgelts begehren, sofern die Markenverletzung auf grosser Fahrlässigkeit oder Vorsatz beruht*”.

⁷⁷⁸ Artículo 53.4: “(4) *Der Verletzte hat auch Anspruch auf eine angemessene Entschädigung für die in keinem Vermögensschaden bestehenden Nachteile, die er durch die schuldhafte Markenverletzung erlitten hat, soweit dies in den besonderen Umständen des Falles begründet ist*”.

⁷⁷⁹ Artículo 53.5: “(5) *Soweit derselbe Anspruch in Geld gegen mehrere Personen besteht, haften sie zur ungeteilten Hand*”.

⁷⁸⁰ Artículo 54.2: “(2) *Wird die einen Anspruch auf angemessenes Entgelt begründende Markenverletzung im Betrieb eines Unternehmens von einem Bediensteten oder Beauftragten begangen, so trifft die Pflicht zur Zahlung des Entgelts (§ 53 Abs. 1), zur Rechnungslegung (§ 55) und zur Auskunft (§ 55a) nur den Inhaber des Unternehmens, es sei denn, dass dieser von der Markenverletzung weder wusste noch daraus einen Vorteil erlangt hat*”.

⁷⁸¹ Artículo 54.3: “(3) *Markenverletzung im Betrieb eines Unternehmens von einem Bediensteten oder Beauftragten begangen, so haftet, unbeschadet der Haftung dieser Personen, der Inhaber der Unternehmens nach §53 Abs. 2 bis 4, wenn ihm die Markenverletzung bekannt war oder bekannte sein musste*”.

⁷⁸² Independientemente de la culpa o negligencia del infractor.

⁷⁸³ Conforme al artículo 53.1 de la misma Ley.

2.2.3. En el Derecho francés

La acción de daños y perjuicios se encuentra regulada en el artículo L. 716-1 del vigente Código de la Propiedad Intelectual⁷⁸⁴, si bien únicamente se limita a señalar que la violación del derecho exclusivo del titular de una marca⁷⁸⁵ será considerada como una infracción frente a la cual el infractor incurrirá en responsabilidad civil. Entre las principales características de la acción de indemnización, podemos destacar las siguientes:

a) La indemnización de daños y perjuicios tiene carácter meramente reparador de los daños sufridos de manera directa y cierta⁷⁸⁶, y en ningún caso carácter punitivo⁷⁸⁷.

b) La indemnización tiene carácter objetivo, resultando intrascendente si en la conducta del infractor ha existido mala fe al cometer la infracción⁷⁸⁸.

c) Para realizar la cuantificación económica de la indemnización resultan aplicables las normas generales del derecho civil⁷⁸⁹, procediéndose a valorar tanto el lucro cesante como el daño emergente⁷⁹⁰, así como otros posibles factores adicionales, como por ejemplo, la pérdida de prestigio o la posible depreciación⁷⁹¹ de la marca, especialmente en los casos de que la violación se haya llevado a cabo a través de productos o servicios de baja calidad⁷⁹².

d) Por último debe indicarse que el criterio de cuantificación de la indemnización a través del precio que el infractor hubiera debido pagar al titular del derecho por la concesión de una hipotética licencia será utilizado de manera muy

⁷⁸⁴ *Codifié par L. n° 92-957 du 1er juillet 1992*: modificada por última vez a través de la Ley número 2006/961, de 1 de agosto de 2006.

⁷⁸⁵ Por violación de las prohibiciones señaladas en los artículos L. 713-2, L. 713-3, y L. 713-4.

⁷⁸⁶ SCHMIDT-SZALEWSKI, J./PIERRE, J.L., *Droit de la propriété industrielle*, Paris, lexisNexis Litec, 2007, marginal 556

⁷⁸⁷ MATHÉLY, P., *Le nouveau droit français des marques*, Vélizy – Paris, Ed. J.N.A., 1994, p. 373

⁷⁸⁸ BURST, J.J., “La protection de la marque d’usage en droit français des marques”, en BREM, E./DRUEY, J.N./KRAMER, E./SCHWANDER, I, *Festschrift zum 65. Geburtstag von Mario M. Pedrazzini*, Bern, 1990, Ed. Stämpfli, pp. 559-566

⁷⁸⁹ En este sentido, debe acudir al artículo 1382 y 1383 del Código Civil Francés.

⁷⁹⁰ Debiendo la parte demandante probar los hechos relevantes que permitan calcular ambos. Vid. CARREAU, D., “Contrefaçon de marque. Généralités”, en *Juris-Classeur commercial – Marques*, Revista 7500, N° 93, Resumen de la Sentencia de la *Cour de Cassation* (Cass.) de 29 de junio de 1999.

⁷⁹¹ MATHÉLY, P., *Le nouveau droit français des marques*, Vélizy – Paris, Ed. J.N.A., 1994, p. 373; Igualmente véanse las siguientes sentencias: *Court d’Appeal* (CA) de París, de 16 de febrero de 1976; *Tribunal de Grande Instance* (TGI) de París, de 19 de noviembre de 1997, en *PIBD*, 1998, número III, p. 139-141.

⁷⁹² Sentencia de la *Cour de Cassation*, de 9 de febrero de 1999, en *PIBD*, 1999, número III, p. 276; *Cour de Cassation*, de 9 de febrero de 1999, en *PIBD*, 1999, número III, p. 276.

restrictiva por los Tribunales⁷⁹³ y solo en casos excepcionales atendiendo a las circunstancias especiales de la infracción⁷⁹⁴.

2.2.4. En el Derecho británico

La acción de indemnización de daños y perjuicios se encuentra regulada a través del apartado segundo del artículo 14 de la Ley de Marcas de 1994⁷⁹⁵, el cual, siguiendo los principios de Derecho Anglosajón o *common law*, ha sido desarrollado a través de las decisiones que emanan del Tribunal Supremo⁷⁹⁶. Entre las principales características de la acción, debemos señalar las siguientes:

a) La acción de indemnización de daños y perjuicios tiene exclusivamente carácter reparador de los perjuicios sufridos por el titular del derecho exclusivo de marca⁷⁹⁷, siendo el objeto de la misma situar al demandante en la posición que habría estado si la infracción no se hubiera producido.

En este sentido, los daños y perjuicios que pueden reclamarse son los que el *common law* denomina «*Nominal Damages*» o daños efectivamente causados⁷⁹⁸, a los cuales tiene derecho el titular de la marca con la mera prueba de la infracción de su derecho exclusivo⁷⁹⁹.

⁷⁹³ KRAßER R., “Frankreich” en SCHRIKER, G./BASTIAN, E.M./KNAAK, R., *Gemeinschaftsmarke und Recht der EU-Mitgliedstaaten*, München, Verlag C.H.Beck, 2006, p. 311-312.

⁷⁹⁴ De manera que a resultas de utilizar dicho criterio, la cuantificación de la indemnización que debe abonar el infractor resulte ajustada y proporcionada a la infracción.

⁷⁹⁵ *Trade Marks Act 1994*, modificada mediante los *Statutory Instruments* (SI) SI 1195/1444 (1st July 1995); Section 13 of the Olympic Symbol etc. (Protection) Act 1995 (21st September 1995); SI 1999/1899 (29th July 1999); Section 6 of the Copyright, etc. and Trade Marks (Offences and Enforcement) Act 2002 (20th November 2002); SI 2004/946 (5th May 2004); SI 2004/2332 (1st October 2004); The Serious Organised Crime and Police Act 2005 (19th April 2005), and the Intellectual Property (Enforcement, etc.) Regulations 2006, SI 2006/1028 (29th April 2006); y recientemente mediante The Trade Marks (Earlier Trade Marks) Regulations 2008, SI 2008/1067 (10th May 2008).

⁷⁹⁶ En este sentido, véase “*The Supreme Court Practice*”, conocidos habitualmente como “*The White Book*”, editados por Sweet & Maxwell.

⁷⁹⁷ Art. 14.2: “*In an action for infringement all such relief by way of damages, injunctions, accounts or otherwise is available to him as is available in respect of the infringement of any other property right*”.

⁷⁹⁸ En contraposición con *Exemplary Damages* -daños punitivos- y *Restitutionary Damages* -daños de restitución a la situación previa-. Para un análisis detallado de las diferencias entre ellos, vid. MCGREGOR H., *McGregor on Damages*, London, 2003, Sweet & Maxwell, Parte tercera, marginales 10-001 a 12-040.

⁷⁹⁹ KITCHIN, D./LLEWELYN, D./ MELLOR, J./ MEADE, R./ MOODY-STUART, T./ KEELING, D., *Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names*, London, Fourteenth Edition, 2005, Sweet & Maxwell, 2005, p. 671, marginal 19-128. En este respecto señala que la consecuencia natural de la infracción, incluso aunque haya sido realizada en completa ignorancia de los derechos del demandante, es que el infractor pague al menos los *nominal damages* más el coste del procedimiento.

b) A través del análisis de las decisiones que emanan del Tribunal Supremo deben destacarse una serie de criterios los cuales desarrollan la norma contenida en el apartado segundo del artículo 14 de la Ley de Marcas. Son lo siguientes⁸⁰⁰:

- Deberán ser indemnizados todos aquellos perjuicios que el titular del derecho pueda probar que efectivamente le han sido ocasionados a través de la infracción.
- Solo en aquellos casos que el titular del derecho exclusivo haya otorgado anteriormente alguna licencia sobre el mismo, podrá utilizarse como criterio de cuantificación de la indemnización el precio de la hipotética licencia que el infractor debería haber pagado al titular del derecho para comercializar productos o servicios a través de la marca infringida.
- La indemnización tiene carácter objetivo, resultando intrascendente la buena o mala fe en la conducta del infractor.
- En los casos que el demandante explote su derecho exclusivo de manera directa⁸⁰¹, podrá solicitar al tribunal la cuantificación de la indemnización tanto valorando las ventas efectuadas por el infractor como las disminución sufrida en sus propias ventas:

En el caso de que opte por el criterio de valoración de las ventas efectuadas por el infractor, y pueda probar razonablemente que estas podrían haber sido efectuadas por el titular del derecho si no se hubiera producido la infracción, existen algunas opiniones⁸⁰² que defienden la posibilidad de, excepcionalmente, poder cuantificar la indemnización con base en el precio de un royalty "razonable".

En el caso de que opte por el criterio de la disminución sufrida en sus propias ventas, el Tribunal deberá determinar que proporción de los

⁸⁰⁰ Según se desprende de la Sentencia Gerber V. Lectra (Gerber Garment Technology Inc v. Lectra Systems Ltd, 1997, en *R.P.C.*, 443, Court of Appeal of England) en un caso de patentes, si bien dichos criterios son utilizados igualmente en los casos de marcas; En este sentido, vid. KITCHIN, D./LLEWELYN, D./MELLOR, J./MEADE, R./MOODY-STUART, T./KEELING, D., *Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names*, London, Sweet & Maxwell, 2005, p. 671, marginal 19-132.

⁸⁰¹ Por medio de sus propias ventas.

⁸⁰² Sentencia *Dormeuil v. Feraglow*, 1990, en *R.P.C.*, 449; *Store o Trent City Council v. W&J Wass*, 1998, en *WLR*, número 1406; *Meters v. Metropolitan Gas Meters*, 1911, en *R.P.C.*, número 157.

clientes del demandado pudieron haber sido confundidos, puesto que el demandante no puede ser indemnizado por ventas que se hayan producido a personas que no han sido engañadas, puesto que no ha sufrido pérdidas respecto a ellas, y por tanto si se le otorgará una indemnización respecto a estas resultaría "sobre-indemnizado"⁸⁰³.

- Es posible reclamar la indemnización por los daños y perjuicios sufridos por una sociedad filial, si el demandante tiene derecho a iniciar dicha acción y los daños producidos a la sociedad filial le ocasionan también daños al titular, si bien en estos casos deberá probarse la cuantía de los daños producidos.
- Es posible aumentar la indemnización de daños y perjuicios en los casos que se demuestre que se han producido otros daños adicionales, como por ejemplo, cuando los productos infractores sean de muy baja calidad y perjudiquen a la reputación de la marca, o cuando el titular del derecho reduzca los precios de los productos o servicios diferenciados con el signo infringido para poder mantener su posición en el mercado⁸⁰⁴.
- En algunos casos excepcionales, los tribunales han admitido la posibilidad de aumentar la cuantía indemnizatoria por la comercialización (gracias al "efecto llamada" originado por los productos infractores) de otros productos complementarios, aunque estos últimos no supongan una infracción del derecho en ellos mismos⁸⁰⁵.

C) Por último, debemos resaltar que en Reino Unido existen notables diferencias entre la forma de cuantificar la indemnización de daños y perjuicios dependiendo de la jurisdicción⁸⁰⁶ que resulte competente para conocer de la acción.

2.2.5. La acción de daños y perjuicios en el Derecho español

Entre las acciones civiles que puede ejercitar el titular de una marca en España, el artículo 41.1.b) de la Ley 17/2001, de Marcas contempla la de indemnización de los daños y perjuicios experimentados, regulando en el artículo 42 «*Presupuestos de la*

⁸⁰³ Sentencia *Spalding AG Vs. Bros v A W Gamage Ltd*, 1915, en *R.P.C.* 32- 273.

⁸⁰⁴ Lo cual los tribunales vienen admitiendo que se asemeja al daño moral.

⁸⁰⁵ Vid. Sentencia *Gerber v. Lectra*, citada anteriormente.

⁸⁰⁶ Reino Unido se encuentra dividido en tres áreas jurisdiccionales: Inglaterra y Gales, Escocia e Irlanda del Norte.

indemnización de daños y perjuicios» los presupuestos necesarios para poder ejercitar la acción de indemnización⁸⁰⁷, y en el artículo 43 «*Cálculo de la indemnización de daños y perjuicios*» los criterios que debe utilizarse para determinar el *quantum* de la indemnización⁸⁰⁸.

2.2.5.1. *Presupuestos para el nacimiento de la indemnización. Indemnización objetiva y subjetiva*

Debemos comenzar por señalar que, el artículo 42 de la Ley española de Marcas instaura un sistema de indemnización de daños y perjuicios tanto con carácter objetivo como con carácter subjetivo.

A) La posibilidad de que las autoridades judiciales españolas puedan otorgar una indemnización de daños y perjuicios con carácter objetivo, es decir, responsabilidad *'in re ipsa'*, sin que resulte necesario que el titular de la marca pruebe la existencia de culpa⁸⁰⁹ alguna del infractor demandado, fue una de las novedades que introdujo la Ley de Marcas de 2001⁸¹⁰, y la cual como hemos visto,

⁸⁰⁷ Especificando y graduando una serie de situaciones que el Reglamento de marca comunitaria regula en el artículo 9.2.

⁸⁰⁸ Siguiendo al dictado los criterios recogidos por el artículo 13 de la Directiva.

⁸⁰⁹ En este sentido, debemos señalar que en todos estos casos señalados donde el infractor de la marca responde objetivamente, con independencia de que haya actuado con culpa o negligencia, la acción de indemnización de daños y perjuicios se aproxima sensiblemente a la acción de enriquecimiento injustificado, la cual no se subordina a la concurrencia de culpa o negligencia por parte del infractor de la marca, sino que se identifica con la devolución de la cuantía del enriquecimiento injusto obtenido (*lucrus emergens*) en virtud del cual el titular de la marca infringida puede exigir al infractor la entrega de los beneficios que éste haya obtenido a través de la violación de su derecho exclusivo. Vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Tratado sobre derecho de marcas*, op.cit., p. 518; Igualmente debe señalarse que antes de la entrada en vigor de la Ley 17/2001, y como sostiene el profesor OTERO LASTRES, la jurisprudencia del Tribunal Supremo venía exigiendo, al estar muy apegada a la doctrina general en materia de indemnizaciones por daños y perjuicios, que para que procediera la indemnización en caso de infracción de un derecho de propiedad industrial resultaba necesario probar los daños ocasionados por la violación del derecho. Vid. OTERO LASTRES, J.M., “La reforma de la Ley de Marcas de 1988”, en *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, Tomo XX, 1999, Marcial Pons, Madrid-Barcelona, 2000, p. 304. Igualmente STS de 5 de abril de 2000 (comentario a esta sentencia en *La Ley*, diario de 7 de junio de 2000, p. 11 –viene a reiterar la doctrina que en materia de patentes para que proceda la indemnización hay que probar el daño); STS de 6 de marzo de 1995 (RJ 1995/2147); STS 7 de junio de 1995 (RJ 1995/4635), STS 5 de marzo de 1992 (RJ 1992, 2391), STS 11 de diciembre de 1993 (RJ 1993/9604); STS 21 de mayo de 1994 (RJ 1994/9604); STS 8 de junio de 2006, que no aplica esta doctrina y señala que el titular del derecho debe probar el daño.

⁸¹⁰ Dicha posibilidad supone una modificación importante frente al régimen marcario de la Ley 32/1988, en cuyo artículo 37 vinculaba la obligación de indemnizar a la existencia de la culpa o negligencia del infractor de la marca, en consonancia con el artículo 1902 del Código Civil. No obstante, y paradójicamente, debemos señalar que tanto el Anteproyecto de la Ley de Patentes de 1967 (en el artículo 39.1) como la Ley Española de Patentes de 1986 (en el artículo 64.1) recogían también el principio de responsabilidad objetiva del infractor. En este sentido, Vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Tratado sobre Derecho de Marcas*, op.cit. p. 506. Igualmente STS 10 de octubre de 2001 (RJ 2001/8794); STS 31 de mayo de 2002 (RJ 2002/6753); y STS 7 de diciembre de 2001 (RJ 2001/9936); STS 15 de julio de 1994 (RJ 1994/6440).

posteriormente sería contemplada, aunque con carácter potestativo⁸¹¹, por la Directiva 2004/48/CE.

En los casos de responsabilidad objetiva, y como señala el profesor FERNÁNDEZ-NOVOA, la acción de indemnización de daños y perjuicios se aproxima sensiblemente a la acción de enriquecimiento injusto, la cual no se subordina a la concurrencia de culpa o negligencia por parte del infractor de la marca, sino que se identifica con la devolución de la cuantía del enriquecimiento injusto obtenido por el infractor (*lucrus emergens*) en virtud de la cual el titular de la marca infringida puede exigir al infractor la entrega de los beneficios que éste haya obtenido a través de la violación de su derecho exclusivo⁸¹².

La lógica de dicho planteamiento resulta en nuestra opinión absolutamente acertada, tomando en consideración que, si como posteriormente veremos, no nos encontramos ante una indemnización de daños y perjuicios con carácter punitivo sino meramente reparador, parece cuanto menos lógico que los beneficios que el infractor haya conseguido a través de la violación del derecho exclusivo de un tercero le sean abonados a este último sin tomar en consideración ninguna otra circunstancia adicional⁸¹³.

En cualquier caso, con muy buen criterio, el legislador español ha regulado de manera expresa los supuestos en los que la indemnización de daños y perjuicios tiene carácter objetivo y, por tanto, el nacimiento de la indemnización se produce de manera automática en el momento de cometerse la infracción, independientemente en todo caso de la culpa o negligencia del infractor. Son los siguientes:

- a) Cuando el infractor, sin consentimiento del titular de la marca ponga un signo idéntico o similar al protegido por el derecho exclusivo de marca (artículo 42.1) en (i) los productos o su presentación (Art. 34.3.a) LM), o en (ii) los medios que sirvan para la manipulación y distribución del producto (envoltorios, embalajes y etiquetas en general), o elabore,

⁸¹¹ Artículo 13.2 Directiva 2004/48/CE.

⁸¹² Vid. FERNÁNDEZ-NOVOA, C., *Tratado sobre derecho de marcas*, op.cit., p. 518.

⁸¹³ En adición a esto, el profesor OTERO LASTRES señala que si partimos de que el derecho de marca concede a su titular la exclusiva de su explotación en el tráfico económico, resultará indiscutible que cualquier infracción de ese derecho exclusivo supondrá una intromisión ilegítima en el ámbito de la exclusiva, lo cual es por sí mismo un daño, y por tanto ante cualquier violación debe nacer la responsabilidad de indemnizar. Vid. OTERO LASTRES, J.M., “La reforma de la Ley de Marcas de 1988”, en *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, Tomo XX, 1999, Marcial Pons, Madrid-Barcelona, 2000, p. 304.

fabrique, almacene, ofrezca, comercialice, importe o exporte cualquiera de esos medios incorporando el signo, si existe la posibilidad de que dichos medios puedan ser utilizados para realizar algún acto que conforme a las letras anteriores estaría prohibido (Art. 34.3.f)).

- b) Cuando el hecho infractor consista en la primera comercialización de los productos o servicios ilícitamente marcados⁸¹⁴ (artículo 42.1).
- c) Cuando se infrinja una marca que sea notoria o renombrada⁸¹⁵ (Art. 42.2 *in fine*), pudiendo exigirse la indemnización del perjuicio causado al perjuicio de la marca por el infractor, especialmente, por una realización defectuosa de los productos ilícitamente marcados o una presentación inadecuada de aquella en el mercado (artículo 43.1)⁸¹⁶.

B) La particularidad contemplada en la Ley de Marcas española es que el mismo artículo 42, en su apartado segundo, regula la posibilidad de que, cuando no nos encontremos en ninguno de los supuestos previstos en el apartado primero, también pueda ejercitarse la indemnización de daños y perjuicios, si bien en este caso la indemnización tendrá carácter subjetivo y dependerá de la existencia de culpa o negligencia del infractor.

Por otro lado, y al igual que en el apartado primero, el legislador ha regulado los supuestos en los que, cuando se realice algún acto de violación de la marca registrada de los mencionados anteriormente y recogidos en el artículo 34⁸¹⁷, darán

⁸¹⁴ En opinión de LOBATO, la alusión (como caso de responsabilidad objetiva) a la primera comercialización del bien resulta extraña, puesto que es el fabricante o el prestador de servicios el que realiza la primera comercialización al vender los productos al distribuidor o al comercializar los servicios, con lo cual la primera comercialización ya estaría protegida. Vid. LOBATO GARCÍA-MIJÁN, M., *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*, op.cit., p.743.

⁸¹⁵ La posibilidad de reclamar una indemnización por los daños y perjuicios cuando se infrinja una marca notoria o renombrada se basa en un juicio de desvalor ante la conducta del demandado, de manera que no es necesario probar culpa o negligencia alguna, sino que simplemente bastará con probar que la marca infringida es una marca notoria o renombrada para que se genere automáticamente la responsabilidad en el infractor, presumiéndose que como consecuencia de la difusión de la marca entre el público (característica principal de la marca notoria) el infractor debía saber que sus actuaciones constituían una infracción de una marca ajena. Es por este motivo por el que nosotros consideramos dicho supuesto como un supuesto de responsabilidad objetiva, al nacer la responsabilidad de manera directa por encontrarnos ante una marca notoria o renombrada. En esta misma línea Vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Tratado sobre Derecho de Marcas*, op.cit., pp. 511-512. En el mismo sentido, a pesar de hacerlo dentro del apartado de la responsabilidad subjetiva o por culpa, se pronuncia Vid. LOBATO GARCÍA-MIJÁN, M., *Comentarios a la Ley de Marcas*, op.cit., pp. 743-744; En sentido contrario VELAYOS MARTÍNEZ, M^a.I., *El proceso ante los Tribunales de marcas comunitarias Españoles*, op.cit., p. 190.

⁸¹⁶ Esta regla general contenida en el artículo 43.1 de la Ley de Marcas de 2001 es similar a la regulada en el artículo 68 de la Ley de Patentes.

⁸¹⁷ Independientemente de que los contemplados en las letras a) y f) la responsabilidad nacerá automáticamente de manera objetiva junto a la realización del acto infractor.

lugar al nacimiento de la indemnización con carácter subjetivo, señalando específicamente dos supuestos:

- a) En cualquier actuación del infractor de la marca en la que medie culpa o negligencia⁸¹⁸.
- b) En cualquier actuación del infractor frente a la cual haya sido advertido suficientemente⁸¹⁹ por el titular de la marca o, en su caso, la persona legitimada para ejercitar la acción acerca de (i) la existencia de la marca, (ii) y del acto de violación de la misma que supone su actuación, con el requerimiento de que cese en el mismo⁸²⁰.

2.2.5.2. *Contenido de la acción indemnizatoria*

Con la intención de completar la transposición de la Directiva 2004/48/CE, de 29 de abril, a nuestro ordenamiento jurídico interno, la Ley 19/2006, de 5 de junio, por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial y se establecen normas procesales para facilitar la aplicación de diversos reglamentos comunitarios, a través del apartado segundo de su artículo cuarto⁸²¹, ha modificado en lo que aquí interesa, el apartado 1 del artículo 43 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas⁸²².

Así, tras una primera comparación entre la antigua y la nueva redacción del apartado primero del artículo, el cual regula el contenido de la acción

⁸¹⁸ Apartado 2 del artículo 42 de la Ley de Marcas.

⁸¹⁹ Dicho apartado 2 del artículo 42 reproduce el artículo 37 de la Ley de Marcas 32/1988, sustituyendo el término “fehacientemente” por “suficientemente”. La duda surgirá en saber cuando se podrá considerar que se haya advertido “suficientemente”. En este sentido, debemos señalar que tanto la jurisprudencia como la doctrina, coinciden en señalar que servirá cualquier medio por el que se pueda dejar constancia probada (STS 21 de mayo de 1976), y pueda ser utilizada posteriormente en un procedimiento judicial, de la comunicación y de su contenido exacto (en nuestra opinión bastaría con un Burofax, si bien no sería suficiente de una simple comunicación por correo certificado, puesto que no se podrá dar fe del contenido de la misma). No obstante, BARONA VILAR considera que sería suficiente con una notificación personal por correo certificado. En este sentido Vid. BARONA VILAR, S., *Protección del derecho de marca: Aspectos procesales*, Madrid, Civitas, 1992, p. 65.

⁸²¹ Modificación de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

⁸²² Igualmente en relación con la indemnización de daños y perjuicios, ha sido necesario modificar el artículo 140 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril; el artículo 66 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, y el artículo 55 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica del diseño industrial.

indemnizatoria de daños y perjuicios, observamos únicamente una ligera modificación⁸²³ que no alterará sustancialmente el contenido del mismo.

En este sentido, la nueva redacción del apartado primero del artículo 43, señala que la cuantía indemnizatoria deberá comprender:

- a) El daño emergente, el cual engloba tanto las pérdidas sufridas⁸²⁴ por el titular del derecho por la infracción (Art. 43.1 *in limine*), como el perjuicio causado al prestigio de la marca por el deterioro de la imagen⁸²⁵ (Art. 43.1 *in fine*); como
- b) El lucro cesante, o ganancias dejadas de obtener por el titular de la marca a causa de la violación de su derecho de exclusiva (art. 43.2 LM).
- c) El daño moral, aún cuando no se haya probado la existencia de un perjuicio económico⁸²⁶ (Art. 42.2.a) último párrafo).

⁸²³ La introducción de la posibilidad de incluir en la cuantía indemnizatoria los gastos de investigación en los que se haya incurrido para obtener pruebas de la infracción.

⁸²⁴ En relación con el alcance de la expresión “*pérdidas sufridas*” el profesor FERNÁNDEZ-NÓVOA señala que lo decisivo en este punto será resarcir al titular de la marca infringida por la disminución efectiva que en su patrimonio han provocado los actos de violación de marca, es decir, los gastos y desembolsos efectivamente realizados por el titular de la marca como consecuencia de la violación de derecho de exclusiva por parte del demandado. Vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Tratado sobre derecho de marcas*, op.cit., p. 514. En este sentido, a modo de ejemplo, podríamos incluir (i) los gastos realizados para advertir y requerir al infractor conforme el artículo 42 de la LM; (ii) los desembolsos frente a los que haya tenido que hacer frente para informar a cualquier tercero implicado (clientes, proveedores, etc.) de la violación de su marca (correspondencia, mailing, teléfono, desplazamientos, publicidad contrarrestando infracción, etc.), e (iii) incluso los gastos legales generados previos a la interposición de la demanda (dictámenes y reuniones con abogados, peritos, etc.).

⁸²⁵ A través de dicha posibilidad el legislador está otorgando una protección reforzada a la marca notoria o renombrada frente al perjuicio ocasionado por el menoscabo de su carácter distintivo o renombre. Este perjuicio se producirá siempre que la imagen de la marca se pueda ver perjudicada por la comercialización del producto o servicio infractor, siendo muy evidente en los casos de marcas notorias o renombradas, donde, por ejemplo, la comercialización del producto o servicio infractor a través de unos canales de distribución ínfimos, o una fabricación de baja calidad o defectuosa, así como la inadecuada presentación de los mismos en el mercado pueda influir negativamente en la imagen y prestigio de la marca. Por este motivo, para su cuantificación se deberá tomar en consideración la notoriedad, renombre y prestigio de la marca en el momento en que comenzó la infracción del derecho, así como las circunstancias de la infracción, la gravedad de la lesión y el grado de difusión de la misma en el mercado (conforme al art. 43.3 LM).

⁸²⁶ En relación con el daño moral, LOBATO sostiene que no es una figura afín al daño producido por el deterioro de imagen de la marca, sino que es una manifestación más del perjuicio patrimonial que toda infracción de marca lleva consigo, la cual existe igualmente en la infracción de los derechos de la personalidad y del derecho de autor. No obstante lo anterior, si bien compartimos dicha opinión, en la práctica será prácticamente imposible que un tribunal a la hora de cuantificar la cuantía de la indemnización, valore separadamente el daño causado a la imagen de la marca y el daño moral causado al titular, por lo que frecuentemente realizará una valoración conjunta de ambas. Vid. LOBATO GARCÍA-MIJÁN, M., *Comentario a la Ley de Marcas*, op.cit., p. 746. Vid. también MERINO BAYLOS, P., “Acerca de la posible reclamación de los daños morales en acción por infracción del derecho exclusivo sobre marcas notorias o renombradas”, en *AJA*, 2001, Núm. 494, pp. 1-24.

d) Los gastos de investigación en los que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción⁸²⁷, siendo esta la única novedad⁸²⁸ introducida en dicho apartado primero del artículo.

2.2.5.3. Criterios de cuantificación de la indemnización

En relación con los criterios regulados en la Ley de Marcas para cuantificar la indemnización, debemos señalar que vienen regulados en el apartado segundo del artículo 43 de la Ley de Marcas, el cual ha sido igualmente modificado por la Ley 19/2006, de 5 de junio, y si bien a priori podría parecer que no se ha producido ninguna modificación substancial, tras una cuidadosa lectura podemos encontrar una modificación que no debe considerarse tan exigua como a priori podría parecer.

A) Así, con la antigua regulación contenida en la Ley de Marcas, el apartado segundo del artículo 43 parecía estar destinado, exclusivamente, a la cuantificación del *lucro cesante* ocasionado al titular del registro marcario.

En este sentido, este apartado comenzaba señalando que «*Las ganancias dejadas de obtener se fijarán, a elección del perjudicado, con arreglo a los siguientes criterios: (...)*»⁸²⁹, para a continuación ofrecer para la fijación de dichas ganancias dejadas de obtener o *lucro cesante*⁸²⁹, el tradicional "triple método" alternativo, esto es: (i) los beneficios que el titular habría obtenido mediante el uso de la marca si no hubiera tenido lugar la infracción; o alternativamente (ii) los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violación; o alternativamente (iii) el precio que el infractor hubiera debido pagar al titular por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho.

Así, en virtud de la regulación contenida en el artículo, la cuantía indemnizatoria podía fijarse sumando, por un lado el *daño emergente* o pérdidas sufridas por el titular del derecho exclusivo, y por otro lado el *lucro cesante* o ganancias dejadas

⁸²⁷ Dentro de estos gastos se podrán incluir cualquier gasto general ocasionado para obtener las pruebas, como por ejemplo, informes de detectives, actas notariales, gastos transporte, etc. y como hemos visto, se podría entender que estos forman parte del daño emergente.

⁸²⁸ No obstante, consideramos que es una novedad relativa, puesto que bajo la anterior Ley de Marcas, podrían considerarse incluidos dentro del daño emergente, como parte de las pérdidas sufridas por el titular de la marca.

⁸²⁹ En este sentido, el profesor FERNÁNDEZ-NÓVOA señala que a fin de paliar las dificultades probatorias existentes en la valoración del lucro cesante sufrido por el titular de un derecho de exclusiva, la jurisprudencia alemana arbitró una solución consistente en conceder al titular del derecho de exclusiva infringido la facultad de optar por uno de los tres criterios de indemnización del lucro cesante.

de obtener, las cuales debían calcularse siguiendo uno de los tres métodos de cuantificación. De esta manera, atendiendo a la literalidad de la norma, no debía resultar imposible que para fijar la cuantificación, se solicitase por un lado una cantidad determinada por las pérdidas sufridas, y adicionalmente otra por las ganancias dejadas de obtener determinada por ejemplo por el precio de una hipotética licencia o regalía.

B) Por otro lado, la reciente modificación del apartado segundo del artículo 43 introducida por la Ley 19/2006, ha introducido algunos cambios que deben ser resaltados.

Así, el apartado segundo no comienza señalando un criterio para fijar las ganancias dejadas de obtener o *lucro cesante* (dejando fuera el *daño emergente*), sino un criterio general para fijar la indemnización de daños y perjuicios (lo cual incluye daño emergente y lucro cesante), al señalar que «*para fijar la indemnización por daños y perjuicios se tendrá en cuenta a elección de perjudicado: (...)*».

De esta manera, a continuación el artículo ofrece dos métodos alternativos⁸³⁰, a elección del titular del derecho exclusivo, de cómo proceder a realizar el cálculo de la indemnización; estos son:

1.- Por un lado, de conformidad con la letra a) del apartado segundo del artículo 43 para realizar el cálculo de la indemnización deberán tomarse en consideración «*Las consecuencias económicas negativas, entre ellas, los beneficios que el titular habría obtenido mediante el uso de la marca si no hubiera tenido lugar la violación y los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violación. En el caso del daño moral procederá su indemnización aun no probada la existencia del perjuicio económico*».

⁸³⁰ A pesar de que, a priori, solo se puede utilizar uno de los dos criterios para la cuantificación de la indemnización, debe valorarse la posibilidad de utilizar uno y subsidiariamente el otro, evitando así decisiones como la de la Sentencia del Tribunal Constitucional de 31 de mayo de 2002, la cual considera erróneamente que no es posible cuantificar la indemnización utilizando el criterio de la regalía hipotética, puesto que el titular de la marca no otorga licencias, motivo por el cual señala que no es posible conceder la indemnización puesto que el demandante equivocadamente no hizo uso de ningún otro criterio para cuantificar la misma, motivo por el cual se produce una omisión insalvable. Por este motivo, y aunque la sentencia parece sostener que con el apartado 5 del artículo 43 de la vigente Ley de Marcas (indemnización de 1 por 100) esta situación podría quedar salvada, consideramos que debería ser posible hacer uso de manera subsidiaria del otro y otros criterios para cuantificar la indemnización.

En este sentido debemos señalar que el legislador al utilizar la expresión «*Las consecuencias económicas negativas*», parece hacer referencia a que se podrá cuantificar tanto el daño emergente como el lucro cesante⁸³¹.

Así, si bien a continuación indica los métodos tradicionalmente utilizados para calcular el lucro cesante (los beneficios previsiblemente obtenidos por el actor mediante el uso de la marca si no se hubiera producido la violación⁸³² y⁸³³ los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violación⁸³⁴), deja abierta la posibilidad, mediante el uso de la expresión «*entre ellas*», de que además se tengan en cuenta otras consecuencias económicas negativas⁸³⁵. Además, el artículo regula expresamente que en la fijación de la indemnización, se

⁸³¹ En este sentido, BONADIO, en el *Workshop* organizado por la Comisión Europea sobre la Directiva 2004/48/CE, señala que en derecho civil, las jurisdicciones que hacen referencia a dichas consecuencias económicas negativas, se refieren tanto al daño emergente como al lucro cesante. Vid. BONADIO, E., “Remedies and Sanctions for the infringement of intellectual property rights under EC Law”, en *E.I.P.R.*, 2008.

⁸³² La cuantificación de la indemnización haciendo uso de dicho criterio resulta absolutamente subjetiva al resultar tremendamente complejo probar y cuantificar cuales habrían sido los beneficios del titular de la marca si no se hubiera producido la violación, motivo por el cual dicho criterio es aplicado muy raramente por los Tribunales. En este sentido, y como muestra de la subjetividad de la cuantificación de dicho criterio, la Jurisprudencia ha fijado el *quantum* de la indemnización en algunos casos en el 75 y 85 por 100 del coste de las mercancías comercializadas con infracción de marca (En este sentido, vid. Sentencia de la Audiencia Provincial de Logroño de 31 de julio de 1998), si bien en otras ocasiones lo ha fijado en un veinticinco por cien del beneficio. En cualquier caso dicha fórmula de cuantificación empleada por nuestros tribunales, en nuestra opinión, es errónea puesto que no mostrará fielmente, en ningún caso, una cifra que pueda asemejarse a los beneficios que hubiera adquirido el titular del derecho mediante el uso de la marca. Es nuestra opinión, la única posibilidad de cuantificar dicho criterio sería realizando una doble operación aritmética: determinar el número de unidades con infracción de marca comercializadas, y multiplicarlo por el precio que dichos (o similares) productos son comercializados por el titular de la marca. Con todo, dicho criterio tampoco es del todo certero, y menos en el caso de marcas notorias o renombradas, puesto que generalmente el cliente potencial del producto con infracción de marca no suele corresponderse con el cliente potencial que comprará el producto original. En cualquier caso, la cuantificación de la indemnización del lucro cesante haciendo uso de este criterio resulta tremendamente arbitrario y subjetivo, por lo que el mismo será utilizado, si cabe, y excepcionalmente, en casos residuales.

⁸³³ Téngase en consideración que mediante el uso de dicha conjunción copulativa “y” podría estar refiriéndose el legislador a que dicho lucro cesante se calculará acumulando ambos criterios. No obstante consideramos que esto sería excesivo y otorgaría cierto carácter punitivo a la indemnización de daños y perjuicios, por lo que deberá ser interpretado de manera conjunta con la expresión “o” o “entre ellas”, de manera que solamente podrá utilizarse uno de los dos criterios.

⁸³⁴ A fin de determinar dicha cuantía el actor podrá exigir que el demandado exhiba los documentos mercantiles que acrediten su ganancia, siendo para ello necesario realizar dos operaciones: por un lado, fijar el importe de las ventas de los productos que bajo la marca infringida haya realizado el infractor, y deducir del importe resultante de tales ventas los correspondientes gastos que en relación con las mismas tuvo que hacer el infractor de la marca. Para un análisis más en profundidad Vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Tratado sobre derecho de marcas*, op.cit., pp. 518-521. En relación con dicho criterio queremos resaltar la imposibilidad de realizar dicha operación cuando, como sucederá en la mayoría de los casos, el infractor no siga una ordenada contabilidad de la cual se puedan desprender fácilmente los datos requeridos para la cuantificación.

⁸³⁵ De lo contrario habría señalado «*las consecuencias económicas negativas, que se calcularán valorando [...]*».

deberá incluir el daño moral (a través de la expresión «*En el caso*» parece que el legislador se está refiriendo a «*En el caso de que exista o se produzca*»).

Por último, no debemos olvidar que este nuevo apartado regula con carácter general la cuantificación de la indemnización de daños y perjuicios, y que el apartado primero señala que esta comprende no solo el lucro cesante y el daño moral (únicos aspectos concretamente regulados para su cuantificación), sino también el daño emergente, el daño causado al prestigio de la marca y los gastos de investigación, por lo que todos estos deben poder ser cuantificados para fijar la cuantía total de la indemnización de daños y perjuicios.

2.- Por otro lado, de conformidad con la letra b) del apartado segundo del artículo 43, el cálculo de la indemnización podrá realizarse a través de «*La cantidad que como precio el infractor hubiera debido de pagar al titular por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho*».

Dicho criterio de cuantificación de la indemnización de daños y perjuicios a través del precio que hubiera debido pagar el infractor para obtener una licencia del titular de la marca, ha sido definido como el de la “licencia o regalía hipotética”⁸³⁶, puesto que en realidad, no es una verdadera licencia al no adquirir el infractor la condición de licenciatario, sino que se apoya en una *fictio iuris* presuponiendo que el titular de la marca infringida habría otorgado una licencia al infractor.

En España la cuantificación de la indemnización a través de dicho criterio ha venido tradicionalmente siendo interpretado de manera restrictiva por nuestros Tribunales⁸³⁷, si bien en la actualidad ha adquirido mayor fuerza y viene siendo aplicado regularmente tanto en el ámbito de la propiedad intelectual como en el de la industrial. En este sentido, debemos señalar que, la valoración del importe de la regalía hipotética, deberá realizarse tomando en consideración las circunstancias y características del producto o servicio en relación con el mercado, valorando el precio de otras posibles licencias otorgadas por el titular u otorgadas en el mismo sector por otros operadores económicos⁸³⁸, todo ello atendiendo de manera especial

⁸³⁶ Vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Tratado sobre derecho de marcas*, op.cit., pp. 507-509, y 521-524; LOBATO M., *Comentarios a la Ley de Marcas. Segunda Edición*, op.cit., p.752-755.

⁸³⁷ En este sentido, por ejemplo, STS 31 de mayo de 2002 (RJ 2002/6753); STS 9 de diciembre de 1996 (RJ 1996/ 8787).

⁸³⁸ En este sentido, debemos señalar que la valoración del importe de la “regalía hipotética” (la cual como hemos mencionado, no otorga ningún derecho al infractor) es meramente a los efectos de cuantificación de la indemnización, por lo que interpretaciones como las mantenidas en la STS de 31 de mayo de 2002

a los factores mencionados expresamente en el apartado 3 del artículo 43 (a modo enunciativo, señala la posible notoriedad, renombre y prestigio de la marca, así como el número y clase de licencias concedidas en el momento que comenzó la violación, ...).

C) En definitiva, a la vista de la nueva regulación contenida en el apartado segundo del artículo 43, el legislador parece haber pasado de considerar el criterio de la regalía hipotética como un criterio de cuantificación del lucro cesante, a considerarlo como un criterio general de cuantificación de la indemnización de daños y perjuicios, el cual incluye de manera global todo el importe de la indemnización⁸³⁹ (de manera que en dicho caso, no será posible solicitar adicionalmente el pago de ninguna otra cantidad en ningún concepto, puesto que debería entenderse que todos estos ya se hayan incluidos en la regalía hipotética).

No parece existir otra interpretación posible, puesto que el encabezado del apartado afirma rotundamente que esos son los criterios para fijar la indemnización (a elección del perjudicado), y la letra b) del mismo apartado no ofrece la posibilidad de incluir ningún otro criterio para fijar la cuantificación.

(RJ 2002/6753) y la STS 9 de diciembre de 1996 (RJ 1996/8787), en virtud de las cuales se inadmite el criterio de la regalía hipotética con el argumento de que el titular nunca habría concedido una licencia para la distribución de los productos, es absolutamente errónea, en primer lugar, porque es evidente que en la mayoría de los casos el infractor no cumplirá los requisitos (local comercial, publicidad, imagen, etc.) establecidos por el titular de la marca para otorgarle una licencia; y en segundo lugar, porque efectivamente, se cuantifica la indemnización a partir de un criterio hipotético, que sería la concesión de una licencia, sin que en ningún caso puedan entrar a valorarse criterios subjetivos como si el titular de la marca le concedería o no una licencia. Por otro lado, debemos señalar que de haberse seguido dicho criterio restrictivo, estaríamos limitando la posibilidad de utilizar dicho criterio de cuantificación de la indemnización, exclusivamente a marcas que concedan licencias, e incluso, a infractores que pudieran llegar a cumplir con los requisitos exigidos por éstas para la concesión de una licencia, circunstancia que difícilmente se producirá. Por tanto, la cuantificación debe realizarse conforme a un criterio hipotético del importe de una licencia de la empresa o de otra en el mismo sector en el mercado en el momento de la infracción.

⁸³⁹ Adviértase las grandes diferencias existentes que puede existir en la cuantía de la indemnización en el caso de que el titular de la marca haga uso de uno u otro criterio. Así por ejemplo, si nos encontramos ante un infractor, que por ejemplo, ha vendido 20 anillos infringiendo la marca "TOUS", y optamos por el criterio de cuantificar los beneficios que hubiera obtenido el titular por la venta de los mismos (criterio a) o el beneficio que haya obtenido el infractor por la venta de los mismos (criterio b) la indemnización podría cuantificarse en torno a 500-1.500 euros. En cambio si optamos por el criterio de la "regalía hipotética" (criterio c), y tomamos en consideración el canon de entrada en la misma así como el porcentaje o royalty por las ventas, el precio de la indemnización podría ser en torno a los 30.000 euros. Quizá una posible solución para salvar tan acusada diferencias podría ser no incluir en el cálculo de la "regalía hipotética" el canon de entrada, valorándose así únicamente por los productos con infracción de marcas comercializados, con la excepción de los casos donde la infracción se haya llevado a cabo durante un largo período de tiempo (por ejemplo, toda una temporada) y se hayan comercializado diferentes modelos de productos con infracción de la marca, en cuyo caso si se podría asemejar la actividad del infractor como la de un hipotético licenciataria, puesto que además se habrá podido beneficiar de la comercialización de dichos productos para atraer a su establecimiento comercial los consumidores.

A la vista de lo expuesto, en nuestra opinión, a la modificación introducida por la Ley 19/2006 en el apartado segundo del artículo 43 debe dársele la trascendencia que merece, puesto que con la nueva regulación en los casos en los que se opte por la cuantificación de la indemnización siguiendo el criterio de la regalía hipotética⁸⁴⁰, ésta deberá considerarse que es una indemnización a tanto alzado, y por tanto, que cuantifica la indemnización de manera total y global (y dentro de la misma se entienden comprendidas tanto las pérdidas sufridas como las ganancias dejadas de obtener).

No obstante lo anterior, seguirá resultando posible⁸⁴¹, fijar la cuantificación valorando tanto las pérdidas sufridas, como adicionalmente las ganancias dejadas de obtener (mediante la valoración de los beneficios previsiblemente obtenidos por el actor mediante el uso de la marca si no se hubiera producido la violación o los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violación, pero no ya mediante el criterio de la regalía hipotética), incluyendo además otros aspectos como el prestigio causado al prestigio de la marca, el daño moral y los gastos de investigación.

D) Por otro lado debe indicarse que en el apartado 4 del artículo 43 se regula la posibilidad de que el titular de la marca, con la finalidad de determinar la cuantía de los daños y perjuicios, exija la exhibición de documentos⁸⁴² del responsable de la infracción que puedan servir para aquella finalidad⁸⁴³.

⁸⁴⁰ Artículo 43.2.b).

⁸⁴¹ Artículo 43.2.a).

⁸⁴² El término “documentos” es un término amplio, dentro del cual se podrán incluir, dependiendo de la condición que tenga el infractor, desde los libros de contabilidad del empresario, hasta cualquier otra documentación como facturas, albaranes, correspondencia general, declaraciones trimestrales y anuales de IVA, así como cualquier documentación que se encuentre en medios informáticos.

⁸⁴³ Dicha posibilidad fue introducida por primera vez en la vigente Ley de Marcas de 2001, si bien ya se encontraba específicamente recogida en el artículo 65 de la Ley de Patentes. En ambos casos, se trata de una concreción de la norma general sobre este deber contenida en el art. 328 de la LEC y que deberá ser completada en caso de negativa injustificada a la exhibición documental con lo dispuesto en el artículo 329 del mismo texto legal sobre las consecuencias de dicho incumplimiento. En este sentido, vid. GARCÍA MARTÍN, I., “Comentario al artículo 43 LM” en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO A. (dir.), *Comentarios a la Ley de Marcas*, Navarra, Thomson-Aranzadi, 2003, p. 667. No obstante lo anterior, debemos señalar que dicha norma ya se encontraba recogida en el Derecho español, con carácter general, en el apartado 3 del artículo 32 del Código de Comercio, el cual señala que “*En todo caso, fuera de los casos prefijados en el párrafo anterior, podrá decretarse la exhibición de los libros y documentos de los empresarios a instancia de parte o de oficio, cuando la persona a quien pertenezca tenga interés o responsabilidad en el asunto en que proceda la exhibición. El reconocimiento se contraerá exclusivamente a los puntos que tengan relación con la cuestión que se trate*”.

En todo caso, dicha exhibición documental deberá realizarse respetando los límites señalados en el artículo 32 del Código de Comercio⁸⁴⁴, pudiendo realizarse tanto (i) a través de la adopción de medidas cautelares (a través del depósito o retención de documentación para evitar su posible destrucción); (ii) como si se tratara de una diligencia preliminar⁸⁴⁵; o (iii) como modalidad probatoria dentro de un procedimiento judicial⁸⁴⁶.

2.2.5.4. *Indemnización mínima del 1 por 100 de la cifra de negocios realizada*

Por último, y como novedad absoluta, el apartado quinto del artículo 43 determina 'ex lege' el derecho del titular de la marca de percibir, en todo caso⁸⁴⁷ y sin necesidad de prueba alguna⁸⁴⁸, una indemnización en concepto de daños y perjuicios equivalente al uno por ciento⁸⁴⁹ de la cifra de negocios⁸⁵⁰ realizada por el

⁸⁴⁴ Puesto que el último inciso del apartado 3 del artículo 32 señala que el acceso a tales documentos se “contraerá exclusivamente a los puntos que tengan relación con la cuestión que se trate”, al solicitar el examen de los documentos del infractor deberá señalarse expresamente en términos precisos que información y con que objeto se pretende obtener.

⁸⁴⁵ En el caso de ejercitarse como una diligencia preliminar puede haber la posibilidad de solicitar además que el demandado informe acerca de otras circunstancias relevantes que rodean la infracción, como por ejemplo, quienes son los productores, fabricantes, distribuidores, suministradores y prestadores de las mercancías, los nombres y direcciones de los mayoristas y minoristas a los que hubieran distribuido las mercancías, las cantidades producidas, fabricadas, entregadas, recibidas o encargadas y las cantidades satisfechas por el precio de las mercancías, etc. (en virtud de lo dispuesto en el artículo 256.7º de la LEC, con las consecuencias y siguiendo las reglas procedimentales reguladas respectivamente en el art. 261.2ª y 257 y ss. del mismo cuerpo legal). Sobre este punto, vid. Reglamento (CE) número 2100/1994, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales. Además, resolución del TJUE en el Asunto C-223/98, de 14 de octubre de 1999, *Adidas*, la cual determinó el derecho del titular de una marca para obtener de las autoridades aduaneras información sobre mercancías falsificadas. A favor de esto, vid. LOBATO M., *Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas*, op.cit., p. 755-756.

⁸⁴⁶ De conformidad con el mismo apartado 4 del artículo 43, y subsidiariamente en el art. 217.6 de la LEC. En éste caso, surge la cuestión de si es posible que se solicite la exhibición de documentos contra otras personas no demandadas inicialmente pero que hayan participado, de manera directa o indirecta, en la infracción del derecho marcario. En este sentido, LOBATO M., *Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas*, op.cit., p. 581-582 y 756, señala que sería posible si previamente el demandado haya hecho uso de la “llamada en garantía a terceros”, fabricantes o cooperadores necesarios, en cuyo caso estos últimos se convertirían también en demandados integrando la legitimación pasiva por la vía procesal de la intervención provocada en el proceso civil vía art. 14.2 de la LEC.

⁸⁴⁷ Dicha expresión parece señalar que la indemnización del 1 por ciento debe otorgarse con independencia de la naturaleza de los daños producidos, de las circunstancias de la infracción y con independencia del criterio utilizado por el titular para fijar las “ganancias dejadas de obtener”. No obstante, y como señalaremos a continuación, consideramos que el mismo debe interpretarse respecto a los casos en los que se produce un nacimiento de la responsabilidad objetiva del infractor conforme al artículo 42, y no en los casos en los que se produce un nacimiento de la responsabilidad subjetiva.

⁸⁴⁸ Únicamente deberá existir una infracción sobre el derecho exclusivo del titular de la marca, sin que en ningún caso resulte necesario probar el daño que dicha infracción ha producido, puesto que el daño se entiende que es inherente al propio hecho dañoso o infracción.

⁸⁴⁹ Dicho canon del 1 por ciento puede resultar ciertamente insuficiente en el caso de las marcas notorias o renombradas ya que podría hacer rentable la infracción de la marca; y probablemente demasiado alto en el caso de marcas no conocidas. En cualquier caso, dicho 1 por ciento no exige prueba alguna, sino únicamente la indemnización se hace depender de la declaración judicial de la violación de la marca.

infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados, todo ello sin perjuicio de que el titular de la marca pueda exigir, además, una indemnización mayor de conformidad con lo dispuesto en los apartados anteriores del artículo⁸⁵¹.

Ahora bien, en nuestra opinión, esta norma regulada en el apartado quinto del artículo 43, no debe ser interpretada como que toda infracción de marca genera automáticamente un daño (responsabilidad objetiva) que hay que indemnizar, sino que el mismo debe ser interpretado conforme a la norma contenida en el artículo 42, siendo por tanto aplicable en los casos en los que nace la responsabilidad objetiva del infractor. En el resto de casos en los cuales la responsabilidad nace de manera subjetiva, se podrá aplicar dicho factor de cuantificación de la indemnización una vez que se pruebe que se dan los requisitos necesarios para el nacimiento de la misma⁸⁵².

3. La acción de publicación de la sentencia conforme al artículo 102.2 del Reglamento

3.1. La regulación de la acción de publicación de la sentencia en la Directiva 2004/48/CE

Al igual que sucediera respecto a las medidas de aseguramiento y la acción de indemnización de daños y perjuicios, la Directiva 2004/48/CE, ha regulado en su artículo 15 «*Publicación de las decisiones judiciales*»⁸⁵³ una norma sobre la acción

⁸⁵⁰ Haciendo uso de dicho criterio, se evitan en la práctica muchos problemas a la hora de cuantificar el beneficio, puesto que será el volumen bruto de ventas de los productos infringidos lo que determina el canon mínimo establecido en la Ley.

⁸⁵¹ Como sostiene el profesor FERNÁNDEZ-NÓVOA, esta norma fue redactada con la intención de superar los problemas con que en la práctica se venían encontrando los Tribunales para cuantificar la indemnización de daños y perjuicios experimentados por el titular de la marca infringida. FERNÁNDEZ-NÓVOA C., *Tratado sobre Derecho de Marcas. Segunda Edición*, op.cit. p. 510.

⁸⁵² En contra de dicha opinión encontramos BELLIDO PENADÉS, R. “Aspectos procesales de la Ley de Competencia Desleal y de la legislación sobre propiedad industrial”, en *Actualidad Civil*, núm. 16, 2002, pp. 571, el cual señala que dicho apartado 5 del artículo 43 introduce una presunción “*iuris et de iure*” (‘en todo caso y sin necesidad de prueba alguna’), de modo que una vez acreditada la realización de un acto de violación del derecho de marca, se presume que se han producido unos daños y perjuicios al titular de la marca en la cuantía que señala el artículo. En similar sentido, vid. OTERO LASTRES, J.M., “La reforma de la Ley de Marcas de 1988”, en *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, Tomo XX, 1999, Madrid-Barcelona, Marcial Pons, pp. 304-205, el cual al analizar el anteproyecto de la vigente Ley de Marcas señalaba que dicho apartado 5 dispone legalmente que toda infracción de una marca genera un año que hay que indemnizar.

⁸⁵³ Artículo 15 Directiva 2004/48/CE: “*Los Estados miembros garantizarán que, en el ámbito de las acciones judiciales incoadas por infracción de un derecho de propiedad intelectual, las autoridades judiciales puedan ordenar, a instancia del solicitante y a expensas del infractor, las medidas necesarias para difundir la información relativa a la decisión, incluida la divulgación de la decisión y su*

de publicación de la sentencia la cual debería haber dado lugar a la armonización de la misma en todos los ordenamientos nacionales e instrumentos comunitarios.

Dicha acción de publicación de la sentencia⁸⁵⁴, regulada con el objetivo de que pueda servir tanto como aspecto disuasorio frente a futuras infracciones, como herramienta para informar a los consumidores de la infracción y que estos puedan tomar conciencia del problema⁸⁵⁵, regula la obligación de los Estados miembros de garantizar que las autoridades judiciales, a instancia del solicitante y a costa del infractor, puedan ordenar las medidas necesarias para difundir la información relativa a la decisión, incluida la divulgación de la misma y su publicación total o parcial.

Además, la misma norma regula, con carácter potestativo, la posibilidad de que los Estados miembros puedan establecer otras medidas de publicación adicionales atendiendo a las circunstancias del caso, como por ejemplo, anuncios de manera destacada.

Por último, y como ya hiciéramos anteriormente en relación con el resto de acciones analizadas, queremos señalar que el legislador comunitario ha perdido una excelente oportunidad para haber incorporado dicha acción de publicación de las decisiones judiciales en el Reglamento, lo cual habría facilitado el mecanismo de protección de la marca comunitaria, reduciendo así su dependencia de los derechos nacionales de los Estados miembros.

3.2. Visión general de la acción de publicación de la sentencia contenida en la Directiva a través de la regulación de la misma en el Derecho comparado y en el Derecho español

A continuación, partiendo de la regulación de la acción de publicación de decisiones judiciales contenida en el artículo 15 de la Directiva, y al igual que ya hicimos en relación con la acción de indemnización, nos disponemos a realizar una

publicación total o parcial. Los Estados miembros podrán establecer otras medidas de publicidad adicionales que sean adecuadas a las circunstancias del caso, incluidos anuncios de manera destacada”.

⁸⁵⁴ En opinión de LOBATO, la Directiva parte de una consideración independiente de la acción de publicación de la sentencia, que no se considera como un mero apéndice de la acción de remoción y que, por tanto, no debe ser interpretada excepcionalmente. LOBATO GARCÍA-MIJAN, M., *Comentarios a la Ley 17/2001, de Marcas, Segunda Edición*, op.cit., p. 739.

⁸⁵⁵ Considerando 27 de la Directiva..

aproximación a la regulación de esta acción a través tanto de una muestra de derecho comparado (derecho alemán, austriaco, británico y francés) como del derecho español, analizando por un lado, si la acción de publicación de la Sentencia ha sido específicamente incluida en las Leyes de Marcas, y por otro, si los Estados miembros han regulado otras medidas de publicación adicionales.

3.2.1. En el Derecho alemán

Hasta la entrada en vigor el pasado 1 de septiembre de 2008 de la modificación de la Ley de Marcas Alemana⁸⁵⁶, tan solo la normativa de diseños, de propiedad intelectual y de competencia desleal contemplaban expresamente la posibilidad de, a solicitud de la parte demandante, y siempre y cuando existiera un interés legítimo, publicar la decisión del órgano jurisdiccional a costa del demandado, si bien en materia de marcas era posible que un Tribunal ordenara la publicación de la sentencia haciendo uso de la norma contenida en el artículo 1004 del BGB alemán⁸⁵⁷.

No obstante lo anterior, con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 15 de la Directiva 2004/48/CE, la Ley de Marcas Alemana ha introducido un nuevo artículo 19.c) «*Urteilsbekanntmachung*»⁸⁵⁸, para regular la acción de publicación de las sentencias⁸⁵⁹.

De conformidad con este nuevo artículo, el órgano jurisdiccional competente podrá ordenar, a instancia de la parte demandante y siempre que exista un interés legítimo, la publicación de la decisión por parte de esta pero a cargo de la parte infractora⁸⁶⁰: es decir, será la parte demandante cuya demanda sea estimada la que se encargue de dar publicidad a la sentencia en la forma que sea acordada en la demanda, correspondiendo a la parte infractora, únicamente, hacer frente a los gastos que la misma genere.

⁸⁵⁶ Eigenfügt durch Art. 4 des Gesetzes zur Verbesserung von Rechten des Geistiges Eigentums vom 7. Juli 2008 (BGB1. 2008 I S. 1191). Si bien, como hemos visto, los Estados miembros debían introducir en sus ordenamientos las normas contenidas en la Enforcement Directive antes del 29 de abril de 2006 (24 meses después de la fecha de adopción de la misma, el 29 de abril de 2004), el legislador alemán no lo hizo al considerar que la aplicación de los tribunales de la legislación marcaria se encontraba *de facto* armonizada con la Directiva.

⁸⁵⁷ FEZER, K.H., *Markenrecht*, München, Verlag C.H. Beck, 2001, MARGINAL 18-47.

⁸⁵⁸ Publicación de la Sentencia.

⁸⁵⁹ Artículo § 19c “*Urteilsbekanntmachung*” [§ 19c eingef. mWv 1.9.2008 durch G v. 7.7.2008 (BGB1. I S. 1191)].

⁸⁶⁰ Artículo § 19c (1) “*Ist eine Klage auf Grund dieses Gesetzes erhoben worden, kann der obsiegenden Partei im Urteil die Befugnis zugesprochen werden, das Urteil auf Kosten der unterliegenden Partei öffentlich bekannt zu machen, wenn sie ein berechtigtes Interesse darlegt*”.

Por otro lado, la doctrina alemana viene sosteniendo que el interés legítimo de la parte demandante para publicar la decisión que ponga fin al procedimiento judicial se encuentra en la necesidad de corregir la errónea imagen que, a través de la infracción, se ha podido producir en los consumidores⁸⁶¹.

Igualmente, el artículo continúa indicando que la forma y ámbito en el que se realizará la publicación será determinado por el órgano jurisdiccional en la propia sentencia⁸⁶², debiendo indicarse en la misma tanto el contenido de la publicación como el medio en el que la misma deberá ser publicada, que podrá ir desde revistas especializadas hasta periódicos de alcance local o nacional, dependiendo del medio que resulte más adecuado al público al que iba destinado el producto infractor.

Por último, debemos resaltar dos importantes novedades que ha regulado el legislador alemán en relación con esta acción:

- En primer lugar, que el derecho a publicar la sentencia no puede ser objeto de ejecución provisional⁸⁶³: solo cuando esta adquiere firmeza podrá ser publicada.
- En segundo lugar, el derecho a publicar la sentencia por la parte que goce de dicho derecho se extinguirá a los tres meses desde que esta adquiera firmeza y por tanto, pudo ser publicada⁸⁶⁴.

3.2.2. En el Derecho austriaco

La acción de publicación de la sentencia se encuentra regulada a través del apartado primero del artículo 149 de la Ley de Patentes, el cual resulta aplicable en relación con las marcas y la acción de publicación por remisión del artículo 55 de la vigente Ley de Marcas⁸⁶⁵.

⁸⁶¹ Vid. BAUMBACH, A./HEFERMEHL, W., *Wettbewerbsrecht*, München, Beck, 2000, marginal 23-9; KNAAK R., “Deutschland” en SCHRIKER, G./BASTIAN, E.M./KNAAK, R., *Gemeinschaftsmarke und Recht der EU-Mitgliedstaaten*, München, Verlag C.H.Beck, 2006, p. 251.

⁸⁶² Artículo § 19c (2) “*Art und Umfang der Bekanntmachung werden im Urteil bestimmt*”.

⁸⁶³ Artículo § 19c (4): “*Der Ausspruch nach Satz 1 is nicht vorläufig vollstreckbar*”.

⁸⁶⁴ Artículo § 19c (3): “*Die Befugnis erlischt, wenn von ihr nicht innerhalb von drei Monaten nach Eintritt der Rechtskraft des Urteils Gebrauch gemacht wird*”.

⁸⁶⁵ Markenschutzgesetz 1970, BGBl 1970/260, modificada por BGBl 1977/350, 1981/526, 1984/126, 1987/653, 1992/418, 1992/773, 1993/109, I 1999/111, I 1999/191, I 2001/143, I 2004/149, I 2005/151, I 2006/96 y 2007/81. Debe señalarse que hasta la reforma de la Ley de Marcas del año 1999, únicamente

El apartado primero del artículo establece de manera general la posibilidad de que el órgano jurisdiccional competente, a instancia de la parte cuya demanda sea estimada y siempre que exista un interés legítimo, pueda ordenar la publicación de la sentencia.

Dicha genérica regulación de la acción de publicación ha sido desarrollada por la doctrina y jurisprudencia, indicándose que, (i) en todo caso, la publicación no debe tener carácter punitivo sino meramente informativo de la infracción del derecho exclusivo al público al que va destinado el producto⁸⁶⁶; (ii) que la publicación de la sentencia deberá realizarse en un breve lapso de tiempo desde que existe la misma⁸⁶⁷; y (iii) que deberá ordenarse en la propia decisión judicial el ámbito y naturaleza de la publicación.

Por otro lado, el apartado segundo del mismo artículo regula la posibilidad, nuevamente a instancia de la parte cuya demanda sea estimada y toda vez que la sentencia sea firme, de que el tribunal realice determinadas aclaraciones sobre la sentencia⁸⁶⁸ incluyendo cambios en su redacción o incluso publicando junto a la misma algún suplemento⁸⁶⁹, con el objetivo de hacer que resulte más comprensible por el público al que va destinado el producto infringido.

Finalmente el apartado tercero regula que la obligación de que el órgano jurisdiccional competente especifique en la sentencia cuales son los costes de la publicación, ordenando al pago de los mismos a la parte adversa, lo cual no hace sino indicar que será la parte demandante cuya demanda sea estimada la que se encargue de dar publicidad a la sentencia en la forma que sea acordada en la demanda.

era posible iniciar acciones civiles por infracción de marca a través de la Ley de Competencia Desleal, regulándose en la Ley de Marcas únicamente la posibilidad de iniciarse acciones penales en defensa de la marca. No obstante, tras la reforma, la Ley reguló un completo catálogo de acciones en defensa de la marca infringida en el Capítulo III, artículos 51 a 59 de la Ley.

⁸⁶⁶ En este sentido, vid. KUCKSO, G., *Österreichisches und europäisches Wettbewerbs-, Marken-, Muster- und Patentrecht*, Wien, Ed. Manz, 4ª Edición 1995, p. 533.

⁸⁶⁷ Según la norma contenida en el artículo 409.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

⁸⁶⁸ FRIEDL, G., *Patent- und Markenrecht*, Wien, Ed. Manz, 1979, comentario al artículo 149.2.

⁸⁶⁹ En este sentido, sentencia del OGH de 26 de enero de 1999, publicada en ÖBl 1999, p. 229-234 (Erinasolum).

3.2.3. *En el Derecho francés*

La acción de publicación de la sentencia se encuentra regulada a través del artículo L. 716-13 *in fine* del Código de la Propiedad Intelectual Francés⁸⁷⁰.

En virtud de este artículo, el órgano jurisdiccional competente podrá ordenar en la propia decisión judicial el ámbito y naturaleza de la publicación, acordando la publicación íntegra⁸⁷¹, parcial⁸⁷² o resumida⁸⁷³ de la sentencia, en todo caso a costa del infractor, pero sin que el gasto máximo de realizar dicha publicación pueda exceder la cantidad total de la cuantía indemnizatoria impuesta al infractor⁸⁷⁴.

Debe señalarse que, en Francia, dicha acción de publicación de la sentencia responde únicamente a un criterio facultativo del órgano jurisdiccional competente⁸⁷⁵ en el que las partes en el procedimiento no intervienen⁸⁷⁶, lo cual a priori resulta contrario a la norma regulada en el artículo 15 de la Directiva donde se indica que la publicación de la decisión judicial podrá ordenarse, previa petición de la parte demandante.

3.2.4. *En el Derecho británico*⁸⁷⁷

Debemos comenzar por señalar que la acción de publicación de la Sentencia no se encuentra regulada de manera específica en los artículos relativos a los procedimientos por infracción⁸⁷⁸ contenidos en la Ley de Marcas de 1994⁸⁷⁹.

⁸⁷⁰ Codifié par L. n° 92-957 du 1er juillet 1992: modificada por última vez a través de la Ley número 2006/961, de 1 de agosto de 2006

⁸⁷¹ Sentencia del TGI de Nanterre, de 23 de junio de 1992, en *RDPI* de 1993, núm. 47-48; Sentencia de TGI de París, de 16 de diciembre de 1992, en *RDPI* de 1992, núm. 44-47.

⁸⁷² Sentencia del TGI de París de 5 de febrero de 1987, en *RDPI*, núm. 11-105; Sentencia del TGI de París de 10 de octubre de 1991, en *RDPI* de 1992, núm. 41-80.

⁸⁷³ Con el objetivo de equilibrar el objetivo perseguido con la publicación con el de no hacer incurrir al infractor en un gasto adicional desorbitado, puesto que seguramente deberá haber debido hacer frente al pago de la correspondiente indemnización.

⁸⁷⁴ VIVANT, M./BILON, J.L., *Code de la propriété intellectuelle*, Ed. Lexis Nexos Litec, Paris, 2007, 10ª Edición, Comentario al artículo L-716-13, pp. 450.

⁸⁷⁵ En este sentido, céase resolución de la CA de París, de 18 de junio de 1970, en *Ann. Prop. Ind.*, núm. 141.

⁸⁷⁶ En este sentido, vid. LALANNE-GOBET, C., "Publication judiciaire des décisions en matière de contrefaçon" en *Juris-Classeur périodique. La Semaine Juridique*, 1999, p. 1091.

⁸⁷⁷ Analizando exclusivamente la legislación de Inglaterra, sin entrar a analizar la legislación de Gales y Escocia.

⁸⁷⁸ Artículo 14 a 21.

⁸⁷⁹ Trade Marks Act 1994, modificada mediante los *Statutory Instruments* (SI) SI 1195/1444 (1st July 1995); Section 13 of the Olympic Symbol etc. (Protection) Act 1995 (21st September 1995); SI 1999/1899 (29th July 1999); Section 6 of the Copyright, etc. and Trade Marks (Offences and Enforcement) Act 2002 (20th November 2002); SI 2004/946 (5th May 2004); SI 2004/2332 (1st October 2004); The Serious Organised Crime and Police Act 2005 (19th April 2005), and the Intellectual Property (Enforcement, etc.)

No obstante lo anterior, atendiendo a la amplia discreción jurisdiccional de la que gozan los Tribunales en el sistema de *common law*⁸⁸⁰ que rige el derecho en Reino Unido, y apoyados en varios artículos de sus propias normas de funcionamiento⁸⁸¹, los Tribunales a la hora de determinar las sanciones por infracción de un derecho de propiedad intelectual o industrial, podrán ordenar la publicación de la sentencia, en los términos y condiciones que consideren apropiados y proporcionados a las circunstancias del caso concreto.

Así, como se puede observar, la publicación de la sentencia depende exclusivamente de la voluntad del juzgador, independientemente de la solicitud o no de la parte demandante cuya demanda sea estimada, lo cual contradice la norma regulada en el artículo 15 de la Directiva⁸⁸² donde se indica que la publicación de la decisión judicial podrá ordenarse, previa petición de la parte demandante.

En cualquier caso, debemos indicar que la publicación de la sentencia es una medida muy restringida, ordenada por los tribunales en casos absolutamente excepcionales, atendiendo a la gravedad y circunstancias del caso concreto con la finalidad de contribuir a enmendar las consecuencias que la infracción ha producido entre la generalidad de los consumidores⁸⁸³, siendo la parte demandante cuya demanda sea estimada la que se deberá de encargar de dar publicidad a la sentencia en la forma que sea acordada en la demanda.

3.2.5. La acción de publicación de la sentencia en el Derecho español

Otra de las posibles acciones que el titular registral de una marca tiene expresamente reconocida es precisamente la de publicación de la decisión judicial que ponga fin a un procedimiento judicial. En este sentido la letra f) del apartado primero del artículo 41 de la vigente Ley 17/2001 de Marcas⁸⁸⁴, como igualmente

Regulations 2006, SI 2006/1028 (29th April 2006); y recientemente mediante The Trade Marks (Earlier Trade Marks) Regulations 2008, SI 2008/1067 (10th May 2008).

⁸⁸⁰ Sentencia “*Brain v. Ingledew Brown Bennison & Garret*”, en *F.S.R.*, 1997, 511-525; “*Mc-Donald’s v Burgerking*”, en *F.S.R.*, 1987, 112.

⁸⁸¹ Artículo 37 de la “*Supreme Court Act*” de 1981 y artículo 38 de la “*County Act*” de 1984.

⁸⁸² Como es sabido, indica que la publicación de la sentencia podrá ordenarse previa petición de la parte demandante.

⁸⁸³ En este sentido, vid. también THE INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE UK, *The UK implementation of the Directive on the enforcement of intellectual property rights (2004/48/CE)*, Editado en la página web de la Oficina: www.ipo.gov.uk/consult-enforcement.pdf

⁸⁸⁴ Dicha pretensión es configurada en la Ley de Marcas de manera autónoma, como una pretensión sustantiva independiente que comporta una condena de hacer y que ha de llevarse a cabo a costa del

recogiera la Ley de Marcas de 1988⁸⁸⁵, señala que el titular de un derecho marcario podrá solicitar en la vía civil la “*publicación de la sentencia a costa del condenado mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas*”.

Así, tomando en consideración que cualquier litigante puede proceder libremente a dar la publicidad que estime conveniente a las sentencias, las cuales no dejan de ser documentos públicos⁸⁸⁶, y que muchas de las Sentencias dictadas por nuestros Tribunales resultan de ordinario publicadas en boletines oficiales y colecciones oficiales⁸⁸⁷, resulta necesario indicar que, el legislador español ha fundamentado la regulación de dicha acción por dos razones fundamentales:

- Con el objetivo de remover los efectos ocasionados por la infracción, pretendiendo a través de la publicación de la sentencia restaurar al titular del derecho marcario a la situación previa a cometerse la infracción, minimizando así los efectos perjudiciales ocasionados. A través de la publicación se ofrecerá una triple información a los consumidores: que ha existido una infracción de la marca, que ha sido localizada, y que ha sido interrumpida⁸⁸⁸.

demandado (al igual que como ocurre en otras regulaciones de propiedad industrial en España, como en el artículo 63 de la LP; el artículo 31 de la LGP, y como hemos visto, como la misma acción es regulada en la Directiva 2004/48/CE).

⁸⁸⁵ Si bien en la Ley de Marcas se suprime el inciso final del artículo 36.d) de la Ley 32/1988 (“*esta medida será sólo aplicable cuando la sentencia así lo disponga expresamente*”). En opinión de LOBATO dicha frase resultaba redundante, puesto que la jurisdicción civil se basa en el principio de justicia rogada. LOBATO M., *Comentarios a la Ley de Marcas, Segunda Edición*, op.cit., p. 740.

⁸⁸⁶ Cualquier sentencia es un documento público solemne y oficial (arts. 24.2 y 1201. de la CE y 245 de la LOPJ) a cuyo texto y contenido puede acceder cualquier interesado, por lo que parece indudable que, amparándose en el principio constitucional de la libertad de expresión, la parte demandante pueda darla la publicidad que considere oportuna, eso sí, respetando los términos de la decisión judicial, que deberá publicarse íntegramente o de forma que no se omitan extremos relevantes o que los extractos publicados no contradigan o exageren los razonamientos y fallo de la misma. En este sentido, debemos señalar que las sentencias son públicas y por ello nada debe impedir al demandante darles la publicidad que considere más oportuna a sus intereses. En este sentido, se pronuncia la Sentencia del Juzgado marca comunitaria 18 de enero de 2007, así como la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Madrid, de 25 de septiembre de 2006 (RJ 2007/39011). En cualquier caso, parecería lógico esperar a que la sentencia sea firme, puesto que puede afectar a la reputación del demandado. Vid. GARCÍA LUENGO, R.B., “Comentario a los artículos 40 y 41” en “BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO A. (coord.), *Comentarios a la Ley de Marcas*, Thomson-Aranzadi, Navarra, 2003, p. 630. Alternativamente, consideramos que en caso de solicitar la ejecución provisional de la sentencia, mencionar expresamente junto a la publicación que la misma no es firme, y en caso de ser revocada, forzar al demandante a publicar la sentencia firme revocatoria.

⁸⁸⁷ En aplicación de preceptos tales como los artículos 120.3 CE, 186 y 236 de la LOPJ y 212 de la LEC.

⁸⁸⁸ Nos encontramos por tanto ante una modalidad de reparación de los daños y perjuicios, como reparación específica, evitando así la distorsión en el mercado de que el producto o servicio marcado con la marca infractora sea identificado como el producto original. En este sentido, BONADIO, E., “Remedies and Sanctions for the Infringement of Intellectual Property Rights under EC Law”, en *E.I.P.R.*, 2008, p. 320; BERNABÉ GARCÍA LUENGO, R., “Comentario al artículo 41”, en BERCÓVITZ RODRÍGUEZ-CANO A. (dir.), *Comentarios a la Ley de Marcas*, Thomson-Aranzadi, Navarra, 2003, p. 630.

- Con el objetivo de que sirva como instrumento eficaz para la prevención de futuras violaciones del derecho de marca, al poseer una eficacia ofensiva y disuasoria respecto a terceros.

Por otro lado, en relación con la regulación de dicha acción, queremos realizar una serie de observaciones:

a) En primer lugar, la Ley de Marcas española no realiza ninguna precisión sobre cual debe ser el contenido de la publicación, es decir, si la publicación debe centrarse únicamente en la parte dispositiva de la sentencia o en el texto completo.

En este sentido, con carácter general, se considera que únicamente deberá realizarse la publicación de la parte dispositiva de la sentencia de condena, puesto que con dicha publicación se cumplirán sobradamente los fundamentos por los que se regula dicha acción⁸⁸⁹.

Además, parte de la doctrina⁸⁹⁰ considera la posibilidad de publicar un resumen de la sentencia, si bien esto plantea en nuestra opinión razonables temores en relación con la autoría del mismo⁸⁹¹. Así, en caso de admitirse esta posibilidad, deberá prestarse especial atención a que no se omitan extremos relevantes o a que las expresiones extractadas no puedan dar lugar a malentendidos contradiciendo o exagerando la virtualidad de los razonamientos o expresiones que hayan sido suprimidos⁸⁹².

b) En segundo lugar, si bien la Ley de Marcas no regula cuales deberán ser los medios utilizados para publicar la Sentencia, si señala que la publicación podrá realizarse a través de *"anuncios y notificaciones a las personas interesadas"*.

⁸⁸⁹ La condena a la publicación íntegra de la sentencia ocasionaría un gasto adicional muy elevado al demandado condenado, el cual probablemente ya haya tenido que hacer frente al pago de la indemnización de daños y perjuicios que, de manera habitual, habrá ejercitado la parte demandante. En este sentido, VELAYOS MARTÍNEZ, M.I., *El proceso ante los Tribunales de Marcas Comunitarios Españoles*, Pamplona, Thomson-Aranzadi, 2004, p. 195.

⁸⁹⁰ BERNABÉ GARCÍA LUENGO, R., "Comentario al artículo 41", en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO A. (dir.), *Comentarios a la Ley de Marcas*, op.cit., p. 630.

⁸⁹¹ Parece obvio que el órgano jurisdiccional en ningún caso lo va a realizar, por lo que podría corresponderle a la parte demandante, si bien se corre el riesgo de que suprima u omita intencionadamente, determinados argumentos de la Sentencia.

⁸⁹² BERNABÉ GARCÍA LUENGO, R., "Comentario al artículo 41", en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO A. (dir.), *Comentarios a la Ley de Marcas*, op.cit., p. 630.

Así, cuando la sentencia deba comunicarse mediante anuncios⁸⁹³, en principio podrán utilizarse todos aquellos medios “publicitarios” que puedan resultar idóneos y adecuados a la infracción cometida, como por ejemplo, periódicos, revistas u otros medios de comunicación, siempre y cuando resulten proporcionados⁸⁹⁴ atendiendo a las circunstancias del caso⁸⁹⁵.

Por otro lado, cuando la sentencia deba ser comunicada mediante notificaciones⁸⁹⁶, deberán poder emplearse cualesquiera medios que, de manera fehaciente, puedan servir para comunicar la sentencia, como por ejemplo, correo, correo electrónico, situándolo en el tablón de anuncios del establecimiento mercantil, etc.

En cualquier caso, resulta una práctica habitual que, para facilitar la labor del órgano jurisdiccional y evitar innecesarias complicaciones, el demandante solicite de manera precisa en el *petitum* de la demanda el medio expreso en el cual solicita la publicación de la misma⁸⁹⁷.

c) Finalmente tan solo queremos añadir que actualmente, ante un uso desmesurado y en ocasiones desproporcionado de dicha acción, y sin demostrar realmente la existencia de un interés legítimo, los tribunales nacionales suelen ser reacios a la estimación de la pretensión de publicación de la sentencia⁸⁹⁸. En este sentido resulta muy expresiva la sentencia del Juzgado de marca comunitaria español de 18 de enero de 2007 que sostiene que «*sólo cuando es conveniente tiene sentido imponer esta publicidad a costa del demandado, sin perjuicio de que el actor pueda difundir la noticia siempre que lo haga de forma adecuada*»; al igual

⁸⁹³ Con la expresión “anuncios” se está refiriendo a comunicar la sentencia a un número indeterminado de personas, es decir, que su conocimiento llegue al público en general

⁸⁹⁴ Sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya, 10 de febrero de 1998 (AC 1998/4219).

⁸⁹⁵ En este sentido el profesor OTERO LASTRES señala que la publicación podrá realizarse en los diarios de mayor circulación de la provincia donde tengan sus domicilios las partes en el proceso. OTERO LASTRES, J.M., “Acciones por violación del derecho de patente”, en OTERO LASTRES J.M./LEMA DEVESA, C. (dirección y puesta al día), “*Comentarios a la Ley de Patentes*”, Editorial Praxis, Barcelona, 1987, p. 138. No obstante en nuestra opinión, para determinar los medios de publicación no deberá tomarse únicamente en consideración el domicilio del infractor, sino el alcance que ha ocasionado la infracción. Así por ejemplo, ante una infracción cuyo alcance haya sido meramente local, podría ser suficiente con la publicidad en cualquier medio (prensa, publicaciones específicas del sector, televisión, radio, etc.) de carácter local, y ante una infracción de carácter nacional, resultaría proporcionado solicitar la publicación de la misma en medios de carácter nacional.

⁸⁹⁶ Con la expresión “notificación” se refiere a una comunicación expresa a una persona o personas determinadas

⁸⁹⁷ En caso de no hacerlo, deberá ser el Juzgado el que determine el medio concreto en el que la sentencia deberá ser publicada. STS 2 de octubre de 1997 (RJ 1997/7099).

⁸⁹⁸ Por este motivo, en el ámbito práctico, debido al riesgo de que dicha pretensión no sea estimada y por tanto no haya condena en costas para la parte demandada, podría ser aconsejable no solicitar la publicación de la sentencia, centrándose en conseguir una indemnización lo más elevada posible y procediendo posteriormente la parte demandante a publicar la sentencia en la forma y medios que estime oportunos.

que la sentencia del Juzgado Mercantil número 2 de Madrid, de fecha 25 de septiembre de 2006, (JUR 2007, 39011), al no considerar procedente la condena a la publicación al considerar que *“la publicación de la presente resolución vendría a cumplir una función informativa completamente prescindible e innecesaria desde el momento en que no hay base para suponer que la conducta enjuiciada haya generado en el mercado equívoco alguno que deba ser desvelado públicamente para general conocimiento de los distintos intervinientes en el mercado»*.

4. Valoraciones finales sobre el segundo apartado del artículo 102

A) En primer lugar, debe indicarse que el apartado segundo del artículo 102, a pesar de las dificultades intelectivas que presenta, contiene una norma la cual debe conducir a la determinación de Derecho nacional que resulta aplicable en relación con las “otras sanciones” diferentes a la orden de cesación y las medidas de aseguramiento (reguladas en el apartado primero) que el titular de una marca comunitaria puede solicitar al tribunal ante una violación o intento de violación de su derecho.

B) Dicha norma (la cual será analizada en el Capítulo quinto de presente trabajo) contiene una norma de conflicto multilateral por medio de la cual se debe determinar la ley aplicable tomando como base el criterio del lugar del daño, esto es, la *lex loci delicti comissi*, más su propio derecho internacional privado, lo cual representa una doble excepción a la norma general sobre aplicación del Derecho nacional contenida en el artículo 101.2 («*lex fori*» más Derecho internacional privado), y a la norma especial en relación con el derecho aplicable respecto a las medidas de aseguramiento contenida en el artículo 102.1 («Ley Nacional»), complicando extraordinariamente la determinación de derecho que resulta aplicable, y por tanto, el Sistema de la marca comunitaria.

C) La falta de regulación en el Reglamento de un régimen específico de sanciones en caso de violación de un derecho exclusivo debe ser criticado, puesto que nuevamente deja en manos de los derechos nacionales el mecanismo de protección de defensa de la marca comunitaria, lo cual continuando mostrando la falta de autonomía de la marca comunitaria.

D) En relación con el régimen de acciones ejercitables ante una violación o intento de violación de una marca comunitaria, la norma de conflicto regulada en el analizado apartado segundo se utilizará, principalmente, para la determinación del

derecho aplicable en relación con las trascendentales acción de indemnización de daños y perjuicios y la de publicación de la sentencia, las cuales han sido recogidas por los artículos 13 («Daños y Perjuicios») y 15 («Publicación de las decisiones judiciales») de la mencionada Directiva 2004/48/CE.

No obstante, y a pesar de que la intención de la Directiva es armonizar dichas acciones para que sean aplicadas de manera equivalente y homogénea por todos los derechos de propiedad intelectual cubiertos por los instrumentos comunitarios (lo cual incluye el Reglamento de la marca comunitaria) y derechos nacionales, en la actualidad continuarán existiendo importantes diferencias a la hora de aplicar las mismas, principalmente por dos motivos:

En primer lugar, porque inexplicablemente dichas acciones no han sido introducidas en el Reglamento de la marca comunitaria, de manera que seguirá resultando imprescindible recurrir a la regulación de las mismas en los derechos nacionales de los Estados miembros, por lo que la aplicación homogénea de estas dependerá del grado de compromiso de los legisladores nacionales de cada Estado miembro a la hora de armonizar su legislación nacional con el contenido de la Directiva.

En segundo lugar, porque como hemos analizado, la redacción de ambas normas en la Directiva se ha realizado mediante la consideración de ciertos criterios generales (en ocasiones con carácter obligatorio y otras meramente potestativo), muchos de los cuales ya se encontraban regulados en las normativas nacionales, y que por tanto deberán ser desarrollados por estas de acuerdo con su tradiciones doctrinales y jurisprudenciales, motivo por el cual seguirán existiendo importantes diferencias entre las normas que regulan ambas acciones.

E) De esta manera, tras el análisis de las acciones de indemnización de daños y perjuicios y de publicación de la sentencia a través del derecho comparado y el derecho español podemos comprobar que efectivamente, a pesar de la armonización propuesta por la Directiva, siguen existiendo significativas diferencias en la regulación de las mismas.

F) Comenzando por la acción de daños y perjuicios podemos señalar que la misma se encuentra regulada con carácter objetivo en el Derecho austriaco, británico y francés, mientras que en el Derecho alemán se regula exclusivamente con carácter subjetivo y en el Derecho español con carácter objetivo y subjetivo.

Por otro lado, en el Derecho austriaco la acción puede tener carácter punitivo en los casos de culpa o negligencia del infractor, mientras que en el Derecho alemán, británico, español y francés se regula únicamente con carácter reparador de los perjuicios sufridos.

En relación con la cuantificación de la indemnización, las diferencias son también importantes. Así por ejemplo, el criterio de cuantificar la indemnización mediante el precio que el infractor debería haber pagado si el titular del derecho le hubiera concedido una hipotética licencia, es seguido por el Derecho austriaco, Derecho alemán y Derecho español, mientras que en el Derecho Francés dicho criterio es rechazado salvo casos excepcionales (procediendo a cuantificar la indemnización mediante las normas generales del derecho civil), y en el Derecho británico solamente podrá ser utilizado en aquellos casos en los que el titular del derecho haya concedido previamente alguna licencia.

Por último queremos resaltar que las fuentes normativas en relación con dicha acción también son muy variadas: así mientras que, con carácter general, en el Derecho austriaco y español se encuentra regulada en la Ley de Marcas, en el Derecho Alemán y francés se regula a través de la Ley de Marcas y el Código Civil, mientras que en el Derecho británico se regula a través de la Ley de Marcas y, siguiendo los principios propios de un sistema de *common law*, mediante las decisiones que emanan del Tribunal Supremo.

G) Igualmente en relación con la acción de publicación debemos señalar que las diferencias entre las normativas nacionales a la hora de regular dicha acción son también significativas.

Así por ejemplo en España, se encuentra regulada dicha acción en la Ley de Marcas, pudiendo ordenarse la publicación de la sentencia por el demandado, el cual deberá además hacer frente al coste de la misma. Además se viene exigiendo que exista un interés legítimo, el cual deberá quedar debidamente justificado, realizándose de ordinario la publicación exclusivamente de la parte dispositiva de la Sentencia a través tanto de anuncios como de notificaciones a las personas interesadas.

En Austria, no se encuentra regulada dicha acción en la Ley de Marcas, sino en la Ley de Patentes, pudiendo publicarse la decisión judicial por el demandante a cargo del infractor, siempre que exista un interés legítimo y se realice únicamente con

carácter informativo y no punitivo. Además contempla la posibilidad de realizar aclaraciones o cambios de redacción en la decisión antes de la publicación, con el objetivo de que resulte más comprensible por el público.

En Francia, se regula dicha acción a través del Código de la Propiedad Intelectual, si bien únicamente regula un criterio facultativo del órgano jurisdiccional competente, sin intervención de ninguna de las partes, el cual podrá ordenar la publicación de la sentencia de manera íntegra, parcial o resumida y en todo caso a costa del infractor.

En Reino Unido, la acción no se encuentra regulada en la Ley de Marcas, si bien atendiendo a la amplia discreción de la que gozan los órganos jurisdiccionales en el sistema de *common law* estos podrán ordenar facultativamente la publicación de la sentencia, sin intervención de ninguna de las partes, en los términos y condiciones que consideren apropiados y proporcionados a las circunstancias del caso. No obstante, solo en casos excepcionales, atendiendo a la gravedad y circunstancias del caso concreto, los tribunales ordenarán la publicación.

Por último en Alemania, se encuentra regulada dicha acción en la Ley de Marcas, pudiendo publicarse la decisión judicial por el demandante a cargo del infractor, siempre que exista un interés legítimo en restaurar la transgredida imagen del producto o servicio que a través de la infracción se ha producido en el público, y exclusivamente en el plazo máximo de tres meses desde que la decisión judicial haya adquirido firmeza.

H) En conclusión, tomando en consideración que las acciones analizadas no han sido incluidas en el Reglamento de la marca comunitaria, y que, como hemos podido comprobar, la Directiva 2004/48/CE no ha conseguido que las mismas sean armonizadas de manera efectiva en los derechos nacionales, lo que habría podido llevar a plantearse por los usuarios de Sistema de la marca comunitaria la tentadora posibilidad de llegar a aplicar un único Derecho nacional al no existir diferencias con el resto, lamentablemente seguirá resultando obligatorio recurrir a la que hemos definido como '*compleja, ingrata y, en ocasiones, diabólica*' tarea de aplicar el derecho o derechos nacionales de los Estados miembros que resulten de aplicación de conformidad con la norma de determinación del derecho contenida en el apartado segundo del artículo 102⁸⁹⁹.

⁸⁹⁹ Cuestión que será analizada en el Capítulo quinto.

V. REFLEXIONES FINALES AL CAPÍTULO CUARTO

(I).- Tomando en consideración el análisis efectuado en el presente Capítulo sobre las medidas de aseguramiento y las acciones de indemnización de daños y perjuicios y publicación de las sentencias, tanto en el Reglamento, como en la Directiva 2004/48/CE y algunos derechos nacionales, consideramos que, para mejorar el funcionamiento del Sistema de la marca comunitaria, sería imprescindible la incorporación de las mencionadas medidas y acciones en el Reglamento de la marca comunitaria.

(I.a).- En este sentido debemos señalar que si bien de manera general la actual regulación del régimen de sanciones contenida en el Reglamento, fundamento del mecanismo de protección de la marca comunitaria, resulta tremendamente compleja, en aquellos supuestos en los que nos encontremos ante una violación de una marca comunitaria en varios Estados miembros, y conozca de la misma un único Tribunal, resultará inviable aplicar el mecanismo de protección propuesto por el Reglamento, a saber:

- En primer lugar, como analizaremos en el Capítulo quinto, la determinación del derecho aplicable en todos aquellos casos en los que no coincida el lugar de la infracción con el del Tribunal, resultará tremendamente complicada atendiendo a la irrazonable cantidad de normas de conflicto contenidas en el Reglamento (principalmente, artículo 101.2 «*lex fori*» más Derecho internacional privado, 102.1 «*Ley Nacional*» y 102.2 «*lex loci delicti comisi*», más su propio Derecho internacional privado). En cualquier caso, de manera general, la aplicación de las correspondientes normas de conflicto llevará a determinar que el Derecho nacional aplicable es el del lugar de la infracción.

- Así, en los casos de infracciones que tengan lugar en diferentes Estados miembros, para determinar las trascendentales medidas de aseguramiento, o las acciones de indemnización de daños y perjuicios o publicación de la sentencia, tanto los tribunales como profesionales del derecho tendrán la “*ingrata, compleja y sobre todo, diabólica*” tarea de aplicar los derechos nacionales de todos ellos, de manera que, en el caso de una infracción en todo el territorio de la Unión Europea, resultarán aplicables veinticinco derechos nacionales diferentes, lo cual incluye la aplicación no solo de sus

respectivas Leyes de Marcas, sino también en algunas ocasiones (como hemos comprobado por ejemplo en el caso de la indemnización de daños y perjuicios y la acción de publicación de la sentencia) otras leyes nacionales (por ejemplo, Código Civil, Ley de Patentes, Ley de Enjuiciamiento Civil, etc.) además de su respectiva doctrina y jurisprudencia.

- Ante tal panorama, y como resulta obvio, en la actualidad la posibilidad teórica de iniciar un procedimiento por violación de una marca comunitaria en diferentes Estados miembros, ante un único Tribunal, es un mera fantasía del Sistema de la marca comunitaria, puesto que de manera general ni los Tribunales, ni los profesionales del derecho tendrán capacidad suficiente para hacer frente a este tipo de procedimientos judiciales, motivo que justifica que en la actualidad, con carácter general, no existan sentencias de los tribunales de marcas comunitarias por infracciones en varios Estados.

- Es por este motivo por el que los titulares de una marca comunitaria, cuando se encuentran ante una violación de su derecho exclusivo en diferentes Estados miembros, se vienen viendo obligados a iniciar tantos procedimientos como Estados miembros donde se produce la infracción⁹⁰⁰, haciendo así coincidir la *lex fori* con la *lex loci delicti*, obteniendo así la correspondiente tutela judicial⁹⁰¹, lo cual no es sino una deformación del sistema de protección de la marca comunitaria, el cual se ve obligado a fragmentarse en tantas partes como Estados miembros donde se produce la infracción.

En cualquier caso, el recurso al Derecho nacional de los Estados miembros en relación con las medidas de aseguramiento, acción de indemnización de daños y perjuicios y publicación de la sentencia carece de sentido en la actualidad, máxime tras la promulgación de la Directiva 2004/48/CE y la regulación que sobre estas medidas y acciones ofrece, puesto que la posible incorporación de estas al Reglamento de la marca comunitaria evitaría los problemas señalados.

(I.b).- Por otro lado debe señalarse que la Directiva 2004/48/CE fue promulgada con la finalidad de aproximar las legislaciones para garantizar que los Derechos de

⁹⁰⁰ Los cuales estarán basados en idénticos hechos.

⁹⁰¹ En todo caso, a riesgo de obtener decisiones contradictorias ante supuestos idénticos por la aplicación de diferentes derechos nacionales, los cuales además serán interpretados en cada Estado miembro de manera diferente, por lo que el principio de unidad de efectos de la marca comunitaria será seriamente debilitado.

propiedad intelectual disfruten de un nivel de protección equivalente y homogéneo en toda la Comunidad, y aplicable respecto a todos los derechos de propiedad intelectual cubiertos por las disposiciones comunitarias (lo cual incluye el Reglamento de la marca comunitaria) y las legislaciones nacionales de los Estados miembros.

A pesar de lo anterior, el legislador comunitario, al contrario de lo que ya hiciera en relación con la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, la cual fue incluida íntegramente en actual Reglamento de la marca comunitaria, no ha incluido por el momento en su articulado ninguna de las normas reguladas en la misma, perdiendo así una magnífica oportunidad de reforzar la autonomía de la marca comunitaria.

En este sentido, y como ya indicamos previamente, los motivos que han podido llevar al legislador comunitario a no modificar su contenido para adaptarlo a las normas propuestas por la Directiva 2004/48/CE, al menos en relación con las medidas de aseguramiento, indemnización de daños y perjuicios y publicación de la sentencia, habrá sido el confiar en las armonizaciones que en los derechos nacionales de los Estados miembros se fueran a realizar sobre estas materias, tomando en consideración que las mismas no se encontraban reguladas de manera directa por el Reglamento, sino por el derecho o derechos nacionales de los Estados miembros que resultarán aplicables de conformidad con las normas de determinación del derecho contenidas en el Reglamento.

(I.c).- En cualquier caso, como ha quedado comprobado en el presente capítulo, ante la imposibilidad de mantener el actual régimen de sanciones frente a una violación de una marca comunitaria⁹⁰², cuya aplicación resulta inviable en casos de violaciones en varios Estados, y tomando en consideración que la armonización⁹⁰³ que se ha realizado de las trascendentales medidas de aseguramiento y acciones de indemnización y no garantizará en ninguno de los casos que estas sean aplicadas

⁹⁰² Puesto que el continuo crecimiento de la Unión Europea, así como el imparable crecimiento del comercio a nivel comunitario y la irrupción de las nuevas tecnologías (las cuales en ocasiones facilitan la fácil y rápida comisión de infracciones en una pluralidad de Estados) hacen imprescindible que el Sistema de la marca comunitaria ofrezca a sus titulares de derechos un mecanismo de protección de la marca comunitaria que resulte ágil y viable, de manera que ante una infracción en varios Estados miembros puedan iniciar un único procedimiento y obtener una respuesta judicial adecuada.

⁹⁰³ La armonización que se ha realizado ha sido muy leve, habiendo servido básicamente para asegurar que dichas medidas y acciones son contempladas de manera general en todos los Estados miembros, si bien el desarrollo de las mismas podrá ser muy diferentes en los diferentes ordenamientos nacionales de los Estados miembros.

de manera homogénea (por lo que continuarán existiendo importantes disimilitudes en su regulación entre los diferentes ordenamientos nacionales), consideramos que el legislador comunitario, empujado por las obligaciones impuestas por la Directiva, debería dar un paso adelante e incorporar las mismas en el articulado del Reglamento⁹⁰⁴, para lo cual podría utilizar como base la redacción de dichas medidas y acciones propuesta por la propia Directiva, de manera que no se produciría significativos enfrentamientos con la regulación de las mismas en los derechos nacionales de los Estados miembros⁹⁰⁵, puesto que estos deberían encontrarse plenamente armonizados con la misma.

(II).- La incorporación en el Reglamento de dichas medidas y acciones resultaría muy beneficiosa tanto para los usuarios de Sistema de la marca comunitaria, como para contribuir a lograr los objetivos propuestos por la Directiva 2004/48/CE, entre ellos mejorar el funcionamiento del mercado interior.

(II.a).- En primer lugar, la ventaja principal, sería que se reforzaría sustancialmente el Principio de Autonomía de la marca comunitaria, de manera que las ventajas del Sistema de la marca comunitaria dejaría de ser meramente administrativas, alcanzado también a la efectiva protección del derecho exclusivo que otorga el registro, resultando posible⁹⁰⁶ (de manera real y no solo teórica) iniciar un único procedimiento ante el Tribunal de marcas comunitarias que resulte competente para judicializar la violación o intento de violación que se ha producido en varios o todos los Estados miembros.

De esta manera, además, se reduciría la dependencia absoluta que en la actualidad el Sistema de la marca comunitaria tiene respecto de los derechos nacionales, resultando más efectivo para todos los usuarios del mismo, fundamentalmente por dos motivos: (i) desde el punto de vista económico, resultaría mucho más asequible iniciar, frente a una infracción, un único procedimiento, en lugar de uno en cada Estado miembro donde se localice la infracción; y (ii) desde el punto de vista jurídico, se reduciría la posibilidad de obtener decisiones judiciales que puedan

⁹⁰⁴ En este sentido debemos destacar como el Reglamento (CE) número 2100/1994, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales incluye normas para la reclamación de la indemnización. En este sentido Vid. TILMANN, W., “Community IP Rights and Conflict of Laws” en BASEDOW J./DREXL, J./KUR, A./METGER, A, *Intellectual Property in the Conflict of Laws*, Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht, Materialien zum ausländischen und internationalen Privatrecht 44, Tübingen, 2005, p. 124.

⁹⁰⁵ Y en el caso de producirse, serían meramente iniciales, puesto que en la medida en que los tribunales se vayan familiarizando con las mismas, y se vaya formando un nutrido grupo de decisiones, estas normas serán aplicadas de manera uniforme.

⁹⁰⁶ Al encontrarse regulado el régimen de sanciones (acción de cesación, medidas de aseguramiento, indemnización de daños y perjuicios y publicidad de la sentencia) en el propio Reglamento.

contradecirse en relación con hechos idénticos que se examinen en el caso concreto, reforzando así la seguridad jurídica de los usuarios del sistema

La posible incorporación de estas medidas y acciones en el Reglamento no cercenaría en ningún caso la posibilidad del titular de una marca comunitaria cuyo derecho exclusivo se haya infringido de recurrir al derecho o derechos nacionales que resulten aplicables para aplicar alguna otra pretensión no regulada en el Reglamento (y que por tanto solo exista a nivel nacional), preservando así la voluntad del legislador comunitario de asimilar la protección de la marca comunitaria con las marcas nacionales, de manera que esta pueda gozar, en el territorio de cada Estado miembro, de los mismos medios de protección que las marcas nacionales.

No obstante lo anterior, consideramos que en la práctica, dicha situación podría llegarse a producirse en situaciones excepcionales, puesto que reguladas en el Reglamento la acción de cesación, las medidas de aseguramiento, la acción de indemnización de daños y perjuicios y la acción de publicación de las sentencias difícilmente el titular de la marca comunitaria buscará alguna protección complementaria a través de los derechos nacionales, máxime teniendo en cuenta las complicaciones que ello conllevaría.

(II.b).- Por otro lado, la incorporación de estas medidas y acciones, así como el desarrollo de las mismas por las decisiones que emanen tanto de los tribunales de marcas comunitarias, como del TGUE o del TJUE, (básicamente por las posibles cuestiones prejudiciales que los Tribunales de marca comunitaria puedan elevar en relación con la interpretación de algunas de las normas de la Directiva), colaborará a que se realice *de facto* una armonización efectiva de dichas medidas y acciones en las legislaciones nacionales de todos los Estados miembros (como así ha ocurrido respecto a la Primera Directiva 89/104/CEE), colaborando indirectamente a lograr los objetivos propuesto por que la Directiva 2004/48/CE.

(III).- En consideración a todo lo expuesto en el presente capítulo, consideramos que en una próxima reforma del Reglamento de la marca comunitaria, podría resultar aconsejable modificar el artículo 102 del RMC, el cual podría pasar a tener la redacción:

“Artículo 102, Sanciones”⁹⁰⁷

1. El titular de una marca comunitaria cuyo derecho haya sido violado o intentado violar podrá solicitar ante el Tribunal de marcas comunitarias que se dicte contra el infractor una orden de cesación para prohibirle que continúe sus actos de violación o intento de violación.

2. Asimismo, podrá solicitar al Tribunal la adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación o el intento de violación, las cuales deberán ser ejecutadas a costa del infractor y ser proporcionales a la gravedad de la infracción, y en particular:

a) La retirada del tráfico económico tanto de los productos o servicios en los que se materialice la violación o el intento de violación, como de los medios o instrumentos empleados para cometer las mismas.

b) La destrucción tanto de los productos o servicios en los que se materialice la violación o el intento de violación, como de los medios o instrumentos empleados para cometer las mismas, salvo que la naturaleza del producto o servicio permita la eliminación de signo distintivo infractor sin afectar al producto o servicio y la destrucción del mismo produzca un perjuicio desproporcionado al infractor.

c) El pago de una multa coercitiva destinada a asegurar el cumplimiento de la acción de cesación de la violación o intento de violación acordada por el Juez, cuya cuantía diaria será fijada en atención a la infracción y las condiciones personales del infractor, hasta que se produzca la efectiva cesación de la violación o intento de violación.

d) La posibilidad de solicitar la adopción de las medidas señaladas frente a cualquier intermediario, equiparándolo al propio infractor, cuyos servicios haya utilizado un tercero para llevar a cabo la violación o intento de violación.

La solicitud de dichas medidas se realizará sin perjuicio de la posibilidad del titular de una marca comunitaria de solicitar la adopción de otras medidas con arreglo al Derecho nacional que pueda resultar aplicable según lo establecido en el artículo 101.2”⁹⁰⁸.

⁹⁰⁷ En la actualidad, la redacción vigente del artículo 102 “Sanciones” es la siguiente: “1. No habiendo razones especiales que lo desaconsejen, el Tribunal de marcas comunitarias que compruebe que el demandado ha violado o intentado violar una marca comunitaria dictará providencia para prohibirle que continúe sus actos de violación o intento de violación. Asimismo, con arreglo a la ley nacional, adoptará las medidas idóneas para garantizar el cumplimiento de esta prohibición. 2. Por otra parte, el Tribunal de marcas comunitarias aplicará la legislación del Estado miembro, incluido su Derecho internacional privado, en el que se hubieran cometido los actos de violación o intento de violación”.

⁹⁰⁸ A expensas de dar a este último párrafo una redacción definitiva de acuerdo con otra serie de posibles modificaciones adicionales que propondremos en el capítulo quinto. En este sentido, véase apartado IV. Reflexiones finales al capítulo quinto, p. 319.

CAPÍTULO QUINTO

EL DERECHO APLICABLE POR LOS TRIBUNALES DE MARCA COMUNITARIA Y EL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO EN LOS PROCEDIMIENTOS POR INFRACCIÓN

I. CONSIDERACIONES PREVIAS

Como en el transcurso de la presente memoria doctoral ha podido comprobarse, el Reglamento de la marca comunitaria recurre a la aplicación del Derecho nacional de los Estados miembros⁹⁰⁹ en todas aquellas materias que, directa o indirectamente, no se encuentran reguladas en el propio Reglamento, resultando por tanto su aplicación fundamental para establecer en el mismo un catálogo de normas materiales que posibiliten la protección efectiva del derecho exclusivo conferido al titular de la marca comunitaria⁹¹⁰.

Además de las obvias dificultades que la aplicación conjunta de las normas del Reglamento y de uno o varios derechos nacionales de los Estados miembros pueden suponer⁹¹¹, otro de los problemas a los que debe enfrentarse el usuario de Sistema de la marca comunitaria es, precisamente, el de la correcta identificación del derecho o derechos que resultan aplicables, el cual ha llegado a ser considerado como el *nudo gordiano*⁹¹² de la aplicación del sistema propuesto por el legislador comunitario.

Por tanto, la correcta determinación del derecho aplicable en relación con todas aquellas materias que no se encuentren reguladas a través de una norma material

⁹⁰⁹ La remisión al Derecho nacional de los Estados miembros es una maniobra común en todos los instrumentos comunitarios, como por ejemplo, en el Convenio de Patente Europea (art. 64.3), en el Convenio sobre la Patente Comunitaria (art. 32 y 33), en el Reglamento del Diseño Comunitario (art. 88), y en el Reglamento de Obtención de variedades vegetales (art. 97).

⁹¹⁰ Se producirá así una aplicación acumulativa de las normas contenidas en el Reglamento y los derechos nacionales de los Estados miembros. En este sentido, vid. TILMANN, W., “Der gewerbliche Rechtsschutz vor den Konturen eines europäischen Privatrechts”, GRUR Int. 1993, Número 4, p. 275-279; ARMBRUESTER, C., “Ein Schuldvertragsrecht für Europa? Bemerkungen zur Privatrechtsangleichung in der Europäischen Union nach Maastrich und Keck”, en *RebelsZeitschrift*, 1996, núm. 60, p. 72.

⁹¹¹ Hasta un máximo de veinticinco derechos nacionales de marcas.

⁹¹² Vid. DESANTES, M., “Artículo 97: Derecho aplicable”, en CASADO CERVIÑO, A./LLOBREGAT HURTADO, M^a.L. (coord.), *Comentarios a los Reglamentos sobre la marca comunitaria*, Alicante, La Ley, 2000, p. 882. Con la versión codificada del Reglamento (CE) número 207/2009, el artículo 98 ha pasado a ser el 101.

específica en el Reglamento supone un reto para tribunales y profesionales del derecho⁹¹³, los cuales, deben determinar el derecho aplicable a través de un complejo y exhaustivo rastreo de las normas de conflicto contenidas en los artículos 14 «*Aplicación complementaria del Derecho nacional en materia de violación de marcas*», 101 «*Derecho aplicable*», 102 «*Sanciones*» y 103 «*Medidas Cautelares*» del Reglamento, lo cual puede dar lugar a multitud de maniobras procesales en la búsqueda del ordenamiento jurídico más favorable para los intereses de cada parte⁹¹⁴.

En adición a lo anterior, las dificultades en la determinación del derecho aumentarán en la medida que los tribunales de marcas comunitarias, de conformidad con las normas de competencia internacional contenidas en el artículo 97 «*Competencia Internacional*» del Reglamento, van a conocer tanto de las infracciones cometidas dentro del territorio del Estado miembro en el que radican, como de las cometidas en otros Estados, produciéndose así una superación del principio de territorialidad que implicará que dichos tribunales estarán forzados a aplicar las normas de conflicto del derecho internacional privado para la identificación del Derecho nacional aplicable, con las grandes dificultades que esto conllevará.

En vista de lo expuesto, en el presente capítulo comenzaremos analizando las normas de conflicto sobre la determinación del derecho contenidas en los artículos 101, 102 y 103⁹¹⁵, deslindando oportunamente el ámbito aplicativo de cada una de ellas.

Posteriormente, y tomando en consideración que algunas de las normas de conflicto contenidas en los artículos señalados (a priori, artículos 101.2 y 102.2) resultan ser normas de conflicto indirectas que no determinarán directamente la ley aplicable, sino que se remitirán para su determinación a las normas de conflicto del derecho internacional privado que resulte aplicable, pasaremos a analizar las normas de conflicto en materia de propiedad intelectual e industrial contenidas en el Derecho internacional privado, con la finalidad de que, tras su oportuna identificación y

⁹¹³ Máxime en todos aquellos casos en los que el Tribunal de marcas comunitarias conozca de una infracción cometida en varios estados miembros, o en aquellos casos en los que la *lex fori* y la *lex loci delicti* no coincida.

⁹¹⁴ Vid. BAZ DE SAN CEFERINO, M.A., «Aspectos jurisdiccionales de la marca comunitaria», en BAZ DE SAN CEFERINO, M.A./GÓMEZ MONTERO J./DE LAS HERAS, T., *La marca comunitaria*, Publicación Número 21 del Grupo Español de la AIPPI, Noviembre, 1996, p. 98.

⁹¹⁵ Puesto que las normas contenidas en el artículo 14 resultan intrascendentes y ya han sido analizadas en el Capítulo anterior.

análisis, podamos finalmente realizar la correcta y definitiva determinación del Derecho nacional aplicable en cada materia concreta.

En este sentido, en relación con el estudio de la regulación de las normas de conflicto en materia de propiedad intelectual e industrial contenidas en el Derecho internacional privado, prestaremos especial atención al Reglamento (CE) Número 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de julio de 2007, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales⁹¹⁶ (conocido como *Roma-II*), el cual unifica las normas de conflicto en materia de obligaciones no contractuales y regula una serie de normas de determinación del derecho en algunos supuestos específicos, entre ellos, en materia de infracción de derechos de propiedad intelectual e industrial.

Finalmente, realizaremos una serie de conclusiones finales, proponiendo ciertas modificaciones en el articulado del Reglamento en relación con las normas de conflicto contenidas en el mismo, las cuales deberán facilitar la determinación del derecho o derechos nacionales aplicables, contribuyendo así a un mejor funcionamiento del Sistema de la marca comunitaria.

II. LAS NORMAS DE DETERMINACIÓN DEL DERECHO APLICABLE EN RELACIÓN CON LOS PROCEDIMIENTOS POR INFRACCIÓN DE LA MARCA COMUNITARIA

1. Normas contenidas en el artículo 101 «Derecho aplicable» del Reglamento

En el presente apartado analizaremos el artículo 101 «Derecho aplicable» del Reglamento⁹¹⁷, comprendido en la Sección Segunda «Litigios en materia de violación y validez de las marcas comunitarias» del Título X «Competencia y procedimiento en materia de acciones judiciales relativas a marcas comunitarias», y el cual se encuentra dividido en tres apartados, conteniendo cada uno de ellos diferentes normas de determinación del derecho aplicable por los tribunales de marcas comunitarias en los procedimientos en los que los mismos gocen de

⁹¹⁶ Reglamento (CE) Número 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de julio de 2007, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales, el cual ha entrado en vigor en virtud del artículo 32, el 11 de enero de 2009.

⁹¹⁷ El cual coincide con el contenido del artículo 92 del Reglamento del Diseño Comunitario.

competencia exclusiva, de conformidad con su artículo 96 «*Competencia en materia de violación y validez*».

1.1. El apartado primero y su intrascendencia práctica

El apartado primero del artículo 101 establece que el derecho aplicable sobre la marca comunitaria está constituido, esencialmente, por el Reglamento sobre la marca comunitaria, lo cual está en concordancia con la regla general *lex loci protectionis* en la que se fundamentan todas las normas de conflicto sobre derechos de propiedad industrial registrados. Este apartado dispone:

«1. Los tribunales de marcas comunitarias aplicarán lo dispuesto en el presente Reglamento.»

Pues bien, nos encontramos ante una norma material especial⁹¹⁸ por medio de la cual se señala que el propio Reglamento de la marca comunitaria debe ser considerado como la *lex fori*, y que, interpretada literalmente, supondría la identificación entre el «*forum*» y el «*ius*» de manera que los tribunales de marcas comunitarias deben aplicar exclusivamente su propio derecho, que en este caso es una norma comunitaria, el Reglamento.

No obstante lo anterior, el legislador comunitario, consciente de que el articulado del Reglamento no contiene suficientes normas materiales para regular de manera completa las acciones previstas en el artículo 96 y respecto a las cuales resultan competentes los tribunales de marcas comunitarias, establece tanto en los apartados segundo y tercero del mismo artículo, como en los artículos siguientes, determinadas normas que determinan la aplicación, de manera conjunta al Reglamento, del Derecho nacional de los Estados miembros. Normas que, como a continuación veremos, debido a la sinrazón de sus diferentes contenidos, resultarán tremendamente complicadas de aplicar tanto por los profesionales del derecho como por los tribunales de marcas comunitarias.

En cualquier caso, consideramos que dicho apartado primero, el cual se encuentra en la misma línea que el apartado primero del artículo 14⁹¹⁹, resulta una obviedad innecesaria, puesto que carece de toda duda que todo el Sistema de la marca

⁹¹⁸ La cual va en concordancia con la clásica norma de conflicto en propiedad industrial de *lex loci protectionis*.

⁹¹⁹ La cual señala que “*Los efectos de la marca comunitaria se determinarán exclusivamente por las disposiciones del presente Reglamento (...)*”.

comunitaria se encuentra regulado por las normas contenidas en el propio Reglamento de la marca comunitaria, las cuales deben ser aplicadas de manera directa e inmediata⁹²⁰.

1.2. El apartado segundo: norma general

La norma general de determinación del derecho aplicable contenida en dicho apartado segundo se encarga de concretar la remisión genérica y superflua que, sobre la aplicación de los derechos nacionales realiza el legislador comunitario a través de la norma contenida en el apartado primero del artículo 14, si bien en todo caso debe ser interpretada de manera conjunta con las normas específicas sobre la determinación del derecho aplicable contenidas en los artículos 102 «*Sanciones*» y 103 «*Medidas Cautelares*» y que posteriormente analizaremos.

A través de la inclusión en el Reglamento de una norma de determinación del derecho aplicable para todas aquellas cuestiones que no hayan sido reguladas en el mismo, el legislador comunitario reconoce implícitamente tanto la falta de completitud del Reglamento, como el carácter fragmentario del mismo, muestras inequívocas de la falta de autonomía de la marca comunitaria.

Dicha norma dispone:

«2. Para todas las cuestiones que no entren en el ámbito de aplicación del presente Reglamento, el Tribunal de marcas comunitarias aplicará su ordenamiento jurídico nacional, incluido su Derecho Internacional Privado.»

En relación con dicho apartado segundo debemos comenzar por señalar que la norma general *lex loci protectionis*, contenida en el apartado primero del artículo -la cual desde la perspectiva de los derechos nacionales de propiedad industrial significa que el derecho aplicable sobre el derecho de propiedad industrial será el derecho del lugar donde se reclama la protección⁹²¹-, necesita ser adaptada desde el punto de vista de los derechos comunitarios de carácter unitario, puesto que si bien el *locus protectionis* es el territorio de toda la Comunidad, y la norma *lex loci protectionis* implica que el Derecho comunitario debe ser aplicado respecto a estos derechos, es decir, el Reglamento de la marca comunitaria es el derecho

⁹²⁰ FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *El Sistema Comunitario de Marcas*, op.cit., p. 242.

⁹²¹ ULMER, E., *Die Immaterialgüterrechte im internationalen Privatrecht*, Köln, Heymann, 1975, Núm. 18 y ss., 108, 110.; Sentencia del TJUE en el asunto C-9/93, de 22 de enero de 1994, *Ideal Standard*.

aplicable⁹²², los derechos nacionales de los Estados miembros también podrán resultar aplicables, puesto que se encuentran dentro del *locus protectionis* y podrán considerarse como parte integrante de la *lex loci protectionis*⁹²³.

Entrando a analizar el apartado propiamente, debemos comenzar por señalar que la expresión con la que comienza el apartado «*Para todas las cuestiones que no entren en el ámbito de aplicación del presente Reglamento*» debe ser interpretada en un sentido teológico y de conformidad con el apartado primero del mismo artículo, en el sentido de que no se trata de materias que se encuentren «*excluidas*» del Reglamento, sino de aquellas cuestiones no resueltas directamente por el mismo a través de normas materiales⁹²⁴.

Por otro lado, debe considerarse dicha norma como una norma de conflicto indirecta, la cual resultará aplicable en defecto de norma material específica contenida en el Reglamento. Es decir, cuando exista en el Reglamento una norma material específica, ésta prevalecerá frente a cualquier Derecho nacional y deberá ser aplicada⁹²⁵. En defecto de tal norma (respecto a cualquier laguna o cuestión no resuelta por el Reglamento), y con carácter general, deberá determinarse el derecho aplicable a través de dicha norma de conflicto indirecta, la cual señala que deberá aplicarse el ordenamiento jurídico designado por el derecho internacional privado (es decir, por las normas de conflicto) de la *lex fori*⁹²⁶.

En relación con la remisión al Derecho internacional privado del foro efectuada en la misma norma, debe señalarse que si bien puede valorarse positivamente su inclusión como cautela, podría ser igualmente considerada como superflua, puesto que cualquier Tribunal de marcas comunitarias que conoce de una infracción cometida en otro Estado miembro diferente al lugar donde radica el Tribunal, deberá en todo caso aplicar siempre su propio Derecho internacional privado.

⁹²² Vid. FAWCETT, J.J./ TORREMANS, P., *Intellectual Property and Private International Law*, Oxford, Clarendon Press, 1998, pp. 479-480.

⁹²³ Vid. BASEDOW, J., “Europäisches Internationales Privatrecht”, en *NJW*, 1996, pp. 1921 a 1927; KNAACK R., “Die Durchsetzung der Rechte aus der Gemeinschaftsmarke”, en *GRUR*, 2001, número 1, pp. 21-27.

⁹²⁴ Vid. DESANTES REAL, M. en “Comentario al artículo 97 del RMC” en CASADO CERVIÑO A./LOBREGAT HURTADO M.L. (coord.), *Comentarios a los Reglamentos sobre la marca comunitaria*, op.cit., pp. 890.

⁹²⁵ Así los Tribunales de marcas comunitarias aplicarán lo dispuesto en el presente Reglamento (Art. 101.1).

⁹²⁶ En este sentido, debemos señalar que la *lex causae* ya no vendrá por tanto determinada por la norma contenida en el artículo 14.1 (*lex fori*), sino al existir una disposición *ad hoc* en el artículo 102.2 (dentro del Título X al que remite el artículo 14.1), debe esta prevalecer (ordenamiento jurídico designado por la norma de conflicto de la *lex fori*).

Por último queremos enumerar algunas de las materias que, al no haber sido reguladas a través de normas materiales específicas contenidas en el Reglamento, quedan dentro del ámbito aplicativo del presente apartado y, por tanto, deberán ser tratadas por el ordenamiento jurídico designado por la norma de conflicto del foro⁹²⁷: nos referimos, por ejemplo, a la consideración de si es posible entablar una acción por intento de violación de una marca comunitaria o una acción de comprobación de inexistencia de violación; o para fijar el contenido del derecho exclusivo⁹²⁸ atribuido al titular de la marca comunitaria en relación con conceptos jurídicos indeterminados (como por ejemplo, que es uso efectivo, que notoriedad, etc.) y conceptos jurídicos abiertos que necesitan ser desarrollados (por ejemplo, cuales son los hechos constitutivos de la infracción, riesgo de confusión, asociación, etc.).

1.3. El apartado tercero: norma aplicable respecto al Derecho procesal

A través de la norma contenida en este apartado tercero, el cual ha sido previamente comentado al analizar el apartado tercero del artículo 14⁹²⁹, el legislador comunitario realiza, en materia de normas procesales, una nueva remisión al Derecho nacional del Estado miembro en el que radique el Tribunal de marcas comunitarias⁹³⁰. Este apartado dispone:

«3. Salvo que el Reglamento disponga otra cosa, el Tribunal de marcas comunitarias aplicará las normas procesales que sean aplicables al

⁹²⁷ En relación con los aspectos que deberán ser tratados por los derechos nacionales, vid. DESANTES REAL, M. en “Comentario al artículo 97 del RMC” en CASADO CERVIÑO A./LOBREGAT HURTADO M.L. (coord.), *Comentarios a los Reglamentos sobre la marca comunitaria*, op.cit., pp. 882-883. Igualmente es interesante en relación con la determinación del derecho aplicable la distinción que este mismo autor en la misma obra realiza entre los aspectos reales y los aspectos obligaciones, p. 887-888.

⁹²⁸ A pesar de que en relación con todos los aspectos relacionados con el derecho exclusivo, como vimos en el Capítulo segundo, resulta de aplicación la doctrina y jurisprudencia que emana de los órganos comunitarios (como por ejemplo, de la OAMI, del TG y del TJUE, etc.), finalmente la interpretación de estas normas es realizada por los Tribunales de marcas comunitarias, y que por lo tanto, de conformidad con la norma contenida en el artículo 101.2, deberán hacerlo no siguiendo sus propios criterios doctrinales y jurisprudenciales nacionales, sino siguiendo los criterios del derecho del Estado miembro que resulte aplicable.

⁹²⁹ Y junto al cual debe ser analizado. En este sentido, nos remitimos a los comentarios efectuados sobre el mismo en el Capítulo Cuarto, Epígrafe II, Apartado Quinto: “*Las normas de procedimiento aplicables en los procedimientos por infracción. El artículo 14.3 en relación con el artículo 101.3 del Reglamento*”.

⁹³⁰ En este sentido el legislador comunitario sigue la línea dictada por el TJUE en las conocidas sentencias recaídas en los asuntos San Giorgio y Francovich, según las cuales “*a falta de una normativa comunitaria, corresponde al ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro (...) regular las modalidades procesales de los recursos nacionales destinados a garantizar la plena protección de los derechos que correspondan a los justiciables en virtud del Derecho comunitario*”.

mismo tipo de acciones en materia de marca nacional en el Estado miembro en cuyo territorio radique ese tribunal.»

A la vista de dicha norma, los tribunales de marcas comunitarias deberán aplicar, en materia procesal, su propia *lex fori*, con la única salvedad de respetar las normas procesales contenidas en el Reglamento, lo cual en la actualidad se limita a la regulación sobre las posibilidades procedimentales que se abren para las partes procesales cuando el demandado plantea demanda de reconvención por caducidad o por nulidad de la marca comunitaria al amparo de lo dispuesto en el artículo 96 del Reglamento.

En este sentido, en nuestra opinión, consideramos que debe ser criticada la sinrazón de la creación de unos tribunales de marcas comunitarias (los cuales no son sino órganos judiciales nacionales⁹³¹ especializados⁹³² en materia de marcas -y diseños- comunitarias e integrados en las jurisdicciones ordinarias de cada Estado miembro, y cuyas funciones se limitan, fundamentalmente, a la protección del derecho de exclusivo de la marca comunitaria⁹³³), si bien haya prescindido de dotar a los mismos de unas mínimas normas procesales cuya uniforme aplicación por los TMC pudieran asegurar la homogeneidad⁹³⁴ legal de los procedimientos,

⁹³¹ Debe advertirse que si bien a la hora de referirse a los órganos jurisdiccionales, el término “Tribunales de marcas comunitarias” ha sido comúnmente aceptado y utilizado, desde el punto de vista procesal español no lo es, puesto que parecería que se pretende atribuir la configuración de un órgano jurisdiccional colegiado a uno de primera instancia, lo cual se contradice tanto con la existencia de tribunales propiamente dichos para el conocimiento de la segunda instancia y de la casación, así como con la interpretación conjunta de los artículos 117.1 CE y 298.1, 299.1 y 26 LOPJ según la cual los órganos de primera instancia del orden jurisdiccional civil serán unipersonales. En este sentido vid. VELAYOS MARTÍNEZ, M.I., *El proceso ante los Tribunales de Marcas Comunitarios Españoles*, Navarra, 2004, Ed. Thomson-Aranzadi, p.44.

⁹³² En España, por ejemplo, se han integrado dentro de los Juzgados de lo Mercantil de Alicante, órganos judiciales especializados en materia mercantil creados mediante la ley orgánica 8/2003, de 9 de julio, de acompañamiento a la Ley 22/2003 Concursal, de 9 de julio. Es decir, se trataría de una especialización dentro de la especialización. En relación con la necesaria especialización de estos órganos judiciales vid. BASTIAN E.M./KNAACK, R., “Der Markenverletzungsprozeß in Ländern der Europäischen Gemeinschaft – Ergebnisse einer rechtstatsächlich-rechtsvergleichenden Untersuchung”, en *GRUR Int.*, 1993, número 7, pp. 520-521; MASSAGUER FUENTES, J., “La especialización judicial en material de propiedad industrial”, en “*Estudios para el fomento de la investigación CEFPI*”, Número 3, febrero 1994, pp. 9-22

⁹³³ Ver, entre otros, LOBATO GARCÍA-MIJÁN, M., *La marca comunitaria...*, op.cit., pp. 19-28; FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., “Los Tribunales de marcas comunitarias”, en *Estudios Jurídicos en Homenaje al Profesor Aurelio Menéndez*, Volumen I, Civitas, 1996, pp. 743-748; FERNÁNDEZ LÓPEZ, J.M., “El sistema jurisdiccional en materia de marcas comunitarias”, en *Homenaje a J. Delicado. Colección de trabajos sobre propiedad industrial*, Grupo Español de la AIPPI, Barcelona, 1996, pp.238 y ss; GALLEGO SÁNCHEZ, F., “Artículo 91: Tribunales de marcas comunitarias”, en CASADO CERVIÑO, A./LLOBREGAT HURTADO, M^a.L. (coord.), *Comentarios a los Reglamentos sobre la marca comunitaria*, Alicante, La Ley, 2000, pp. 837-842. Con la versión codificada del Reglamento (CE) número 207/2009, el artículo 91 ha pasado a ser el 95.

⁹³⁴ En este sentido, VELAYOS MARTÍNEZ, M.I., *El proceso ante los Tribunales de Marcas Comunitarios Españoles*, op.cit., p. 110.

favoreciendo así la “eficacia de la relativa autonomía concedida a la marca comunitaria⁹³⁵”.

Ante tales circunstancias, la doctrina ha llegado a considerar positivamente la remisión en materia procesal a la *lex fori* de los tribunales de marcas comunitarias que conozcan del procedimiento, los cuales aplicarán sus propias normas y utilizarán sus propios mecanismos jurídicos que les resultarán familiares, lo cual se traducirá en una mayor eficiencia en sus actuaciones⁹³⁶.

No obstante lo anterior, no deberían pasarse por alto otra serie de inconvenientes que la remisión a la *lex fori* de los TMC ocasiona, como por ejemplo, que su aplicación en materia procesal resulta invariable con independencia de las normas materiales que sean utilizadas para resolver el fondo del litigio (de esta manera a tenor de la norma contenida en el apartado segundo del artículo 101, podrá resultar posible la sustanciación de un procedimiento de conformidad con –al menos- un derecho de marcas de diferente nacionalidad a la ley procesal⁹³⁷ de acuerdo con la cual se sustanciará el procedimiento), así como las divergencias que pueden producirse por la aplicación de veinticinco legislaciones procesales diferentes, razones ambas de suficiente trascendencia como para que puedan traer consigo una disparidad de resultados judiciales ante conflictos con idénticos objetos procesales⁹³⁸.

2. Normas contenidas en el artículo 102 «Sanciones» del Reglamento

2.1. El apartado primero: norma aplicable respecto a las medidas de aseguramiento y las complicaciones para determinar el derecho aplicable

Como es sabido, en el apartado primero del artículo 102, el legislador comunitario ha regulado la trascendental acción de cesación frente a cualquier violación o

⁹³⁵ Textualmente, FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *El sistema comunitario de marcas*, op.cit., p. 233.

⁹³⁶ En este sentido, FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *El sistema comunitario de marcas*, op.cit., p. 243; DESANTES REAL, M. en “Comentario al artículo 97 del RMC” en CASADO CERVIÑO A./LOBREGAT HURTADO M.L. (coord.), *Comentarios a los Reglamentos sobre la marca comunitaria*, op.cit., pp. 893.

⁹³⁷ Es decir, será perfectamente posible que un procedimiento del que conocen los Tribunales de marcas comunitarias españoles, y que por tanto aplican las normas procesales españolas, tengan que aplicar de manera conjunta al Reglamento de la marca comunitaria, el derecho de marcas de otro país diferente.

⁹³⁸ Lo cual supondrá una nueva circunstancia para entender quebrantado el principio de unidad de la marca comunitaria.

intento de violación de una marca comunitaria, si bien como ya vimos en el capítulo anterior, el legislador no ha regulado las trascendentales medidas que aseguran el cese efectivo de la infracción, dejando su determinación en manos del Derecho nacional de los Estados miembros.

En este sentido, el artículo dispone:

“No habiendo razones especiales que lo desaconsejen, el Tribunal de marcas comunitarias que compruebe que el demandado ha violado o intentado violar una marca comunitaria dictará providencia para prohibirle que continúe sus actos de violación, o de intento de violación. Asimismo, con arreglo a la ley nacional, adoptará las medidas idóneas para garantizar el cumplimiento de esta prohibición”.

Tras una primera lectura del apartado, dos son las conclusiones que pueden extraerse a simple vista: en primer lugar, que el ámbito de aplicación de dicha norma son las tradicionales medidas de aseguramiento de la orden de cesación; y en segundo lugar, que puede generar dudas la “ley nacional” que deberá aplicarse para la determinación de las mismas.

En este sentido debemos comenzar por señalar que la imprecisa referencia al término “ley nacional” ha sido analizado por el profesor FERNÁNDEZ-NÓVOA⁹³⁹, el cual sostiene que el legislador comunitario al hablar de “*ley nacional*” se refiere a la *lex fori* del Tribunal de marcas comunitarias que conoce de la acción de cesación, si bien no hace ninguna referencia a si la aplicación de dicha *lex fori* debe incluir la aplicación del Derecho internacional privado.

Igualmente los profesores DESANTES⁹⁴⁰ y LOBATO⁹⁴¹ señalan que existen dudas acerca de la imprecisa referencia a la “ley nacional” realizada en el artículo, y que en su opinión podría referirse tanto a la *lex fori* del Tribunal de marcas comunitarias como a la *lex loci delicti* o ley del lugar donde se produzca la infracción, concluyendo que en aplicación del principio *favor laesis* debería ser posible aceptar ambas interpretaciones⁹⁴².

⁹³⁹ Considera que hay que aprobar sin reservas dicha remisión a la *lex fori* del Tribunal de marcas comunitarias, puesto que le permitirá adoptar las medidas que considere más adecuadas para evitar que continúe la infracción. Vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *El Sistema Comunitario de Marcas*, op.cit., p. 246.

⁹⁴⁰ Vid. DESANTES, M., “Artículo 98: Sanciones”, en CASADO CERVIÑO, A./LLOBREGAT HURTADO, M^a.L. (coord.), *Comentarios a los Reglamentos sobre la marca comunitaria*, Alicante, La Ley, 2000, p. 897. Con la versión codificada del Reglamento (CE) número 207/2009, el artículo 98 ha pasado a ser el 102.

⁹⁴¹ LOBATO M., *La marca comunitaria*, op.cit., p. 193.

⁹⁴² Llama la atención que en todos los casos la doctrina hace referencia a la aplicación de la *LEX FORI*, sin mencionar si también se debe aplicar o no el derecho internacional privado. No obstante, en nuestra

En nuestra opinión, y antes de decantarnos por una u otra opción, consideramos necesario realizar una serie de observaciones.

En primer lugar, debemos señalar que la postura de considerar que la referencia a la "ley nacional" se refiere únicamente a la "*lex fori*", si bien desde un punto de vista meramente práctico facilitaría la aplicación del Reglamento por el Tribunal de marcas comunitarias⁹⁴³ (puesto que el mismo dictaría medidas de aseguramiento que le resultarían familiares y que aplica con regularidad), podría dar lugar a que los Tribunales, en aplicación de su Derecho nacional de marcas, dictaran determinadas medidas de aseguramiento las cuales, o bien no se encuentran reguladas en el lugar donde se produce la infracción, o bien tienen un desarrollo y contenido diferente⁹⁴⁴, con la consiguiente imposibilidad de lograr la ejecución de la resolución judicial en el Estado miembro en el que se haya producido la infracción (aunque no en el Estado del lugar donde radique el tribunal).

Además, como previamente señalamos, tomando en consideración que cualquier Tribunal de marcas comunitarias⁹⁴⁵ que conozca de una infracción producida en un Estado diferente al lugar donde radica el Tribunal deberá aplicar siempre las normas de conflicto del Derecho internacional privado, debemos señalar que de acoger dicha simplista postura de considerar la referencia a la legislación nacional como una referencia únicamente a la *lex fori* del Tribunal, estaríamos rompiendo la armonía normativa sobre la determinación del derecho aplicable que contemplada en el apartado segundo del artículo 101 (el cual incluye la aplicación del derecho internacional privado).

opinión esto es una obviedad porque consideramos que cuando un Tribunal analice una situación producida o con efectos fuera de su límite territorial nacional, deberá aplicar siempre su derecho internacional privado.

⁹⁴³ Vid. DESANTES, M., "Artículo 98: Sanciones", en CASADO CERVIÑO, A./LLOBREGAT HURTADO, M^a.L. (coord.), *Comentarios a los Reglamentos sobre la marca comunitaria*, Alicante, La Ley, 2000, p. 897. Con la versión codificada del Reglamento (CE) número 207/2009, el artículo 98 ha pasado a ser el 102.

⁹⁴⁴ En este sentido, en ningún caso puede aceptarse la tesis de que las medidas de aseguramiento han sido armonizadas en el artículo 10 de la Directiva 2004/48/CE relativa al respeto de los derechos de propiedad industrial, y que por tanto esto no ocurrirá, puesto que, como ya vimos en el capítulo cuarto a través de un análisis del derecho comparado, las medidas no han sido transpuestas a cada ordenamiento uniformemente, existiendo diferencias en cuanto a su regulación y/o aplicación que hace que las mismas, en ocasiones, no coincidan. Por otro lado, no debemos olvidar que, como en todas las Directivas de Armonización, ésta regula únicamente unos mínimos, pero en ningún caso puede evitar que cada Estado miembro regule otras medidas de aseguramiento adicionales en el caso de que lo considerase necesario.

⁹⁴⁵ No olvidemos que los Tribunales de marca comunitaria son órganos jurisdiccionales nacionales que se encuentran completamente integrados en las diferentes jurisdicciones ordinarias de cada Estado Comunitario. En este sentido, Vid. VELAYOS MARTÍNEZ M^a.I., *El proceso ante los Tribunales de marcas comunitarias Españoles*, op.cit., p. 44.

En segundo lugar, consideramos que la postura de considerar que la referencia a la "ley nacional" se refiere a la *lex loci delicti*, con base en que dicha norma se encuentra en el apartado segundo del mismo artículo, es igualmente errónea.

Efectivamente, en nuestra opinión, la nuevamente imprecisa referencia al derecho aplicable (*lex loci delicti* más el Derecho internacional privado") contenida en el artículo 102, si bien debe ser interpretada como una norma general de determinación del derecho aplicable en relación con las sanciones⁹⁴⁶, se encuentra limitada por la excepción de la norma contenida en el apartado primero del artículo, motivo por el cual el mencionado apartado segundo comienza diciendo "*In all other aspects*" en la versión inglesa; "*In bezug auf alle andere Frage*" en la versión alemana⁹⁴⁷.

Por otro lado, resulta obvio que el legislador comunitario pretendía separar el contenido y derecho aplicable regulado en ambos apartados del artículo 102, por lo que en ningún caso podrá entenderse que la norma contenida en el apartado segundo debe aplicarse en relación con el apartado primero⁹⁴⁸.

En conclusión, y en vista de lo expuesto, consideramos que la referencia a la ley nacional para adoptar las medidas de aseguramiento debe entenderse referida a la *lex fori* del Tribunal, pero en todo caso incluyendo su Derecho internacional privado, entendiendo que dicha omisión se puede deber, bien a un simple descuido del legislador, bien a una indeseada hipótesis de que así sería de conformidad con lo dispuesto en el artículo 101.

Dicha opción por la que nos decantamos, por un lado se encuentra plenamente armonizada con la norma contenida en el apartado segundo del artículo 101; por otro lado no fuerza a realizar erróneas interpretaciones del apartado segundo del mismo artículo 102, máxime cuando además la determinación del derecho que finalmente resultará aplicable a través de la aplicación de las normas de conflicto del Derecho internacional privado de la *lex fori* o de la *lex loci delicti*, resultará en

⁹⁴⁶ La cual es contraria a la norma general contenida en el artículo 101 del RMC.

⁹⁴⁷ Nos permitimos hacer referencias a diferentes versiones lingüísticas del Reglamento, omitiendo la versión española, porque, como posteriormente veremos, nos encontramos ante un error en la traducción al español de dicho apartado, el cual comienza señalando "Por otra parte", lo cual puede llevar a realizar una errónea interpretación del artículo 102, como ya señalamos al analizar el capítulo cuarto.

⁹⁴⁸ Vid. DESANTES REAL M., "Comentario al artículo 98 del RMC" en CASADO CERVIÑO A./LOBREGAT HURTADO M.L. (coord.), *Comentarios a los Reglamentos sobre la marca comunitaria*, op.cit., pp. 898, nota al pie Núm. 7.

casi todos los casos idéntica⁹⁴⁹; y finalmente evitaremos situaciones de *forum shopping* y de aplicar o no aplicar medidas que pueden existir (o divergir) en unos Estados pero no en otros, contribuyendo en todo caso a lograr el objetivo del legislador comunitario de equiparar la protección entre la marca comunitaria y la marca nacional.

En este sentido, y en aras a conseguir una efectiva y uniforme aplicación del Reglamento, consideramos que sería aconsejable una modificación de dicho último inciso del apartado primero del artículo 102 realizando la precisión de que la adopción de las medidas idóneas para garantizar el cumplimiento de la obligación se realizará, o bien *“de conformidad con la norma contenida en el artículo 101.2”*, o bien señalando que se aplicará *“el ordenamiento jurídico nacional del Tribunal de marcas comunitarias, incluyendo su derecho internacional privado”*.

2.2. El apartado segundo: norma aplicable respecto a las sanciones

Como acabamos de señalar, el apartado segundo del artículo 102 contiene una norma la cual debe conducir a la determinación del derecho aplicable en relación con las “otras sanciones” que el titular de una marca comunitaria puede solicitar al tribunal ante una violación de su derecho. Dicho apartado sostiene:

“Por otra parte, el Tribunal de marcas comunitarias aplicará la legislación del Estado miembro, incluido su Derecho internacional privado, en el que se hubieran cometido los actos de violación o de intento de violación”.

Pues bien, nos encontramos ante una norma de conflicto multilateral⁹⁵⁰ por medio de la cual se debe determinar la ley aplicable tomando como punto de conexión para la determinación de la misma el criterio del lugar donde se produce la

⁹⁴⁹ Como posteriormente veremos, la aplicación del derecho internacional privado a la hora de determinar el derecho aplicable a una infracción producida fuera del límite territorial de un Estado, nos conducirá en casi todos los casos a aplicar el derecho del lugar donde se ha producido la infracción, lo que es lo mismo que aplicar la *lex loci delicti*. En este sentido, véase el análisis realizado del artículo 101 en el capítulo cuarto.

⁹⁵⁰ Vid. TILMANN, W., “Gemeinschaftsmarke und Internationales Privatrecht”, en *GRUR Int.*, 2001, número 8-9, pp. 673-675; LOBATO GARCÍA-MIJÁN M., La marca comunitaria, op.cit., p. 193; DESANTES, M., “Artículo 98: Sanciones”, en CASADO CERVIÑO, A./LLOBREGAT HURTADO, M^a.L. (coord.), *Comentarios a los Reglamentos sobre la marca comunitaria*, Alicante, La Ley, 2000, p. 898. Con la versión codificada del Reglamento (CE) número 207/2009, el artículo 98 ha pasado a ser el 102.

infracción, esto es, la *lex loci delicti comissi*⁹⁵¹, más su propio derecho internacional privado.

Dicha norma de conflicto debe ser, desde nuestro punto de vista, criticada por varios motivos:

En primer lugar, porque esta norma es aparentemente distinta a la norma general que se regula en el artículo 101.2 sobre “derecho aplicable”, si bien la aplicación de la norma contenida en el artículo 101.2 (*lex fori* más su Derecho internacional privado), o la norma contenida en el éste artículo 102.2 (*lex loci delicti comissi* más su Derecho internacional privado) nos llevarán en todas las ocasiones a que el derecho que resulta aplicable sea el mismo.

Por otro lado, la aplicación del Derecho internacional privado a la norma regulada en el artículo 102.2 carece de fundamento, resultando ociosa y desafortunada en la práctica⁹⁵², puesto que, en primer lugar la aplicación de las normas de conflicto del Derecho internacional privado en los supuestos de infracción de una marca comunitaria, van a determinar siempre la aplicación de la ley del lugar donde se produce la infracción (por lo que resulta intrascendente en la práctica), y en segundo lugar, porque se produce un reenvío indiscriminado e innecesario.

En cualquier caso, la inclusión de dicha norma complica el ya de por enredado sistema de determinación del derecho aplicable, puesto que en los casos en los que se produzca una infracción o intento de infracción de una marca comunitaria se deberá, en primer lugar, fijar el lugar donde ésta se ha producido, para posteriormente, acudiendo a las normas del Derecho internacional privado, determinar la ley nacional que resulta aplicable en relación con otras sanciones que sean diferentes a la acción de cesación y las medidas de aseguramiento.

⁹⁵¹ KREUZER, “Comentario al artículo 38” en REBMAN, K. (coord.), *Münchener Kommentar zum BGB*, München, Beck, Edición 1998.

⁹⁵² Vid. DESANTES, M., “Artículo 98: Sanciones”, en CASADO CERVIÑO, A./LLOBREGAT HURTADO, M^a.L. (coord.), *Comentarios a los Reglamentos sobre la marca comunitaria*, Alicante, La Ley, 2000, p. 898 (con la versión codificada del Reglamento (CE) número 207/2009, el artículo 98 ha pasado a ser el 102). No obstante, en opinión de VON MÜHLENDAHL dicha remisión pudo ser efectuada para, en los casos de infracciones en varios Estados, evitar la aplicación de un mosaico de derechos nacionales, mediante la aplicación de las normas de derecho internacional privado que determinan un único derecho aplicable en los casos de multi-infracción. No obstante lo anterior, como posteriormente veremos, esta posibilidad no resulta posible, puesto que hasta la promulgación del Reglamento de *Roma-II* las normas de derecho internacional privado no ofrecían una solución uniforme para dichas situaciones, y tras la promulgación, el Reglamento no contiene ninguna norma específica para dichas situaciones. Vid. VON MÜHLENDAHL, “Von der EWG-Marke zur Gemeinschaftsmarke – Teil II” en SCHRICKER & BEIER (ed.), *Die Neuordnung des Markenrechts in Europa*, Baden-Baden, Nomos, 1998, marginal 81-99.

De esta manera, en los supuestos donde el Tribunal de marcas comunitarias que conoce del procedimiento se encuentre situado en el lugar donde se produce la infracción, el tribunal aplicará su propio ordenamiento nacional; pero en los casos en los que se encuentre situado en un lugar diferente al lugar de la infracción o ésta se produzca en diferentes Estados miembros, el tribunal deberá aplicar, el Derecho nacional del lugar donde se produzca la infracción, incluyendo su Derecho internacional privado, lo cual podrá dar lugar a la aplicación de un mosaico de derechos nacionales, lo cual resultará de una gran complejidad con la vigente redacción del artículo 102 del Reglamento sobre el régimen de sanciones; pero manifiestamente más factible en el caso de que se realizaran las modificaciones señaladas en el capítulo cuarto de la presente memoria doctoral, sobre la inclusión en dicho artículo 102 del Reglamento de las medidas de aseguramiento de la orden de cesación, la acción de indemnización de daños y perjuicios y la acción de publicidad.

3. Normas contenidas en el artículo 103 «Medidas Cautelares» del Reglamento

Como resulta habitual en el Reglamento, la regulación del trascendental⁹⁵³ sistema de medidas cautelares en los procesos por acciones del artículo 96 del Reglamento es meramente simbólica, limitándose el artículo 103⁹⁵⁴ a señalar la posibilidad de las partes de poder solicitar medidas cautelares y la facultad de las “*autoridades judiciales, incluidos los tribunales de marcas comunitarias*” de acordarlas de conformidad con su ordenamiento jurídico nacional, es decir, según su propia *lex fori*⁹⁵⁵.

⁹⁵³ Como es sabido, en cualquier proceso de propiedad industrial, el régimen de medidas cautelares resulta trascendental, puesto que los efectos devastadores que el presunto acto de violación de los derechos de exclusiva en el uso de una marca comunitaria puede ocasionar, los cuales pueden llegar a dañar irreversiblemente el *goodwill* de la marca, solo pueden ser controlados mediante el acuerdo de las medidas cautelares, las cuales de manera provisional pero inmediata, paralizarán el presunto acto de violación o intento de violación. En este sentido, FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *El sistema Comunitario de Marcas*, op.cit., p. 248. Igualmente, STAUDER, D., recesión a la obra de KROPHOLLER, J. *Europäisches Zivilprozeßrecht*, en *GRUR Int.*, 1988, p. 377.

⁹⁵⁴ Un análisis sobre las posibles interpretaciones respecto a la competencia para ordenar las medidas cautelares puede verse en HUET, A., “La marque communautaire: la compétence des juridictions des Etats membres pour connaître de sa validité et de sa contrefaçon (Règlement CE n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993)”, en *Journal de Droit International*, 1994, número 3, p. 637.

⁹⁵⁵ Dicho precepto se encuentra inspirado en el artículo 24 del Convenio 1972/454/CE, de 27 de septiembre, relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (en adelante, Convenio de Bruselas), el cual sostiene “*Se podrán solicitar medidas provisionales o cautelares previstas por la ley de un Estado contratante a las autoridades judiciales de*

En este sentido, el apartado primero del artículo 103 señala:

“Las medidas provisionales y cautelares previstas por la legislación de un Estado miembro respecto de las marcas nacionales podrán solicitarse, respecto de las marcas comunitarias o de las solicitudes de marca comunitaria, de las autoridades judiciales, incluidos los tribunales de marcas comunitarias, de dichos Estado, incluso cuando, en virtud del presente Reglamento, el competente para conocer en cuanto al fondo del asunto sea un Tribunal de marcas comunitarias de otro Estado miembro”.

Nos encontramos por tanto ante una norma que podría ser calificada como norma de conflicto directa, en virtud de la cual se determina la aplicación de la *lex fori* del tribunal en cualquier aspecto relacionado con la solicitud y adopción de las medidas cautelares⁹⁵⁶, de manera que la clase y número de las medidas que se puedan acordar por las *“autoridades judiciales, incluidos los tribunales de marcas comunitarias”*, así como todos los aspectos procedimentales relacionados con la tutela cautelar, dependerán de la regulación material que sobre las mismas contenga la legislación nacional de marcas de cualquiera de los veinticinco ordenamientos nacionales que podrán resultar de aplicación⁹⁵⁷.

Por otro lado debemos resaltar que la única norma específica que regula dicho apartado primero afecta meramente a la competencia para conocer de dicha acción, puesto que al señalar que las medidas cautelares podrán solicitarse de cualquier autoridad judicial, incluido los tribunales de marcas comunitarias que pudieran resultar competentes para conocer de una acción de violación o intento de violación

ese Estado, incluso si, en virtud del presente Convenio, fueran competentes para conocer del fondo los tribunales de otro Estado”, el cual ha sido sustituido por el artículo 31 del Reglamento (CE) número 44/2001, de 22 de diciembre, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (con las excepciones señaladas en el artículo 68). Vid. SCHACK, H., *Internationales Zivilverfahrensrecht*, München., Beck, 2010, p. 155. Este autor señala que a través de dicho artículo 24 se introducen de manera ilimitada foros de competencia exorbitante.

⁹⁵⁶ Como sostiene el profesor LOBATO, el concepto de medida cautelar debe ser objeto de calificación autónoma. Es decir, dicho concepto ha de ser interpretado de modo uniforme por el TJUE, quedando su calificación excluida de la *lex fori*. LOBATO GARCÍA-MIJÁN, M., *La marca comunitaria...*, op.cit., p.90, el cual hace referencia a este respecto al considerando 34 de la Sentencia del TJUE en el Asunto C-261/90, de 26 de marzo de 1992, *Mario Reichert*.

⁹⁵⁷ Ante las enormes diferencias existentes en la regulación de las medidas cautelares en los diferentes ordenamientos nacionales, el legislador comunitario, a través del artículo 9 de la Directiva 2004/48/CE, persigue la armonización de las normas materiales relativas a las medidas cautelares, con el objetivo de *“establecer medidas provisionales que permitan la cesación inmediata de la infracción sin esperar una decisión sobre el fondo, al mismo tiempo que se respetan los derechos a la defensa, se vela por la proporcionalidad de las medidas provisionales respecto a las particularidades de cada caso y se proporcionan las garantías necesarias para cubrir los gastos y perjuicios ocasionados a la parte demandada por una petición injustificada, estando las medidas especialmente justificadas en los casos en que se establezca debidamente que cualquier retraso puede ocasionar un perjuicio irreparable al titular de un derecho de propiedad intelectual”* (Considerando 22 de la Directiva). Dicho artículo, ha dado lugar a la modificación del apartado segundo del artículo 733 de la LEC, por medio del apartado noveno del artículo 1 *“Modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil”*, de la Ley 19/2006, de 5 de junio, por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial y se establecen normas procesales para facilitar la aplicación de diversos reglamentos comunitarios.

de una marca comunitaria de conformidad con el artículo 97 del RMC, está otorgando competencia a cualquier tribunal nacional de los veintisiete Estados miembros a adoptar una resolución de medidas cautelares que afecten a una marca comunitaria⁹⁵⁸.

No obstante dicha competencia excepcional conferida por el apartado primero del artículo 103 del RMC a los tribunales nacionales de los Estados miembros (la cual supone un nuevo revés a los teóricos principios de autonomía y unidad de la marca comunitaria) se encuentra limitada a aquellas medidas cautelares que los tribunales nacionales puedan ordenar y hacer ejecutar dentro del territorio de su Estado, como se desprende de la norma contenida en el apartado segundo del mismo artículo, el cual señala que los tribunales de marcas comunitarias cuya competencia se fundamente en los apartados 1, 2, 3 o 4 del artículo 97 (no en el excepcional recogido en el apartado 5) son los únicos que tendrán competencia para dictar medidas provisionales y cautelares aplicables en el territorio de cualquier Estado miembro⁹⁵⁹.

Por último queremos resaltar la paradoja que dicha norma de competencia contenida en el artículo 103 del RMC produce, como por ejemplo, que un tribunal nacional español dicte una resolución de medidas cautelares, aplicando la legislación española en materia de medidas cautelares⁹⁶⁰, la cual tendrá sus efectos limitados al límite territorial de su Estado; y en cambio un tribunal español de marcas comunitarias, el cual no es sino un órgano judicial nacional integrado en la jurisdicción ordinaria, aplicando la legislación española en materia de medidas

⁹⁵⁸ En este sentido debe señalarse que el legislador comunitario ha interpretado la doctrina consolidada del TJUE la cual señala que los órganos jurisdiccionales nacionales pueden aplicar medidas cautelares en el marco de litigios de Derecho Comunitario, extrapolar dicha facultad a los procesos por acciones del artículo 96 del RMC. En este sentido, vid, entre otras, las resoluciones del TJUE en el Asunto C-465/93, de 9 de noviembre de 1995, *Atlanta Fruchthandelsgesellschaft GMBH*; Asunto C-213/89, de 19 de junio de 1990, *Factortame*; y Asunto C-143/88, de 21 de febrero de 1991, *Zuckerfabrik*.

⁹⁵⁹ Condicionadas al cumplimiento de las formalidades preceptivas a efectos de reconocimiento y de ejecución de conformidad con el Reglamento 44/2001). El profesor LOBATO señala que debido a la incertidumbre que generará saber si las medidas cautelares serán ejecutadas, muchas veces podrá ser más aconsejable ir Estado por Estado solicitando las medidas cautelares necesarias en lugar que las dicte el TMC competente ex artículo 97 y tramitar luego su reconocimiento. LOBATO GARCÍA MIJÁN, M., *La marca comunitaria*, op.cit, p. 92.

⁹⁶⁰ Las medidas cautelares se encuentran recogidas con carácter general en el Título VI del Libro III de la LEC (artículos 721 a 747), si bien el artículo 727.11^a admite la adopción de las medidas específicas que se encuentren en las leyes especiales y no hayan sido derogadas por la propia LEC. Así, en materia de marcas deben aplicarse las normas contenidas en el Capítulo III de Título XIII de la Ley 11/1986 de Patentes, las cuales resultan aplicables en virtud de la Disposición Adicional Primera de la vigente Ley de Marcas 7/2001. En concreto, resultan de aplicación los artículos 134, 136.3, 137, 138 y 139, así como el artículo 133 pero con la redacción otorgada por la Disposición Adicional 5^a.2 de la LEC. Únicamente han sido derogados los artículos 135, 136.1 y 2 de la Ley de Patentes a través de la Disposición Derogatoria Única 1.14^a de la LEC.

cautelares, dicte una resolución la cual, tras el cumplimiento de las formalidades preceptivas impuestas por el Reglamento 44/2001/CE, será aplicable en el territorio de cualquier Estado miembro.

En cualquier caso, el solicitante de las medidas cautelares deberá prestar especial atención a la hora de fundamentar la competencia territorial del Tribunal que conoce de la demanda, puesto que, como habitualmente ocurrirá⁹⁶¹, en aquellos casos en los que puedan coincidir varios de los criterios de competencia territorial del artículo 97 podrán producirse situaciones esperpénticas: si se fundamenta la competencia del Tribunal de marcas comunitarias en virtud de alguno de los apartados 1 a 4 del artículo, podrá adoptar medidas con efecto en todo el territorio de la UE; mientras que si se fundamenta la competencia en virtud del apartado 5, el TMC se equiparará a un Tribunal nacional ordinario, y en ese caso las medidas cautelares adoptadas quedarán circunscritas a su propio territorio nacional.

4. Recapitulación de las normas de derecho aplicable: normas conflicto directas (artículos 101.3 y 103 del Reglamento) y normas conflicto indirectas (artículos 101.2, 102.1 y 102.2 del Reglamento) que deben concretarse a través del Derecho internacional privado

A) Como ha podido comprobarse, el legislador comunitario ha recurrido a la utilización de diferentes métodos de reglamentación y categorías normativas⁹⁶² para la determinación del derecho aplicable. En este sentido, el Reglamento de la

⁹⁶¹ Porque el demandado y/o demandante tengan su domicilio y/o establecimiento en el mismo lugar donde se comete la infracción.

⁹⁶² Para un estudio desde el punto de vista del Derecho internacional privado sobre los diferentes métodos de reglamentación y categorías normativas utilizados por el legislador comunitario en la determinación de Derecho nacional, véase DESANTES REAL M., “Comentario al artículo 97 del RMC” en CASADO CERVIÑO A./LOBREGAT HURTADO M.L. (coord.), *Comentarios a los Reglamentos sobre la marca comunitaria*, op.cit., pp. 884-889. Dicho autor señala que el legislador comunitario ha recurrido a la utilización de cinco métodos de reglamentación⁹⁶² diferentes, con diferentes combinaciones: (i) una categoría normativa indirecta unilateral (artículo 101.1 RMC) o multilateral “con sustrato jurisdiccional” (artículo 101.3 RMC), con una categoría directa, como es la *lex fori* (artículo 9 o 101.3); (ii) una categoría normativa indirecta multilateral (artículo 102.2 RMC) con una categoría normativa directa, como es *lex causae*; (iii) una categoría normativa indirecta unilateral, con una categoría normativa indirecta unilateral (artículo 10.4 Código Civil español) o multilateral, y con una categoría directa; (iv) una categoría normativa indirecta multilateral (artículo 102.2 RMC), con otra categoría normativa indirecta unilateral o multilateral (normas de conflicto del ordenamiento), y con una categoría normativa directa (*lex causae*); y (v) una categoría normativa indirecta unilateral (artículo 14.3 RMC) que envía a otra categoría normativa indirecta perteneciente al mismo texto (artículo 101.3 RMC), que a su vez envía a otra categoría normativa directa (las normas procesales de la *lex fori*). Por otro lado, para un estudio en profundidad sobre los métodos de reglamentación y las categorías normativas desde el punto de vista del Derecho internacional privado, vid., FERNÁNDEZ ROZAS, J.C./ SÁNCHEZ LORENZO, S., *Curso de Derecho internacional privado*, Madrid, Civitas, 1993, pp. p. 383-437.

marca comunitaria contiene tanto normas de conflicto directas como indirectas para determinar el derecho aplicable:

- En primer lugar, en materia de normas procesales y medidas cautelares, deberá aplicarse el ordenamiento jurídico del foro (es decir, *lex fori*).
- En segundo lugar, en relación con las sanciones⁹⁶³ (básicamente, la acción de indemnización por daños y perjuicios y la acción de publicidad de la sentencia), el ordenamiento jurídico designado por las normas de conflicto de lugar donde se produce la infracción (es decir, *lex loci delicti*, incluido su Derecho internacional privado).
- En tercer lugar, en relación con las imprescindibles medidas de aseguramiento de la orden de cesación, el ordenamiento jurídico designado por las normas de conflicto del ordenamiento jurídico que conoce del asunto (es decir, *lex fori*, incluido su Derecho internacional privado).
- Y por último, con carácter supletorio, para cualquier aspecto no regulado en el Reglamento (como por ejemplo, para conocer si el tribunal debe conocer de una acción por intento de violación de una marca comunitaria, o de una acción de comprobación de inexistencia de la violación, o el análisis de los conceptos jurídicos abiertos y/o indeterminados contenidos en el Reglamento) el ordenamiento jurídico designado por las normas de conflicto del ordenamiento jurídico que conoce del asunto (es decir, *lex fori*, incluido su Derecho internacional privado).

B) En cualquier caso, la determinación del derecho aplicable para todas aquellas materias no reguladas por el Reglamento, quedará en manos de las normas de conflicto del Derecho internacional privado que resulte aplicable (con la única excepción de las normas procesales y las medidas cautelares, respecto a las cuales se aplicará la *lex fori* del tribunal), excepto en aquellos casos en los que el lugar donde se produce la violación o intento de violación coincida con lugar donde se encuentra localizado el Tribunal de marcas comunitarias, donde no hará falta acudir a las normas de conflicto del Derecho internacional privado para determinar el derecho aplicable, puesto que en todo caso coincidirá con el del foro.

⁹⁶³ Con la excepción de la acción de cesación, que se encuentra regulada en el propio Reglamento.

C) Resultan pues, innegables, las dificultades que los usuarios del Sistema de la marca comunitaria encontrarán para determinar el Derecho nacional aplicable en relación con la infracción del derecho exclusivo que la marca comunitaria otorga, viéndose obligados los profesionales del derecho y los tribunales a realizar un exhaustivo rastreo (para determinar el Derecho nacional aplicable) entre las normas de conflicto contenidas en el Reglamento, y las contenidas en el Derecho internacional privado⁹⁶⁴ de los Estados miembros. Es por esta razón, por la que la aplicación del Sistema de la marca comunitaria ha llegado a ser considerada como un “calvario”⁹⁶⁵ para los usuarios del Sistema de la marca comunitaria.

La dificultad a la que hacemos referencia puede observarse fácilmente a través del seguimiento del *iter* del siguiente supuesto práctico:

La marca comunitaria “aa”, titularidad de la empresa “A” es infringida por la empresa “B”, domiciliada en España, a través de la comercialización de un producto distinguido con la marca “ba” en Alemania, Francia, Italia y España. La empresa “A” decide demandar a la empresa “B” (resultando competentes los tribunales de marcas comunitarias españoles en virtud del artículo 97.1 del RMC), pretendiendo solicitar las siguientes peticiones:

- 1.- La cesación de la comercialización de los productos distinguidos con la marca “ba”.
- 2.- La destrucción de los productos distinguidos con la marca “ba”.
- 3.- El pago de una indemnización por los daños y perjuicios sufridos por la marca “aa”.
- 4.- La publicación de la sentencia.

Pues bien, en este hipotético caso, la determinación del Derecho nacional aplicable se realizará de la siguiente manera:

- 1.- En relación con la orden de cesación de la comercialización de la marca “ba”, resultará aplicable el artículo 102.1 del RMC.
- 2.- Para determinar el Derecho nacional aplicable para solicitar la destrucción de los productos distinguidos con la marca “ba”, deberemos

⁹⁶⁴ Con la gran dificultad que conlleva la aplicación del Derecho internacional privado de uno o varios países diferentes al del foro.

⁹⁶⁵ DESANTES REAL, M., “Comentario al artículo 98 del RMC” en CASADO CERVIÑO A./LOBREGAT HURTADO M.L. (coord.), *Comentarios a los Reglamentos sobre la marca comunitaria*, op.cit., pp. 900.

acudir al Derecho nacional que determinen las normas de conflicto del Derecho internacional privado español (*lex fori*, incluyendo su Derecho internacional privado), excepto respecto a la infracción acontecida en España, respecto a la cual se determinará la destrucción de la mercancía de conformidad con la Ley de Marcas española.

3.- En relación con el Derecho nacional que resulta aplicable para solicitar la indemnización de los daños y perjuicios y la publicación de la sentencia, deberá aplicarse el Derecho nacional que determinen las normas de conflicto del Derecho internacional privado de cada uno de los lugares de la infracción (*lex loci delicti*, incluyendo su Derecho internacional privado); es decir, las normas de conflicto de Alemania, Francia e Italia. Respecto a la infracción acontecida en España, la indemnización de los daños y perjuicios y la posible publicación de la sentencia se determinará de conformidad con la Ley de Marcas española.

III. LA APLICACIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO POR LA REMISIÓN EFECTUADA EN LAS NORMAS DE CONFLICTO INDIRECTAS CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 101.2, 102.1 Y 102.2. DEL REGLAMENTO: EL REGLAMENTO DE ROMA-II

1. Introducción

Como previamente hemos señalado, el Reglamento de la marca comunitaria contiene tanto normas de conflicto directas, las cuales nos permiten determinar el derecho aplicable a través de la norma material contenida en las mismas (*lex fori*), como normas de conflicto indirectas, las cuales se remiten para la determinación del derecho aplicable a la aplicación de las normas de conflicto del Derecho internacional privado que resulte aplicable: en ocasiones el de la *lex fori* y en otras el de la *lex loci delicti*.

En este sentido debemos indicar que el recurso a la norma de conflicto del Derecho internacional privado para la determinación del Derecho nacional aplicable, no debe ser realizado en cualquier supuesto en el que el Tribunal resulte competente, sino solo en aquellos casos en los que el Tribunal de marcas comunitarias, de conformidad con el artículo 97 del Reglamento, resulte competente para pronunciarse sobre los hechos de violación que se cometan o puedan cometerse en

el territorio de cualquier otro Estado miembro diferente al del lugar donde radica el tribunal (es decir, diferente al del foro).

Así, comprobada la necesidad de aplicar las normas de conflicto del Derecho internacional privado para determinar el derecho aplicable a la materia específica no regulada por el Reglamento, los usuarios del sistema debían enfrentarse tradicionalmente a un complejo proceso de identificación de las normas de conflicto en el derecho extranjero que resulte aplicable, debiendo enfrentarse a dos problemas:

- a) Por un lado, las normas de conflicto no se encontraban codificadas en un único cuerpo legal al que poder recurrir fácilmente, y además, tampoco se encontraban armonizadas de manera que su aplicación pudiera resultar homogénea y relativamente sencilla.
- b) Por otro lado, tradicionalmente las normas de conflicto en materia de propiedad intelectual e industrial han venido determinando que el Derecho nacional aplicable será el del lugar donde el derecho se encuentra protegido (es decir, la *lex loci protectionis*), puesto que los derechos de propiedad industrial se han configurado como derechos de exclusiva otorgados por un Estado miembro, los cuales se encontraban limitados a las fronteras del Estado "otorgante", por lo que en los casos de infracciones de derechos comunitarios de carácter unitario, dicha norma de conflicto no aportaba ninguna respuesta práctica⁹⁶⁶. Por esta razón, en materia de propiedad industrial el Derecho internacional privado acababa recurriendo a las normas de conflicto sobre obligaciones no contractuales⁹⁶⁷, las cuales venían determinando la aplicación del derecho del lugar donde se produce la violación⁹⁶⁸ (es decir, *lex loci delicti*).

⁹⁶⁶ No obstante lo anterior, como a continuación veremos, las infracciones de derechos de propiedad intelectual e industrial han sido considerados como

⁹⁶⁷ Vid. ULMER, E., *Die Immaterialgüterrechte im internationalen Privatrecht*, Köln, Heymann, 1975, pp. 108-110; PFAFF, D., "Das Internationale Privatrecht des Ausstattungsschutzes", en SCHRICKER, G./BEIER, F.K., *Handbuch des Ausstattungsrechts (Festschrift Friedrich-Karl Beier)*, Weinheim, VCH, 1986, marginal 1158, número 107.

⁹⁶⁸ KNAACK, R., "Die Durchsetzung der Rechte aus der Gemeinschaftsmarke", en *GRUR*, 2001, op.cit., p. 27; KNAACK, R., "Grundzüge des Gemeinschaftsmarkenrechts und Unterschiede zum nationalen Markenrecht", en *GRUR Int.*, 2001, número 8-9, pp. 665-673.

La situación de inseguridad jurídica mostrada ha provocado que, el sistema de determinación del derecho aplicable, haya sido considerado como el “*Talón de Aquiles*” del Sistema de la marca comunitaria⁹⁶⁹.

No obstante lo anterior, la adopción del Reglamento de *Roma-II* (CE) número 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de julio de 2007 relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (en adelante, *Roma-II*), ha contribuido a mejorar la regulación general de las normas de conflicto del Derecho internacional privado de los Estados miembros, armonizando el contenido de las mismas en materia de infracción de derechos de propiedad intelectual e industrial comunitarios de carácter unitario, facilitando así al usuario del Sistema de la marca comunitaria, la determinación del Derecho nacional aplicable en aquellas materias que así lo requieran.

2. Las normas de conflicto del Derecho internacional privado antes de la entrada en vigor del Reglamento de *Roma-II*

La determinación del derecho aplicable a las materias no reguladas por el Reglamento de la marca comunitaria a través de la aplicación de las normas de conflicto del Derecho internacional privado de cada Estado miembro supone ha supuesto tradicionalmente el primer gran problema al que se debía enfrentar el usuario de Sistema de la marca comunitaria, puesto que como anteriormente señalamos, dichas normas de conflicto ni se encontraban armonizadas ni se encontraban codificadas de igual manera en el Derecho internacional privado de cada Estado miembro.

Así por ejemplo, atendiendo al Derecho internacional privado español, la doctrina ha venido señalando que, con independencia de las normas materiales especiales de Derecho internacional privado que pudiera contener la regulación española⁹⁷⁰, la norma de conflicto sobre el derecho aplicable en materia de propiedad industrial debe encontrarse en el artículo 10.4 del Código Civil.

⁹⁶⁹ LOBATO GARCÍA-MIJÁN, M., *La marca comunitaria*, op.cit., p. 188.

⁹⁷⁰ Como por ejemplo, el Convenio de la Unión de París para la protección de la propiedad industrial de 20 de marzo de 1983 (CUP), revisado en numerosas ocasiones, la última de ellas en Estocolmo el 14 de julio de 1967, y que contiene el conocido como “Derecho Unionista de Propiedad Industrial” (BOE número 28, de 1 de febrero de 1974), si bien a pesar de las posibles interpretaciones sobre el mismo, no contiene ninguna norma de conflicto en el mismo. En este sentido, vid. JIMÉNEZ BLANCO, P., *El derecho aplicable a la protección internacional de las patentes*, Granada, Ed. Comares, , 1998, pp. 21-27-

El artículo 10.4 del Código Civil señala:

“Los derechos de propiedad intelectual e industrial se protegerán dentro del territorio español de acuerdo con la ley española, sin perjuicio de lo establecido por los convenios y tratados internacionales en los que España sea parte”.

El problema existente a raíz de la norma de conflicto contenida en el mencionado artículo, ha sido el enunciado unilateral del mismo⁹⁷¹, el cual no permitía obtener una respuesta adecuada sobre la ley aplicable a la protección, por un Tribunal de marcas comunitarias español, de una violación de una marca comunitaria sufrida en el territorio de otro Estado miembro⁹⁷².

En este sentido, debemos señalar que han existido, básicamente, tres diferentes opiniones doctrinales sobre la interpretación que debe darse a este apartado cuarto del artículo 10 del Código Civil⁹⁷³:

- a) La errónea tesis de que la norma contenida en el artículo 10.4 es una norma material autolimitada o una norma de conflicto unilateral⁹⁷⁴, por medio de la cual un tribunal español nunca aplicará un derecho extranjero a la protección de la propiedad intelectual e industrial cuando tal protección se insta ante autoridades judiciales españolas⁹⁷⁵;
- b) La errónea tesis de que la norma contenida en el artículo 10.4 es una norma unilateral *“stricto sensu”*, por medio de la cual si el supuesto no está cubierto por la ley del país cuyo Tribunal de marcas comunitarias conoce del

⁹⁷¹ En este sentido, FERNÁNDEZ ROZAS señala que resulta chocante que en un sistema de normas de conflicto bilaterales como es el español, se contengan normas de conflicto unilaterales como la contenida en el artículo 10.4 del Código Civil. Vid. FERNÁNDEZ ROZAS, Curso de Derecho Internacional Privado, op.cit., p. 411

⁹⁷² DESANTES, M., “Comentario al Artículo 97”, en CASADO CERVIÑO A./LLOBREGAT HURTADO M^a.L. (coord.), *Comentarios a los Reglamentos sobre la marca comunitaria*, op.cit., p. 892.

⁹⁷³ Para un estudio en profundidad, vid. VIRGÓS SORIANO, M., “Comentario al artículo 10.4 -derechos de propiedad industrial e intelectual en el ámbito internacional-”, en ALBALADEJO, M./DIAZ ALABART, S., *Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales*, Madrid, 1995, volumen I, p. 114; CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., “Ley aplicable a las patentes en el Derecho internacional privado español”, en *Anales de Derecho, Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia*, 2001, número 19, pp. 7-48.

⁹⁷⁴ Conceptos normativos que no resultan equivalentes.

⁹⁷⁵ Sostenida erróneamente por GONZÁLEZ CAMPOS J.D./GUZMÁN ZAPATER, M., “Artículos 145-148” en AA.VV., *Comentarios a la Ley de propiedad intelectual*, Tecnos, 1988, pp. 1853-1854; FERNÁNDEZ ROZAS, J.C./SÁNCHEZ LORENZO, S, *Curso de Derecho Internacional Privado*, 1991, Civitas, Madrid, p. 412-41 (en relación con estos últimos cabe decir que en ediciones posteriores del manual, abandonaron dicha errónea tesis).

asunto, entonces habrá que aplicar las normas de conflicto del país donde se ha producido la violación del derecho de propiedad industrial⁹⁷⁶.

c) Finalmente, la acertada tesis de la bilateralización del artículo 10.4, de manera que la norma contenida en el mismo pasa a ser una norma de conflicto multilateral. Dicha teoría sostiene que el legislador nacional se olvidó al redactar la norma contenida en dicho artículo de incluir los supuestos de protección de los derechos de propiedad industrial por actos que se realizan en el extranjero. No obstante a través de esta interpretación de la norma "bilateralizada", la ley aplicable será la del Estado miembro donde se ha producido la violación⁹⁷⁷.

Dicha interpretación, además, resulta coherente con la norma contenida en el apartado noveno del mismo artículo, el cual sostiene que las obligaciones no contractuales se regirán por la ley del lugar donde hubiere ocurrido el hecho de que deriven⁹⁷⁸.

En definitiva, hasta la reciente adopción de Reglamento de *Roma-II*, la norma de conflicto española para determinar el derecho aplicable ante una violación de un Derecho comunitario de carácter unitario debía ser la del Estado miembro en el que se hubiera cometido la infracción (*lex loci delicti*).

Por otro lado, atendiendo al Derecho internacional privado alemán⁹⁷⁹, debe señalarse que si bien tradicionalmente las normas de conflicto han venido reguladas a través de la jurisprudencia⁹⁸⁰, en el año 1999 se realizó una reforma de las

⁹⁷⁶ Sostenida erróneamente por VIRGÓS SORIANO, M., "El comercio internacional en el nuevo Derecho español de la competencia desleal (análisis del artículo 4 de la Ley española de competencia desleal de 1991), en *Estudios de Derecho Mercantil*, Madrid, Civitas, 1993, p. 129.

⁹⁷⁷ Dicha acertada teoría es mantenida en la actualidad por la mayoría de la doctrina, así por ejemplo, DESANTES REAL, M. en "Comentario al artículo 97 del RMC" en CASADO CERVIÑO A./LOBREGAT HURTADO M.L. (coord.), *Comentarios a los Reglamentos sobre la marca comunitaria*, op.cit., pp. 892; AMORES CONRADI, M.A., "Obligaciones extracontractuales", en GONZÁLEZ CAMPOS, J.D. (coord.), *Derecho internacional privado, parte especial*, Madrid, Eurolex, 1995, pp. 215 y ss.; CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., "Derechos reales", en CALVO CARAVACA A.L./CARRASCOSA GONZÁLEZ (Directores), *Derecho internacional privado*, Granada, Ed. Comares, Volumen II, 2006, pp. 431-466; LÓPEZ-TARUELLA MARTÍNEZ, A., "Los tribunales españoles de marca y diseño comunitario y el Derecho internacional privado", en *La Ley*, 24 de diciembre 2004, pp. 1-6.

⁹⁷⁸ Tomando en consideración que las infracciones de derechos de propiedad intelectual e industrial pueden encuadrarse dentro de las obligaciones no contractuales.

⁹⁷⁹ En este sentido, vid. KNAAK R., "Deutschland" en SCHRIKER, G./BASTIAN, E.M./KNAAK, R., *Gemeinschaftsmarke und Recht der EU-Mitgliedstaaten*, München, Verlag C.H.Beck, 2006 p. 243-244.

⁹⁸⁰ En este sentido debemos señalar que de acuerdo con la jurisprudencia alemana, las consecuencias de la violación de un derecho de propiedad intelectual e industrial son determinadas por el derecho del país para el cual se solicita la protección («*Recht des Schutzlandes*»). En este sentido, véase la sentencia del

normas de conflicto del Derecho internacional privado⁹⁸¹, pasando estas a estar codificadas en los artículos 38 a 42 del «*Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche*» (EGBGB), señalando que, en materia de propiedad intelectual e industrial, el principio de territorialidad determina que la ley aplicable sea la del lugar donde el derecho se encuentra protegido⁹⁸².

Así, y puesto que en los casos de derechos comunitarios unitarios dicha norma no resulta suficiente para determinar el derecho aplicable, el derecho alemán acude a las normas de conflicto en materia de obligaciones no contractuales (artículo 40 EGBGB), el cual determina que el derecho aplicable será el del Estado donde se produce la violación del derecho⁹⁸³ («*Handlungsort*»), si bien el demandante tiene también la opción⁹⁸⁴ de aplicar el derecho del Estado miembro en el que la violación afecte al derecho⁹⁸⁵ («*Erfolgort*»).

Finalmente, atendiendo al Derecho internacional privado británico, debe señalarse que hasta la promulgación de la “*Private International Law*” de 1995, las normas de conflicto no fueron especialmente desarrolladas y se encontraban reguladas a través del «*common law*»⁹⁸⁶, si bien nuevamente el principio de territorialidad de los derechos de propiedad intelectual e industrial ha venido determinando que la ley aplicable sea la del lugar donde el derecho se encuentra protegido⁹⁸⁷. No obstante, tras la promulgación de la ley de 1995, la norma de conflicto contenida en el artículo 11 de la misma Ley ha venido señalando la aplicación del derecho del lugar donde la violación ocurre (*lex loci delicti*).

Finalmente queremos destacar que en los casos de infracciones cometidas en varios Estados miembros, algunos Derechos internacionales privados de los Estados miembros han venido regulando provisiones específicas que cubren dichos supuestos de “multi-infracción” en los que el *locus delicti* se localiza en diferentes Estados.

BGH de 2.10.1997, en NJW 1998, p. 1395; VON HOFFMANN, B./THORN, K., *Internationales Privatrecht*, München, Beck, 2005 p. 474; STAUDINGER/HOFFMANN, *Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen* (2001), Art. 40 EGBGB, marginal 392;

⁹⁸¹ “Gesetz zum Internationalen Privatrecht für außervertragliche Schuldverhältnisse und für Sachen, v. 21.05.1999 (BGBI. 1999 I S. 1026). Hasta este momento, las normas de conflicto eran reguladas a través de la jurisprudencia.

⁹⁸² STAUDINGER/V. HOFFMANN, op.cit., art. 40 EGBGB, p. 583 y 590.

⁹⁸³ Artículo 40 I(1) EGBGB

⁹⁸⁴ Artículo 40 I(2) EGBGB

⁹⁸⁵ VON HOFFMANN, B./THORN, K., *Internationales Privatrecht*, op.cit., p. 491.

⁹⁸⁶ BRIGGS, A., *The Conflict of Laws*, Oxford, Oxford University Press, 2002, p. 179,

⁹⁸⁷ FAWCETT, J.J./ TORREMANS, P., *Intellectual Property and Private International Law*, Oxford, Clarendon Press, 1998, p. 518

Así por ejemplo, de acuerdo con el derecho alemán⁹⁸⁸ y el derecho italiano⁹⁸⁹, el demandante ha venido pudiendo elegir entre el derecho del lugar donde la infracción ocurre o el lugar donde la infracción afecta al derecho. Por otro lado, de acuerdo con el derecho británico⁹⁹⁰ y la jurisprudencia del derecho francés⁹⁹¹, el derecho aplicable podría ser el del lugar donde la infracción más importante ocurre, o donde existe una conexión más cercana entre la infracción y el derecho (criterio conocido como "*closest connection*").

En definitiva, y en vista de lo expuesto, no resulta complicado conjeturar acerca de las grandes dificultades que existían para determinar el derecho aplicable a través de las diferentes normas de conflicto reguladas en el Derecho internacional privado de los Estados miembros, básicamente por dos motivos:

- a) En primer lugar, por la dificultad que llevaba aparejada la localización y correcta aplicación de las normas de conflicto del derecho internacional privado, debido principalmente a que en ocasiones las normas se hallan dispersas en diferentes cuerpos legales, y para su correcta interpretación hay que atender al análisis de las mismas efectuado a través de la doctrina y la jurisprudencia.
- b) En segundo lugar, por la existencia de "conflictos de sistemas de Derecho internacional privado", es decir, la existencia de diferentes normas de conflicto en el Derecho internacional privado de los Estados miembros las cuales pueden resultar incompatibles entre sí, imposibilitando la determinación del derecho aplicable.

La dificultad y prácticamente imposibilidad de determinar el derecho aplicable de acuerdo con las normas de conflicto contenidas en el Derecho internacional privado de los Estados miembros vigentes hasta la adopción del Reglamento de *Roma-II* queda patente siguiendo el *iter* del supuesto práctico anteriormente planteado en el que la empresa "A", cuya marca comunitaria "aa" ha sido infringida por la empresa

⁹⁸⁸ Artículo 40 EGBGB.

⁹⁸⁹ Artículo 62, Ley de 31 de mayo de 1995, nota 218, "*Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato*".

⁹⁹⁰ En este sentido, vid. BRIGGS, A., *The Conflict of Laws*, Oxford, Oxford University Press, 2002, p. 179; CLARKSON, C./HILL, J., *The Conflict of Laws*, Oxford, Oxford University Press, 2006, p. 226; WILD, C., *Conflict of Laws*, Old Bailey Press, Tercera Edición, 2005, p. 186; CORNISH, W./LLEWELYN, D., *Intellectual Property*, London, Sweet & Maxwell, 2010.

⁹⁹¹ En este sentido, vid. Resolución "Mobil North Sea", de la Cour de Cassation, de 11 de mayo de 1999, en *Journal du Droit international*, 126, 1048-1049.

"B", domiciliada en España, a través de la comercialización de un producto distinguido con la marca "ba" en Alemania, Francia, Italia y España, decide demandar a la empresa "B" (resultando competentes los tribunales de marcas comunitarias españoles en virtud del artículo 97.1 del RMC), resultando aplicables los siguientes derechos:

1.- En relación con la orden de cesación de la comercialización de la marca "ba", continuará resultando aplicable el artículo 102.1 del RMC, al ser una acción regulada a través de una norma material en el Reglamento.

2.- Para determinar el Derecho nacional aplicable para solicitar la destrucción de los productos distinguidos con la marca "ba", acudiremos a la norma de conflicto del derecho internacional privado español (*lex fori*, incluyendo su derecho internacional privado), el cual determina que deberá aplicarse la *lex loci delicti*, por lo que habrá que aplicar la legislación nacional de marcas Alemana, Francesa e Italiana (además de la española respecto a la infracción acontecida en España).

3.- En relación con el Derecho nacional que resulta aplicable para solicitar la indemnización de los daños y perjuicios y la publicación de la sentencia, deberá aplicarse el Derecho nacional que determinen las normas de conflicto del derecho internacional privado de cada uno de los lugares de la infracción (*lex loci delicti*, incluyendo su Derecho internacional privado). El problema radica en el conflicto que existirá entre las diferentes normas de conflicto reguladas en el Derecho internacional privado Alemán, Francés, e Italiano, los cuales como hemos visto en casos de infracciones en varios Estados miembros, regulan normas de conflicto las cuales pueden resultar incompatibles entre ellas, de ahí que la determinación del Derecho nacional aplicable resulte tremendamente complicada.

En conclusión, en nuestra opinión, debe criticarse el complejo mecanismo regulado en el Reglamento de la marca comunitaria para determinar el derecho aplicable, el cual, unido a la dificultad y en ocasiones imposibilidad de determinar el Derecho nacional aplicable a través de las normas de conflicto del Derecho internacional privado (y en su caso, la posible aplicación de un conjunto de derechos nacionales –hasta un total de veinticinco–), ha provocado que hasta la actualidad, el mecanismo unitario de protección de la marca comunitaria ante una violación del derecho exclusivo acontecida en varios Estados miembros (iniciando un único

procedimiento ante un único Tribunal de marcas comunitarias) sea utilizado de manera excepcional, de manera que los usuarios del Sistema de la marca comunitaria, ante una violación del derecho exclusivo acontecida en varios países, tienden a iniciar tantos procedimientos como lugares donde se produce la infracción.

3. La promulgación de *Roma-II* y el régimen aplicable tras su entrada en vigor

3.1. Introducción

El proceso de armonización del derecho internacional privado respecto a obligaciones no contractuales comenzó en el año 1972, cuando la Comisión presentó un borrador de propuesta⁹⁹², si bien el mismo quedó paralizado durante bastante tiempo.

En el año 1978 los Estados miembros decidieron limitar el ámbito de aplicación del borrador de propuesta de 1972, que inicialmente cubría las obligaciones contractuales y no contractuales, únicamente a las obligaciones contractuales, presentando así en 1980 la «Convención de Roma» sobre el derecho aplicable a las obligaciones contractuales.

De esta manera, los trabajos de armonización del Derecho internacional privado respecto a las obligaciones no contractuales fueron retomados en el año 1996⁹⁹³. Al mismo tiempo, las competencias relacionadas con el Derecho internacional privado fueron transferidas a la Comunidad Europea por medio del Tratado de Amsterdam⁹⁹⁴. A través del artículo 65.b de dicho Tratado, se confiere a la Comunidad la competencia para adoptar una legislación sobre normas de conflicto

⁹⁹² Dicha propuesta contenía normas de conflicto respecto a obligaciones contractuales y no contractuales. Vid. LANDO, O., "The EC Draft Convention on the Law Applicable to Contractual and Non-Contractual Obligations", en *Rabels Zeitschrift für ausländisches und Internationales Privatrecht* (RabelsZ), 1974, p. 6 y p. 211.

⁹⁹³ HUBER, P./BACH, I., "Die Rom II-VO – Kommissionsentwurf und aktuelle Entwicklung", en *Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrecht*, 2005, p. 73.

⁹⁹⁴ "Treaty of Amsterdam Amending the Treaty on European, the Treaties Establishing the European Communities and related Acts", de 10 de noviembre de 1997.

en el territorio de la Unión Europea⁹⁹⁵. Esta competencia se encuentra caracterizada por dos elementos:

- Por un lado, más allá de perseguir una mera armonización de normas de conflicto, las provisiones del Tratado de Amsterdam permiten la creación de un derecho de normas de conflicto uniforme dentro de la Unión Europea. Con la intención de lograr esto, el legislador comunitario podrá incluso adoptar directamente las normas de conflicto que estime necesarias para fomentar la compatibilidad de las normas de conflicto entre los Estados miembros⁹⁹⁶.
- Por otro lado, la Comunidad tendrá la competencia de adoptar normas uniformes las cuales, en determinados casos específicos, puedan determinar la aplicación del derecho de un Estado que no sea miembro de la Unión Europea⁹⁹⁷.

Así, empujados por la promulgación de Tratado de Roma, en 1999 se preparó un borrador preliminar interno de Reglamento regulando el Derecho internacional privado respecto a las obligaciones no contractuales.

De esta manera, en Mayo de 2002, la Comisión Europea presentó un primer borrador de Reglamento⁹⁹⁸, el cual tras ser analizado por todas las partes involucradas, dio lugar en Julio de 2003 a la adopción de una nueva propuesta de Reglamento la cual incluía las modificaciones señaladas durante el proceso de consulta llevado a cabo el año anterior⁹⁹⁹.

El 27 de junio del año 2005 el Comité de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo presentó un informe¹⁰⁰⁰ sobre la propuesta de Reglamento Roma II, el cual no es

⁹⁹⁵ Siempre y cuando sea necesaria para lograr un correcto funcionamiento de mercado interior en la Unión Europea. Vid. GRABITZ, E./HILF, M., *Das Recht der Europäischen Union*, München, Beck, 2008, Art. 65 EGV, nota 2.

⁹⁹⁶ KREUZER, K., “Europäisches Internationales Privatrecht”, en DAUSES, M. (coord), *Handbuch des EU-Wirtschaftsrechts*, München, Beck, 2008, Tomo R.

⁹⁹⁷ Esto quedaría reflejado en el artículo 2 de la propuesta de Reglamento de *Roma-II* y en el artículo 3 del texto definitivo del Reglamento.

⁹⁹⁸ Consultation on a Preliminary Draft Proposal for a Council Regulation on the Law applicable to Non-Contractual Obligations, EBLR 2002, p. 382.

⁹⁹⁹ Proposal for a Regulation of the European Parliament and the Council on the Law Applicable to Non-Contractual Obligations (“Rome II”), 22 de Julio de 2003, COM (2003), 427 final.

¹⁰⁰⁰ Report on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the law applicable to non-contractual obligations (“Rome II”) (Rapporteur: Diana Wallis), 27.6.2005, (COM(2003)0427 – C5-0338/2003 – 2003/0168(COD)).

sino la base de la posición del Parlamento Europeo respecto al Reglamento publicada el 6 de julio de 2005¹⁰⁰¹, y la cual contiene numerosas enmiendas.

En consecuencia con lo anterior, la Comisión Europea presentó en el año 2006 una propuesta de Reglamento revisada¹⁰⁰².

El Consejo de la Unión Europea presentó el 19 de mayo de 2006¹⁰⁰³ y el 25 de septiembre de 2006¹⁰⁰⁴ sus propias propuestas de Reglamento -las cuales¹⁰⁰⁵ diferían de la propuesta revisada de la Comisión-, siguiendo a las mismas la Comunicación realizada por la Comisión al Parlamento el 27 de septiembre de 2006¹⁰⁰⁶.

El 22 de diciembre de 2006¹⁰⁰⁷ el Comité de Asuntos Jurídicos presentó su recomendación para que el texto del Reglamento fuera sometido a un dictamen final¹⁰⁰⁸ y a la valoración del Comité de Conciliación.

Finalmente en Abril de 2007 se alcanzó un acuerdo final sobre el texto definitivo y, tras una serie de matizaciones finales, el Comité de Conciliación aceptó el texto definitivo provisional en mayo de 2007¹⁰⁰⁹, que finalmente daría lugar a la adopción del Reglamento (CE) número 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de julio de 2007, relativo a las ley aplicable a las obligaciones extracontractuales

¹⁰⁰¹ Posición del Parlamento Europeo adoptada el 6 de julio de 2005 con vistas a la adopción del Regulation (EC) No .../2005 of the European Parliament and of the Council on the law applicable to non-contractual obligations (“Rome II”), A6 – 0211/2005 (COM(2003)0427 – C5- 0338/2003/0168 (COD)), OJ C157 E/371.

¹⁰⁰² Atended proposal for a European Parliament and Council Regulation on the Law Applicable to Non-contractual Obligations (“Rome II”), 21 de febrero de 2006, COM (2006) 83 final.

¹⁰⁰³ Council of the European Union 8498/06 JUSTCIV 105 CODEC 358, 19 de mayo de 2006.

¹⁰⁰⁴ Common Position adopted by the Council on 25 September 2006 with a view to the adoption of a Regulation of the European Parliament and of the Council on the law applicable to Non-contractual obligations (“Rome II”) (2003/0168 (COD)) JUSTCIV 137 CODEC 531, 25 de septiembre de 2006.

¹⁰⁰⁵
¹⁰⁰⁶ Communication from the Commission to the European Parliament pursuant to the second subparagraph of Article 252 (2) of the EC Treaty concerning the common position of the Council on the adoption of a Regulation of the European Parliament and of the Council on the law applicable to non-contractual obligations (“Rome II”), COM (2006) 566 final (2003/0168 (COD)), 27 de septiembre de 2006.

¹⁰⁰⁷ Recommendation for Second Reading on the Council common position for adopting a regulation of the European Parliament and of the Council on the law applicable to non-contractual obligations (“Rome II”), Committee on Legal Affairs (Rapporteur: Diana Wallis), 22 de diciembre de 2006 (9751/7/2006-C6-0317/2006-2003/0168(COD)).

¹⁰⁰⁸ Normalmente conocido como “*Second Reading*”. Se efectúa de conformidad con la norma contenida en el artículo 251 del Tratado de la Comunidad Europea.

¹⁰⁰⁹ Regulation of the European Parliament and of the Council on the law applicable to non contractual obligations (“Rome II”)- Joint text approved by the conciliation Committee provided for in Article 251(4) of the EC Treaty in the light of the joint text approved by the Conciliation Committee on 25 June 2007, (2003/0168 (COD)) JUSTCIV 140 CODEC 528, 22 de junio de 2007.

(*Roma II*), el cual en virtud de la norma contenida en el artículo 32, entró en vigor el pasado 11 de enero de 2009¹⁰¹⁰.

3.2. **Ámbito de aplicación**

Roma II se aplicará a las obligaciones extracontractuales en materia civil y mercantil, en las situaciones que comporten un conflicto de leyes, con algunas excepciones recogidas en el apartado segundo del artículo 1 del Reglamento.

En este sentido debemos indicar que el Reglamento resultará de aplicación respecto a todos los Estados miembros de la Unión Europea, con la excepción de Dinamarca, quien no ha participado en la adopción del Reglamento y, por tanto, no está vinculada por el mismo ni sujeta a su aplicación¹⁰¹¹.

3.3. **La norma general contenida en el artículo 4 del Reglamento**

El Reglamento regula una norma de conflicto general, si bien a través del articulado del Reglamento regula una serie de excepciones, como por ejemplo, en materia de propiedad industrial e intelectual.

Así, con carácter general, el artículo 4 dispone que la ley aplicable a una obligación extracontractual que se derive de un hecho dañoso es la del país donde se produce el daño¹⁰¹², independientemente del país donde se haya producido el hecho generador del daño y cualesquiera que sean el país o países en que se producen las consecuencias indirectas del hecho en cuestión¹⁰¹³.

Dicha norma general, tiene dos excepciones:

¹⁰¹⁰ Con la excepción del artículo 29 “*Lista de los convenios*”, que resultó aplicable a partir del 11 de julio de 2008.

¹⁰¹¹ Considerando 40 del Reglamento *Roma-II*.

¹⁰¹² El término “país donde se produce el daño” puede dar lugar a complejas interpretaciones. En este sentido, resulta clarificadora la Sentencia del TJUE en el Asunto C-21/76, de 30 de noviembre de 1976, *Handelswekerij G.J.*, en relación con la interpretación del término similar que contiene el artículo 5(3) del Reglamento de Bruselas. Vid. también STONE, P., “The Rome II Proposal on the Law Applicable to Non-Contractual Obligations”, en *The European Legal Forum*, 2004, pp. 213-220; SONNENTAG, M., “Zur Europäisierung des Internationalen außervertraglichen Schuldrechts durch die geplante Rom II-Verordnung”, en *Zeitschrift für Vergleichende Rechtswissenschaft*, 2006, p. 256-266.

¹⁰¹³ Vid. DREXL J., “The proposed Rome II Regulation”, en DREXL, J./KUR, A., *Intellectual Property and Private International Law Heading for the Future*, Volume 24, IIC Studies in Industrial Property and Copyright Law, 2005, p. 153-154.

En primer lugar, el apartado segundo del mismo artículo señala que cuando la persona cuya responsabilidad se alega y la persona perjudicada tengan su residencia habitual en el mismo país en el momento en que se produzca el daño, se aplicará la ley de dicho país.

En segundo lugar, el apartado tercero del mismo artículo señala que si del conjunto de circunstancias se desprende que el hecho dañoso presenta vínculos manifiestamente más estrechos¹⁰¹⁴ con otro país distinto del indicado en los apartados 1 o 2, se aplicará la ley de este otro país.

Por otro lado debe señalarse que el Reglamento contiene una serie de normas imperativas que resultan de aplicación para determinar el derecho aplicable en materia de competencia desleal y actos que restrinjan la libre competencia¹⁰¹⁵, daño medioambiental¹⁰¹⁶, infracción de los derechos de propiedad intelectual¹⁰¹⁷, acción de conflicto colectivo¹⁰¹⁸, enriquecimiento injusto¹⁰¹⁹, gestión de negocios¹⁰²⁰, culpa *in contrahendo*¹⁰²¹.

Finalmente debemos indicar que el legislador comunitario ha querido regular una norma general sobre libertad de elección del derecho aplicable en el artículo 14 del Reglamento, en virtud del cual, las partes podrán convenir someter la obligación extracontractual a la ley que elijan, ya sea mediante un acuerdo posterior al hecho generador del daño, o bien, cuando todas las partes desarrollen una actividad comercial, mediante un acuerdo negociado libremente antes del hecho generador del daño.

3.4. Las normas de conflicto específicas sobre la determinación del derecho aplicable en materia de derechos de propiedad intelectual de carácter unitario contenidas en los artículos 8 y 27 del Reglamento

¹⁰¹⁴ Un vínculo manifiestamente más estrecho con otro país podría estar basado en una relación preexistente entre las partes, como por ejemplo, un contrato, que esté estrechamente vinculado con el hecho dañoso en cuestión.

¹⁰¹⁵ Artículo 6.

¹⁰¹⁶ Artículo 7.

¹⁰¹⁷ Artículo 8, y que a continuación analizaremos.

¹⁰¹⁸ Artículo 9.

¹⁰¹⁹ Artículo 10.

¹⁰²⁰ Artículo 11.

¹⁰²¹ Artículo 12.

El artículo 8 del Reglamento de Roma contiene una norma de conflicto específica¹⁰²² en materia de infracción de los derechos de propiedad intelectual¹⁰²³, debiendo ser interpretada dicha expresión¹⁰²⁴ como referencia a los derechos de autor, los derechos afines, el derecho *sui generis* de la protección de bases de datos y los derechos de propiedad industrial¹⁰²⁵.

Al efectuar el análisis de este artículo debemos comenzar por señalar que, de conformidad con el artículo 13 del Reglamento, el mismo debe aplicarse respecto a las obligaciones extracontractuales que se deriven de una infracción de un derecho de propiedad intelectual, tanto nacional como comunitario.

El artículo regula dos normas de conflicto: la primera, respecto a aquellos supuestos en los que se produzca una infracción de un derecho de propiedad industrial nacional; y la segunda, respecto a aquellos supuestos en los que se produzca una infracción de un derecho de propiedad industrial comunitario.

A) En el supuesto de infracción de un derecho de propiedad intelectual nacional, la norma de conflicto contenida en el apartado primero, a fin de preservar el principio *lex loci protectionis* reconocido universalmente¹⁰²⁶, señala que el derecho aplicable será el del Estado miembro para cuyo territorio se reclama la protección. El artículo dispone:

¹⁰²² Durante los trabajos preparatorios hubo varias sugerencias para que la propiedad intelectual e industrial fuera excluida del ámbito de aplicación del Reglamento *Roma-II*, ante la existencia de textos específicos en la materia a través de las Convenciones de la OMPI así como Acuerdos de la OMC, ADPIC, y la Convención de Berna. En este sentido, vid. DREXL, J., “Europarecht und Urheberkollisionsrecht”, en GANEA, P./DIETZ, A. (coord.) *Urheberrecht gestern–heute–morgen. Festschrift für Adolf Dietz zum 65. Geburtstag*, München, Beck, 2001, marginales 461, y 467-471.

¹⁰²³ Debe destacarse que la propuesta inicial de la Comisión no contenía ninguna norma especial relativa a la infracción de los derechos de propiedad intelectual (Proposal for a Regulation of the European Parliament and the Council on the Law Applicable to Non-Contractual Obligations (“Rome II”), 22 de julio de 2003, COM (2003) 427 final).

¹⁰²⁴ De acuerdo con el considerando 26 del Reglamento.

¹⁰²⁵ En este sentido, a pesar de que se alzan algunas voces sobre si derechos no registrados, como *passing-off*, o diseños no registrados, deben encontrarse cubiertos por dicha norma. En nuestra opinión debe responderse a dicha duda afirmando que, efectivamente, también se encontraran cubiertos por dicha norma, puesto que el legislador lo que pretende es regular una norma que resulte aplicable a todos los derechos de propiedad intelectual e industrial con sentido general. En relación con esta duda, vid. SENDER PERTEGÁS, M., “Patent Infringement, Choice of Laws, and the Forthcoming Rome II Regulation”, en BASEDOW, J./DREXL, J./KUR A./METGER, A., *Intellectual Property in the Conflict of Laws*, Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht, Materialien zum ausländischen und internationales Privatrecht 44, Tübingen, 2005, pp. 159-174.

¹⁰²⁶ Considerando 26 del Reglamento. Vid. también HOFFMAN, “Vor § 40 EGBGB”, en STAUDINGER, *Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen – Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche/IPR*, Art. 38-42 EGBGB, Berlin, 2001, p. 584.

“1. La ley aplicable a la obligación extracontractual que se derive de una infracción de un derecho de propiedad intelectual será la del país para cuyo territorio se reclama la protección”

B) En el supuesto de infracción de un derecho de propiedad intelectual comunitario, la norma de conflicto contenida en el apartado segundo señala¹⁰²⁷ que respecto a cualquier cuestión no regulada por el instrumento comunitario aplicable, resultará de aplicación el derecho del Estado miembro en el que se haya cometido la infracción¹⁰²⁸. En este sentido, el artículo dispone:

“2. En caso de una obligación extracontractual que se derive de una infracción de un derecho de propiedad intelectual comunitario de carácter unitario, la ley aplicable será la del país en el que se haya cometido la infracción para toda cuestión que no esté regulada por el respectivo instrumento comunitario”.

Si bien a través de dicha norma el legislador pretende armonizar las normas de conflicto reguladas en los instrumentos comunitarios (evitando así la existencia de diferencias entre esas normas), así como evitar la dispersión de las normas de conflicto de leyes entre los diferentes instrumentos comunitarios, el legislador comunitario sostiene que, con todo, *«no debe excluirse la posibilidad de incluir normas de conflicto de leyes relativas a obligaciones extracontractuales en disposiciones de la legislación de la Comunidad en relación con materias específicas»*¹⁰²⁹.

De esta manera, la norma de conflicto en caso de obligaciones extracontractuales que se deriven de una infracción de un derecho de propiedad intelectual comunitario de carácter unitario, contenida en el apartado segundo del artículo 8, se encuentra afectada por la norma contenida en el artículo 27 *“Relaciones con otras disposiciones de Derecho comunitario”* del mismo cuerpo legal, la cual no viene sino a imponer la primacía de las normas de conflicto específicas reguladas en los instrumentos comunitarios y por ende la subsidiariedad de las normas contenidas en el Reglamento de Roma II, las cuales en ningún caso remplazarán las

¹⁰²⁷ Dicha norma, se promulga siguiendo el ejemplo de la norma de conflicto contenida en el artículo 102.2 del Reglamento de la marca comunitaria. Vid. DREXL J., “The proposed Rome II Regulation”, en DREXL, J./KUR, A., *Intellectual Property and Private International Law Heading for the Future*, Volume 24, IIC Studies in Industrial Property and Copyright Law, 2005, p. 157.

¹⁰²⁸ En este sentido, vid. PFAFF, D., “Das Internationale Privatrecht des Ausstattungsschutzes”, op. cit., marginales 1109 y 158; SCHACK, H., “Urheberrechtsverletzung im internationalen Privatrecht - Aus der Sicht des Kollisionsrechts”, en *GRUR Int.*, 1985, número 8-9, p. 523-524; STAUDER, D., “Einheitliche Anknüpfung der Verletzungssanktionen Gemeinschaftspatentübereinkommen”, en *GRUR Int.*, 1983, número 6-7, pp. 586-588; FAWCETT, J.J./ TORREMANNS, P., *Intellectual Property and Private International Law*, op.cit., p. 623.

¹⁰²⁹ Considerando 35 del Reglamento *Roma-II*.

normas específicas contenidas en dichos instrumentos. En este sentido, el artículo señala:

“El presente Reglamento no afectará a la aplicación de disposiciones de Derecho comunitario que, en materias concretas, regulen los conflictos de leyes relativos a obligaciones extracontractuales”.

Por otro lado debemos señalar, que el Reglamento de *Roma-II* no contiene ninguna norma específica para los casos en los que se produce una infracción en varios Estados miembros, lo cual ha sido durante todos los trabajos preparatorios una aspiración de un gran número de expertos e instituciones las cuales reclamaban la regulación de una norma que determinara la aplicación de un único derecho en los casos de infracciones en varios Estados miembros¹⁰³⁰.

Sin embargo, a pesar de que ninguna de las propuestas realizadas (y que posteriormente señalaremos) consiguieron convencer al legislador comunitario de la necesidad de regular una norma de conflicto general para los casos de infracciones en materia de propiedad industrial en varios Estados miembros, el legislador comunitario, a través de la norma contenida en el artículo 27, parece dejar abierta la posibilidad de que los instrumentos comunitarios puedan regular en cualquier momento normas de conflicto específicas que puedan cubrir los supuestos de infracciones en varios Estados miembros¹⁰³¹.

C) En conclusión, el régimen de normas de conflicto por la infracción de un derecho de propiedad intelectual comunitario de carácter unitario contenido en el Reglamento *Roma-II* contempla dos situaciones concretas:

- En primer lugar, la supremacía de las normas de conflicto específicas contenidas en los instrumentos comunitarios sobre las normas de conflicto reguladas en el Reglamento de *Roma-II*.
- En segundo lugar, en ausencia de normas de conflicto específicas en el instrumento comunitario aplicable, la norma de conflicto contenida en el

¹⁰³⁰ DREXL J., “The Proposed Rome II Regulation”, en DREXL, J./KUR, A., *Intellectual Property and Private International Law Heading for the Future*, op.cit., pp. 167-172.

¹⁰³¹ Como ya existe por ejemplo en la Directiva 93/83 del Consejo, de 27 de diciembre de 1993, sobre coordinación de determinadas disposiciones relativas a derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la radiodifusión vía satélite y distribución por cable, donde se establece que el lugar de la infracción es el lugar donde se emite la señal, y no el lugar o lugares donde se recibe la emisión. En este sentido, vid. FENTIMAN, R., “Choice of Law and Intellectual Property”, en DREXL, J./KUR, A., *Intellectual Property and Private International Law Heading for the Future*, Volume 24, IIC Studies in Industrial Property and Copyright Law, 2005, p. 145.

apartado segundo del artículo 8 señala que el derecho aplicable en supuestos de obligaciones extracontractuales que se deriven de violaciones de derechos de propiedad intelectual de carácter unitario (como es la violación de una marca comunitaria), será el derecho del país donde se cometa la infracción¹⁰³² (es decir, la *lex loci delicti*).

3.5. Comentarios sobre la regulación de la norma de conflicto contenida en el Reglamento *Roma-II* y la aplicación de un mosaico de derechos nacionales

A) En primer lugar, debemos comenzar por señalar que gracias a la promulgación del Reglamento *Roma-II*, los usuarios del Sistema de la marca comunitaria podrán evitar la compleja tarea de enfrentarse a la localización de las normas de conflicto aplicables a través del Derecho internacional privado de otro u otros Estados miembros, las cuales, en ocasiones, se encontrarán comprendidas en diferentes normas legales, e incluso en ocasiones, se desprenderán de la jurisprudencia o de convenios internacionales adoptados por los Estados miembros, todo ello unido a la dificultad intrínseca de las diferencias lingüísticas existentes.

B) En segundo lugar, debe valorarse positivamente la subordinación a la que el Reglamento de *Roma-II*¹⁰³³ somete a sus propias normas de conflicto respecto de las normas de conflicto específicas contenidas en los instrumentos comunitarios de carácter unitario (las cuales gozan de supremacía), por varios motivos:

- Por un lado, se verá reforzada la autonomía y voluntad del legislador comunitario a la hora de regular una determinada materia, como por ejemplo, la marca comunitaria, de manera que continuarán vigentes aquellas normas de conflicto específicamente reguladas por el legislador comunitario en materias concretas. Así por ejemplo, en el Reglamento de la marca comunitaria, el derecho aplicable en materia de normas procesales y medidas cautelares seguirá siendo el de la *lex fori*, y no el

¹⁰³² Esta norma contiene la misma solución que la norma general de conflicto de obligaciones no contractuales que contiene el derecho internacional privado de la mayoría de los Estados miembros. Igualmente, coincide con la norma de conflicto señalada por el legislador en el artículo 102.2 del Reglamento, si bien excluye la posibilidad del reenvío puesto que eliminar cualquier referencia a la aplicación del derecho internacional privado de los Estados miembros.

¹⁰³³ Artículo 27 “*Relaciones con otras disposiciones de Derecho Comunitario*” del Reglamento *Roma-II*.

de la *lex loci delicti* como impone la norma de conflicto contenida en el artículo 8.2 *Roma-I*¹⁰³⁴.

- Por otro lado, se evitan incompatibilidades entre las normas de conflicto contenidas en cualquier instrumento comunitario, y la nueva norma de conflicto contenida en el Reglamento, evitando así problemas de interpretación de las mismas.
- Por último, a través de dicha alternativa se deja abierta la posibilidad de que en el futuro puedan regularse e incorporarse determinadas normas de conflicto a los instrumentos comunitarios que puedan resolver nuevos conflictos sobre la determinación del derecho aplicable que se hayan podido generar, ayudando así a mejorar el funcionamiento del instrumento comunitario en cuestión. Un ejemplo de lo anterior, podría ser, la futura regulación de una norma de conflicto para aquellos casos en los que produce una infracción de un derecho de propiedad intelectual en varios Estados miembros.

C) En tercer lugar, en defecto de norma específica contenida en el instrumento comunitario, la determinación del derecho aplicable deberá realizarse a través de la aplicación de la norma de conflicto *lex loci delicti* contenida en el Reglamento *Roma-II*, y la cual resultará idónea para resolver cualquier violación de un Derecho comunitario de carácter unitario. En este sentido, podemos diferenciar dos escenarios posibles:

- Que la infracción se haya cometido en un único Estado miembro diferente al del lugar donde se encuentra localizado el Tribunal de marcas comunitarias. En ese caso, en relación con las materias sobre las que no exista una norma de conflicto específica en el Reglamento de la marca comunitaria resultará aplicable el derecho del lugar donde se produce la infracción.
- Que la infracción se haya cometido en varios Estados miembros, en cuyo caso, en relación con las materias sobre las que no exista una norma de

¹⁰³⁴ De lo contrario la aplicación de la norma de conflicto *lex loci delicti* para la determinación del derecho aplicable a los aspectos procesales podría conducir a que un Tribunal de marcas comunitarias, integrado en la jurisdicción de un Estado miembro, tuviera que celebrar un procedimiento en el que aplicara el derecho procesal de una jurisdicción diferente. Más complicado aún resultaría en los casos en los que la infracción se cometiera en varios Estados, puesto que resulta difícil de imaginar cual debería ser el derecho procesal aplicable.

conflicto específica en el Reglamento de la marca comunitaria, resultará aplicable un mosaico de derechos nacionales de todos aquellos lugares donde el *locus delicti* sea localizado¹⁰³⁵.

D) La aplicación de un mosaico de derechos¹⁰³⁶ en los supuestos de violación de una marca comunitaria en varios Estados miembros, si bien no resulta imposible¹⁰³⁷, si ha supuesto tradicionalmente una de las críticas más fervientes al sistema propuesto por el Reglamento de la marca comunitaria, puesto que en la práctica no resultará posible que un Tribunal de marcas comunitarias aplique hasta veinticinco legislaciones nacionales de marcas para regular aquellos aspectos sobre los que no exista una norma material en el Reglamento¹⁰³⁸.

Las dificultades de la posible necesaria aplicación de dicho mosaico de derechos nacionales para todos los aspectos no regulados en el Reglamento en relación con la violación de una marca comunitaria (básicamente, para determinar las medidas de aseguramiento, la indemnización de daños y perjuicios y la solicitud de la publicidad de la sentencia) han cercenado de manera general¹⁰³⁹—hasta el momento— la posibilidad de ejercitar el mecanismo de protección del derecho exclusivo conferido a la marca comunitaria ante un único tribunal en aquellos casos en los que la infracción se hubiera producido en varios Estados miembros¹⁰⁴⁰.

¹⁰³⁵ Sobre la aplicación de un mosaico de derechos nacionales en relación con la aplicación de la norma de conflicto "*lex loci delicti*" contenida en dicho apartado segundo de artículo 8 del Reglamento *Roma-II*, y por analogía con la norma contenida en el apartado segundo del artículo 102, vid. BUMILLER, U. *Durchsetzung der Gemeinschaftsmarke in der Europäischen Union*, München, Beck, 1997, marginal 17 b-23 y ss; WICHARD, J.C., "Markenrecht zwischen Territorialität und Binnenmarkt", en *ZeUP*, 2002, pp. 23-51; GASTINEL, E./MILFORD, M. *The legal aspects of the Community Trade Mark*, The Hague, Kluwer Law International, 2001, p. 416; KNAAK, R., "Die Rechtsdurchsetzung der Gemeinschaftsmarke und der älteren nationalen Rechte", en *GRUR Int*, 1997, número 11, pp. 864-869; VON MÜHLENDAHL, A./OHLGART, D./VON BOMHARD, V., *Die Gemeinschaftsmarke*, Stämpfli, Bern, 1998, marginal 213 y ss; SCORDAMAGLIA, V., "Jurisdiction and Procedure in Legal Actions relating to Community Trade Marks", en FRANZOSI, M. (coord.), *European Community Trade Mark*, Boston, Kluwer Law International, 1997, pp. 369-387.

¹⁰³⁶ También conocido como *depeçage*.

¹⁰³⁷ Vid. supuesto específico en KORT, M., "Zur 'multistate'-Problematik grenzüberschreitender Fernsehwerbung", en *GRUR Int.*, 1994, número 7, p. 594; También, Sentencia del OG de Austria de 28 de mayo de 1991, en *GRUR Int*, 1991, número 12, p. 920.

¹⁰³⁸ En este sentido, vid. VON GAMM, E./SCHAPER, E., "Tagung des Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht über die Gemeinschaftsmarke – Berlín 14-16. Mai 2001", en *GRUR Int.*, 2001, número 11, p. 965-966.

¹⁰³⁹ En Alemania, por ejemplo, si han existido algunos casos excepcionales en los que un Tribunal de marcas comunitarias ha conocido de una infracción cometida en varios Estados miembros. En este sentido, vid. Sentencia "*Home Depot*", del OLG de Hamburgo, de 27 de enero de 2005, el cual conoce en apelación de un litigio por infracción de una marca comunitaria en varios Estados miembros.

¹⁰⁴⁰ Entre las desventajas que dicha opción producirá podemos destacar, en primer lugar, la fragmentación que se produce al resultar aplicables diferentes derechos; en segundo lugar, los costes de los procedimientos resultarán muy elevados, puesto que se necesitarán profesionales del derecho que tengan cierto conocimiento de todas los derechos nacionales que deben aplicar, lo que dará lugar a que, por

Por este motivo, durante los trabajos preparatorios del Reglamento, algunos autores¹⁰⁴¹ e instituciones¹⁰⁴² han venido sosteniendo que el Reglamento *Roma-II* debería contener una norma de conflicto que resolviera los supuestos en los que se produce una infracción en varios Estados, de manera que se resolviese que un único Derecho nacional resultara aplicable¹⁰⁴³.

Así se ha señalado que dicha norma podría decidir que se aplicara (i) el derecho del país donde la infracción más importante ocurre; (ii) el derecho del país donde la violación afecta al derecho¹⁰⁴⁴; (iii) el derecho del país del domicilio del demandado, (iii) el derecho más cercano a las partes, por ejemplo, el del lugar donde ambas partes residen o tienen un establecimiento comercial, o el del lugar donde existe una relación preexistente entre las partes, como por ejemplo un contrato; (iv) o que las partes pudieran escoger libremente el derecho que se aplicara¹⁰⁴⁵ como una norma de conflicto de cierre.

No obstante lo anterior, y aunque el Reglamento de *Roma-II* finalmente no ha incluido dicha norma de conflicto, debe señalarse que los problemas que se derivan

ejemplo, tengan que intervenir varios abogados; en tercer lugar, existirá cierta incertidumbre a la hora de enfrentarse a un procedimiento, puesto que la aplicación de un mosaico de derechos provocará que las partes (incluso el Juez) no trabajen con suficiente seguridad jurídica; en cuarto lugar, los procedimientos se demorarán mucho más en el tiempo, etc.

¹⁰⁴¹ SCHAPER, E, “Choice of Law Rules in the EU – Special Issues with respect to Community Rights – Infringement of Community Trade Marks and Applicable Law”, en DREXL, J./KUR, A., *Intellectual Property and Private International Law Heading for the Future*, op.cit., p. 206 y 212-213; METZGER, A., “Community IP Rights & Conflict of Laws – Community Trademark, Community Design, Community Patent – Applicable Law for Claims for Damages”, en DREXL, J./KUR, A., *Intellectual Property and Private International Law Heading for the Future*, Volume 24, IIC Studies in Industrial Property and Copyright Law, 2005, p. 221-223; FENTIMAN, R., “Choice of Law and Intellectual Property”, en DREXL, J./KUR, A., *Intellectual Property and Private International Law Heading for the Future*, op.cit., p. 145-146.

¹⁰⁴² Véase en los trabajos preparatorios las opiniones del Grupo de Trabajo del *Max Planck Institute for foreign Private and Private International Law* de Hamburgo, así como de la Facultad de Derecho de Hamburgo.

¹⁰⁴³ Siguiendo la línea de las normas contenidas en algunos Derechos internacionales privados. Igualmente debemos señalar que algunas de las propuestas que a continuación señalaremos han sido incluidas en el texto del Reglamento *Roma-II*, si bien no resultan aplicables para los supuestos de violación de derechos de propiedad industrial.

¹⁰⁴⁴ En este sentido, vid. el artículo del Max-Planck-Institut redactado por el *Hamburg Group for Private International Law*, “Comments on the European Commission’s Draft Proposal for a Council Regulation on the Law Applicable to Non-Contractual Obligations”, publicado en *Rabels Zeitschrift für Ausländisches und Internationales Privatrecht*, 67 RabelsZ, 2003.

¹⁰⁴⁵ En este sentido, vid. BEIER, F.K./SCHRICKER, G./ULMER, E., “Stellungnahme des Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht zum Entwurf eines Gesetzes zur Ergänzung des internationalen Privatrechts (außervertragliche Schuldverhältnisse und Sachen), en *GRUR Int.*, 1985, pp. 104-106.

de la aplicación de un mosaico de derechos resultan minimizados¹⁰⁴⁶ mediante la introducción en el Reglamento de normas específicas en relación con las principales cuestiones relacionadas con la violación o intento de violación de una marca comunitaria.

En este sentido, el profesor DREXL ha señalado¹⁰⁴⁷ que parece que el legislador comunitario ha preferido, en lugar de redactar una norma de conflicto que determine un único derecho aplicable en los casos de infracciones en varios Estados miembros, aguardar a una posible regulación uniforme del derecho material relativo a todos los derechos unitarios de propiedad intelectual e industrial, lo cual incluye, por ejemplo, la regulación del régimen de sanciones en el Reglamento de la marca comunitaria¹⁰⁴⁸.

Dicha postura, coincidiría plenamente con la que venimos manteniendo en la presente memoria doctoral, proponiéndose ciertas modificaciones del Reglamento de la marca comunitaria en relación con el régimen de sanciones¹⁰⁴⁹, las cuales, además, podrían ser un primer paso hacia una regulación más completa, en el Reglamento de la marca comunitaria, de las normas materiales relativas al mecanismo de protección de la marca comunitaria.

Así, una futura posible modificación del Reglamento de la marca comunitaria mediante (i) la inclusión de determinadas normas materiales en relación con el régimen de sanciones, y (ii) la aplicación de la norma de conflicto contenida en el Reglamento de *Roma-II (lex loci delicti)*, podría dar lugar a la aplicación de un mosaico de derechos exclusivamente de manera excepcional y subsidiaria.

¹⁰⁴⁶ Efectivamente, el problema existe si tenemos que recurrir a los derechos nacionales para regular todo el mecanismo de protección de la marca comunitaria, pero en cambio queda minimizado si dicho mecanismo fuera regulado en el Reglamento, y el recurso al Derecho nacional se realizara únicamente en casos excepcionales y materias de escasa trascendencia. En la misma opinión, SCHAPER, E, “Choice of Law Rules in the EU – Special Issues with respect to Community Rights – Infringement of Community Trade Marks and Applicable Law”, op.cit., p. 213; LOBATO GARCÍA-MIJÁN, M. *La marca comunitaria*, op.cit., p. 189.

¹⁰⁴⁷ DREXL, J., “*The Proposed Rome II Regulation*”, en DREXL, J./KUR, A., *Intellectual Property and Private International Law Heading for the Future*, op.cit., p. 175-176.

¹⁰⁴⁸ Esta solución es preferida incluso a la armonización del régimen de sanciones a nivel nacional propuesto por la Comisión a través del Reglamento 2004/48/CE. Una crítica a la proposición de armonización propuesta por dicho Reglamento puede encontrarse en: DREXL, J./HILTY, R./KUR, A., “Vorschlag für eine Richtlinie über die Maßnahmen und Verfahren zum Schutz der Rechte am geistigen Eigentum – eine erste Würdigung”, en *GRUR Int.*, 2003, número 7, pp. 605, 607 y ss.

¹⁰⁴⁹ En este sentido vid. las conclusiones al capítulo cuarto, en las cuales se señala que junto a la acción de cesación, deberían incluirse en el Reglamento, tanto las (i) necesarias medidas de aseguramiento de la acción de cesación; como (ii) la imprescindible acción de daños y perjuicios; y (iii) la acción de publicación de las decisiones judiciales.

Por lo todo lo expuesto, consideramos que la solución alcanzada en el Reglamento de *Roma-II* sobre la determinación del derecho aplicable debe ser valorada positivamente, puesto que la misma implicará importantes ventajas, entre las que podemos destacar las siguientes:

- En primer lugar, se conseguirá una aplicación homogénea del derecho. Si cada Tribunal de marcas comunitarias aplica las normas del Reglamento de la marca comunitaria, y en los casos excepcionales en los que tenga que aplicar el Derecho nacional, aplica el derecho del lugar donde se produce la violación (independientemente del lugar donde radique la sede del Tribunal), se alcanzarán soluciones uniformes¹⁰⁵⁰, puesto que los tribunales de marcas comunitarias actuarán con criterios comunes ante situaciones similares¹⁰⁵¹ posibilitando así una protección efectiva del derecho exclusivo conferido al titular de una marca comunitaria.
- En segundo lugar, se evitarán los posibles casos de *forum-shopping*¹⁰⁵², puesto que independientemente del Tribunal de marcas comunitarias que resulte competente, el derecho aplicable será siempre el mismo, evitando así que las partes en un procedimiento puedan verse beneficiadas de la aplicación de uno u otro Derecho nacional de marcas¹⁰⁵³.
- En tercer lugar, se evitará el posible reenvío que, la aplicación de diferentes normas de conflicto del Derecho internacional privado de los Estados miembros, puede ocasionar.

¹⁰⁵⁰ METZGER, A., “Community IP Rights & Conflict of Laws – Community Trademark, Community Design, Community Patent – Applicable Law for Claims for Damages”, op.cit., p. 220.

¹⁰⁵¹ Independientemente de que el Tribunal de marcas comunitarias que conozca de la infracción sea competente para conocer solo de la infracción cometida en el Estado miembro donde radique el Tribunal, o de la cometida en varios Estados miembros: la aplicación del Derecho nacional se realizará de manera uniforme en todos los casos

¹⁰⁵² FAWCETT, J.J./TORREMANS, P., *Intellectual Property and Private International Law*, op.cit., p. 198-201 y 330-331;

¹⁰⁵³ Entre los múltiples ejemplos de *forum shopping* que podrían producirse si se determinara la aplicación de un único Derecho nacional en los casos de multi-infracción, podemos señalar el de los supuestos de acción por intento de violación o de inexistencia de violación reguladas en el artículo 96 del Reglamento, donde de resultar aplicable el derecho francés los Tribunales de marcas comunitarias no podrían conocer de las acciones al no estar contempladas en la legislación francesa, pero en cambio si en las legislaciones de otros muchos países, como España y Alemania. En este sentido, vid. HUET, A., “La marque communautaire: la compétence des juridictions des Etats membres pour connaître de sa validité et de sa contrefaçon (Réglement CE n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993)”, en *Journal de Droit International*, 1994, pp. 623.

E) Por otro lado, debe señalarse que a raíz de armonización de la norma de conflicto (*lex loci delicti*) regulada en el Reglamento *Roma-II*, resulta innecesario realizar la ingrata tarea de tener que calificar¹⁰⁵⁴ la materia para determinar la norma de conflicto aplicable: es decir, si nos encontramos ante una materia que se debe encontrar comprendida en el artículo 102.1 (por ejemplo, medidas de aseguramiento) o respecto al artículo 102.2 (por ejemplo, sanciones), puesto que tras la adopción de *Roma-II*, en cualquiera de los casos, la norma de conflicto determinará que el derecho aplicable será el del lugar de la infracción¹⁰⁵⁵.

F) Finalmente debemos señalar que, tomando en consideración la aplicación de las normas de conflicto en materia de infracciones en materia de propiedad intelectual e industrial de derechos comunitarios de carácter unitario contenidas en el Reglamento de *Roma-II*, así como las modificaciones del Reglamento propuestas en la presente memoria doctoral, sobre la regulación de determinadas normas materiales específicas en el Reglamento en relación con el régimen de sanciones¹⁰⁵⁶, el sistema de protección de la marca comunitaria ante una infracción cometida en varios Estados miembros podrá resultar finalmente aplicable, resultando posible iniciar un único procedimiento y obtener la tutela judicial efectiva frente a la infracción cometida en varios Estados miembros, todo ello a través de un único procedimiento y ante un único Tribunal de marcas comunitarias.

En efecto, siguiendo el *iter* del supuesto práctico planteado anteriormente, en el que la empresa "A", cuya marca comunitaria "aa" ha sido infringida por la empresa "B", domiciliada en España, a través de la comercialización de un producto distinguido con la marca "ba" en Alemania, Francia, Italia y España, decide demandar a la empresa "B" (resultando competentes los tribunales de marcas comunitarias españoles en virtud del artículo 97.1 del RMC), podrían resultar aplicables las siguientes normas:

- 1.- En relación con la orden de cesación de la comercialización de la marca "ba", continuará resultando aplicable el artículo 102.1 del RMC, al ser una acción regulada a través de una norma material en el Reglamento.

¹⁰⁵⁴ En relación con el problema de la calificación de la materia, vid. FERNÁNDEZ ROZAS, J.C./SÁNCHEZ LORENZO, S., *Curso de Derecho internacional privado*, op.cit., p. 446-452.

¹⁰⁵⁵ En cambio anteriormente, puesto que en un caso resultaba aplicable el Derecho internacional privado de la *lex fori*, y en el otro el Derecho internacional privado de la *lex loci delicti*, podía resultar trascendental la delimitación de la materia (por ejemplo, la sanción pecuniaria) dentro del artículo 102.1 (es decir, como una medida de aseguramiento) o 102.2 (como una sanción), puesto que las normas de conflicto de la *lex fori* o de la *lex loci delicti* podían ofrecer resultados diferentes.

¹⁰⁵⁶ En este sentido, véanse las conclusiones al capítulo cuarto.

2.- En relación con la destrucción de los productos identificados con la marca "ba", podría resultar aplicable la nueva norma material regulada en el artículo 102.1 del RMC, cuya incorporación se ha propuesto en el capítulo cuarto.

3.- En relación con la indemnización de daños y perjuicios por la comercialización de los productos identificados con la marca "ba", podría resultar aplicable la nueva norma material regulada en el artículo 102.bis del RMC, cuya incorporación se ha propuesto en el capítulo cuarto.

4.- En relación con la publicación de la sentencia, podría resultar aplicable la nueva norma material regulada en el artículo 102.ter del RMC, cuya incorporación se ha propuesto en el capítulo cuarto.

5.- En relación con cualquier aspecto no regulado, resultaría de aplicación el Derecho nacional del lugar o lugares donde se produce la infracción (*lex loci delicti*), de acuerdo con la norma de conflicto regulada por el Reglamento de *Roma-II*.

4. Algunas consideraciones adicionales respecto a la aplicación de la norma de conflicto *lex loci delicti* contenida en el Reglamento

4.1. La aplicación del Derecho extranjero: Normas, doctrina y jurisprudencia

Como anteriormente hemos observado, la norma de conflicto del Reglamento de *Roma-II* señala que en el caso de una obligación extracontractual que se derive de una infracción de un derecho de propiedad intelectual comunitario de carácter unitario, la ley aplicable será la ley del país en el que se haya cometido la infracción para toda cuestión que no esté regulada por el respectivo instrumento comunitario.

En este sentido, debemos señalar que no cabe duda alguna que la referencia a la ley debe entenderse referida a la norma jurídica, al ordenamiento o legislación en sentido general, y no a la ley en sentido formal como fuente concreta del ordenamiento jurídico caracterizada por su promulgación merced a una serie de condiciones concretas.

Es decir, la norma de conflicto se remite a la ley del Estado miembro, lo cual comprende todas las fuentes del derecho del Estado miembro, esto es, la Constitución, las leyes, los reglamentos, las costumbres, etc., las cuales además deben ser interpretadas en el seno de dicho ordenamiento y de conformidad con su doctrina y jurisprudencia¹⁰⁵⁷.

4.2. La prueba del Derecho extranjero

En relación con la ya de por sí compleja aplicación de un derecho extranjero tanto por los usuarios de Sistema de la marca comunitaria como por un Tribunal de marcas comunitarias surge la duda sobre si el Tribunal de marcas comunitarias español¹⁰⁵⁸ que conoce del procedimiento por violación o intento de violación debe aplicar de oficio el derecho extranjero sin necesidad de ser probado (*iura novit curia*) o si por el contrario debe ser probado de conformidad con el artículo 12.6 del Código Civil.

A favor de la teoría de que el derecho extranjero que resulta de aplicación sobre el Reglamento de la marca comunitaria debe ser probado se manifiesta el profesor LOBATO¹⁰⁵⁹ el cual sostiene que el silencio del legislador comunitario y la ausencia de normas uniformes en esta materia en el Reglamento, unido al número elevado de diferentes ordenamientos que resultan aplicables, provoca que deba aplicarse el artículo 12.6 del Código Civil, y por ende, deba probarse el derecho extranjero cuando se litigue ante los tribunales de marcas comunitarias españoles.

A favor de la teoría de que el derecho extranjero que resulta de aplicación sobre el Reglamento de la marca comunitaria no debe ser probado se manifiestan otros autores¹⁰⁶⁰, los cuales sostienen que la aplicación del derecho extranjero se deriva directamente de los artículos 101 y 102 del Reglamento¹⁰⁶¹, y que por tanto, no está sujeta al mandato del apartado segundo del artículo 281 de la Ley 1/2000¹⁰⁶².

¹⁰⁵⁷ Vid. FERNÁNDEZ ROZAS, J.C./ SÁNCHEZ LORENZO, S., *Curso de Derecho internacional privado*, op.cit., p. 466.

¹⁰⁵⁸ La remisión del Reglamento de la marca comunitaria a las normas de conflicto del Derecho Internacional Privado de cada Estado miembro supone que en cada Estado la necesidad de probarse o no el Derecho extranjero se regirá por sus propias reglas.

¹⁰⁵⁹ Vid. LOBATO GARCÍA-MIJÁN, M., *La marca comunitaria*, op.cit., p. 187-188.

¹⁰⁶⁰ Vid. SORIANO GUZMÁN, F.J./CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., *marca comunitaria: Competencia, Procedimiento y derecho internacional*, op.cit., p. 189-191.

¹⁰⁶¹ De la dicción literal de los artículos 101.2 y 102.2 “se aplicará” se desprende el carácter imperativo de las normas contenidas en los preceptos.

¹⁰⁶² El apartado segundo del artículo 281 de la LEC “Objeto y necesidad de prueba” sostiene que “También serán objeto de prueba la costumbre y el derecho extranjero (...) El derecho extranjero deberá

Es decir, señalan que nos encontramos ante un supuesto de integración de normas, de manera que no es que se esté aplicando un derecho extranjero, sino que dicho derecho extranjero se integra y entra a formar parte del Reglamento¹⁰⁶³, derivándose su aplicación directamente del propio articulado, motivo por el cual no debe ser probado, puesto que no debe efectuarse tal operación con las disposiciones comunitarias¹⁰⁶⁴.

Por otro lado, reforzando dicha posición, debe apuntarse que la imperatividad de la norma de conflicto y la subsiguiente aplicación de Derecho nacional quedaría indirectamente en entredicho, si no sólo su alegación e invocación se dejara en manos de las partes en el procedimiento, sino también si el Tribunal adoptara una posición pasiva respecto de la prueba del derecho extranjero: si el juez dejara en manos de las partes la prueba del derecho extranjero, sin hacer uso de sus propios conocimientos o de las medidas a su alcance para instruirse sobre el derecho aplicable, en la práctica se posibilitaría a las partes a que no aplicaran el derecho extranjero, sencillamente omitiendo aportar prueba alguna sobre el mismo¹⁰⁶⁵.

Por otro lado, debe señalarse que puede ocurrir que el Tribunal conozca el derecho extranjero o que no lo conozca.

En el caso de que el TMC conozca el derecho extranjero, y por tanto lo aplique de manera directa¹⁰⁶⁶, deberá respetar el principio de contradicción, para que las partes puedan, en su caso, rebatir el verdadero contenido del derecho. Así, en la sentencia el Tribunal deberá indicar con todo detalle y claridad el derecho

ser probado en lo que respecta a su contenido y vigencia, pudiendo valerse el tribunal de cuantos medios de averiguación estime necesarios para su aplicación”.

¹⁰⁶³ Se observan en dicha teoría ciertos ecos tanto de la teoría mantenida por KELSEN en “*Teoría pura del Derecho*” y “*Teoría General del Derecho y del Estado*”, el cual sostiene que las normas extranjeras son nacionalizadas, copiadas por el legislador, quien, cuando las aplica, las aplica como Derecho del foro, no como Derecho Extranjero. En este sentido, vid. FERNÁNDEZ ROZAS, J.C./ SÁNCHEZ LORENZO, S., *Curso de Derecho internacional privado*, op.cit., p. 463-464.

¹⁰⁶⁴ En contra de esta tesis se manifiesta el profesor LOBATO, el cual sostiene que también las normas del artículo 9 del Código Civil son previsiones plenamente aplicables que se remiten a derechos extranjeros y no por ello supone la inaplicación de artículo 12.6 del Código Civil. Vid LOBATO GARCÍA-MIJÁN, M., *La marca comunitaria*, op.cit., p. 189.

¹⁰⁶⁵ En ese caso la falta de prueba del derecho extranjero no implicaría en sí misma una imposibilidad material de resolución de la controversia, sino que dependerá de la voluntad de las partes y del intérprete, si bien sus consecuencias podrán coincidir con las que produce la imposibilidad material de aplicar el derecho extranjero. Las soluciones en este caso pueden ser varias, desde rechazar la demanda –si bien desde un plano formal no resultaría posible puesto que la imposibilidad material de aplicar el derecho extranjero se suscita en un momento procesal muy posterior al oportuno para rechazar la demanda-, hasta aplicar otro ordenamiento jurídico, ordinariamente la *lex fori*. En este sentido, vid. FERNÁNDEZ ROZAS, J.C./ SÁNCHEZ LORENZO, S., *Curso de Derecho internacional privado*, op.cit., p. 442, 512-513.

¹⁰⁶⁶ Resultando irrelevante cuales son los medios o instrumentos a través de los cuales el tribunal adquiere dicho conocimiento.

extranjero aplicado, así como su contenido, a efectos de un posible ulterior recurso¹⁰⁶⁷.

En el caso de que el TMC no conozca el derecho extranjero, deberá instruirse y probar el contenido del mismo, lo cual podrá hacer a través de cualquiera de los medios de prueba previstos por la LEC que resulten adecuados para probar un derecho extranjero¹⁰⁶⁸, así como a través de cualquier medio al alcance del Tribunal que le pueda servir para instruirse sobre el derecho extranjero, como por ejemplo:

- a) La Red Judicial Europea en materia civil y mercantil, creada por Decisión del Consejo 2001/470/CE, de 28 de mayo de 2001. A través de dicha Red cada Estado miembro ha facilitado un "punto de contacto" al que todos los órganos judiciales nacionales pueden dirigirse para solicitar información sobre derecho extranjero, y todos los órganos judiciales extranjeros pueden dirigirse para solicitar información sobre Derecho nacional del país donde el punto de contacto se encuentra.
- b) A través de los posibles mecanismos previstos en determinados Convenios Internacionales en los que España sea parte¹⁰⁶⁹.

Finalmente debemos señalar que algunos autores¹⁰⁷⁰ señalan que pueden existir otros mecanismos de prueba del derecho extranjero, como por ejemplo realizar una consulta de manera directa a un tribunal extranjero, o la transmisión del caso a un tribunal extranjero para su resolución, si bien consideramos que en la práctica dichos mecanismos no serán utilizados por los tribunales de marcas comunitarias¹⁰⁷¹.

¹⁰⁶⁷ En este sentido, señalar que se podrá recurrir en casación por motivos análogos a los que se producen por violación de normas de Derecho nacional. Vid. STS de 10 de junio de 2005. Igualmente SCHACK, H., *Internationales Zivilverfahrensrecht*, München, Beck, 2010, p. 229 y ss.; GEIMER, R, *Internationales Zivilprozessrecht*, Köln, Ed. Schmidt, Quinta Edición, 2005, p. 610. También la sentencia del Tribunal Supremo de 10 de junio de 2005.

¹⁰⁶⁸ Como por ejemplo, a través de documentos públicos como serían certificaciones, informes consulares o un dictamen pericial sobre el contenido del Derecho extranjero.

¹⁰⁶⁹ Como por ejemplo, El Convenio Europeo de Londres de 7 de junio de 1968 sobre información del Derecho extranjero; Convención interamericana sobre prueba e información del Derecho extranjero, hecha en Montevideo el 8 de mayo de 1979; además de los Convenios Bilaterales firmados (o que puedan ser firmados en el futuro) por España en el seno de la Unión Europea.

¹⁰⁷⁰ Vid. SORIANO GUZMÁN, F.J./CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., *marca comunitaria: Competencia, Procedimiento y Derecho internacional*, op.cit., p. 190-191.

¹⁰⁷¹ El primero de ellos, porque si el informe realizado por el Tribunal extranjero resulta vinculante, estará condicionando la labor del tribunal que ha realizado la consulta, y si no es vinculante, el tribunal que recibe la consulta tendrá poca motivación y las partes podrán no tener acceso al tribunal consultado; el segundo, porque parece que el mecanismo hoy en día no tendría cabida en el Derecho Internacional Privado Europeo.

IV. REFLEXIONES FINALES AL CAPÍTULO QUINTO

(I).- Como hemos podido comprobar, el RMC contiene diferentes normas de conflicto para determinar el Derecho nacional que resulta aplicable respecto a todos los aspectos no regulados en el Reglamento.

Las normas de conflicto contenidas en el RMC, son:

- En materia de normas procesales (Artículo 101.3) y medidas cautelares (Artículo 103), deberá aplicarse el derecho del lugar donde radique el tribunal (es decir, la *lex fori*).
- En materia de sanciones diferentes a la orden de cesación (Artículo 102.2), deberá aplicarse el derecho resultante de aplicar la norma de conflicto del Derecho internacional privado del lugar donde se produce la infracción (es decir, la norma de conflicto del Derecho internacional privado de la *lex loci delicti*).
- En materia de medidas de aseguramiento de la orden de cesación (Artículo 102.1) y respecto a cualquier asunto no regulado específicamente en el Reglamento, y con carácter supletorio (Artículo 101.2), deberá aplicarse el Derecho resultante de aplicar la norma de conflicto del Derecho internacional privado del lugar donde radique el tribunal (es decir, la norma de conflicto del Derecho internacional privado de la *lex fori*).

(II).- En materia de normas de conflicto, ha sido adoptado el Reglamento de Roma-II, el cual regula dos normas básicas en relación con la ley aplicable en los casos de infracción de un derecho de propiedad industrial de carácter unitario como es la marca comunitaria.

Las normas de conflicto contenidas en el Reglamento de *Roma-II*, son:

- En primer lugar, el artículo 27 señala que el Reglamento no afectará a la aplicación de disposiciones del Derecho comunitario que, en materias concretas, regulen los conflictos de leyes: es decir, a través de dicho artículo el legislador comunitario subordina la efectividad y aplicación de las normas

de conflicto contenidas en el Reglamento de *Roma-II* a las normas de conflicto específicas contenidas en los instrumentos comunitarios de carácter unitario.

- En segundo lugar, el apartado segundo del artículo 8 señala que, en caso de una obligación extracontractual que se derive de una infracción de un derecho de propiedad intelectual comunitario de carácter unitario, la ley aplicable será la del país en el que se haya cometido la infracción para toda cuestión que no esté regulada por el respectivo instrumento comunitario: es decir, a través de dicho artículo se armoniza la norma de conflicto por violación de un derecho de propiedad intelectual, resultando aplicable la ley del lugar donde se comete la violación, es decir, la *lex loci delicti*.

(III).- A tenor de la nueva regulación de las normas de conflicto contenidas en el Reglamento de *Roma-II* podemos concluir que en materia de normas procesales y medidas cautelares continuará resultando aplicable el derecho del lugar donde radique el tribunal, es decir, la *lex fori*.

(IV).- Por otro lado en materia se sanciones, medidas de aseguramiento, y para cualquier aspecto no regulado (derecho supletorio), la delimitación efectuada en el RMC entre la aplicación de la norma de conflicto del Derecho internacional privado de la *lex fori* (como requiere el Reglamento en materia de medidas de aseguramiento y de derecho supletorio aplicable) o de *la lex loci delicti* (como se requiere en materia de sanciones), dejará de tener trascendencia práctica alguna¹⁰⁷², puesto que en cualquiera de los casos la norma de conflicto contenida en el apartado segundo del artículo 8 del Reglamento *Roma-II* determinará la aplicación del derecho del Estado miembro en que se haya cometido la infracción, es decir, la *lex loci delicti*.

¹⁰⁷² Recordemos que hasta la adopción del Reglamento *Roma-II*, resultaba muy importante la delimitación precisa de que aspectos quedaban regulados por la norma de conflicto de la *lex fori*, y cuales por la norma de conflicto de la *lex loci delicti*, puesto que si bien en la mayoría de los casos resultaría aplicable el mismo derecho, podría ocurrir que ate supuestos similares o idénticos ejercitados ante Tribunales de marcas comunitarias de diferentes Estados miembros, se alcanzasen resultados materiales diferentes, fruto de la posible aplicación de diferentes ordenamientos jurídicos según las diferentes normas de conflicto que integran el Derecho internacional privado de cada Estado miembro que resultara aplicable. En este sentido, vid. DESANTES REAL, M. en “Comentario al artículo 97 del RMC” en CASADO CERVIÑO A./LOBREGAT HURTADO M.L. (coord.), *Comentarios a los Reglamentos sobre la marca comunitaria*, op.cit., pp. 891.

(V).- En consideración a todo lo expuesto en el presente capítulo, y con la finalidad de facilitar la aplicación del Sistema de la marca comunitaria por todos los usuarios del Sistema, consideramos que en una próxima reforma del RMC, podría resultar conveniente la integración en el mismo de la norma de conflicto regulada en el apartado segundo del artículo 8 del Reglamento *Roma-II*.

Dicha modificación resultaría posible a tenor de lo dispuesto en el artículo 27 de *Roma-II*, y contribuiría a facilitar el uso del Sistema de la marca comunitaria, evitando la complejidad de las normas de conflicto indirectas contenidas en el mismo para la determinación del derecho aplicable, máxime teniendo en cuenta que, en cualquiera de los casos, el derecho finalmente aplicable deberá ser forzosamente el del lugar donde se produce el delito¹⁰⁷³.

En este sentido, deberían modificarse los artículos 101.2 y 102.1 y 102.2 del Reglamento, los cuales podrían pasar a tener la siguiente redacción:

“Artículo 101.2. Derecho aplicable”¹⁰⁷⁴

“2. Para todas las cuestiones que no entren en el ámbito de aplicación del presente Reglamento, el tribunal de marcas comunitarias aplicará la ley del Estado miembro en el que se haya cometido la violación o intento e violación”.

“Artículo 102.1 Sanciones”^{1075, 1076}

1. El titular de una marca comunitaria cuyo derecho haya sido violado o intentado violar podrá solicitar ante el tribunal de marcas comunitarias que se dicte contra el infractor una orden de cesación para prohibirle que continúe sus actos de violación o intento de violación.

¹⁰⁷³ En este sentido debemos señalar como, por ejemplo, en materia de sanciones, el artículo 102.2 señala que el derecho aplicable será el que determine la norma de conflicto de derecho internacional privado (es decir, como hemos visto, el art. 8.2 *Roma-II*) de la *lex loci delicti*. Es decir, se aplica la “*lex loci delicti de la lex loci delicti*”. Por este motivo, para evitar dicha reiteración innecesaria, consideramos que debería modificarse la norma de conflicto contenida en el artículo 102.2 del Reglamento.

¹⁰⁷⁴ Redacción actual del artículo 101.2 RMC: “*Para todas las cuestiones que no entren en el ámbito de aplicación del presente Reglamento, el tribunal de marcas comunitarias aplicará su ordenamiento jurídico nacional, incluido su Derecho internacional privado*”.

¹⁰⁷⁵ Redacción actual del artículo 102.1 RMC: “*No habiendo razones especiales que lo desaconsejen, el Tribunal de marcas comunitarias que compruebe que el demandado ha violado o intentado violar una marca comunitaria dictará providencia para prohibirle que continúe sus actos de violación, o de intento de violación. Asimismo, con arreglo a la ley nacional, adoptará las medidas idóneas para garantizar el cumplimiento de esta prohibición*”

¹⁰⁷⁶ Nueva redacción propuesta sobre las modificaciones citadas sobre este mismo artículo en el capítulo cuarto. En este sentido, véase apartado V.- *Reflexiones finales al capítulo cuarto*, p. 266.

2. Asimismo, podrá solicitar al tribunal la adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación o el intento de violación, las cuales deberán ser ejecutadas a costa del infractor y ser proporcionales a la gravedad de la infracción, y en particular:

e) La retirada del tráfico económico tanto de los productos o servicios en los que se materialice la violación o el intento de violación, como de los medios o instrumentos empleados para cometer las mismas.

f) La destrucción tanto de los productos o servicios en los que se materialice la violación o el intento de violación, como de los medios o instrumentos empleados para cometer las mismas, salvo que la naturaleza del producto o servicio permita la eliminación de signo distintivo infractor sin afectar al producto o servicio y la destrucción del mismo produzca un perjuicio desproporcionado al infractor.

g) El pago de una multa coercitiva destinada a asegurar el cumplimiento de la acción de cesación de la violación o intento de violación acordada por el Juez, cuya cuantía diaria será fijada en atención a la infracción y las condiciones personales del infractor, hasta que se produzca la efectiva cesación de la violación o intento de violación.

h) La posibilidad de solicitar la adopción de las medidas señaladas frente a cualquier intermediario, equiparándolo al propio infractor, cuyos servicios haya utilizado un tercero para llevar a cabo la violación o intento de violación.

La solicitud de dichas medidas se realizará sin perjuicio de la posibilidad del titular de una marca comunitaria de solicitar, adicionalmente, la adopción de otras medidas con arreglo a la ley del Estado en el que se haya cometido la violación o intento de violación.

“Artículo 102.2. Sanciones”¹⁰⁷⁷

“2. Por otra parte, el tribunal de marcas comunitarias aplicará la ley del Estado miembro en el que se haya cometido la violación o intento de violación”.

¹⁰⁷⁷ Redacción actual del artículo 102.2 RMC: “Por otra parte, el tribunal de marcas comunitarias aplicará la legislación del Estado miembro, incluido su Derecho internacional privado, en el que se hubieran cometido los actos de violación o intento de violación”.

CONCLUSIONES

PRIMERA

Desde que se iniciaron los primeros trabajos de creación del Sistema de la marca comunitaria en el año 1959, el legislador fue consciente de la necesidad de que el Sistema se asentara sobre unos principios que debían configurar su régimen jurídico. Entre estos principios, dos ocupan un lugar destacado: el Principio de Unidad, que implica que las marcas comunitarias deben de gozar de una protección uniforme y producir los mismos efectos en todo el territorio de la Comunidad; y el Principio de Autonomía, que implica que las marcas comunitarias deben encontrarse sometidas, únicamente, a las normas contenidas en el propio Reglamento.

SEGUNDA

A pesar de que el respeto de los Principios de Unidad y Autonomía resulta fundamental para lograr el correcto funcionamiento del Sistema de la marca comunitaria, finalmente los mismos fueron debilitados en el texto del Reglamento.

TERCERA

El debilitamiento del Principio de Unidad se produce a través de la regulación en el Reglamento de determinadas normas que pueden impedir que la marca comunitaria produzca los mismos efectos en todo el territorio de la Comunidad. Estas normas son (i) la prohibición de uso de la marca comunitaria en el territorio donde exista un derecho anterior de carácter local (artículo 111 RMC); (ii) la prohibición de uso de la marca comunitaria en un Estado miembro por violación de derechos anteriores con arreglo al artículo 8 o al apartado segundo del artículo 53 (artículo 110 RMC); (iii) las excepciones al uso de la marca comunitaria en el territorio de los Estados miembros de nueva adhesión (artículo 165 del RMC); y (iv) a través de la imprescindible aplicación del Derecho nacional de los Estados miembros (artículos 14, 101 y 102 RMC).

CUARTA

El debilitamiento del Principio de Autonomía se produce por la ineludible aplicación del Derecho nacional de los Estados miembros en el Reglamento, principalmente en materia de obligaciones no contractuales, comprendiendo todos los aspectos relativos a los mecanismos jurídicos de protección del derecho exclusivo conferido al titular de la marca comunitaria frente a cualquier infracción del mismo, de manera que tan solo en el ámbito administrativo se podría considerar que la marca comunitaria sea autónoma.

QUINTA

La excesiva dilación en el proceso de creación del Sistema de la marca comunitaria, el cual se prolongó durante más de treinta y cinco años, influyó negativamente en el debilitamiento del Principio de Autonomía. Si bien en un momento inicial la aplicación del Derecho nacional suponía únicamente la aplicación de seis Derechos nacionales de marcas, la extraordinaria evolución de la Unión Europea ha ocasionado que en la actualidad resulten de aplicación hasta veinticinco Derechos nacionales de Marcas.

SEXTA

La aplicación del Derecho nacional de los Estados miembros en el Reglamento, no puede ser considerada como excepcional, puesto que su utilización no se limita a suplir las posibles lagunas que pudieran haber existido en el ámbito material o procesal, sino que resulta imprescindible para regular todos los aspectos relativos a la infracción de la marca comunitaria, lo cual constituye, a nuestro entender, una cierta distorsión del Sistema de la marca comunitaria.

SÉPTIMA

No obstante lo anterior, dicha posible distorsión se ha ido corrigiendo progresivamente gracias a la europeización del Derecho de Marcas, el cual se comenzó a formar a raíz de la armonización iniciada a través de la Directiva 89/104/CEE, y que fue consolidándose paulatinamente a través de las resoluciones

existentes del Tribunal General y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, respondiendo tanto a las cuestiones prejudiciales planteadas, como fallando sobre los recursos de casación interpuestos contra las sentencias del Tribunal General que interpretan el propio Reglamento de la marca comunitaria. Asimismo, tanto la Directiva 2004/48/CEE como las resoluciones de la propia OAMI han contribuido a lograr dicha europeización del Derecho de Marcas.

OCTAVA

En cualquier caso, la europeización del Derecho de Marcas, a través de las Directivas de armonización, no soluciona completamente los problemas existentes por la necesaria aplicación del Derecho nacional de marcas de los Estados miembros en materia de infracción de marca comunitaria.

NOVENA

Resulta evidente que las Directivas de armonización han provocado el beneficioso efecto de unificar sustancialmente el Derecho nacional de marcas de los Estados miembros, si bien la finalidad de estas no ha sido la de armonizar dichos derechos en su totalidad, sino simplemente aproximar las disposiciones nacionales que tengan una mayor incidencia sobre el mercado interior. Adicionalmente debemos señalar que dichas Directivas, además de contener normas imperativas –las cuales, por otro lado, son transpuestas de acuerdo con las tradicionales concepciones jurídicas que emanan de la doctrina y jurisprudencia de cada Estado-, contienen también normas facultativas, cuya incorporación no es obligatoria, todo ello sin olvidar que dichas Directivas contienen normas de “mínimos”, y nada impide al legislador nacional de cada Estado miembro regular normas adicionales a las mismas.

DÉCIMA

En relación con el derecho exclusivo otorgado al titular de una marca comunitaria, núcleo central y razón de ser de cualquier sistema de propiedad industrial, el RMC no reguló con precisión su contenido y alcance, limitándose a enunciar el mismo mediante la utilización tanto de conceptos jurídicos indeterminados y abiertos,

como de otros determinados pero que necesitan ser desarrollados. Por este motivo, en un primer momento, el derecho exclusivo quedó en manos de los Derechos nacionales de los Estados miembros.

UNDÉCIMA

Gracias a la irrupción del Derecho europeo de Marcas, el derecho exclusivo otorgado al titular de una marca comunitaria dejó de estar en manos de los Derechos nacionales y fue desarrollándose paulatinamente a través del conjunto de criterios que pueden extraerse de las resoluciones del Tribunal General y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, así como de las decisiones administrativas de la OAMI.

DUODÉCIMA

No obstante lo anterior, como es sabido, el análisis del contenido y alcance del derecho exclusivo otorgado al titular de una marca resulta poco firme, entrando fácilmente en juego las apreciaciones subjetivas, por lo que la valoración e interpretación por los tribunales de marca comunitaria –que no dejan de ser Tribunales que pertenecen al orden jurisdiccional de cada Estado miembro- de los criterios y pautas que emanan del Derecho europeo de Marcas, los cuales no se encuentran recogidos en un único texto, no siempre se realizará uniformemente, pudiendo resultar éstos irremediablemente influenciados por su tradicional Derecho de Marcas. Por este motivo, en ocasiones, la marca comunitaria puede no surtir los mismos efectos en todos los Estados miembros de la Unión Europea.

DECIMOTERCERA

En relación con el mecanismo de protección de la marca comunitaria frente a una infracción, el RMC se ha limitado a regular la acción de cesación (art. 102) así como la de indemnización por hechos posteriores a la publicación de la solicitud (art. 9.3), señalando en los artículos 14, 101 y 102 del RMC que, para el ejercicio del resto de las acciones -entre las que se encuentran, al menos, las imprescindibles medidas de aseguramiento de la cesación, así como la de indemnización de daños y

perjuicios, y la publicación de la sentencia- habrá que recurrir al Derecho nacional sobre infracciones de marcas nacionales.

DECIMOCUARTA

En consecuencia, en nuestra opinión, la aplicación del Derecho nacional de los Estados miembros en relación con el mecanismo de protección de la marca comunitaria, no puede considerarse como complementaria, puesto que en realidad es una fuente imprescindible para lograr el correcto funcionamiento del Sistema de la marca comunitaria, muestra evidente de su falta de autonomía.

DECIMOQUINTA

Por otra parte, la concreta identificación por el usuario del Sistema de la marca comunitaria del Derecho nacional aplicable, resulta tremendamente complicada, debido a las diferentes normas de determinación del Derecho que el legislador comunitario incluyó en el Reglamento.

DECIMOSEXTA

En este sentido (i) en materia de medidas de aseguramiento de la orden de cesación (artículo 102.1) y con carácter supletorio respecto a cualquier otro asunto no regulado específicamente en el Reglamento (artículo 101.2), deberá aplicarse el Derecho resultante de aplicar la norma de conflicto del Derecho internacional privado del lugar donde radique el tribunal (es decir, la norma de conflicto del Derecho internacional privado de la *lex fori*); (ii) en materia de "otras sanciones" (art. 102.2) diferente a la orden de cesación y medidas de aseguramiento (es decir, básicamente la indemnización y la publicación de la sentencia), deberá aplicarse el Derecho resultante de aplicar la norma de conflicto del Derecho internacional privado del lugar donde se produce la infracción (es decir, la norma de conflicto del Derecho internacional privado de la *lex loci delicti*); y finalmente (iii) en materia de normas procesales y medidas cautelares (art. 103) deberá aplicarse el Derecho del lugar donde radique el tribunal (*lex fori*).

DECIMOSÉPTIMA

Dicha complicación resultaba tradicionalmente aún mayor si tomamos en consideración que, el usuario del Sistema de la marca comunitaria, a la hora de determinar el Derecho nacional aplicable, debía en primer lugar localizar e interpretar de las normas de conflicto aplicables dentro del Derecho internacional privado de uno o varios Estados miembros, las cuales en ocasiones se encontraban comprendidas en diferentes normas legales, e incluso en ocasiones, se desprendían de la jurisprudencia o de los convenios internacionales adoptados por los Estados miembros.

DECIMOCTAVA

No obstante lo anterior, la promulgación del Reglamento (CE) número 864/2007, de 11 de julio de 2007, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales, conocido como '*Roma-II*', facilitará la determinación del Derecho nacional aplicable, al regular una norma de conflicto única para todos los Estados miembros. Dicho Reglamento ha señalado que frente a las infracciones de un derecho de propiedad industrial o intelectual comunitario de carácter unitario deberán aplicarse las normas de conflicto específicas contenidas en los instrumentos comunitarios, y que en defecto de normas de conflicto específicas contenida en el instrumento comunitario, deberá aplicarse el Derecho del país donde se comete la infracción (es decir, la tradicional norma de conflicto *lex loci delicti*).

DECIMONOVENA

En aplicación de dicha norma de conflicto, en relación con las normas de determinación del Derecho aplicable contenidas en el Reglamento, puede concluirse que en materia de normas procesales y medidas cautelares, resultará siempre aplicable la norma de conflicto específica contenida en el Reglamento: *lex fori*; y en materia de sanciones, medidas aseguramiento, indemnización daños y perjuicios, publicidad de la sentencia, y para cualquier aspecto no regulado (derecho supletorio), resultará siempre aplicable la norma de conflicto contenida en el Reglamento (CE) número 864/2007, es decir, el Derecho del Estado miembro en el que se haya cometido la infracción, esto es, la *lex loci delicti*.

VIGÉSIMA

Adicionalmente debemos señalar que la aplicación del Derecho o Derechos nacionales que finalmente resulten aplicables, suele implicar la aplicación tanto del Derecho nacional de Marcas del Estado o Estados miembros en cuestión, como de otras normativas a las que dicho Derecho se pueda remitir (por ejemplo, Código Civil, Ley de Patentes, normativa procesal, etc.). La interpretación de las mismas debe realizarse, en todo caso, de acuerdo a su doctrina y jurisprudencia.

VIGESIMOPRIMERA

En virtud de lo expuesto, atendiendo a la regulación actual del mecanismo de protección de la marca comunitaria en el Reglamento, la posibilidad de que un único tribunal de marca comunitaria conozca de una infracción que se ha cometido en varios o todos los Estados miembros, resulta una posibilidad meramente teórica, puesto que ni los TMC ni los usuarios del Sistema de la marca comunitaria tendrán capacidad para hacer frente a este tipo de procedimientos judiciales, en los cuales podría llegar a ser necesario la determinación y aplicación, con las complicaciones que ello conllevaría, del Derecho nacional de hasta veintisiete Estados miembros – en los casos en los que la infracción se localice en todo el territorio de la UE-.

VIGESIMOSEGUNDA

Por este motivo, los usuarios del Sistema de la marca comunitaria vienen haciendo un uso 'limitado' de una de las teóricas grandes ventajas del Sistema de la marca comunitaria. De esta manera, ante una infracción de su derecho exclusivo, se tiende a iniciar acciones individuales ante tantos tribunales de marcas comunitarias como lugares donde se haya producido la infracción, de manera que al coincidir el lugar de la infracción, con el lugar donde radica el tribunal, únicamente resultará aplicable un único Derecho nacional, que además, coincidirá con el del Tribunal.

VIGESIMOTERCERA

Debe evitarse la razonable tentación -tanto por los usuarios del Sistema de la marca comunitaria como por los propios tribunales- de que ante una infracción localizada en varios Estados miembros, no se recurra a la aplicación del Derecho nacional de todos ellos, al considerar que los principales aspectos relacionados con el mecanismo de protección –como es el contenido del derecho exclusivo otorgado al titular de la marca comunitaria, así como las medidas de aseguramiento, la indemnización de daños y perjuicios frente a una infracción, y la publicación de la sentencia- son materias que han sido armonizadas por la Directiva 89/104/CEE y la Directiva 2004/48/CEE, así como por el Derecho europeo de Marcas, puesto que como se ha podido comprobar en la presente memoria doctoral, siguen existiendo diferencias importantes en todas ellas.

VIGESIMOCUARTA

Por consecuencia con todo lo anteriormente expuesto, con la finalidad de mejorar el funcionamiento del Sistema de la marca comunitaria, reforzando los Principios de Unidad y Autonomía que configuran su régimen jurídico, y minimizando los problemas existentes por la aplicación de los Derechos nacionales de los Estados miembros, consideramos que podría ser aconsejable una próxima modificación del Reglamento, incluyendo una regulación más completa del mecanismo de protección de la marca comunitaria frente a una infracción de su derecho exclusivo.

VIGESIMOQUINTA

A este respecto, consideramos que podría ser recomendable incluir en el artículo 102 del RMC las imprescindibles medidas que aseguran la cesación de la infracción, así como la acción de indemnización de daños y perjuicios, y la acción de publicación de la sentencia. Todas estas medidas, han sido armonizadas a través de la Directiva 2004/48/CEE, por lo que su incorporación no ocasionaría ningún conflicto con los Derechos nacionales de los Estados miembros, y facilitaría el conocimiento por un único TMC de una infracción cometida en varios Estados miembros.

VIGESIMOSEXTA

Igualmente, abogamos por la modificación de las normas de conflicto, contenidas en los artículos 14, 101, 102 del RMC, sobre la determinación del derecho aplicable, unificando todas ellas mediante la incorporación de la norma de conflicto contenida en el apartado segundo del artículo 8 del Reglamento (CE) número 864/2007, es decir, la aplicación del Derecho nacional que resulte aplicable en virtud de la norma de conflicto de la *lex loci delicti*. La incorporación de dicha norma ayudaría a evitar posibles errores a la hora de determinar el Derecho aplicable, y su incorporación no ocasionaría ningún conflicto con los Derechos nacionales de los Estados miembros puesto que la misma ya resulta de aplicación en cumplimiento del mencionado Reglamento.

VIGESIMOSÉPTIMA

Adicionalmente, y puesto que una vez que se regule con mayor precisión el mecanismo de protección de la marca comunitaria frente a una infracción de su derecho exclusivo (incluyendo las modificaciones propuestas), la necesidad de aplicar el Derecho nacional de los Estados miembros será mucho más reducida, debe valorarse la posibilidad de regular e incluir en el Reglamento una norma de conflicto multilateral para los casos en los que se produzca una infracción en varios Estados miembros, posibilidad que no ha quedado cerrada por el propio Reglamento "Roma-II". La inclusión de dicha norma, posibilitaría de manera definitiva que, ante una infracción en varios Estados miembros, fuera posible iniciar un único procedimiento judicial ante un único TMC.

VIGESIMOCTAVA

Finalmente, como colofón a todo lo expuesto, se considera que podría ser el momento oportuno para iniciar un debate y estudio que analice la posibilidad de crear un tribunal de marca comunitaria de segunda instancia único y centralizado, el cual resulte competente para conocer de los recursos interpuestos frente a cualquier resolución de los TMC de primera instancia.

VIGESIMONOVENA

Dicho TMC de segunda instancia contribuiría a lograr la uniforme aplicación de las normas contenidas en el Reglamento, siempre de conformidad con el Derecho europeo de Marcas, corrigiendo al mismo tiempo las posibles influencias que los TMC de primera instancia pudieran tener de su propio Derecho nacional. Este nuevo TMC de segunda instancia podría quedar integrado en el propio Tribunal General de la Unión Europea, el cual actualmente ya tiene competencias en materia de marca comunitaria al resolver los recursos planteados frente a las decisiones que ponen fin a la vía administrativa ante la OAMI.

TRIGÉSIMA

Por último, podría considerarse la posibilidad de que las sentencias dictadas por el TMC de segunda instancia integrado en el Tribunal General de la Unión Europea, pudieran estar sometidas a una suerte de casación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

RESOLUCIONES DE LA OAMI

I.- División de Oposición

- Resolución de la División de Oposición 0020-1998, Humic.
- Resolución de la División de Oposición 0023-1998, Sodeco.
- Resolución de la División de Oposición 0035-1998, Siena.
- Resolución de la División de Oposición 0062-1998, Cashguard.
- Resolución de la División de Oposición 0064-1998, SSi Star Service International.
- Resolución de la División de Oposición 0076-1998, Los Negritos.
- Resolución de la División de Oposición 0080-1998, Zewa.
- Resolución de la División de Oposición 0101-1998, Okovital.
- Resolución de la División de Oposición 0113-1998, Sunset.
- Resolución de la División de Oposición 0010-1999, M.
- Resolución de la División de Oposición 0010-1999, M.
- Resolución de la División de Oposición 0028-1999, Chef.
- Resolución de la División de Oposición 0031-1999, Landammann.
- Resolución de la División de Oposición 0035-1999, Photonica.
- Resolución de la División de Oposición 0044-1999, Teeli.
- Resolución de la División de Oposición 0045-1999, Lora Recoaro.
- Resolución de la División de Oposición 0085-1999, Lisa Deluxe.
- Resolución de la División de Oposición 0097-1999, Moto.
- Resolución de la División de Oposición 0122-1999, MM.
- Resolución de la División de Oposición 0131-1999, 5 Oceans.
- Resolución de la División de Oposición 0146-1999, Fig.
- Resolución de la División de Oposición 0188-1999, Actiline.
- Resolución de la División de Oposición 0226-1999, Mik.
- Resolución de la División de Oposición 0291-1999, Sulinax.
- Resolución de la División de Oposición 0296-1999, Rags.
- Resolución de la División de Oposición 0309-1999, Wooki.
- Resolución de la División de Oposición 0371-1999, Amron.
- Resolución de la División de Oposición 0394-1999, L.
- Resolución de la División de Oposición 0397-1999, Stitches.
- Resolución de la División de Oposición 0430-1999, Precious Stones.
- Resolución de la División de Oposición 0444-1999, Sedonium.

- Resolución de la División de Oposición 0449-1999, Dockers.
- Resolución de la División de Oposición 0469-1999, Coderol.
- Resolución de la División de Oposición 0476-1999, Nutraferm.
- Resolución de la División de Oposición 0476-1999, Nutriform.
- Resolución de la División de Oposición 0482-1999, Chain Master.
- Resolución de la División de Oposición 0495-1999, Private Pleasures.
- Resolución de la División de Oposición 0503-1999, Plenum
- Resolución de la División de Oposición 0512-1999, Maxtech.
- Resolución de la División de Oposición 0532-1999, Protector.
- Resolución de la División de Oposición 0537-1999, Sidi.
- Resolución de la División de Oposición 0611-1999, Veri.
- Resolución de la División de Oposición 0611-1999, Veri.
- Resolución de la División de Oposición 0641-1999, Quantum.
- Resolución de la División de Oposición 0685-1999, Quintonine.
- Resolución de la División de Oposición 0692-1999, Forst.
- Resolución de la División de Oposición 0696-1999, Fig.
- Resolución de la División de Oposición 0764-1999, Alpha.
- Resolución de la División de Oposición 0852-1999, Evergreen.
- Resolución de la División de Oposición 0877-1999, Solvenon.
- Resolución de la División de Oposición 0885-1999, Angels.
- Resolución de la División de Oposición 0886-1999, Fiurucci.
- Resolución de la División de Oposición 0922-1999, Flam.
- Resolución de la División de Oposición 0964-1999, Greyline.
- Resolución de la División de Oposición 1001-1999, Wolfpack.
- Resolución de la División de Oposición 1003-1999, Moro.
- Resolución de la División de Oposición 1031-1999, Starter.
- Resolución de la División de Oposición 1117-1999, Chateldon.
- Resolución de la División de Oposición 1121-1999, Golden Pages.
- Resolución de la División de Oposición 1133-1999, After Dark.
- Resolución de la División de Oposición 1134-1999, 911.
- Resolución de la División de Oposición 1193-1999, John Smith.
- Resolución de la División de Oposición 1195-1999, Deli Chef.
- Resolución de la División de Oposición 1197-1999, Campers.
- Resolución de la División de Oposición 1224-1999, Armatic.
- Resolución de la División de Oposición 1270-1999, Camomilla.
- Resolución de la División de Oposición 1280-1999, Penfield.
- Resolución de la División de Oposición 1340-1999, Boss.
- Resolución de la División de Oposición 1368-1999, Fig.

- Resolución de la División de Oposición 1386-1999, Rowa.
- Resolución de la División de Oposición 1389-1999, Yves Roche.
- Resolución de la División de Oposición 1466-1999, Florida Sun.
- Resolución de la División de Oposición 1471-1999, Qanza.
- Resolución de la División de Oposición 1525-1999, Novaloy.
- Resolución de la División de Oposición 1584-1999, Malco.
- Resolución de la División de Oposición 1587-1999, Shaperite.
- Resolución de la División de Oposición 0148-2000, Qpat.
- Resolución de la División de Oposición 0164-2000, Lubrigyn.
- Resolución de la División de Oposición 0165-2000, Fig.
- Resolución de la División de Oposición 0239-2000, Adolfo.
- Resolución de la División de Oposición 0247-2000, Royal.
- Resolución de la División de Oposición 0248-2000, Interactive Wear.
- Resolución de la División de Oposición 0278-2000, Sephora.
- Resolución de la División de Oposición 0314-2000, Semco.
- Resolución de la División de Oposición 0329-2000, Eurobank.
- Resolución de la División de Oposición 0625-2000, Sunplus.
- Resolución de la División de Oposición 1202-2000, Fig.
- Resolución de la División de Oposición 1356-2000, Atlasreisen.
- Resolución de la División de Oposición 1440-2000, Giorgio.
- Resolución de la División de Oposición 1440-2000, Giorgio.
- Resolución de la División de Oposición 1449-2000, Fig.
- Resolución de la División de Oposición 1631-2000, S.
- Resolución de la División de Oposición 1713-2000, Traxdata.
- Resolución de la División de Oposición 1756-2000, Eurobaits.
- Resolución de la División de Oposición 1797-2000, Ega Master.
- Resolución de la División de Oposición 1916-2000, EOS.
- Resolución de la División de Oposición 1999-2000, Blu.
- Resolución de la División de Oposición 2008-2000, Tj Collection.
- Resolución de la División de Oposición 2044-2000, Resverin.
- Resolución de la División de Oposición 2432-2000, Monacryl.
- Resolución de la División de Oposición 2454-2000, Savannah.
- Resolución de la División de Oposición 2558-2000, Feminex.
- Resolución de la División de Oposición 2576-2000, As.pine.
- Resolución de la División de Oposición 2591-2000, Santinesse.
- Resolución de la División de Oposición 2682-2000, Ani.
- Resolución de la División de Oposición 2940-2000, Apex.
- Resolución de la División de Oposición 3006-2000, Fig.

- Resolución de la División de Oposición 3027-2000, Racer.
- Resolución de la División de Oposición 3111-2000, Red Baron.
- Resolución de la División de Oposición 3175-2000, London Underground.
- Resolución de la División de Oposición 0092-2001, Epoca.
- Resolución de la División de Oposición 0204-2001, Renova.
- Resolución de la División de Oposición 0435-2001, Floris.
- Resolución de la División de Oposición 0468-2001, E.
- Resolución de la División de Oposición 0483-2001, Maxa.
- Resolución de la División de Oposición 0539-2001, Breda.
- Resolución de la División de Oposición 0572-2001, Ravema.
- Resolución de la División de Oposición 0645-2001, Equivet.
- Resolución de la División de Oposición 0674-2001, Brandcast.
- Resolución de la División de Oposición 0675-2001, Esmerald Hill.
- Resolución de la División de Oposición 0688-2001, The Millenium Heart.
- Resolución de la División de Oposición 0727-2001, Gherardini.
- Resolución de la División de Oposición 0937-2001, Phyto-Vital.
- Resolución de la División de Oposición 1039-2001, A.B.M. Victoria.
- Resolución de la División de Oposición 1109-2001, State Express.
- Resolución de la División de Oposición 1298-2001, Wytek.
- Resolución de la División de Oposición 1390-2001, Focus.
- Resolución de la División de Oposición 1432-2001, Kalma.
- Resolución de la División de Oposición 1548-2001, I Drive.
- Resolución de la División de Oposición 1593-2001, Lincel.
- Resolución de la División de Oposición 1789-2001, Media-Sound.
- Resolución de la División de Oposición 1847-2001, Martin Logan.
- Resolución de la División de Oposición 1850-2001, T.
- Resolución de la División de Oposición 1852-2002, Comsat.
- Resolución de la División de Oposición 1949-2001, Hazet.
- Resolución de la División de Oposición 2066-2001, Dentcard.
- Resolución de la División de Oposición 2339-2001, La Vie Claire.
- Resolución de la División de Oposición 2628-2001, Jako-O.
- Resolución de la División de Oposición 2694-2001, Foris.
- Resolución de la División de Oposición 2962-2001, Operation Smile.
- Resolución de la División de Oposición 0507-2002, T-Flexitel.
- Resolución de la División de Oposición 0865-2002, American Bud.
- Resolución de la División de Oposición 0869-2002, Bud.
- Resolución de la División de Oposición 0188-2002, Focus TV.
- Resolución de la División de Oposición 0192-2002, Delta Access.

- Resolución de la División de Oposición 0398-2002, Comconnect.
- Resolución de la División de Oposición 0456-2002, Aladin.
- Resolución de la División de Oposición 1138-2002, Panther.
- Resolución de la División de Oposición 1138-2002, Panther.
- Resolución de la División de Oposición 1183-2002, Varelsa.
- Resolución de la División de Oposición 1475-2002, Continua.
- Resolución de la División de Oposición 1481-2002, Danrho.
- Resolución de la División de Oposición 1496-2002, Capacolor.
- Resolución de la División de Oposición 1623-2002, Prado.
- Resolución de la División de Oposición 1946-2002, Marca.
- Resolución de la División de Oposición 2001-2002, Panama Joe's Grill-Cantina-Bar.
- Resolución de la División de Oposición 2095-2002, Wap Up.
- Resolución de la División de Oposición 2158-2002, Superkool.
- Resolución de la División de Oposición 2248-2002, Macarena.
- Resolución de la División de Oposición 2493-2002, Adornis.
- Resolución de la División de Oposición 2534-2002, Galatea.
- Resolución de la División de Oposición 2712-2002, Flexicom.
- Resolución de la División de Oposición 3286-2002, Wamair.
- Resolución de la División de Oposición 3346-2002, Etay.
- Resolución de la División de Oposición 3349-2002, Cora.
- Resolución de la División de Oposición 3348-2002, Lisa.
- Resolución de la División de Oposición 3375-2002, Mapetex.
- Resolución de la División de Oposición 3475-2002, Ricoh.
- Resolución de la División de Oposición 3476-2002, Intersilicon.
- Resolución de la División de Oposición 3380-2002, Madison Models.
- Resolución de la División de Oposición 3381-2002, Acerol.
- Resolución de la División de Oposición 3483-2002, Inamed.
- Resolución de la División de Oposición 3403-2002, Proxicom Process.
- Resolución de la División de Oposición 3403-2002, Proxicom Process.
- Resolución de la División de Oposición 3405-2002, Giona.
- Resolución de la División de Oposición 3407-2002, Parmitalia.
- Resolución de la División de Oposición 3492-2002, Planet Audio.
- Resolución de la División de Oposición 3496-2002, Ferroplast.
- Resolución de la División de Oposición 3501-2002, Champions League.
- Resolución de la División de Oposición 3508-2002, Yelowww.
- Resolución de la División de Oposición 3516-2002, Megamin.
- Resolución de la División de Oposición 3516-2002, Magamin.

- Resolución de la División de Oposición 3554-2002, Holybears.
- Resolución de la División de Oposición 3836-2002, Inforay.
- Resolución de la División de Oposición 3836-2002, Inforay.
- Resolución de la División de Oposición 3838-2002, Signalux.
- Resolución de la División de Oposición 0188-2003, Bombus.
- Resolución de la División de Oposición 0418-2003, Macropolis.
- Resolución de la División de Oposición 0863-2003, Roset.
- Resolución de la División de Oposición 1394-2003, Cryo Cool.
- Resolución de la División de Oposición 1750-2003, SpectraWin.
- Resolución de la División de Oposición 0897-2004, Larmagel.
- Resolución de la División de Oposición 2603-2004, Joy.
- Resolución de la División de Oposición 0594-2005, Neo Luxor.

II.- Salas de Recurso

- Resolución de la Sala de Recursos R0078/1999-3, Frosty.
- Resolución de la Sala de Recursos R0260/1999-3, Moto / Motor Jeans.
- Resolución de la Sala de Recursos R0380/1999-2, Lindeboom.
- Resolución de la Sala de Recursos R0586/1999-2, Sedonium.
- Resolución de la Sala de Recursos R0616/1999-1, Private Pleasures.
- Resolución de la Sala de Recursos R0622/1999-3, Coderol.
- Resolución de la Sala de Recursos R0672/1999-2, Teen.
- Resolución de la Sala de Recursos R0799/1999-1, Rhodia.
- Resolución de la Sala de Recursos R0816/1999-3, Almoxin.
- Resolución de la Sala de Recursos R0001/2000-3, *LTJ-Diffusion*.
- Resolución de la Sala de Recursos R0037/2000-2, Cristal.
- Resolución de la Sala de Recursos R0072/2000-1, The Gray Line.
- Resolución de la Sala de Recursos R0152/2000-3, Dippin' Dots.
- Resolución de la Sala de Recursos R0232/2000-4, Orlando.
- Resolución de la Sala de Recursos R0311/2000-1, Publicitá.
- Resolución de la Sala de Recursos R0360/2000-4, Limmit.
- Resolución de la Sala de Recursos R0401/2000-3, Eugastrim.
- Resolución de la Sala de Recursos R0404/2000-3, Audiotechnik Dietz.
- Resolución de la Sala de Recursos R0444/2000-1, Interactive Wear.
- Resolución de la Sala de Recursos R0518/2000-1, Europay.
- Resolución de la Sala de Recursos R0610/2000-4, Plaform.
- Resolución de la Sala de Recursos R0851/2000-3, Magic Box.
- Resolución de la Sala de Recursos R0924/2000-3, Colex.
- Resolución de la Sala de Recursos R0964/2000-3, Accucor.
- Resolución de la Sala de Recursos R0969/2000-1, S-Class.
- Resolución de la Sala de Recursos R1022/2000-2, Chipita.
- Resolución de la Sala de Recursos R1163/2000-1, Ideal.
- Resolución de la Sala de Recursos R0007/2001-1, Aspirin.
- Resolución de la Sala de Recursos R0018/2001-3, Nicole.
- Resolución de la Sala de Recursos R0201/2001-3, Caribbean Club.
- Resolución de la Sala de Recursos R0235/2001-3, Gard- Dentagard.
- Resolución de la Sala de Recursos R0478/2001-3, La Cucina.
- Resolución de la Sala de Recursos R0525/2001-3, Diesel.
- Resolución de la Sala de Recursos R0594/2001-2, Vitafit.

- Resolución de la Sala de Recursos R0634/2001-1, "a" in a Black Square.
- Resolución de la Sala de Recursos R0697/2001-4, Mamas & Papas / Mama's & Papa's.
- Resolución de la Sala de Recursos R0729/2001-3, Maxtech.
- Resolución de la Sala de Recursos R0803/2001-2, Carpo / Harpo Z.
- Resolución de la Sala de Recursos R0001/2002-3, Chitos.
- Resolución de la Sala de Recursos R0036/2002-3, Linderhof.
- Resolución de la Sala de Recursos R0049/2002-4, Foris.
- Resolución de la Sala de Recursos R0150/2002-2, Visionlab.
- Resolución de la Sala de Recursos R0293/2002-1, Complexa.
- Resolución de la Sala de Recursos R0376/2002-3, Evian.
- Resolución de la Sala de Recursos R0453/2002-2, Bit.
- Resolución de la Sala de Recursos R0457/2002-1, Cordes.
- Resolución de la Sala de Recursos R0933/2002-2, Limonchelo.
- Resolución de la Sala de Recursos R0434/2003-4, Blue Eagle.
- Resolución de la Sala de Recursos R0550/2003-2, El Coto, Coto de Imaz,...
- Resolución de la Sala de Recursos R0715/2003-4, Amos.
- Resolución de la Sala de Recursos R0069/2004-2, Boman.
- Resolución de la Sala de Recursos R0139/2004-1, Alexander.
- Resolución de la Sala de Recursos R0316/2004-1, Equipo Dyna.
- Resolución de la Sala de Recursos R0441/2004-1, Blitz.
- Resolución de la Sala de Recursos R0448/2004-1, Auchan.
- Resolución de la Sala de Recursos R0523/2004-2, Mascotte.
- Resolución de la Sala de Recursos R0764/2004-1, Arc.
- Resolución de la Sala de Recursos R0473/2005-4, Discovery.

JURISPRUDENCIA UNIÓN EUROPEA

I.- Jurisprudencia del Tribunal General de la Unión Europea

- Asunto T-388/00, de 23 de octubre de 2002, *Els-Ils*.
- Asunto T-6/01, de 23 de octubre de 2002, *Matratzen*.
- Asunto T-10/01, de 3 de julio de 2003, *Biofarma*.
- Asunto T-99/01, de 15 de enero de 2003, *Mystery drinks*.
- Asunto T-104/01, de 23 de octubre de 2002, *Fifties*.
- Asunto T-110/01, sentencia de 12 de diciembre de 2002, *Vedial*.
- Asunto T-129/01, de 3 de julio de 2003, *Budmen*.
- Asunto T-224/01, de 9 de abril de 2003, *Tufftride*.
- Asunto T-247/01, de 12 de diciembre de 2002, *eCopy Inc.*
- Asunto T-292/01, de 14 de octubre de 2003, *Phillips-Van Heusen*.
- Asunto T-85/02, de 4 de noviembre de 2003, *Diaz*.
- Asunto T-117/02, de 6 de julio de 2004, *Chufafit*.
- Asunto T-115/02, de 13 de julio de 2004, *Avex*.
- Asunto T-164/02, de 10 de noviembre de 2004, *Kaul*.
- Asunto T-169/02, de 15 de febrero de 2005, *Negra Modelo*.
- Asunto T-183/02, de 17 de marzo de 2004, *El Corte Inglés*.
- Asunto T-184/02, de 17 de marzo de 2004, *El Corte Inglés*.
- Asunto T-185/02, de 22 de junio de 2004, *Picasso*.
- Asunto T-186/02, de 30 de junio de 2004, *Dieselit*.
- Asunto T-286/02, de 25 de noviembre de 2003, *Kiap Mou*.
- Asunto T-296/02, de 15 de febrero de 2005, *Linderhof*.
- Asunto T-352/02, de 25 de mayo de 2005, *Creative*.
- Asunto T-355/02, de 3 de marzo de 2004, *Zihr*.
- Asunto T-356/02, de 6 de octubre de 2004, *Vitalkraft*.
- Asunto T-10/03, de 18 de febrero de 2004, *Koubi*.
- Asunto T-31/03, de 11 de mayo de 2005, *Grupo Sada*.
- Asunto T-32/03, de 8 de marzo de 2005, *Jello Schuhpark*.
- Asunto T-40/03, de 13 de julio de 2005, *Murúa Entrena*.
- Asunto T-66/03, de 22 de junio de 2004, *Drie Mollen sinds 1818*.
- Asunto T-112/03, de 16 de marzo de 2005, *Flex*.
- Asunto T-117/03, 6 de octubre de 2004, *NL*.
- Asunto T-118/03, 6 de octubre de 2004, *NL*.
- Asunto T-119/03, 6 de octubre de 2004, *NL*.
- Asunto T-171/03, 6 de octubre de 2004, *NL*.

- Asunto T-154/03, de 17 de noviembre de 2005, *Alrex*.
- Asunto T-164/03, de 21 de abril de 2005, *Ampafrance*.
- Asunto T-169/03, de 1 de marzo de 2005, *Rossi*.
- Asunto T-194/03, de 23 de febrero de 2006, *Bainbridge*.
- Asunto T-211/03, sentencia de 20 de abril de 2005, *Faber Chimica*.
- Asunto T-286/03, de 13 de abril de 2005, *Gillete*.
- Asunto T-288/03, de 25 de mayo de 2005, *TeleTech*.
- Asunto T-317/03, de 26 de enero de 2006, *Variant*.
- Asunto T-390/03, de 11 de mayo de 2005, *CM Capital Markets*.
- Asunto T-7/04, de 15 de junio de 2005, *Shaker*.
- Asunto T-22/04, de 4 de mayo de 2005, *Westlife*.
- Asunto T-07/04, de 15 de junio de 2005, *Limonchelo*.
- Asunto T-29/04, de 8 de diciembre de 2005, *Castellblanch*.
- Asunto T-31/04, de 15 de marzo de 2006, *Euromaster*.
- Asunto T-34/04, de 22 de junio de 2005, *Plus*.
- Asunto T-74/04, de 22 de febrero de 2006, *Quicky*.
- Asunto T-150/04, de 11 de Julio de 2007, *Tosca Blu*.
- Asunto T-202/04, de 5 de abril de 2006, *Echinaid*.
- Asunto T-262/04, de 15 de diciembre de 2005, *Bic*.
- Asunto T-277/04, de 12 de julio de 2006, *Vitalkraft*.
- Asunto T-333/04, de 18 de abril de 2007, *House of Donuts International*.
- Asunto T-346/04, de 24 de noviembre de 2005, *LTJ Difusión*.
- Asunto T-423/04, de 5 de octubre de 2005, *Bunker*.
- Asunto T-133/05, de 7 de septiembre de 2006, *Ausonia*.
- Asunto T-189/05, de 14 de febrero de 2008, *Usinor*.
- Asunto T-443/05, de 11 de julio de 2007, *El Corte Inglés*.
- Asunto T-141/06, de 12 de septiembre de 2007, *Glaverbel*.
- Asunto T-36/07, de 25 de junio de 2008, *Zipcar*.
- Asunto T-79/07, de 26 de junio de 2008, *Polaris*.

II.- Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea

- Asunto C-73/63, de 18 de febrero de 1964, *Internationale Crediet- en Handelsvereniging*.
- Asunto C-74/63, de 18 de febrero de 1964, *Internationale Crediet- en Handelsvereniging*.
- Asunto C-40/70, de 18 de febrero de 1971, *Sirena*.
- Asunto C-192/73, de 3 de julio de 1974, *Hag-I*.
- Asunto C-119/75, de 22 de junio de 1976, *Terranova*.
- Asunto C-21/76, de 30 de noviembre de 1976, *Handelswekerij G.J.*
- Asunto C-102/77, de 23 de mayo de 1978, *Hoffman-La Roche*.
- Asunto C-3/78, de 10 de octubre de 1978, *Centrafarm*.
- Asunto C-120/78, de 20 de febrero de 1979, *Cassis de Dijon*
- Asunto C-1/81, de 3 de diciembre de 1981, *Pfizer Inc.*
- Asunto C-143/88, de 21 de febrero de 1991, *Zuckerfabrik*.
- Asunto C-10/89, de 17 de octubre de 1990, *Hag-II*.
- Asunto C-213/89, de 19 de junio de 1990, *Factortame*.
- Asunto C-261/90, de 26 de marzo de 1992, *Mario Reichert*.
- Asunto C-317/91, de 30 de noviembre de 1993, *Deutsche Renault AG*.
- Asunto C-315/92, de 2 de febrero de 1994, *Clinique*.
- Asunto C-9/93, de 22 de junio de 1994, *Ideal Standard*.
- Asunto C-465/93, de 9 de noviembre de 1995, *Atlanta Fruchthandelsgesellschaft GMBH*.
- Asunto C-470/93, de 6 de julio de 1995, *Mars*.
- Asunto C-251/95, de 11 de noviembre de 1997, *Sabel*.
- Asunto C-337/95, de 4 de noviembre de 1997, *Parfums Christian Dior*.
- Asunto C-210/96, de 16 de julio de 1998, *Gut Springenheide*.
- Asunto C-355/96, de 16 de julio de 1998, *Silhouette*.
- Asunto C-39/97, de 29 de septiembre de 1998, *Canon*.
- Asunto C-63/97, de 23 de febrero de 1999, *BMW*.
- Asunto C-108/97, de 4 de mayo de 1999, *Chiemsee*.
- Asunto C-342/97, de 22 de junio de 1999, *Lloyd*.
- Asunto C-173/98, de 1 de julio de 1999, *Sebago*.
- Asunto C-220/98, de 13 de enero de 2000, *Estée Lauder*.
- Asunto C-223/98, de 14 de octubre de 1999, *Adidas*.
- Asunto C-287/98, de 19 de septiembre de 2000, *Linster*.

- Asunto C-425/98, de 22 de junio de 2000, *Mode*.
- Asunto C-299/99, de 18 de junio de 2002, *Philips*.
- Asunto C-345/99, de 26 de octubre de 2000, *Trustedlink*.
- Asunto C-363/99, de 12 de febrero de 2004, *Koninklijke*
- Asunto C-383/99, de 20 de septiembre de 2001, *Baby-Dry*.
- Asunto C-414/99, de 20 de noviembre de 2001, *Zino Davidoff*.
- Asunto C-415/99, de 20 de noviembre de 2001, *Zino Davidoff*.
- Asunto C-416/99, de 20 de noviembre de 2001, *Zino Davidoff*
- Asunto C-517/99, de 4 de octubre de 2001, *Merz & Krell*.
- Asunto C-2/00, de 14 de mayo de 2002, *Hölterhoff*.
- Asunto C-265/00, de 12 de febrero de 2004, *Campina Melkunie*.
- Asunto C-291/00, de 20 de marzo de 2003, *LTJ Diffusion*.
- Asunto C-23/01, de 21 de noviembre de 2002, *Robelco*
- Asunto C-53/01, de 8 de abril de 2003, *Linde*.
- Asunto C-104/01, de 6 de mayo de 2003, *Libertel*.
- Asunto C-191/01, de 23 de octubre de 2003, *Wrigley*.
- Asunto C-206/01, de 12 de noviembre de 2002, *Arsenal Football Club*.
- Asunto C- 218/01, de 12 de febrero de 2004, *Henkel*.
- Asunto C-326/01, de 5 de febrero de 2004, *Telefon & Buch*
- Asunto C-468/01, de 29 de abril de 2004, *Procter & Gamble*.
- Asunto C-64/02, de 21 de octubre de 2004, *Erpo Möbelwerk*.
- Asunto C-136/02, de 7 de octubre de 2004, *Mag Instrument*.
- Asunto C-150/02, P de 5 de febrero de 2004, *Streamserve*.
- Asunto C-245/02, de 16 de noviembre de 2004, *Anheuser-Busch Inc.*
- Asunto C-16/03, de 30 de noviembre de 2004, *Peak Holding*.
- Asunto C-37/03, de 15 de septiembre de 2005, *BioID*
- Asunto C-106/03, de 12 de octubre de 2004, *Vedial*.
- Asunto C-353/03, de 7 de julio de 2005, *Nestlé*.
- Asunto C-173/04, de 12 de enero de 2006, *Deutsche SiSi-Werke*.
- Asunto C-206/04, de 23 de marzo de 2006, *Mühlens*.
- Asunto C-361/04, de 12 de enero de 2006, *Picasso*.
- Asunto C-421/04, de 9 de marzo de 2006, *Matratzen*.
- Asunto C-24/05, de 22 de junio de 2006, *Storck*.
- Asunto C-48/05, de 25 de enero de 2007, *Adam Opel*.
- Asunto C-108/05, de 7 de septiembre de 2006, *Bovemij*.
- Asunto C-235/05, de 27 de abril de 2006, *L'oréal*.
- Asunto C-324/05, de 1 de junio de 2006, *Plus Warenhandels-gesellschaft*.
- Asunto C-334/05, de 12 de junio de 2007, *Limonchelo*.

- Asunto C-412/05, de 26 de abril de 2007, *Biofarma*.
- Asunto C-17/06, de 11 de septiembre de 2007, *Céline*.
- Asunto C-234/06, de 13 de septiembre de 2007, *Il Ponte Finanziaria*.
- Asunto C-325/06 P, de 20 de marzo de 2007, *Galileo International Technology and Others*.
- Asunto C-371/06, de 20 de septiembre de 2007, *Benetton Group*.
- Asunto C-488/06, de 17 de julio de 2008, *L&D*.

BIBLIOGRAFÍA

- AA.VV., *La regulación contra la competencia desleal en la ley de 10 de enero de 1991*, coordinador BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO A., Madrid, Boletín Oficial del Estado y Cámara de Comercio e Industria de Madrid, 1992.
- AA.VV., *Marca y Diseño Comunitario*, coordinador BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., Navarra, Aranzadi, 1996.
- AA.VV., *Comentarios a la Ley de Marcas*, coordinador BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO A., Navarra, Aranzadi, 2003.
- AA.VV. *La regulación contra la Competencia Desleal en la Ley de 10 de enero de 1991*, coordinador BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., Madrid, BOE-Cámara de Comercio e Industria de Madrid, 1992.
- AA.VV., *Festschrift zum 65. Geburtstag von Mario M. Pedrazzini*, Coordinadores BREM, E./DRUEY, J.N./KRAMER, E./SCHWANDER, I, Bern, Stämpfli, 1990.
- AA.VV., *Derecho internacional privado*, directores CALVO CARAVACA A.L./CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., Granada, Ed. Comares, Volumen II, 2006.
- AA.VV., *Comentarios a los Reglamentos sobre la marca comunitaria*, coordinadores CASADO CERVIÑO, A./LLOBREGAT HURTADO, M^a.L., Alicante, La Ley, 2000.
- AA.VV., *Urheberrecht gestern–heute–morgen. Festschrift für Adolf Dietz zum 65. Geburtstag*, coordinadores GANEA, P./DIETZ, A., München, Beck, 2001.
- AA.VV., *Homenaje a J. Delicado. Colección de trabajos sobre propiedad industrial*, Grupo Español de la AIPPI, Barcelona, 1996.
- AA.VV., *Estudios Jurídicos Homenaje al Profesor Aurelio Menéndez*, coordinador IGLESIAS PRADA, J.I., Madrid, Civitas, 1996.

- AA.VV., *Handbuch des Ausstattungsrechts, Festgabe für Friedrich-Karl Beier zum 60. Geburtstag*, coordinadores SCHRICKER G./STAUDER D., Weinheim, VCH, 1986.

- AA.VV., *Gemeinschaftsmarke und Recht der EU-Mitgliedstaaten*, coordinadores SCHRIKER, G./BASTIAN, E.M./KNAAK, R., München, Verlag C.H.Beck, 2006.

- AA.VV., *Festschrift für Ralf Vieregge zum 70. Geburtstag*, coordinador BAUR, J., Berlín, 1995.

- AA.VV., *Harmonisierung des Markenrechts. Festschrift für Alexander von Mühlendahl zum 65. Geburtstag am 20. Oktober 2005*, coordinadores VON BOMHARD V./PAGENBERG J./SCHENNEN D., München, Carl Heymanns Verlag, 2005.

- AA.VV., *Comentarios a la Ley y al Reglamento de Marcas*, coordinador GONZÁLEZ BUENO, C., Madrid, Civitas, 2003.

- AA.VV., *Münchener Kommentar zum BGB*, coordinador REBMAN, K., München, Beck, 1998.

- AA.VV., *Colección de Trabajos sobre Propiedad Industrial en Homenaje a Julio Delicado Montero-Ríos*, AIPPI, Barcelona, 1996.

- AA.VV., *Comentario del Código Civil*, coordinadores PAZ-ARES RODRIGUEZ, C./BERCOVITZ, R./DIEZ-PICAZO, L./SALVADOR CODERCH, P., Ministerio de Justicia, Secretaría General Técnica de Publicaciones, Madrid, 1993.

- AA.VV., *Conceptos básicos de derecho procesal civil*, coordinador ROBLES GARZÓN, J.A., Madrid, Tecnos, 2008.

- AMORES CONRADI, M.A., "Obligaciones extracontractuales", en GONZÁLEZ CAMPOS, J.D. (coord.), *Derecho internacional privado, parte especial*, Madrid, Eurolex, 1995.

- AREÁN LALÍN, M., "En torno a la función publicitaria de la marca", en *ADI*, 1982.
- AREAN LALIN, M., "La aptitud de una denominación para convertirse en marca", en *ADI*, 1978.
- ARMBRUESTER, C., "Ein Schuldvertragsrecht für Europa? Bemerkungen zur Privatrechtsangleichung in der Europäischen Union nach Maastrich und Keck", en *RebelsZeitschrift*, 1996.
- BACHARACH DE VALERA, S., *La acción de cesación para la represión de la competencia desleal*, Madrid , Tecnos, 1993.
- BACHARACH DE VALERA, S., *La acción de cesación para la represión de la competencia desleal*, Madrid, Tecnos, 1992.
- BANON, E.C., "The Growing Risk of Self-dilution", en *TMR*, 1992, núm. 82.
- BARONA VILAR, S., *Protección del derecho de marca: Aspectos procesales*, Madrid, Civitas, 1992
- BARONA VILAR, S., "La cuestión prejudicial comunitaria" en *La Ley*, 1997, núm. 4.
- BARONA VILAR, S., *Medidas Cautelares en los procesos sobre propiedad industrial*, Granada, Ed. Comares, 1995.
- BASEDOW, J., "Europäisches Internationales Privatrecht", en *NJW*, 1996.
- BASTIAN E.M./KNAAK, R., "Der Markenverletzungsprozeß in Ländern der Europäischen Gemeinschaft – Ergebnisse einer rechtstatsächlich-rechtsvergleichenden Untersuchung", en *GRUR Int.*, 1993, núm. 7.
- BAUMBACH, A./HEFERMEHL, W., *Wettbewerbsrecht*, München, Beck, 2001.
- BAUMBACH, A./HEFERMEHL, W. *Warenzeichenrecht und Internationales Wettbewerbsrecht und Zeichenrecht*, München, Beck, 1985.

- BAZ DE SAN CEFERINO, M.A., "Aspectos jurisdiccionales de la marca comunitaria", en BAZ DE SAN CEFERINO, M.A./GÓMEZ MONTERO, J./DE LAS HERAS, T./MASSAGUER, J./MONTALTO, O./ROMANÍ, A., *La marca comunitaria, Grupo Español de la AIPPI*, 1996, núm. 21.
- BEIER, F.K., "The Law of Unfair Competition in the European Community. Its Development and Present Status", en *IIC*, 1985.
- BEIER, F.K., *Grundfragen des französischen Markenrechts*, Carl Heymanns Verlag, München, 1962.
- BEIER, F.K., "Entwicklung und Grundzüge des europäischen Markenrechts", en *EuR*, Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, 1982, núm. 1.
- BEIER, F.K., "Vers la marque communautaire. Objectifs et fondement du futur droit européen des marques" en *Journal du Droit International* 104 année, Éditions Techniques, 1977.
- BEIER, F.K./SCHRICKER, G./ULMER, E., "Stellungnahme des Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht zum Entwurf eines Gesetzes zur Ergänzung des internationalen Privatrechts (außervertragliche Schuldverhältnisse und Sachen)", en *GRUR Int.*, 1985.
- BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., *Apuntes de Derecho Mercantil*, Pamplona, Aranzadi, 2001.
- BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., "Las medidas cautelares en la nueva legislación sobre bienes inmateriales y Derecho de la competencia", en *Estudios sobre el Derecho industrial en Homenaje a Hermenegildo Baylos*, AIPPI, 1992.
- BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., *Introducción a las marcas y otros signos distintivos en el tráfico económico*, Pamplona, Aranzadi, 2002.
- BELLIDO PENADÉS, R., *La tutela frente a la competencia desleal en el proceso civil*, Granada, Comares, 1988.

- BELLIDO PENADÉS, R. "Aspectos procesales de la Ley de Competencia Desleal y de la legislación sobre propiedad industrial", en *Actualidad Civil*, 2002, núm. 16.
- BERLIT, W., *Vergleichende Werbung*, Beck, 2002.
- BEUTHIEN, V./WASMANN, D, "Zur Herausgabe des Verletzergewinns bei Verstößen gegen das Markengesetz – Zugleich Kritik an der sogenannten dreifachen Schadensberechnung", en *GRUR* 1997.
- BONADIO, E., "Remedies and Sanctions for the infringement of intellectual property rights under EC Law", en *E.I.P.R.*, 2008.
- BONADIO, E., "Remedies and Sanctions for the Infringement of Intellectual Property Rights under EC Law", en *E.I.P.R.*, 2008.
- BOTANA AGRA, M., "Modo de adquisición de la marca comunitaria", en CASADO CERVIÑO A./LLOBREGAT HURTADO M^a.L. (coord.), *Comentarios a los Reglamentos sobre la marca comunitaria*, Alicante, La Ley, 2000.
- BRAUN, A., *Précis des marques*, Bruselas, Larcier, 1995.
- BRIGGS, A., *The Conflict of Laws*, Oxford, Oxford University Press, 2002.
- BUMILLER, U., *Durchsetzung der Gemeinschaftsmarke in der Europäischen Union*, München, Beck, 1997.
- CALVO CARAVACA A.L./CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., *marca comunitaria Competencia, Procedimiento y Derecho Internacional*, Granada, Ed. Comares, 2006.
- CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., "Ley aplicable a las patentes en el Derecho internacional privado español", en *Anales de Derecho, Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia*, 2001, núm. 19.
- CARREAU, D., "Contrefaçon de marque. Généralités", en *Juris-Classeur comercial – Marques*, 1999, núm. 93.

- CASADO CERVIÑO, A., *El Sistema Comunitario de Marcas: Normas, Jurisprudencia y Práctica*, lex Nova, Valladolid, 2000.
- CASADO CERVIÑO, A./BORREGO CABEZAS C., "El riesgo de confusión en la jurisprudencia comunitaria", en *ADI*, 1998.
- CIONTI F., *La funzione del marchio*, Milán, Giuffrè Editore, 1988.
- CLARKSON, C./HILL, J., *The Conflict of Laws*, Oxford, Oxford University Press, 2006.
- CORNISH W./PHILLIPS J., "The Economic Function of Trade Marks: An Analysis With Special Reference to Developing Countries", en *IIC*, 1982.
- CORNISH, W./LLEWELYN, D., *Intellectual Property*, London, Sweet & Maxwell, 2010.
- CHAVANNE, A./BURST, J.J., *Droit de la propriété industrielle*, Paris, Dalloz, 2006.
- CHROCZIEL P./GÖTTING H.P./KATZENGERGER P./KNAAK R./STAUDER D., "Deutschland" en SCHRICKER G./STAUDER D. (coord.), *Handbuch des Ausstattungsrechts, Festgabe für Friedrich-Karl Beier zum 60. Geburtstag*, VCH, Weinheim, 1986.
- DE LA FUENTE GARCIA, E., "El Rótulo de Establecimiento Mercantil y la nueva Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas", en *El Consultor Inmobiliario*, 2002, núm. 24.
- DE LA OLIVA SANTOS, A./DIEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I./VEGAS TORRES, J., *Derecho Procesal Introducción*, Madrid, Ed. Centro de Estudios Ramón Areces, 2002.
- DESANTES REAL M., "La marca comunitaria y el Derecho Internacional Privado", en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO A. (coord.), *Marca y Diseño Comunitario*, Pamplona, Aranzadi, 1996.

- DÍEZ-PICAZO L./DE LA CÁMARA M., *Dos estudios sobre el enriquecimiento sin causa*, Madrid, Civitas, 1988.
- DREIER, T./GIELEN, C/HACON, R., *Concise International and European IP Law – TRIPS, Paris Convention, European Enforcement and Transfer of Technology*, The Netherlands, Kluwer Law International, 2008.
- DREXL, J., "The proposed *Rome-II* Regulation", en DREXL, J./KUR, A., *Intellectual Property and Private International Law Heading for the Future*, Volume 24, IIC Studies in Industrial Property and Copyright Law, 2005.
- DREXL, J., "Europarecht und Urheberkollisionsrecht", en GANEA, P./DIETZ, A. (coord.) *Urheberrecht gestern–heute–morgen. Festschrift für Adolf Dietz zum 65. Geburtstag*, München, Beck, 2001.
- DREXL, J./HILTY, R./KUR, A., "Vorschlag für eine Richtlinie über die Maßnahmen und Verfahren zum Schutz der Rechte am geistigen Eigentum – eine erste Würdigung", en *GRUR Int.*, 2003.
- DRYSDALE J./SILVERLEAF M., *Passing Off: Law and Practice*, London, Editorial Butterworth 1995.
- DUTSON, S., "The Internet, Intellectual Property and International Litigation", en *13th Annual BILETA Conference: 'The changing jurisdiction'*, Dublin, 1998.
- EMBID IRUJO J.M., "La competencia desleal en el Derecho español", en *CDC*, 1997, núm. 24.
- FAWCETT, J.J./ TORREMANS, P., *Intellectual Property and Private International Law*, Oxford, Clarendon Press, 1998.
- FENTIMAN, R., "Choice of Law and Intellectual Property", en DREXL, J./KUR, A., *Intellectual Property and Private International Law Heading for the Future*, Volume 24, IIC Studies in Industrial Property and Copyright Law, 2005

- FERNÁNDEZ LÓPEZ, J.M., *El nuevo marco de la competencia desleal. La cláusula general de la LCD, en Propiedad Industrial y Competencia Desleal*, Madrid, Consejo General del Poder Judicial-Andema, 1995.
- FERNÁNDEZ LÓPEZ, J.M., "El derecho de marcas y la competencia desleal" en *La protección de la marca por los Tribunales de Justicia*, Madrid, Consejo General del Poder Judicial-Andema, 1993.
- FERNÁNDEZ LÓPEZ, J.M., "El sistema jurisdiccional en materia de marcas comunitarias", en *Homenaje a J. Delicado. Colección de trabajos sobre propiedad industrial*, Grupo Español de la AIPPI, Barcelona, 1996.
- FERNÁNDEZ-NÓVOA C., "La erosión del Derecho de Marca (En torno al caso HAG)", en *ADI*, 1975.
- FERNÁNDEZ-NÓVOA C., "Las funciones de la marca", en *ADI*, 1978.
- FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Fundamentos del Derecho de Marcas*, Madrid, Editorial Montecorvo, 1984.
- FERNÁNDEZ-NÓVOA C., "Algunas claves del Nuevo Derecho de Marcas", en *La Ley*, 1989, tomo I.
- FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Derecho de Marcas*, Madrid, Editorial Montecorvo, 1990.
- FERNÁNDEZ-NÓVOA C., *Reflexiones preliminares sobre la Ley de Competencia Desleal*, en *ADI*, 1991-92.
- FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *El Sistema Comunitario de Marcas*, Madrid, Editorial Montecorvo, 1995.
- FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., "Los Principios Informadores de la marca comunitaria", en *ADI*, 1996.
- FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *El enriquecimiento injustificado en el Derecho Industrial*, La Coruña, Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación, 1996.

- FERNÁNDEZ NÓVOA, C., "Los tribunales de marcas comunitarias", en IGLESIAS PRADA, J.I., *Estudios Jurídicos Homenaje al Profesor Aurelio Menéndez*, Madrid, Civitas, 1996.
- FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., "El riesgo de asociación", en *ADI*, 1997.
- FERNÁNDEZ-NÓVOA, C. *Tratado sobre Derecho de Marcas*, Madrid, Marcial Pons, 2004.
- FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., "El elemento determinante de la impresión generada por una marca.- Comentario a la Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 6 de octubre de 2005, Asunto C-120/04, Medion AG y Thomson multimedia Sales Germany & Austria GMBH", en FERNÁNDEZ-NÓVOA, C./FRAMIÑÁN SANTAS, F.J./GARCÍA VIDAL, A., *Jurisprudencia comunitaria sobre marcas*, Granada, Comares, 2007.
- FERNÁNDEZ-NÓVOA, C./OTERO LASTRES J.M./BOTANA AGRA M., *Manual de la Propiedad Industrial*, Madrid, Marcial Pons, 2009.
- FERNÁNDEZ ROZAS, J.C./ SÁNCHEZ LORENZO, S., *Curso de Derecho internacional privado*, Madrid, Civitas, 1993.
- FEZER, K.H., *Markenrecht*, Verlag C.H. Beck, München, 2001.
- FEZER, K.H., "Schadensersatz und subjektives Recht im Wettbewerbsrecht", en *WRP*, 1993.
- FRANCIS LEFEBVRE, *Marques. Création, valorisation, protection*, Levallois, Éditions Francis, 1994.
- FRIEDL, G., *Patent- und Markenrecht*, Wien, Ed. Manz, 1979
- FRITZE, U., "Grenzen der Haftung des Warenherstellers für Wettbewerbsverstöße selbständiger Händler", en *GRUR* 1973, núm. 7.
- FURSTNER, G., "Scope of protection of the Trade Mark in the Benelux Countries and EEC-Harmonisation", en *ECTA Newsletter*, 1989.

- GALLI, C., *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, Milán, Giuffrè Editore, 1996.
- GARCÍA-CRUCES, J.A., "Causas de Caducidad", en CASADO CERVIÑO A./LLOBREGAT HURTADO M^a.L. (coord.), *Comentarios a los Reglamentos sobre la marca comunitaria*, Alicante, La Ley, 2000.
- GARCÍA LÓPEZ, R., "El riesgo de confusión en el Derecho de Marcas: recientes aportaciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea", en *DN*, 2000, núm. 112.
- GARCÍA MARTÍN, I., "Comentario al artículo 44" en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO A. (coord.), *Comentarios a la Ley de Marcas*, Navarra, Aranzadi, 2003.
- GARCÍA VIDAL, A., *El uso descriptivo de la marca ajena*, Madrid, Marcial Pons, 2000.
- GARCÍA VIDAL, A., "El ámbito territorial del Secondary Meaning" en FERNÁNDEZ-NÓVOA,C./FRAMIÑÁN SANTAS, F.J./GARCÍA VIDAL, A., *Jurisprudencia comunitaria sobre marcas*, Granada, Comares, 2008.
- GARCÍA VIDAL, A., "El registro como marca nacional de vocablos extranjeros descriptivos o carentes de carácter distintivo" en FERNÁNDEZ-NÓVOA,C./FRAMIÑÁN SANTAS, F.J./GARCÍA VIDAL, A., *Jurisprudencia comunitaria sobre marcas*, Granada, Comares, 2008.
- GASTINEL, E./MILFORD, M. *The legal aspects of the Community Trade Mark*, The Hague, Kluwer Law International, 2001.
- GEIMER, R., *Internationales Zivilprozeßrecht*, Köln, Ed. Schmidt, 2005.
- GEVERS, F., "10 Years CTM – 10 Proposals for Improvements", en VON BOMHARD V./PAGENBERG J./SCHENNEN D. (coord.), *Harmonisierung des Markenrechts. Festschrift für Alexander von Mühlendahl zum 65. Geburtstag am 20. Oktober 2005*, München, Carl Heymanns Verlag, 2005.

- GIMENO OLCINA, L., "Algunos problemas de la Ley de Competencia Desleal", en *La Ley*, 1993.
- GIMENO OLCINA, L., "El riesgo de asociación en el nuevo Derecho Británico de Marcas", en *ADI*, 1996.
- GÓMEZ MONTERO, J., "Régimen transitorio de los Rótulos de Establecimiento", en *Seminario sobre la nueva Ley de Marcas*, Oficina Española de Patentes y Marcas, Escuela de Organización Industrial, 2001.
- GÓMEZ SÁNCHEZ, D., "Interpretation of the term "*special reasons*" for not issuing a prohibition order and "specific measures" to ensure that the prohibition is complied with, under Art. 102(1), Sanctions, of Regulation (EC) No. 40/94", en *European Law Reporter*, marzo 2007.
- GÓMEZ SEGADE, J.A., "Fuerza distintiva y 'Secondary Meaning' en el derecho de los signos distintivos", en *CDC*, 1995, núm. 16.
- GONZÁLEZ VAQUE, L., "La noción de consumidor medio según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea", en *Revista de Derecho Comunitario Europeo*, 2004.
- GONZÁLEZ VAQUE, L., "La noción de consumidor normalmente informado en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas: la sentencia Gut Springenheide", en *Derecho de los Negocios*, 1999.
- GRABITZ, E./HILF, M., *Das Recht der Europäischen Union*, München, Beck, 2008.
- GRONSTEDT, S. *Grenzüberschreitender einstweiliger Rechtsschutz*, Frankfurt am Main, ed. Lang, 1994.
- DE HAAN C.J., "The Present Trademark Problem from the Continental Point of View", en *Conference on the Proposed European Trademark Convention*, Institute for International and Foreign Trade Law, Georgetown University Law Center, Washington D.C., 1962, 15-21.
- HACKBARTH R., *Grundfragen des Benutzungszwangs in Gemeinschaftsmarkenrecht*, Carl Heymans Verlag KG, Köln, 1993.

- HOFFMAN, "Vor § 40 EGBGB", en STAUDINGER, *Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen – Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche/IPR, EGBGB*, Berlin, 2001.
- HUBER, P./BACH, I., "Die Rom II-VO – Kommissionsentwurf und aktuelle Entwicklung", en *Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrecht*, 2005.
- HUET, A., "La marque communautaire: la compétence des juridictions des Etats membres pour connaître de sa validité et de sa contrefaçon (Réglement CE n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993)", en *Journal de Droit International*, 1994.
- INGERL, R./ROHNKE, C., *Markengesetz Kommentar*, München, Beck, 2003.
- JIMÉNEZ BLANCO, P., *El derecho aplicable a la protección internacional de las patentes*, Granada, Ed. Comares, 1998.
- KITCHIN, D./LLEWELYN, D./ MELLOR, J./ MEADE, R./ MOODY-STUART, T./ KEELING, D., *Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names*, London, Sweet & Maxwell, 2005,.
- KÖHLER, H., "Die Haftung des Betriebsinhabers für Wettbewerbsverstöße seiner Angestellten und Beauftragten (§ 13 IV UWG)", en *GRUR* 1991, número 5.
- KÖHLER, H./BORNKAMM, J./BAUMBACH, A./HEFERMEHL, W., *Wettbewerbsrecht*, München, Beck, 2007.
- KORT, M., "Zur 'multistate'-Problematik grenzüberschreitender Fernsehwerbung", en *GRUR Int.*, 1994.
- KRAßER R., "Frankreich" en SCHRIKER, G./BASTIAN, E.M./KNAAK, R., *Gemeinschaftsmarke und Recht der EU-Mitgliedstaaten*, München, Verlag C.H.Beck, 2006.
- KREUZER, K., "Comentario al artículo 38" en REBMAN, K. (coord.), *Münchener Kommentar zum BGB*, München, Beck, Edición 1998

- KREUZER, K., "Europäisches Internationales Privatrecht", en DAUSES, M. (coord), *Handbuch des EU-Wirtschaftsrechts*, München, Beck, 2008, Tomo R.
- KNAAK, R., "Die Rechtsdurchsetzung der Gemeinschaftsmarke und der älteren nationalen Rechte", en *GRUR Int*, 1997.
- KNAAK, R., "Die Durchsetzung der Rechte aus der Gemeinschaftsmarke", en *GRUR*, 2001.
- KNAAK, R., "Grundzüge des Gemeinschaftsmarkenrechts und Unterschiede zum nationalen Markenrecht", en *GRUR Int.*, 2001.
- KNAAK R., "Deutschland" en SCHRIKER, G./BASTIAN, E.M./KNAAK, R., *Gemeinschaftsmarke und Recht der EU-Mitgliedstaaten*, München, Verlag C.H.Beck, 2006.
- KNECHT-KLEBER, C.K., *Die Verwirkung im Immaterialgüterrecht*, Wien, Ed. Manz, 2008.
- KOOIJ, P.A.C.E. VAN DER, *The Community Trade Mark Regulation An Article by Article Guide*, London, Sweet&Maxwell, 2000
- KUCKSO, G., *Österreichisches und europäisches Wettbewerbs-, Marken-, Muster- und Patentrecht*, Wien, Ed. Manz, 1995.
- KUNZ-HALLSTEIN H.P., "Europäisierung und Modernisierung des deutschen Warenzeichenrechts – Fragen einer Anpassung des deutschen Markenrechts an die EG Markenrichtlinie", en *GRUR Int.*, 1990.
- KUNZ-HALLSTEIN H.P., "Perspektiven der Angleichung des nationalen Markenrechts in der EWG", en *GRUR Int.*, 1992.
- KUNZ-HALLSTEIN H.P., "Die Funktion der Marke nach europäischem und künftigem deutschen Markenrecht", en *DPA 100 Jahre Marken-Amt Festschrift*, München, Wila Verlag, 1994.

- LAKITS J., "Comentario al artículo 12" en VERÓN, P./COTTIER, T., *Concise International and European IP Law-TRIPS, Paris Convention, European Enforcement and Transfer of Technology*, London, Kluwer, 2008.
- LALANNE-GOBET, C., "Publication judiciaire des décisions en matière de contrefaçon" en *Juris-Classeur périodique-La Semaine Juridique*, 1999.
- LANDO, O., "The EC Draft Convention on the Law Applicable to Contractual and Non-Contractual Obligations", en *Rebels Zeitschrift für ausländisches und Internationales Privatrecht*, 1974.
- LEMA DEVESA, C., "La mención de la marca ajena en la publicidad", en *La Ley*, Octubre 1993.
- LEMA DEVESA, C., "Artículo 7: Motivos de denegación absolutos" en *Comentarios a los Reglamentos sobre la marca comunitaria*, coordinadores CASADO CERVIÑO, A./LLOBREGAT HURTADO, M^a.L., Alicante, La Ley, 2000.
- LIPHTER, M., *Auswirkungen der ersten Markenrechtsrichtlinie auf die Merkmale der Verwechslungsgefahr und der Erschöpfung im deutschen Markenrecht*, Frankfurt am Main, Lang, 1997
- LOBATO GARCÍA-MIJÁN, M., *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*, Madrid, Civitas, 2007.
- LOBATO GARCÍA-MIJÁN, M., *La marca comunitaria. Aspectos procesales y de Derecho Internacional Privado del Reglamento sobre la marca comunitaria*, Zaragoza, Publicaciones del Real Colegio de España Bolonia, 1997.
- LÓPEZ-TARUELLA MARTÍNEZ, A., "Los tribunales españoles de marca y diseño comunitario y el Derecho internacional privado", en *La Ley*, 2004.
- MANIATIS, S., *Trade Marks in Europe: A practical Jurisprudence*, London, Thomson & Sweet Maxwell, 2006.
- MARINA MARTÍNEZ-PARDO J., "Competencia Desleal, daños y perjuicios" en *Protección Penal, Competencia Desleal y Tribunales de marcas comunitarios*, Estudios de Derecho Judicial, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 1999.

- MARTÍNEZ-CALCERRADA, L., "Responsabilidad civil contractual versus extracontractual (moderno tratamiento jurisprudencial)", en *La Ley*, 1998.
- MARSHALL, J.N., *Guide to the Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services*, New York, Oceana Publications, 2002.
- MASSAGUER FUENTES, J., *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, Madrid, Civitas, 1999.
- MASSAGUER FUENTES, J., "La especialización judicial en material de propiedad industrial", en *Estudios para el fomento de la investigación CEFI*, 1994.
- MASSAGUER FUENTES, J., "Las medidas cautelares en la Ley de Competencia Desleal", en *RDM*, 1992.
- MATHÉLY P., "Le Dépôt Frauduleux et la Revendication de Propriété de L'enregistrement", en *Le Nouveau Droit Français des Marques*, Éditions J.N.A., París, 1994.
- MATHÉLY, P., *Le nouveau droit français des marques*, Vélizy – Paris, Ed. J.N.A., 1994
- MCCARTHY, J.T., *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*, London, Thomson West, 1994 [actualización agosto 2009].
- MCGREGOR, H., *McGregor on Damages*, London, Sweet & Maxwell, 2003.
- DE MEDRANO CABALLERO, I., "El Derecho Comunitario de marcas: La noción del riesgo de confusión", en *RDM*, 1999.
- MERINO BAYLOS, P., "Acerca de la posible reclamación de los daños morales en acción por infracción del derecho exclusivo sobre marcas notorias o renombradas", en *AJA*, 2001.
- METZGER, A., "Community IP Rights & Conflict of Laws – Community Trademark, Community Design, Community Patent – Applicable Law for Claims for Damages", en DREXL, J./KUR, A., *Intellectual Property and*

Private International Law Heading for the Future, Volume 24, IIC Studies in Industrial Property and Copyright Law, 2005

- MIQUEL GONZÁLEZ, J.M^a, "Enriquecimiento injustificado" en *Enciclopedia Jurídica Básica*, Madrid, Civitas, Volumen II, 1995.
- MOLINA CABALLERO, M^a.J., "Principios y formas del proceso y del procedimiento", en ROBLES GARZÓN J.A., *Conceptos básicos del derecho procesal civil*, Madrid, 2008.
- MONGE GIL, A.L. "Propuesta modificada de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre publicidad comparativa, y por la que se modifica la Directiva 84/450/CEE sobre publicidad engañosa" en *Colección de Trabajos sobre Propiedad Industrial en Homenaje a Julio Delicado Montero-Ríos*, AIPPI, Barcelona, 1996.
- MONTIAGUDO, M., "El riesgo de confusión en el Derecho de marcas y en Derecho contra la competencia desleal", en *ADI*, 1993.
- MONTIAGUDO, M., *La protección de la marca renombrada*, Civitas, Madrid, 1995.
- MORENILLA ALLARD, P., *La Protección Jurisdiccional de la marca comunitaria*, Madrid, Ed. Colex, 1999.
- O'CALLAGHAN MUÑOZ, X., *Código Civil Comentado y con Jurisprudencia*, Madrid, La Ley, 2001.
- OTERO LASTRES, J.M., "En torno a un concepto del derecho de marca", en *ADI*, 1979-1980.
- OTERO LASTRES, J.M., "Acciones por violación del derecho de patente", en OTERO LASTRES J.M./LEMA DEVESA, C. (dirección y puesta al día), *"Comentarios a la Ley de Patentes"*, Editorial Praxis, Barcelona, 1987.
- OTERO LASTRES, J.M., "La nueva Ley de Marcas", en *La Ley*, 1989.
- OTERO LASTRES, J.M., "La nueva Ley sobre Competencia Desleal", en *ADI*, 1991-92.

- OTERO LASTRES, J.M., "La reforma de la Ley de Marcas de 1988", en *ADI*, 1999.
- OTERO LASTRES, J.M., "Artículo 8: Motivos de denegación relativos", en *Comentarios a los Reglamentos sobre la marca comunitaria*, coordinadores CASADO CERVIÑO, A./LLOBREGAT HURTADO, M^a.L., Alicante, La Ley, 2000.
- OTERO LASTRES, J.M., "La definición legal de marca en la nueva Ley española de Marcas", en *ADI*, 2001.
- OTERO LASTRES, J.M., "La nueva Ley de Marcas de 7 de diciembre de 2001", en *Revista jurídica de Catalunya*, 2002.
- PANTALEON, F., "Comentario al artículo 1902", en *Comentario del Código Civil*, coordinadores PAZ-ARES RODRIGUEZ, C./ BERCOVITZ, R./DIEZ-PICAZO, L./SALVADOR CODERCH, P., Ministerio de Justicia, Secretaría General Técnica de Publicaciones, Madrid, 1993.
- PANTALEÓN, F., "La acción de cesación o de prohibición en la Ley de Competencia Desleal", en *Estudios Jurídicos Homenaje al Profesor Aurelio Menéndez*, coordinador IGLESIAS PRADA, J.I., Madrid, Civitas, 1996.
- PASCUAL ESTEVILL, L., "La responsabilidad extracontractual y la contractual: aquiliana o delictual", en *La Ley*, 1991.
- PFAFF, D., "Das Internationale Privatrecht des Ausstattungsschutzes", en SCHRICKER, G./BEIER, F.K., *Handbuch des Ausstattungsrechts (Festschrift Friedrich-Karl Beier)*, Weinheim, VCH, 1986.
- PHILLIPS, J., *Trade Mark Law: A Practical Anatomy*, Oxford, Oxford University Press, 2003.
- PÖCHHACKER, C./ANNACKER, A., "Österreich: Harte-Bavendamm" en AMMENDOLA, M., *Handbuch der Markenpiraterie in Europa*, München, Beck, 2000.
- ROGERS, W.S., "The Lanham Act and the Social Function of Trade-marks", en *Law and Contemporary Problems*, 1949.

- SCORDAMAGLIA, V., "Jurisdiction and Procedure in Legal Actions relating to Community Trade Marks", en FRANZOSI, M. (coord.), *European Community Trade Mark*, Boston, Kluwer, 1997.
- SCHACK, H., "Urheberrechtsverletzung im internationalen Privatrecht - Aus der Sicht des Kollisionsrechts", en *GRUR Int.*, 1985.
- SCHACK, H., *Internationales Zivilverfahrensrecht*, München, Beck, 2010.
- SCHAPER, E., *Durchsetzung der Gemeinschaftsmarke*, München, Carl Heymanns Verlag, 2006.
- SCHAPER, E., "Choice-of-Law Rules in the EU – Special Issues with Respect to Community Rights – Infringement of Community Trade Marks and Applicable Law" en DREXL J./KUR A., *Intellectual Property and Private International Law*, IIC Volume 24, Oxford and Portland, Oregon, 2005.
- SCHECHTER, F.I., "The Rational Basis for Trade Mark Protection", en *Harvard Law Review*, 1927.
- SCHENCK, M., "Die deutsche Prägetheorie zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr auf dem Prüfstand", en *European Law Reporter*, 2006.
- SCHMIDT-SZALEWSKI, J./PIERRE, J.L., *Droit de la propriété industrielle*, Paris, LexisNexis Litec, 2007.
- SCHÖNHERR, F./WILTSCHEK, L., *UWG*, Wien, Editorial Manz, 1994.
- SCHRICKER, G. "Zum Begriff der beteiligten Verkehrskreise im Ausstattungsrecht", en *GRUR*, 1980.
- SCHWARTZ, I., *La marque Européenne*, Paris, Union des Fabricants, 1974.
- SENDER PERTEGÁS, M., "Patent Infringement, Choice of Laws, and the Forthcoming Rome II Regulation", en BASEDOW, J./DREXL, J./KUR A./METGER, A., *Intellectual Property in the Conflict of Laws*, Max-Planck-

- Institut für ausländisches und internationales Privatrecht, Materialien zum ausländischen und internationales Privatrecht 44, Tübingen, 2005.
- SIMON, I., "How does "Essential Function" doctrine drives european trade mark law? – What is the essential function of a Trade Mark?", en *IIC*, 2005.
 - SOLER MASOTA, P., "Infracción de normas como acto de competencia desleal" en *Competencia Desleal y defensa de la competencia*, Madrid, Escuela Judicial Consejo General del Poder Judicial, 2002.
 - SONNENTAG, M., "Zur Europäisierung des Internationalen außervertraglichen Schuldrechts durch die geplante Rom II-Verordnung", en *Zeitschrift für Vergleichende Rechtswissenschaft*, 2006.
 - SORIANO GUZMÁN, F.J./CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., *marca comunitaria: Competencia, procedimiento y derecho internacional*, Granada, Comares, 2006.
 - STAUDER, D., "Recesión a la obra de Kropholler J., *Europäisches Zivilprozeßrecht*", en *GRUR Int.*, 1988.
 - STAUDER, D., "Einheitliche Anknüpfung der Verletzungssanktionen Gemeinschaftspatentübereinkommen", en *GRUR Int.*, 1983.
 - STEINHILBER, M., *Die Prägetheorie im Zeichenrecht*, Ed. Nomos, Baden-Baden, 2003.
 - STEINKE, T., *Die verwirkung im Immaterialgüterrecht: eine rechtsvergleichende Betrachtung zum deutschen, schweizerischen und österreichischen Recht mit europarechtlichen Bezügen*, Göttingen, Ed. V&R Unipress, 2006.
 - STONE, P., "The Rome II Proposal on the Law Applicable to Non-Contractual Obligations", en *The European Legal Forum*, 2004.
 - STRÖBELE P./HACKER, F., *Markengesetz*, München, Carl Heymanns Verlag KG – Köln – Berlin – Bonn – München, 8. Auflage, 2006.

- TATO PLAZA, A., "El Derecho de Marca en la jurisprudencia comunitaria: El Caso HAG-II", en *ADI*, 1991-1992.
- TATO PLAZA, A., *La publicidad comparativa*, Madrid, Pons, 1996.
- TEPLITZKY, O., "Verwechslungsgefahr und Warenähnlichkeit im neuen Markenrecht", en *GRUR*, 1996.
- TILMANN, E., "Das neue Markenrecht und die Herkunftsfunktion", en *ZHR*, 1994.
- TILMANN, W., "Community IP Rights and Conflict of Laws" en BASEDOW J./DREXL, J./KUR, A./METGER, A., *Intellectual Property in the Conflict of Laws*, Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht, Materialien zum ausländischen und internationales Privatrecht 44, Tübingen, 2005.
- TILMANN, W., "Der gewerbliche Rechtsschutz vor den Konturen eines europäischen Privatrechts", en *GRUR Int.*, 1993.
- TILMANN, W., "Gemeinschaftsmarke und Internationales Privatrecht", en *GRUR Int.*, 2001.
- ULMER, E., *Die Immaterialgüterrechte im internationalen Privatrecht*, Köln, Heymann, 1975.
- VANZETTI, A., "Funzione et natura giuridica del marchio", en *RDI*, 1961.
- VANZETTI, A., "Natura e funzione del marchio", *Problema attuali del Diritto Industriale*, Giuffrè Editore, 1977.
- VANZETTI, A., "La funzione del marchio in un regime di libera cessione", en *RDI*, 1998.
- VELAYOS MARTÍNEZ, M.I., *El proceso ante los Tribunales de Marcas Comunitarios Españoles*, Pamplona, Thomson-Aranzadi, 2004.
- VIRGÓS SORIANO, M., "Comentario al artículo 10.4 -derechos de propiedad industrial e intelectual en el ámbito internacional-", en *ALBALADEJO*,

- M./DIAZ ALABART, S., *Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales*, Madrid, 1995.
- VIRGÓS SORIANO, M., "El comercio internacional en el nuevo Derecho español de la competencia desleal (análisis del artículo 4 de la Ley española de competencia desleal de 1991)", en *Estudios de Derecho Mercantil*, Madrid, Civitas, 1993.
 - VIVANT, M./BILON, J.L., *Code de la propriété intellectuelle*, Paris, Ed. Lexis Nexos Litec, 2007.
 - VON BOMHARD, V., *Harmonisierung des Markenrechts*, Köln, Heymans, 2005.
 - VON GAMM, O-F., "Zur Warenzeichenrechtsreform", en *WRP*, 1993.
 - VON GAMM, E.I./SCHAPER, E., "Tagung des Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht über die Gemeinschaftsmarke – Berlin 14-16. Mai 2001", en *GRUR Int.*, 2001.
 - VON HOFFMANN, B./THORN, K., *Internationales Privatrecht*, München, Beck, 2005.
 - VON MÜHLENDAHL, A., "The Future Community Trade Mark System", en *IIC*, 1989, p. 583.
 - VON MÜHLENDAHL, A., "Das künftige Markenrecht des Europäischen Gemeinschaft", en *GRUR Int*, 1989.
 - VON MÜHLENDAHL, A., *Deutsches Markenrecht*, Verlag C.H. Beck, München, 1995.
 - VON MÜHLENDAHL, A./OHLGART, D./VON BOMHARD, V., *Die Gemeinschaftsmarke*, Stämpfli, Bern, 1998.
 - VON MÜHLENDAHL, "Von der EWG-Marke zur Gemeinschaftsmarke – Teil II" en SCHRICKER/BEIER (ed.), *Die Neuordnung des Markenrechts in Europa*, Baden-Baden, Nomos, 1998.

- VON MÜHLEND AHL, A., *The Enlargement of the European Union and Community Trade Marks – Harmony or Conflict?*, ECTA Special Newsletter, 2003.
- WADLOW, C., *The Law of Passing-Off*, London, Ed. Sweet&Maxwell, 1990.
- WICHARD, J.C., "Markenrecht zwischen Territorialität und Binnenmarkt", en *Zeup*, 2002.
- WILD, C., *Conflict of Laws*, London, Old Bailey Press, 2005.
- WILL, STH., *Der Markenschutz nach §14 Markengesetz*, Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, 1996.
- WIRTH, A., *Das neue Recht des unlauteren Wettbewerbs in Spanien. Eine Darstellung des Gesetzes 3/1991 über unlauteren Wettbewerb mit rechtsvergleichenden Bezügen*, Frankfurt/Köln-Berlin-Bonn-München, Carl Heymanns Verlag KG, 1996.
- WOOD, A., *A User's Guide Trade Marks and Passing Off*, London, Bloomsbury Professional, 2010.