

ALGUNOS COMENTARIOS CRITICOS AL ANTEPROYECTO DE
LEY DE MARCAS DE 27 DE MAYO DE 2000.

Carmen Espinosa Ruiz
Alicante, noviembre 2000

INTRODUCCION

El presente trabajo de investigación tiene como objeto el estudio de la última versión del Anteproyecto de Ley de Marcas de 27 de mayo de 2000 (en adelante Anteproyecto), actualmente en Consejo de Ministros, una vez emitidos los informes preceptivos del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial.

Pese a que la todavía vigente Ley de Marcas es relativamente reciente, la necesidad de una puesta al día de la misma era cada vez más urgente, debido a la numerosa legislación internacional y comunitaria aprobada y ratificada por nuestro Estado con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley de 1988 y a la evolución operada en el sector marcario, como consecuencia de todas estas novedades legislativas, especialmente de la creación de la marca comunitaria, y de la práctica desarrollada a lo largo de los once años transcurridos desde la entrada en vigor de la Ley.

Tres son las razones que recoge el preámbulo del Anteproyecto para justificar la necesidad de una nueva Ley de Marcas: dar cumplimiento a la Sentencia del Tribunal Constitucional de 3 de junio de 1999, que delimita las competencias del Estado y las Comunidades Autónomas en materia de Propiedad Industrial, adecuar nuestra legislación a las disposiciones comunitarias e internacionales suscritas por nuestro Estado y poner al día la todavía actual Ley de Marcas, a la luz de la experiencia adquirida desde 1988, de la práctica de otras legislaciones y de las exigencias de una nueva Sociedad de la Información.

Así, el anteproyecto plasma de modo efectivo lo dispuesto en la citada sentencia de 3 de junio de 1999, dando entrada a las Comunidades Autónomas en la tramitación de los signos distintivos, mediante la atribución de capacidades a los órganos administrativos competentes, no ya sólo en cuanto a la posibilidad de recepción de solicitudes, sino también en cuanto a la potestad para realizar el examen de forma de las solicitudes recibidas.

Respecto a la armonización de nuestra normativa a las distintas legislaciones, comunitarias e internacionales, conviene destacar cuáles han sido las normas que han

Portal de la Universidad de Alicante sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Sociedad de la Información

provocado cambios en la Ley de 10 de noviembre de 1988 y de qué modo estas disposiciones han afectado a nuestro texto legal.

La armonización comunitaria se ha producido esencialmente a través de la transposición de 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. Igualmente se han realizado aproximaciones al Reglamento (CE) núm. 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, que, si bien no imponía la armonización de las legislaciones nacionales a su contenido, sí hacía deseable tal armonización, en orden a evitar las disparidades normativas en la regulación de dos títulos con idénticos efectos en nuestro territorio.

Asimismo, se han incorporado al Anteproyecto las normas necesarias para permitir la aplicación en España del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, de 27 de junio de 1989, del Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), así como del Tratado del Derecho de Marcas (TLT en su versión inglesa) y su Reglamento, de 27 de octubre de 1994.

Muchas son las novedades introducidas en este Anteproyecto mas, pese a compartir la opinión de la necesidad de puesta al día de una ley, que sin ser demasiado antigua había quedado desfasada en muchas de sus disposiciones, no todas estas novedades son, a mi criterio, del todo acertadas.

Debido a la extensión del anteproyecto y a la brevedad del presente trabajo de investigación, voy a centrarme en dos cuestiones que considero son mejorables y que tienen una enorme importancia dentro del texto legal y de su aplicación en la práctica. Así, me concentraré en las novedades en cuanto al procedimiento de concesión de la marca y en el tratamiento de la marca notoria.

EL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE LA MARCA.

La última versión del Anteproyecto introduce un nuevo procedimiento de concesión de la marca totalmente distinto al recogido, no sólo en la Ley de Marcas, sino en las anteriores versiones del propio Anteproyecto¹.

El nuevo procedimiento, establecido en el Título III bajo el epígrafe “Solicitud y procedimiento de registro”, se basa en la concesión de la marca sin apertura del trámite de oposición. Las oposiciones podrán ser presentadas únicamente con posterioridad a la concesión, quedando para antes de ese momento únicamente el examen de oficio de la propia Oficina

Desaparece, asimismo, la publicación de la solicitud en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI), así como las publicaciones de los eventuales suspensos. La marca se publicará por primera vez una vez sea concedida.

El procedimiento queda regulado de la siguiente manera:

- El interesado presenta su solicitud ante la OEPM o ante el organismo competente de la Comunidad Autónoma donde él o su representante tengan su domicilio o su establecimiento comercial.

Esta solicitud da lugar al pago de una tasa, de cuantía determinada por el número de clases del Nomenclátor reivindicadas². La tasa abonada incluirá también los derechos de concesión, no debiendo abonarse ninguna otra tasa por este concepto. Si la marca finalmente no se concede no se devolverá ninguna cantidad

- El órgano competente da fecha y número a la solicitud recibida y examina si cumple los requisitos de forma. En caso de detectar algún defecto concede un plazo para su subsanación.

¹ Todas las versiones anteriores del Anteproyecto, incluyendo la inmediatamente anterior de noviembre de 1999, mantienen el procedimiento actual de concesión con examen de fondo y llamamiento previo a oposiciones.

² Consecuencia de la introducción del sistema multiclase, derivada de la adaptación de nuestra normativa al Tratado sobre el Derecho de Marcas.

Portal de la Universidad de Alicante sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Sociedad de la Información

- Las solicitudes que hubieran superado el examen de forma o que hubiesen subsanado sus defectos en plazo serán enviadas por los órganos receptores de las distintas Comunidades Autónomas a la OEPM para su examen de fondo.
- La OEPM realizará un examen en cuanto a las prohibiciones absolutas del artículo 5 y a las prohibiciones relativas de los artículos 6, 7, 8 y 9 del Anteproyecto. Es necesario destacar que entre los motivos de denegación se encuentra la existencia de marcas notoriamente conocidas, pero este es un tema sobre el que volveremos más tarde para estudiarlo con detenimiento.
- Si del examen realizado se dedujese que la solicitud incurre en alguna de las prohibiciones absolutas o relativas establecidas en el Anteproyecto, se suspenderá la tramitación del expediente y se dará un plazo al solicitante para que presente sus alegaciones.
- Transcurrido el plazo establecido para la contestación al suspenso, haya o no contestado el solicitante, se resolverá el expediente, mediante resolución motivada.
- Cuando la solicitud no incurriera en motivo de denegación o éste hubiera sido superado, se procederá al registro de la marca solicitada y a su publicación en el BOPI, expidiéndose el certificado-título de registro.
- Publicado el registro de la marca, cualquier persona que se considere perjudicada podrá oponerse al mismo.

El Anteproyecto introduce como novedad la posibilidad, por parte de los órganos de las Administraciones Públicas y de las asociaciones y organizaciones cuya finalidad sea la protección del consumidor, de presentar observaciones escritas basadas únicamente en prohibiciones absolutas. Dichos organismos no obtendrán la cualidad de parte en el procedimiento.

- Cuando la oposición formulada fuese admisible, la Oficina dará traslado de la misma al titular del registro impugnado para que en plazo reglamentariamente establecido, presente sus alegaciones.

Portal de la Universidad de Alicante sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Sociedad de la Información

- Transcurrido el plazo fijado, la OEPM resolverá desestimando la oposición o cancelando el registro para todos o parte de los productos o servicios para los que la marca estuviese inscrita.
- Esta resolución podrá ser recurrida conforme a la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Ahora bien, no cabrá interponer recurso ordinario³ contra el registro de una marca si previamente no se hubiera formulado la oportuna oposición. Además, el recurso no podrá basarse en derechos no alegados en la oposición.

Alejándose del sistema tradicional imperante en nuestra legislación, no ya sólo en la Ley de Marcas actual, sino, igualmente, en el anterior Estatuto de la Propiedad Industrial, el Anteproyecto, en esta última versión, se aproxima al sistema alemán e instaura un modelo sin precedentes en nuestra normativa.

Ciertamente, la Directiva 89/104/CEE deja total libertad a los Estados Miembros en lo que al procedimiento de registro se refiere⁴, pero no deja de sorprender la adopción de un modelo que en nuestro entorno es únicamente compartido por la legislación alemana, ya que el resto de las legislaciones europeas opta bien por el sistema de oposición anterior a la concesión, bien por la inexistencia de este trámite. Incluso la más moderna marca comunitaria establece un sistema de concesión sin examen de oficio pero con apertura previa del trámite de oposición.

La respuesta al motivo del cambio de procedimiento la encontramos en el preámbulo del propio Anteproyecto, donde el legislador declara que *“la finalidad de esta novedad procedimental es ganar en rapidez y eficacia, evitando que las solicitudes que no padezcan*

³ Nótese que el Anteproyecto vuelve a utilizar el antiguo término “recurso ordinario”, que fue modificado por Ley 4/1999 y sustituido por el de “recurso de alzada”.

⁴ El quinto considerando de la citada Directiva declara: *“Considerando que los Estados miembros se reservan igualmente total libertad para establecer las disposiciones de procedimiento relativas al registro, la caducidad o la nulidad de las marcas adquiridas por el registro; que les compete, por ejemplo, determinar la forma de los procedimientos de registro y de nulidad, decidir si los derechos anteriores deben invocarse en el procedimiento de registro o en el procedimiento de nulidad o en ambos, o bien, en el caso en el que se puedan evocar derechos anteriores en el procedimiento de registro, prever un procedimiento de oposición o un procedimiento de examen de oficio o ambos...”*

Portal de la Universidad de Alicante sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Sociedad de la Información

ningún defecto legal queden sometidas, sin necesidad, al procedimiento contradictorio que con carácter general imponía la legislación anterior”.

No comparto, sin embargo, la opinión de que este cambio procedimental tendrá como resultado un adelanto en cuanto a rapidez y eficacia, ya que considero que el nuevo sistema supone un paso atrás en el desarrollo de nuestra legislación marcaria, no ya sólo porque se aleja de la deseada armonización con el resto de legislaciones europeas y con el sistema comunitario, sino, sobre todo, porque no supone una verdadera agilización del procedimiento, sino que tiene como resultado una concesión rápida pero débil e insegura, que para poder ser efectiva deberá esperar a que transcurran unos plazos que igualan el tiempo total de tramitación al actual.

Si la marca se concede sin posibilidad de oír a terceros interesados, es muy posible que éstos quieran hacer valer sus derechos en el trámite de oposición una vez la marca ya ha sido concedida y si estas oposiciones son tenidas en cuenta la marca deberá ser denegada. Por lo tanto, el titular de una marca no podrá estar seguro de que ésta va a ser definitivamente suya hasta que no se haya cerrado el plazo de oposiciones.

Es cierto que en la actualidad muchas de las anterioridades que fundamentan las oposiciones son igualmente alegadas de oficio por la OEPM, y que con el nuevo sistema se evitarán duplicidades y gastos en oposiciones innecesarias, pero no es menos cierto que con el nuevo sistema si la Oficina no detecta de oficio un parecido⁵, el titular del derecho preferente sólo tendrá una oportunidad para hacer valer su derecho en vía administrativa, ya que, en virtud del art. 27 del anteproyecto, de no presentar oposición se le habrá cerrado el cauce del recurso ordinario.

Además, en algunos casos, aun cuando la oficina haya alegado de oficio la existencia de un signo anterior, si posteriormente acaba concediendo la marca, el titular del derecho prioritario, no conforme con la decisión de la Oficina, fruto de un procedimiento en el que no se le ha permitido ser parte, deseará interponer oposición y

⁵ Probablemente previendo esta posibilidad, el Anteproyecto, en su art. 18.2 exime de toda responsabilidad a la OEPM en caso de no detección de signos anteriores incompatibles.

defender su derecho, por lo que la Oficina se verá obligada a decidir dos veces sobre el mismo asunto.

Y, dentro de este epígrafe, no podemos dejar de llamar la atención sobre el contenido del artículo 18.3, que posibilita a la Oficina a alegar de oficio como motivo de denegación la existencia de marcas notorias anteriores. Si consideramos el concepto de marca notoria predominante en nuestra doctrina, es decir, aquella implantada y efectivamente conocida entre el público del sector concreto, resulta difícil imaginar los criterios que van a ser utilizados por el examinador a la hora de decretar que una marca es notoria y que, por tanto, puede impedir el registro de otra posterior, especialmente si se trata de productos o servicios cuyo destinatario no es el público en general, sino sectores especializados.

La inclusión de la cláusula de que estas prohibiciones *“sólo serán señaladas de oficio cuando la Oficina Española de Patentes y Marcas tuviere conocimiento de la notoriedad de la marca anterior”* ampara la situación discriminatoria que podría producirse *de facto*, ya que, amparándose en este inciso, la Oficina podría ejercer o no su capacidad de señalar como anterioridades marcas notorias no registradas o marcas renombradas registradas de modo arbitrario, sin que el titular o usuario de estas marcas anteriores pueda intervenir en defensa de sus derechos prioritarios en aquellos casos en que la Oficina no los ha señalado de oficio en el examen de fondo.

En cualquier caso, coincidan o no los motivos de suspenso y oposición, tanto los examinadores como las salas de recurso verán aumentado su trabajo al tener que examinar dos veces las anterioridades: una en el examen de fondo y otra al resolver el trámite de oposiciones.

Por otro lado, para el solicitante de la marca el sistema establecido en el Anteproyecto supone un mayor coste, ya que se encontrará en muchas ocasiones con la situación de tener que contestar a un primer suspenso provocado por motivos alegados de oficio y, una vez superado éste y conseguida la marca, tendrá que contestar a oposiciones cuyos motivos podrán o no coincidir con los del primer suspenso. Esta situación provocará una duplicidad de trabajo y gastos para el solicitante, quien en el actual sistema

Portal de la Universidad de Alicante sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Sociedad de la Información

contesta en un único escrito a todos los motivos de suspenso, tanto a los alegados de oficio como a los opuestos por parte interesada.

Y no sólo eso, el solicitante podría encontrarse, asimismo, con que, tras contestar al suspenso, serle denegada la marca, presentar recurso ordinario o incluso recurso contencioso-administrativo, y conseguir finalmente la marca solicitada, su título estaría todavía pendiente de las posibles oposiciones que pudiese recibir, por lo que la inseguridad jurídica que genera este sistema es evidente.

Acertada me parece, sin embargo, la cláusula introducida por el artículo 53 del Anteproyecto, sobre la extensión de la excepción de cosa juzgada. Según este precepto, no podrá acudir a la vía civil para solicitar la nulidad de una marca cuando la causa de nulidad hubiera sido ya objeto de pronunciamiento en cuanto al fondo de la cuestión en sentencia dictada en vía contencioso-administrativa.

Esta prohibición evitará la situación actual de doble decisión sobre el mismo asunto y la posibilidad de sentencias contradictorias dictadas en vía diferente pero sobre un mismo fondo. Si bien este precepto supondrá la resta de una posibilidad de defensa para el titular marcario que se considera violado en sus derechos, se ganará en seguridad jurídica y servirá para descargar a los tribunales civiles de asuntos que se han tramitado o se encuentran en tramitación ante la vía contencioso-administrativa.

El problema de la excesiva longitud del actual procedimiento podría, en mi opinión, resolverse agilizando el trámite dentro de la propia Oficina y realizando el examen de fondo al mismo tiempo que se posibilita a los terceros interesados para presentar sus oposiciones. Así, si se acorta el plazo de la publicación de los actuales dos meses desde el momento de la presentación de la solicitud a un mes, tiempo más que suficiente para realizar un examen de forma, y se realiza el examen de fondo al mismo tiempo que se presentan las oposiciones por terceros interesados, en vez de esperar a realizarlo una vez cerrado el plazo para presentar éstas, se podría conseguir la concesión de la marca en un tiempo aproximado de tres meses o tres meses y medio, lo cual significaría que en un plazo sensiblemente inferior al actual se estarían concediendo marcas fuertes.

Otra consecuencia criticable del nuevo sistema procedimental es la desaparición de la publicación de la solicitud. La marca no se publica mientras no se concede, lo cual aumenta enormemente la inseguridad jurídica, ya que existirán muchas marcas solicitadas y no publicadas a las que no se podrá tener acceso, siendo por tanto imposible para el posible solicitante de un nuevo signo saber con cierta seguridad que la marca que desea solicitar es viable.

Además, si realizamos una interpretación estricta de los artículos 19⁶ y 20⁷ del Anteproyecto, nos encontramos con que únicamente habla de publicación para el caso de que la marca sea concedida, pero nada dice de publicación en el caso de denegación. Ello significa que no existirá posibilidad alguna de saber si determinada marca ha sido solicitada y denegada con anterioridad o si nunca ha sido solicitada, lo que a la hora de estudiar la viabilidad de un nuevo registro es fundamental.

Por otro lado, para el nacimiento de la protección provisional de las marcas solicitadas y todavía no concedidas⁸, será necesario que el solicitante notifique la presentación y el contenido de la solicitud al posible infractor, notificación que en el actual sistema no es obligatoria al existir una publicación oficial de la solicitud que hace, automáticamente, nacer el derecho a dicha protección provisional, sin necesidad de ulteriores actuaciones por parte del solicitante.

Un último punto que deseo comentar dentro de este primer apartado dedicado al procedimiento de concesión de las marcas, es la unificación de las tasas de solicitud y concesión en una única tasa, que no es devuelta en el caso de que finalmente la marca sea denegada. La implantación de este sistema podría disuadir a posibles solicitantes,

⁶ Art. 19.4: *“Transcurrido el plazo fijado para la contestación, haya contestado o no el solicitante, se resolverá el expediente mediante resolución motivada, especificándose sucintamente, en caso de denegación, los motivos y registros causantes de ésta”.*

⁷ Art. 20.1 *“Cuando del examen realizado resultara que la solicitud no incurre en ninguno de los reparos señalados en el artículo 18 o éstos hubieran sido superados conforme a lo previsto en el artículo anterior, se procederá al registro de la marca solicitada y a su publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial”.*

2 *“La publicación de registro deberá incluir: (...) c) El número de expediente, fecha de concesión...”*

Portal de la Universidad de Alicante sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Sociedad de la Información

que se verían obligados a realizar un desembolso mayor, sin tener ninguna seguridad de que la marca que desean solicitar les va a ser otorgada. Considero que el actual sistema de doble tasa es más justo, ya que de no concederse la marca, el solicitante no se ve obligado a pagar una cantidad por un mantenimiento del que no va a disfrutar.

EL TRATAMIENTO DE LA MARCA NOTORIA Y LA MARCA RENOMBRADA.

A) Antecedentes

i. El tratamiento en el Estatuto de la Propiedad Industrial

El antiguo Estatuto de la Propiedad Industrial establecía en un sistema mixto para el nacimiento del derecho sobre la marca. Así, en su art. 14 conjugaba el principio de la inscripción registral con el del mero uso: el usuario de una marca no registrada podía impugnar la marca confundible posteriormente registrada en el plazo de tres años desde su registro. Transcurrido este plazo el registro se hacía inatacable frente al usuario extrarregistral.

Este era el único modo para el usuario de una marca no registrada de proteger su derecho preferente; ahora bien, el EPI no establecía ningún requisito en cuanto al grado de conocimiento o notoriedad de la marca usada y no registrada, por lo que bastaba con probar, dentro del plazo de tres años, que esa marca se estaba utilizando en el mercado.

Tampoco incluía el EPI referencia alguna a la marca renombrada, pero la jurisprudencia, mediante una interpretación *sui generis* de la prohibición establecida en el art. 124. 13 del EPI, calificaba la marca renombrada como una indicación de procedencia, de crédito y de reputación industrial, considerando que la marca posterior idéntica o muy similar constituía una falsa indicación de procedencia, de crédito y de reputación industrial y debía, por tanto, ser denegado.

⁸ Protección provisional recogida en el art. 38 del Anteproyecto.

ii. *El tratamiento en la Ley de Marcas de 10 de Noviembre de 1988*

La Ley de Marcas de 1988 instaura un sistema mixto de inscripción en la Oficina Española de Patentes y Marcas y de notoriedad. Así lo establece en su art. 3 que reza:

1. *“El derecho sobre la marca se adquiere por el Registro válidamente efectuado de conformidad con las disposiciones de la presente Ley.*
2. *Sin embargo, el usuario de una marca anterior notoriamente conocida en España por los sectores interesados podrá reclamar ante los Tribunales la anulación de una marca registrada para productos idénticos o similares que pueda crear confusión con la marca notoria, siempre que ejercite la acción antes de que transcurran cinco años desde la fecha de publicación de la concesión de la marca registrada, a no ser que ésta hubiera sido solicitada de mala fe, en cuyo caso la acción de anulación será imprescriptible. Dicho usuario efectuará, al mismo tiempo, la correspondiente solicitud de registro de su marca. No obstante, la tramitación de dicha solicitud se suspenderá hasta que la Sentencia adquiera fuerza de cosa juzgada.”*

El titular extrarregistral de una marca notoriamente conocida puede por tanto instar la acción de nulidad contra la marca posteriormente registrada, pero no está facultado para oponerse al registro del signo posterior, ni para invocar el derecho de exclusiva reconocido en los arts. 30 y ss de la Ley, ni para ejercitar las acciones establecidas en los arts. 35 y ss.

De este modo, la Ley de Marcas transpone sólo de manera parcial lo regulado en el art. 6 bis del Convenio de la Unión de París⁹, que establece la obligación por parte de los países miembros de rehusar o invalidar el registro y prohibir el uso de una marca que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca notoriamente conocida y utilizada para productos idénticos o similares.

No obstante, esta discrepancia entre las facultades conferidas al usuario de un signo notoriamente conocido por el art. 6 bis del CUP y por el art. 3.2 LM, puede ser superada mediante la aplicación del art. 10.3 de la Ley de Marcas que dispone la posibilidad para los nacionales de los países de la Unión de París de invocar lo establecido en el CUP en todos aquellos casos en que les sea más favorable. Además, la

⁹ Artículo introducido en la revisión de La Haya de 6 de noviembre de 1925, con la finalidad de reprimir la denominada “piratería de marcas”. Vid “Actes de la Conférence de La Haye”, págs. 241 y ss.

Portal de la Universidad de Alicante sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Sociedad de la Información

norma contenida en el art. 6 bis del CUP es directamente aplicable, por ser autoejecutiva.

En lo que se refiere al tratamiento de la marca renombrada, la Ley de Marcas de 1988 no tuvo en cuenta las sugerencias recogidas en el Anteproyecto del Instituto de Derecho Industrial de la Universidad de Santiago, que destinaba una de sus disposiciones generales a regular la figura de la “marca altamente renombrada”. Únicamente a través del art. 13 c), que establece la prohibición de registrar como marcas “los signos o medios que supongan un aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios registrados”, podrán hacerse valer las marcas renombradas registradas con anterioridad. También de modo indirecto, el apartado 3 del art. 38 hace referencia al renombre de la marca cuando menciona la notoriedad y *el prestigio de la marca* como uno de los factores determinantes de la cuantificación de los daños y perjuicios que puede reclamar el titular de la marca infringida.

iii. El tratamiento en el Ordenamiento Jurídico Comunitario.

La Directiva 104/89 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros, establece en su artículo 4º como causa de denegación o de nulidad de un registro de marca, la existencia de marcas que, en la fecha de presentación de su solicitud 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.

El titular de la marca notoria podrá beneficiarse de esta protección ante marcas idénticas que reivindiquen idénticos productos o servicios de forma automática, y ante marcas idénticas o similares que designen productos idénticos o similares, siempre que prueben la existencia por parte del público de un riesgo de confusión (que comprende el riesgo de asociación)¹⁰ con la marca anterior.

¹⁰ Riesgo de asociación que, como señaló el Abogado General Jacobs en las conclusiones del asunto C-251/95 “SABEL BV vs. Puma AG”, es una variable del riesgo de confusión.

Portal de la Universidad de Alicante sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Sociedad de la Información

Del mismo modo se pronuncia el artículo 8 del RMC, al recoger como motivo de denegación relativo, la oposición del “titular de una marca notoriamente conocida en un Estado Miembro en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París”.

Así, ambas disposiciones se remiten a lo establecido en el Convenio de la Unión de París para la protección de las marcas notoriamente conocidas.

En lo que respecta al tratamiento de la figura de la marca renombrada, ésta sufre un auténtico vuelco respecto a los sistemas tradicionales del Derecho de Marcas, con motivo de la promulgación de la Directiva 104/89 y de la posterior adopción del Reglamento (CE núm. 40/94). Ambas disposiciones prevén la protección de los intereses del titular de la marca renombrada, tanto a nivel de registro de un signo idéntico o similar (posibilitando al titular del signo renombrado a oponerse al registro o a anularlo), como a nivel del uso en el mercado de ese signo posterior (otorgando un derecho a impedir el uso posterior).

Así, la Directiva, en los párrafos 3 y 4 del artículo 4, titulado “otras causas de denegación o de nulidad relativas a conflictos con derechos anteriores” establece:

3. Además, se denegará el registro de la marca, o si está registrada podrá declararse su nulidad, cuando sea idéntica o similar a una marca comunitaria anterior en el sentido del apartado 2 y se solicite su registro, o haya sido registrada, para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que se haya registrado la marca comunitaria anterior, cuando la marca comunitaria anterior goce de renombre en la Comunidad y con el uso de la marca posterior realizado sin justa causa se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o el renombre de la marca comunitaria anterior o se pueda causar perjuicio a los mismos.

4. Asimismo, cualquier Estado Miembro podrá disponer que se deniegue el registro de una marca o si está registrada, que se declare su nulidad en los casos y en la medida en que:

a) la marca sea idéntica o similar a una marca nacional anterior en el sentido del apartado 2 y se solicite su registro, o haya sido registrada, para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que se haya registrado la marca anterior, cuando la marca anterior goce de renombre en el Estado Miembro de que se trate y con el uso de la marca posterior realizado sin justa causa, se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o el renombre de la marca anterior o se pueda causar perjuicio a los mismos...”.

Y en el párrafo 2 del artículo 5 titulado “Derechos conferidos a la marca” dispone:

2. Cualquier Estado Miembro podrá asimismo disponer que el titular esté facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento en el tráfico económico, de cualquier signo idéntico o similar a la marca para productos o servicios que no sean similares a aquéllos

Portal de la Universidad de Alicante sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Sociedad de la Información

para los que esté registrada la marca, cuando ésta goce de renombre en el Estado Miembro y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o; del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos."

Por otro lado, el Reglamento sobre la marca comunitaria establece en su artículo 8 apartado 5 referente a los motivos de denegación relativos:

"Además, mediando oposición del titular de una marca anterior con arreglo al apartado 2, se denegará el registro de la marca solicitada 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, 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."

Y en el artículo 9.1.c) titulado "Derecho conferido por la marca comunitaria" establece:

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

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 registrada la marca comunitaria, si ésta fuera notoriamente conocida en la Comunidad y si el uso sin justa causa del signo se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca comunitaria o fuere perjudicial para los mismos."

Llama la atención la divergencia en la terminología empleada en ambas disposiciones, ya que la Directiva habla en todo momento de "marca que goce de renombre" mientras que el Reglamento utiliza las expresiones "marca notoriamente conocida" y "aprovechamiento indebido de la notoriedad".

Esta divergencia obedece a un error en la traducción de la versión española del Reglamento, error que se subsana en el Reglamento núm. 2868/95 de Ejecución, cuando en la Regla 16 apartado 2 habla de "la marca renombrada a los efectos del apartado 5 del artículo 8 del Reglamento 40/94". De ningún modo cabe pensar que nos encontramos de nuevo ante el supuesto previsto en la letra c) del apartado 2 del artículo 6 bis del Convenio de la Unión de París, que se refiere a las marcas notorias,

Portal de la Universidad de Alicante sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Sociedad de la Información

sino que, a pesar de las discrepancias terminológicas, es posible concluir que ambos textos aseguran una protección ampliada del signo renombrado.

Pero para que entre en juego esta protección reforzada, será necesario que concurren los siguientes presupuestos:

- Existencia de una marca renombrada anteriormente registrada. La marca deberá ser renombrada bien en el territorio comunitario bien en el de un Estado Miembro.
- Solicitud de una marca comunitaria idéntica o similar posterior para distinguir productos o servicios no similares.
- Uso de la marca solicitada con posterioridad sin justa causa y para aprovecharse indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad o reputación de la marca anterior o que represente un perjuicio para los mismos.

Esta especial protección de la marca renombrada supone, de un lado, la superación del riesgo de confusión como fundamento de la protección y, de otro, la ruptura del principio de especialidad como límite de éste.

iv. *El tratamiento en el ámbito internacional.*

Como ya se ha señalado con anterioridad, el artículo 6 bis del Convenio de la Unión de París establece una obligación para los Estados Miembros de proteger las marcas de fábrica o de comercio que, sin estar registradas, son notoriamente conocidas en el país en el que se reclama la protección.

Esta protección de las marcas de fábrica o de comercio notorias se ve ampliada para las marcas de servicios a través del artículo 16.2 del acuerdo TRIPS, en el que se especifica que *“los Miembros tomarán en cuenta la notoriedad de esta marca en el sector pertinente del público inclusive la notoriedad obtenida en el Miembro de que se trate como consecuencia de la promoción de dicha marca”*.

Respecto a la protección de la marca renombrada, el citado artículo 16 del acuerdo TRIPS incluye un tercer párrafo que dice literalmente:

3. El artículo 6 bis del Convenio de París (1967) se aplicará mutatis mutandis a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada.

Resulta un tanto extraño la referencia al artículo 6 bis del Convenio de la Unión de París en una norma dirigida a proteger la marca más allá del principio de especialidad, ya que, si bien el citado artículo del Convenio de la Unión de París confería una protección a la marca notoria no inscrita, nada tiene que ver esta protección con la que se otorga a la marca renombrada inscrita, más allá de los productos y servicios para los que se registró.

Debe, sin embargo, interpretarse esta aplicación “*mutatis mutandi*”, únicamente en orden a los resultados o consecuencias jurídicas que, mediante esta norma, son aplicadas a un supuesto de hecho diferente. En otras palabras, el legislador del Acuerdo TRIPS obliga a los Estados firmantes a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca registrada, aun cuando proteja bienes o servicios no similares siempre que se cumplan una serie de condiciones.

En este sentido, la protección más allá del principio de especialidad exige que el uso de esas marcas en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre éstos y el titular de la marca registrada y que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada.

Como puede observarse la caracterización de esta figura coincide con los supuestos de protección de marcas renombradas que confieren la Directiva y el Reglamento Comunitarios, por lo que podemos considerar que el artículo 16.3 del Acuerdo TRIPS, aun sin hacer mención a la denominación “marca renombrada”, le confiere una protección similar a la establecida en la normativa comunitaria.

No puedo dejar de hacer mención en este epígrafe a la Recomendación Conjunta de la OMPI relativa a las disposiciones sobre la protección de marcas notoriamente conocidas, basada en el proyecto de disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas adoptado por el Comité Permanente de la OMPI sobre

Portal de la Universidad de Alicante sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Sociedad de la Información

Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT)¹¹ en su segunda reunión de marzo de 1999. En este documento se intentan establecer los parámetros reguladores de la protección de las marcas notorias, pero, paradójicamente, entre sus artículos no se incluye ninguno dedicado a definir lo que se entiende por marca notoria, únicamente sienta una serie de criterios a considerar a la hora de determinar si una marca es notoriamente conocida en un Estado Miembro.

b) Concepto de marca notoria y de marca renombrada

Como puede desprenderse de lo hasta ahora expuesto, las distintas legislaciones confieren una protección más o menos amplia y más o menos clara a las figuras de marca notoria y marca renombrada. Ahora bien, ninguna de ellas da un concepto de ellas, por lo que únicamente a través de la doctrina podemos llegar a una definición de lo que significan los conceptos “marca notoria” y “marca renombrada”

Antes de entrar a estudiar el tratamiento otorgado por el Anteproyecto a estas figuras, es necesario establecer los conceptos de una y otra, para, desde esta base, examinar de que modo las incluye el Anteproyecto y si lo hace de forma adecuada.

El concepto de marca notoria no parece ofrecer mayores dudas a la doctrina, que de modo bastante uniforme adopta la definición del profesor FERNANDEZ-NOVOA¹² quien señala “la marca notoriamente conocida es aquella marca que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento de los círculos interesados (los consumidores y los competidores)”.

Esta notoriedad va a tener siempre su origen en el uso, uso intenso realizado a través de la venta y publicidad de los productos o servicios, que, para que surja la notoriedad de la marca, debe tener obligatoriamente como resultado el que los sectores interesados

¹¹ Ver documentos SCT/1/3, SCT/1/6 anexo 1 y SCT/2/3 disponibles en la página web de la OMPI: www.OMPI.int.

¹² “La marca notoria y la marca renombrada”, dentro de “La importancia de la marca y su protección” pag. 47 y ss. Vv.aa. Consejo General del Poder Judicial y ANDEMA. Madrid, 1992

Portal de la Universidad de Alicante sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Sociedad de la Información

perciban la marca como el distintivo del origen empresarial de los productos o servicios bajo ella amparados.

Va a ser precisamente el hecho de que los consumidores relacionen el signo con un determinado origen empresarial el que va a fundamentar una protección a este tipo de marcas, incluso en el supuesto de que no se encuentren registradas.

Más dificultades encierra la concreción del concepto de marca renombrada, ya que las definiciones doctrinales no son del todo coincidentes.

Así, el Profesor FERNÁNDEZ-NOVOA realiza una primera definición¹³ de marca renombrada basado en el concepto propuesto por BECHER. Considera el Profesor FERNÁNDEZ-NOVOA que “la marca es renombrada cuando es conocida por la totalidad de los habitantes de un territorio” y continua “la marca notoria y la marca renombrada se diferencian claramente en sus presupuestos: la notoriedad presupone la difusión en el círculo particular de los consumidores del pertinente género de productos al paso que el renombre presupone la difusión entre el público en general”.

Posteriormente, en su obra *“El sistema comunitario de marca”* vuelve sobre la misma figura¹⁴ denominándola “marca notoria y renombrada” en contraposición a la “marca notoria” y la define del modo siguiente: “la marca notoria y renombrada es una marca que además de ser conocida por los círculos interesados correspondientes, suscita en los mismos fundadas y razonables expectativas acerca del elevado nivel de calidad de los productos o servicios diferenciados por la marca”. Y en esta misma obra señala “Al preconizar la adopción del término “marca notoria y renombrada” se subraya implícitamente que nos encontramos ante una modalidad o subtipo de una categoría genérica: las marcas notoriamente conocidas”.

De lo anterior se desprende que la doctrina española, al menos en un primer momento, consideró la marca notoria como aquella conocida por los círculos interesados y la marca renombrada como aquella conocida por el público en general. Parece por tanto

¹³ “*El relieve jurídico de la notoriedad de la marca*”, pág. 176.

¹⁴ “*El sistema comunitario de marcas*”, págs. 172 y sigs.

que la marca renombrada es una marca notoriamente conocida en grado superlativo, de modo que su notoriedad excede del campo de productos o servicios por ella protegidos y se extiende a otro tipo de productos o servicios tanto más alejados cuanto mayor es el renombre de la marca.

Sin embargo, no es esta la acepción asumida por la doctrina y la jurisprudencia comunitaria. Así, en sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de septiembre de 1999 Asunto C-375/97 *General Motors Corporation vs Yplon SA* que tenía por objeto una decisión prejudicial sobre la interpretación del artículo 5 apartado 2 de la Directiva 89/104/CEE, el TJCE declara que el mencionado artículo “debe interpretarse en el sentido de que para que una marca registrada disfrute de una protección ampliada a productos o servicios no similares, debe conocerla una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por ella”.

En las conclusiones dictadas en el mismo asunto, el abogado general Sr. Jacobs dictamina: “al margen de que una marca de renombre sea un concepto cualitativo o cuantitativo, o ambos a la vez, puede concluirse, en mi opinión, que, si bien el concepto de marca notoriamente conocida, no está, en sí mismo, claramente definido, una marca de “renombre” no tiene que ser tan notoriamente conocida como una marca notoriamente conocida”.

Igualmente, la doctrina ha reconducido el concepto de marca renombrada hacia los conceptos de prestigio y reputación, alejándolo del tradicional parámetro de elevada notoriedad. Así lo entiende el Profesor MONTEAGUDO¹⁵ quien define la marca renombrada como “aquel signo que atesora una elevada dosis de reputación y prestigio”, lo que le permite superar el principio de especialidad.

La distinción no depende, por tanto, de la mayor o menor amplitud del público conecedor, sino que debe establecerse en orden a las consecuencias jurídicas que ambas categorías provocan: así la noción de marca notoria tiene que ver con el principio de registro, y, en concreto, con la protección de la marca no registrada, mientras que el

¹⁵ “La protección de la marca renombrada”

Portal de la Universidad de Alicante sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Sociedad de la Información

concepto de la marca renombrada afecta al principio de especialidad y, más concretamente, a la protección de la marca inscrita más allá de la regla de especialidad, límite tradicional del riesgo de confusión¹⁶.

c) La tutela establecida en el Anteproyecto de la Ley de Marcas.

Es necesario distinguir en este punto entre el régimen establecido en el Anteproyecto en lo referido a la marca notoria y en lo que concierne a la marca renombrada.

i. La marca notoria

El Anteproyecto introduce la figura de la marca notoriamente conocida en el párrafo a) del apartado 2 del artículo 6, que establece lo siguiente:

1. *No podrán registrarse como marcas los signos:*
 - a) *Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos.*
 - b) *Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.*
2. *Por marcas anteriores se entenderá a los efectos del apartado 1:*
 - d) *Las marcas 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.*

El Anteproyecto plasma de modo efectivo el contenido del artículo 6 bis del Convenio de la Unión de París, reproduciendo de modo casi literal el tenor del artículo 8.1 c) del Reglamento de Marca Comunitaria, en lo que a marca notoria se refiere.

Con la inclusión de este nuevo inciso entre las prohibiciones relativas de registro, el Anteproyecto pone al día de modo satisfactorio la obligación contraída por nuestro Estado como parte del Convenio de la Unión de París y del Acuerdo TRIPS.

ii. La marca renombrada.

¹⁶ SANZ DE ACEDO, E, "La protección de la marca renombrada en el Derecho Comunitario", pág. 674.

Portal de la Universidad de Alicante sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Sociedad de la Información

No es, sin embargo, tan acertada la transposición realizada en el Anteproyecto de la figura de la marca renombrada, ya que, aunque en cierto modo se ha incluido en el artículo 8, viene categorizada como “marca notoriamente registrada”.

El Anteproyecto arrastra el error de traducción introducido en el Reglamento de Marca Comunitaria y llama marca notoria a lo que en realidad es marca renombrada. De este modo, confiere una protección extra a los signos anteriormente registrados cuando *“por ser éstos notorios en España (cuando debió decir “por gozar éstos de renombre en España”) el uso de una marca posterior cuyo registro se solicita para productos o servicios que no sean similares a los protegidos por dichos signos anteriores, puede indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de aquellos signos o, en general, cuando este uso, realizado sin justa causa, puede implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad de dichos signos anteriores”*.

Como puede observarse, el párrafo 1º del artículo 8 del Anteproyecto copia de modo casi literal el contenido del artículo 8.5 del Reglamento de Marca Comunitaria, salvedad hecha de que en éste se recogen las causas de denegación que deben ser alegadas mediante oposición, y en aquél se establecen simplemente las prohibiciones de registro.

Pero lo verdaderamente preocupante es la redacción del párrafo 2¹⁷ del citado artículo 8 del Anteproyecto. En él el legislador da una correcta definición de marca notoria, que en cualquier caso se encuentra mal ubicada, pero la entremezcla con una extensión de la protección hacia productos y servicios diferentes, rompiendo el principio de especialidad, y acaba confiriendo una protección a lo que denomina marcas notorias que en realidad corresponde a las marcas renombradas. La redacción del Anteproyecto confunde ambas figuras, mezclando una y otra, amén de emplear la denominación de “marca notoria” en ambos casos.

d) Conclusiones

¹⁷ Párrafo introducido en la penúltima versión del Anteproyecto, de noviembre de 1999.

Portal de la Universidad de Alicante sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Sociedad de la Información

Es, pues, necesario el establecimiento de distinciones claras, basadas, no ya en el grado de conocimiento de la marca por el público, sino las consecuencias jurídicas de ambas figuras: protección extrarregistral en el caso de la marca notoria y ruptura del principio de especialidad (más o menos amplia según el grado de conocimiento de la marca) en el caso de la marca renombrada.

Asimismo y de acuerdo con el Profesor SANZ DE ACEDO¹⁸, considero conveniente un nuevo pronunciamiento del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas respecto del concepto de marca renombrada, al objeto de fijar definitivamente la relación entre esta figura y la marca notoriamente conocida.

¹⁸ Ver obra citada, pág. 693.

RESUMEN

El presente trabajo de investigación tiene como objeto el estudio de las novedades introducidas en la última versión del Anteproyecto de Ley de Marcas, de 27 de mayo de 2000, y, en concreto, de aquellas novedades relacionadas con el traslado del trámite de oposición a un momento posterior a la concesión de la marca y al tratamiento de las figuras de marca notoria y marca renombrada, introducidas en los artículos 6, 8 y 34 de este Anteproyecto.

Respecto al cambio en la estructura del procedimiento de registro, se han analizado las consecuencias prácticas y los posibles efectos de la implantación de un nuevo sistema que difiere totalmente de los instaurados en el resto de los países europeos (excepto Alemania) y en el Reglamento de Marca Comunitaria.

En lo que se refiere a la marca notoria y a la marca renombrada, a través del estudio de la doctrina y la jurisprudencia comunitaria, se ha realizado un examen crítico de la terminología empleada en el Anteproyecto, que no distingue de modo claro entre uno y otro concepto.

SUMMARY

The present research paper aims at studying the novelties introduced by the last version of the Trademark Law Draft of 27th May 2000 and, in particular, the novelties related to the transfer of the opposition proceeding to an ulterior stage, after the granting, and the treatment of the "trademark with a reputation" and the "well-known trademark" figures, under the articles 6, 8 and 34.

Concerning the changes in the structure of the registration procedure, practical consequences and possible effects of the introduction of the new system, which differs completely from the ones current in the rest of European countries (except in Germany) and in the Community Trademark Rules, have been analysed.

Portal de la Universidad de Alicante sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Sociedad de la Información

With respect to “the trademark with reputation” and “the well-known trademark”, through the doctrine and the Community case law, a critical review of the terminology used in the Draft, which fails to distinguish clearly between both concepts, has been carried out.

BIBLIOGRAFÍA

- AREAN LALIN, M., *La sombra de la marca prestigiosa es alargada*. CGPI nº.10, pág. 7 y ss.
- CASADO CERVIÑO, A., *Derecho de marcas y protección de los consumidores*, Ed. Tecnos, Madrid, 2000.
- FERNÁNDEZ NOVOA, C., *El relieve jurídico de la notoriedad de la marca*, Revista de Derecho Mercantil, Madrid, 1969, núm. 112, págs. 169 y sigs.
- FERNÁNDEZ NOVOA, C., *Fundamentos de Derecho de Marcas*, Ed. Montecorvo, S.A., Madrid, 1984.
- FERNÁNDEZ NOVOA, C., *Derecho de Marcas*, Ed. Montecorvo, S.A., Madrid, 1990.
- FERNÁNDEZ NOVOA, C., *El sistema comunitario de marcas*, Ed. Montecorvo, S.A., Madrid, 1995.
- MASSAGUER, J., *Algunas cuestiones básicas acerca de la marca renombrada*, Aranzadi Civil, núm.23enero 1994 págs.11 y sigs.
- MONTEAGUDO MONEDERO, M., *La protección de la marca renombrada*, Ed. Civitas, S.A., Madrid, 1995.
- SANZ DE ACEDO HECQUET, E., *La protección de la marca renombrada en el Derecho Comunitario*, RGD, Abril-Junio 2000, págs. 663 y sigs.
- VV.AA., *Comentarios a los Reglamentos sobre la marca comunitaria*, La Ley, Madrid 2000.
- VV.AA., *La importancia de la marca y su protección*, Consejo General del Poder Judicial y ANDEMA, Madrid, 1992.
- VV.AA., *La protección de la marca por los Tribunales de Justicia*, Consejo General del Poder Judicial y ANDEMA, Madrid, 1993.
- VV.AA., *El tratamiento de la marca en el tráfico jurídico-mercantil*, Consejo General del Poder Judicial y ANDEMA, Madrid, 1994.

Portal de la Universidad de Alicante sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Sociedad de la Información

VV.AA., *Propiedad Industrial y Competencia Desleal*, Consejo General del Poder Judicial y ANDEMA, Madrid, 1995.

VICENT, F., *Protección reforzada de la marca notoria*, CJPI 1994 núm. 13 págs. 23 y sigs.