

## **ASPECTOS JURÍDICOS RELATIVOS A LA ACCIÓN DE DESTRUCCIÓN Y CESIÓN CON FINES HUMANITARIOS, EN LA NUEVA LEY DE MARCAS 17/2001 DE 7 DE DICIEMBRE DE 2.001.**

• 1.- Introducción .....	1
• 2.- Estudio de la Acción de Destrucción o Cesión con Fines Humanitarios (Art 41.1.d LM). Introducción. ....	2
• 2.1.- Acción de Destrucción o Cesión con Fines Humanitarios ....	2
• 2.2.- Supuestos para la aplicación de la acción del Art 41.1.d LM .....	5
• 2.2.1.- Especial referencia a la protección sobrevenida de la marca en el entorno digital. Supuestos de infracción y aplicación de la acción del artículo 41.1.d) LM .....	7
• 2.2.2.- Problemas jurídicos en la aplicabilidad de la acción .....	10
• 2.2.2.1.- Problemas derivados en la aplicabilidad de la acción de destrucción de las mercancías .....	10
• 2.2.2.2.- Problemas derivados en la aplicabilidad de la acción de cesión de las mercancías con fines humanitarios .....	11
• BIBLIOGRAFÍA .....	12

Proyecto de Investigación. MAGÍSTER LVCENTINUS X Universidad de Alicante

Rafael Molina Martínez 2005©

### **1.- Introducción** ➔

Podemos afirmar que el artículo 40 de la Ley de Marcas abre al titular del derecho de la marca registrada, aquella posibilidad de protegerse por medio de una doble vía jurisdiccional, tanto para el ejercicio de acciones civiles como en el orden penal, y todo ello en defensa de su derecho de marca registral, esto es, una vez que el signo distintivo ha sido concedido y se haya publicado tras dicha concesión<sup>1</sup>. La única novedad con que la ley actual contrasta con la anterior Ley de Marcas 32/1988 es en torno a la inclusión del inciso final en el artículo 40, cuando abre una tercera vía extrajudicial, aunque bien arbitral, como si de una última posibilidad de solución del conflicto se tratara, quizás debido a la cual, entiendo que se persigue la posibilidad de agilizar y adecuar soluciones a un terreno extrajudicial, neutral y voluntario que va a ser decidido por las partes con ánimo de alcanzar un acuerdo o transacción entre ellas. Quizás esta nueva medida ha surgido desde la tramitación parlamentaria de la Ley 17/2001, pensando en aquellos casos en que la “violación del derecho de marca” venga dado por una relación de competencia en el sector, y establecida entre el extinguido agente para con su principal, o bien entre el fabricante/titular registral de marca y el distribuidor del producto; y refiriéndonos para aquellos casos en que no se haya prorrogado el contrato entre ambos, aquel infractor ha seguido utilizando ilegítimamente la marca, bien de aquél que sin ser agente como tal, era anteriormente al “uso indebido” de la marca un licenciataria exclusivo o no en el uso de la marca, e incluso para el supuesto de fraude de derechos del principal hacia sus licenciataria de la marca. Aún es estos casos nada impide que por acuerdo entre las

partes e impulsados por la mediación arbitral interviniente, se pueda lograr con las garantías concretas de un laudo arbitral, proceder a otorgar como adecuado destino para las mercancías infractoras el de ser destinadas finalmente a destruirlas o extraerlas de los circuitos comerciales en que se hallaren.

En el caso de que el titular de una solicitud de marca vea vulnerado su posible-futuro derecho sólo podrá ejercitar la acción para reclamar la indemnización razonable que le pudiera corresponder en virtud del artículo 38, que tal y como contempla *“desde la publicación de la solicitud y hasta la fecha de la concesión el solicitante tiene derecho a una indemnización razonable y adecuada a las circunstancias en caso de realización de actos que, con posterioridad a la concesión de la marca, serían considerados como violación de su derecho”*. Tal solución desecha la posibilidad de remoción de efectos alguna, y se entiende que sólo podrá ser exigida una cesación de los actos (a pesar de no ser contemplada por la ley, por medio de competencia desleal) y esta indemnización razonable y adecuada. Esta figura que procede del sistema de patentes, y que parece según afirma el profesor MANUEL LOBATO, que no es del todo adecuada al derecho de marcas, donde quizás resulte más conveniente por razones del mercado la cesación de los actos, con el fin de evitar primordialmente el deterioro de su imagen corporativa como operador económico, ya sea debido por actos de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios en cuestión, aprovechamiento de la reputación y/o esfuerzo ajenos según el caso, etc.

Ni que decir tiene la vital importancia procesal, que este contexto representa la denominada “Acción de intento de violación de la marca”. Dicho intento de violación está constituido fundamentalmente por los preparativos para llevar a cabo actos que supongan una violación futura de una marca. Aquí hay que tener en cuenta que la figura alude a supuestos marginales que no se pueden encuadrar en la definición de infracción de marca del artículo 34 de la Ley de Marcas y que normalmente son de difícil conocimiento por parte del titular del derecho de marca. Así, el concepto amplio de violación empleado en el artículo 34 de la Ley de Marcas (toda utilización de la marca en el tráfico económico) engloba los supuestos económicamente relevantes de la infracción de la marca. Además, en ocasiones los mismos preparativos para la ulterior violación del derecho pueden ser calificados como violación, como sucede con la confección de etiquetas [art. 34.3.f Ley de Marcas], en cambio en otros casos dicha preparación (productos objeto de imitación servil, programación de una página web...) podrán constituirse solamente como actos de competencia desleal.

## **2.- Estudio de la Acción de Destrucción o Cesión con Fines Humanitarios (Art 41.1.d LM). Introducción. ➡**

### **2.1.- Acción de Destrucción o Cesión con Fines Humanitarios ➡**

En un primer lugar, al dirigirnos al Capítulo III del Título V –arts. 40 a 45- de la Ley 17/2001 de Marcas, nos encontramos con la regulación procesal de las “Acciones por violación del derecho de marcas”. En la Ley de Marcas el artículo 40 abre como inicio del Capítulo III y definiendo: “Acciones por violación del derecho de marca”, y con esto se centrará en lo relativo a la materia procesal en cuanto a derecho marcario se refiere, y todo ello bajo el umbral “Contenido del derecho de marca” dentro del TÍTULO V de la Ley 17/2001.

El artículo 40 de la LM establece las posibles acciones y “soluciones” (en el caso de arbitraje) que puede ejercitar (o llegar a tomar en el caso de pretender su solución por vía del arbitraje) el titular de la marca cuyo derecho haya sido lesionado: por medio de acciones civiles y penales. Las acciones civiles se enumeran “ad exemplum” en el artículo 41: cesación; indemnización de daños y perjuicios; adopción de medidas necesarias para

evitar que prosigan los actos de violación; la destrucción (cuando no se pueda eliminar el signo distintivo y con el debido respeto al principio de proporcionalidad) o cesión con fines humanitarios de los productos ilícitamente identificados con la marca que estén en posesión del infractor, y la publicación de la sentencia.

Según diversos autores <sup>2</sup> que componen la mayoría de la doctrina en esta materia, a la que sumo mi propia opinión al respecto, se argumenta que las pretensiones disciplinadas en las letras c) y d) del apartado 1 del artículo 41 LM –entre ellas la destrucción del producto- constituye una evolución normativa hacia los principios establecidos en el ADPIC y con una cierta premonición de lo que estaba por venir con la Directiva 2004/48/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual. Dicha evolución con respecto a la legislación anterior, van dirigidas a eliminar o remover los efectos residuales en que se materializó una anterior violación del derecho marcario, así como conseguir que se produzca su cese definitivo y posible repetición en un futuro.

En cuanto a su caracterización por la naturaleza procesal de la acción, entendemos que puede ser diversa: Por un lado, pueden instarse con carácter cautelar <sup>3</sup> por medio del artículo 134 de la Ley de Patentes <sup>4</sup>, con lo que el autor vería satisfecha su pretensión de haberse garantizado la ejecución de la sentencia por esa vía como muestra la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 16 de abril de 1999, donde se acordó el secuestro y posterior depósito de prendas y equipamientos deportivos comercializados y producidos por el demandado y que llevaban incorporada la marca del actor. Por otro lado, nuestro legislador –en la línea de otros ordenamientos jurídicos nacionales de nuestro entorno europeo- ha configurado estas pretensiones con una cierta autonomía normativa y conceptual, lo que autoriza su ejercicio tanto independiente como asociado al planteamiento de otras acciones <sup>5</sup>. Dicha autonomía encuentra su fundamento en un plano funcional pues no sólo permiten el aseguramiento de la condena de cesación, sino a eliminar aquel estado de cosas duradero que sea contrario a derecho. Desde esa perspectiva, se les atribuye un carácter ejecutivo siempre y cuando, en la condena estimatoria, se acuerde que sea el demandado el que retire del tráfico (y a su costa) los elementos o productos con los que materializó la violación del derecho de marca.

La norma adopta una formulación en cierto modo abstracta, aunque trata de concretar, por vía enunciativa, unos modos determinados para eliminar los efectos perjudiciales y ya producidos al titular legítimo de la marca infringida.

De esa manera intenta acomodarse a una diversidad de consecuencias que pueden derivarse en las distintas infracciones del derecho de marca, enunciando con ello todo un haz de medidas que permite instar y adoptar atendiendo a las peculiaridades del caso particular. Es de señalar por otra parte, que estas pretensiones no se dirigen exclusivamente a eliminar las cosas u objetos a través de los cuales se ha materializado la infracción del derecho de marca. De circunscribirse únicamente instrumentos reales o tangibles, quedarían fuera de su ámbito comportamientos de diversa naturaleza, o cuya virtualidad trasciende a los medios de que se auxilió el agente <sup>6</sup>.

Por lo que se refiere a los presupuestos exigidos para que sean acogidas estas pretensiones, se requiere, de una parte, que el actor acredite suficientemente la comisión de violación de su derecho de marca; y de otra parte, que subsistan los medios que resultaren de la vulneración del derecho. No parece exigible con carácter general, el dolo o culpa del demandado <sup>7</sup>. Por su parte, la pretensión que se actúa en el proceso se sustancia en una petición de hacer con: “la retirada del tráfico económico” de los elementos con los que se ha materializado la infracción y, en su caso, la destrucción o cesión con fines humanitarios de los productos ilícitamente identificados con la marca que estén en posesión del infractor <sup>8</sup>.

Es de destacar que nuestro legislador se acomoda a una previa instancia de parte <sup>9</sup>, y en virtud de las normas rectoras de la congruencia procesal, el Juez no podrá acordar actuaciones genéricas ni distintas de las solicitadas. No obstante, debido a la configuración del derecho procesal, el legislador atribuye al juzgador una cierta discrecionalidad, a la hora asumir y adoptar las peticiones del actor. Consecuentemente, y valorando los intereses en juego -para no causar un excesivo perjuicio al infractor o al propietario- dictará, entre las pretensiones solicitadas, las medidas objetivamente más oportunas, con la finalidad de eliminar aquellos efectos <sup>10</sup> que impiden el correcto funcionamiento de la actividad empresarial en el mercado, y del operador económico afectado. En cualquier caso, las medidas que se adopten han de ser objetivamente adecuadas para eliminar los efectos de la infracción del derecho de marca y, además, han de ser eficaces, disuasorias y proporcionadas <sup>11</sup>. Por ello, en la resolución judicial se han de precisar con detalle cuales son los actos concretos a realizar, pudiendo con carácter particular estos actos consistir en la retirada del tráfico o de un tercero de los elementos con los que se hayan cometido la violación del derecho de marca: embalajes, envoltorio, material publicitario, etc, en otros casos, se tratará de la retirada o retención de los productos o servicios, y en casos extremos, de la destrucción de los mismos o extracción de los circuitos comerciales.

Por último, señalar que estas medidas en principio sólo podrían incidir en la esfera personal o patrimonial del demandado, y no de terceros. Sin embargo, algunas medidas pueden ordenar retirar elementos o productos infractores en poder de los terceros como, el adquirente para devolverlos o agencia publicitarias, etc. en cuyo caso, la decisión judicial les puede afectar en sus intereses económico-sociales, por lo que deberían ser traídos al proceso <sup>12</sup>.

En cuanto a los distintos actos de infracción del derecho de marca que pudieran producirse (marcar, producir, comercializar, embalar, exportar...), y que en adelante recitamos como supuestos de infracción cabe señalar que se trata de actos independientes entre sí, y de cada uno para con los demás, esto nos lleva a concluir que no es posible invocar la existencia de un litisconsorcio pasivo necesario entre los diversos responsables ("que cada palo aguante su vela"). Aún bien el demandado lo que podrá solicitar en el caso de computársele excesivas responsabilidades por violación del derecho de marca, será la conocida llamada en garantía (a terceros), como la solución más inmediata para la depuración de aquellas otras eventuales responsabilidades <sup>13</sup>. Sólo se permite la acumulación de acciones antes de la contestación de la demanda. El plazo para contestar a la demanda se volverá a contar desde el traslado de la ampliación de la demanda (Art. 401 LEC). El demandado podrá oponerse en la contestación en cuyo caso está oposición se resolverá en la audiencia previa al juicio. Eso sí, en los lugares donde hubiere más de un Juzgado de 1ª Instancia, las demandas posteriores se asignarán al tribunal que entienda de la primera. Las acciones se discutirán en un mismo procedimiento y se resolverán en una misma resolución –sentencia- <sup>14</sup>.

Especial consideración merece la reforma llevada a cabo por la Ley concursal 22/2003, así como la Ley Orgánica 8/2003, mediante la cual se prevé la creación de los Juzgados de lo Mercantil para septiembre de 2004, con uno mínimo por capital de provincia, quienes en principio asumirán la competencia exclusiva en materia de propiedad industrial para el conocimiento de tales asuntos en primera instancia (siempre que se trate de marcas nacionales o internacionales). Para el caso de procedimientos por violación de marcas comunitarias, entrarán en juego los tribunales de marca comunitaria, estableciéndose en principio en Alicante la sede del Tribunal de Marca Comunitaria español (pudiendo ser su jerárquico superior en el la capital de la CC.AA, de acuerdo con nuestra normativa procesal LOPJ, LEC, con lo cual la Apelación se llevaría a cabo ante la sección correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana <sup>15</sup>. El posterior recurso deberá dirigirse indefectiblemente ante el Tribunal de Primera Instancia Europeo.

Aquí tendremos que tener en cuenta lo dispuesto en los arts 124 y 125 de la LP, ya que el

124 nos recuerda que el licenciataria en exclusiva podr entablar acciones autonomaente frente al infractor del derecho de marca, tras haber agotado el termino de 3 meses desde que inici requerimiento notarial frente al titular, tras ello podr adquirir la posicin de legitimado activo en el procedimiento en curso, siempre y cuando acte informando fehacientemente al titular para su posible personacin e intervencin en el proceso <sup>16</sup>.

En cuanto al procedimiento, los litigios se resolvern en el juicio que corresponda conforme a la Ley de Enjuiciamiento Civil (Art. 125.1 de la Ley de Patentes-tal como ha sido expuesto). En todo caso, la reciente Ley de Enjuiciamiento Civil (Ley 1/2000, de 7 de enero), en vigor desde el da 8 de enero de 2001, establece en su artculo 249-3 que se decidirn en juicio ordinario cualquiera que sea su cuanta, entre otras, las demandas en materia de propiedad industrial, siempre que no versen exclusivamente sobre reclamaciones de cantidad, en cuyo caso se tramitarn por el procedimiento que les corresponda en funcin de la cuanta que se reclame (verbal, para el caso que no supere la cantidad de 3.000 euros).

## **2.2.- Supuestos para la aplicacin de la accin del Art 41.1.d LM ➔**

Tal y como comenta el profesor MANUEL LOBATO en la asignatura acadmica "Introduccin al derecho de Propiedad Industrial", cita como de mayor importancia cualitativa al derecho excluyente al uso de la marca por terceros que denomina de carcter primario, y de IUS PROHIBENDI <sup>17</sup> o vertiente negativa, y que otorga facultad exclusiva y principalmente excluyente al titular del derecho de marca, y frente a terceros que pretendan su uso ilegtimo en el trfico econmico, de poder defenderse ante el alcance de cualquier intrusin en su esfera de exclusividad sin su expreso consentimiento. Esto queda detallado en el Artculo 34.2 de la Ley de Marcas, frente a la vertiente positiva o de IUS UTENDI ET FRUENDI que ejerce con carcter exclusivo de carcter secundario, y que habilita al titular a su utilizacin <sup>18</sup> tal y como recoge el propio artculo 34.1 de LM "El registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el trfico econmico" <sup>19</sup>.

Aunque esta facultad de prohibicin por parte del titular del derecho de propiedad industrial implica que la utilizacin del derecho ajeno no es intrnsecamente ilcita, pudiendo ser as dicha actitud, autorizada o tolerada por el titular del derecho <sup>20</sup>. En todo caso, el primer apartado del artculo 34 enuncia el carcter exclusivo del derecho que se otorga al titular de una marca registrada. El derecho de marcas conferir un a su titular un conjunto de facultades, positivas y negativas, que le permitiran disfrutar de manera real y eficaz del derecho de exclusiva que le otorga la marca. De esta suerte, este conjunto de facultades da contenido a un autntico derecho de propiedad, que se obtiene a travs del registro de la marca <sup>21</sup>.

En adelante y con nimo de realizar un repaso ya conocido a los supuestos de infraccin de marca, pero que desde la vigencia de la nueva Ley de Marcas podrn conllevar la destruccin de productos, servicios y medios de los que se valiese el infractor, nos remitiremos al artculo 34 y aadiremos supuestos ms especficos y significativos.

En un primer lugar se establecen en el apartado 2 del artculo 34 una serie de supuestos carcter genrico y que en todo caso el juez va a tener que sopesar caso por caso, con el fin de resolver si existe violacin o no de la marca, aunque sabemos que los supuestos de identidad de marca y de productos o servicios ocupan un primer lugar en la habilitacin del "ius prohibendi" a su titular, por ser los casos ms representativos de usurpacin de marca. Tambin podrn ser objeto de destruccin aquellas mercancas que ostenten cualquier signo idntico o semejante a la marca y se relacione con productos o servicios idnticos o similares, y esto pueda llevar a un riesgo de confusin al pblico <sup>22</sup>. Se ampla en el sub-apartado c) la proteccin a la marca notoria o renombrada registrada vlidamente en

España, para aquellos supuestos en que los productos o servicios no sean similares a aquellos para los que esté registrada la marca, eso sí, siempre y cuando se pueda producir una conexión entre los mismos por parte del consumidor (asociación de identidad), o bien dicha conducta pueda conllevar un aprovechamiento indebido o menoscabo del carácter distintivo (envilecimiento, dilución, vulgarización de la marca).

En un segundo lugar se relacionan un conjunto de supuestos de carácter específico y que con el hecho de darse cualquiera de ellos conjunta o individualmente, se estará produciendo una violación del derecho de marca y originando la necesidad de aplicación de medidas correctivas o de remoción de efectos entre las que destacarán la destrucción o retirada de los ejemplares. El colocar el signo en los productos o en su presentación por cualquier medio de comunicación, el ofrecimiento de los mismos, la comercialización o almacenamiento con estos fines <sup>23</sup>, ofrecer o prestar servicios con el signo (de gran relevancia en el caso de internet). Importar o exportar los productos con el signo infractor, aunque hubiera sido más conveniente además mantener la prohibición que establecía la anterior ley de 1988 en su artículo 31.2.c) al perseguir la inclusión del producto en cualquier otro régimen aduanero como por ejemplo, el tránsito o depósito (quizás debido a la influencia del caso Ralph Lauren <sup>24</sup>). Tampoco será lícita la utilización del signo en los documentos mercantiles y en la publicidad, en redes telemáticas o como nombre de dominio (especial referencia en el próximo punto), ni en su utilización en cualquier medio de "packaging" tales como envoltorios, embalajes, etiquetas u otros medios de identificación u ornamentación de producto. Y se continuará prohibiendo los medios o accesorios del producto para quien los maneje, tales como quien los elabore o preste, fabrique o confeccione, ofrezca, comercialice, importe, exporte o almacene.

Por último se prohíbe la supresión indiscriminada del signo por parte de comerciantes o distribuidores del producto (relevancia especial en el sector de accesorios y recambios de productos, así como en el farmacéutico), pudiendo añadir su propio distintivo distribuidor o comercializador al de la marca del producto principal, eso sí para ello existen especiales reglas señaladas por la jurisprudencia europea (caso Paranova c. Bristol Myers Squibb) para que se produzca correctamente el posterior agotamiento del derecho de marca.

En la actualidad quizás los casos más límite de legalidad en la imitación extrema de los productos ajenos en cuando a su distintividad global en concepto marcario se da en los supuestos de productos marca *look-alike*. En el ámbito comunitario europeo se discute en la actualidad su régimen jurídico al tratarse de productos que imitan otros productos portadores de marcas renombradas o, al menos, muy conocidas por el público, pero en los cuales el riesgo de confusión queda excluido, porque los consumidores saben que no existe una relación entre el titular de la marca original y el *look-alike* <sup>25</sup>. En todo caso parece que la licitud de estas prácticas deberá ceñirse a la interpretación que del concepto de riesgo de asociación ha podido establecer el TJCE, como en la sentencia por el caso ADIDAS de 22-VI-2000 donde llega a la conclusión de que el riesgo de asociación no puede ser interpretado en el sentido de prohibir marcas cuando no existe posibilidad de confusión del consumidor sobre el origen empresarial, y en ello estaremos a la clase de consumidor existente en cada país <sup>26</sup>.

En España nos queda como referencia en caso CACHAREL, de STS de fecha 7-VI-2000, al establecer el principio de libre imitación de las prestaciones ajenas, sin ser contrario al derecho de marcas si no se reflejaba la marca competidora, ni tampoco contrario a los artículos 5 y 6 de la LCD. Esta decisión podría ser cuestionable si se tiene en cuenta que puede haberse producido una violación del diseño o modelo industrial ajeno, y de resultar distintivo en el mercado, por aplicación analógica una violación de marca. Esta última percepción si es estimada en cambio en las STS de fechas 19-V-1993 Y 31-XII-1996, donde se estima que existe una infracción del derecho de marcas al existir copia de las botellas y etiquetas de la marca original. De igual modo en la SAP Valencia de 24 de enero de 2000, donde se entiende que existe copia de marca tridimensional, en el caso de un

envase de horchata, y consiguiente violación del derecho de marca.

### **2.2.1.- Especial referencia a la protección sobrevenida de la marca en el entorno digital. Supuestos de infracción y aplicación de la acción del artículo 41.1.d) LM ➡**

Adentrándonos de nuevo pues, en la protección que por lo expuesto procura el propio Contenido del Derecho de Marca, recogido bajo el Título V de la Ley 17/2001, el artículo 34.3 e) introduce una novedad sin precedentes en nuestro anterior derecho de marcas en relación al uso en el tráfico económico de las nuevas tecnologías, y de importancia para el derecho mercantil indudablemente creciente<sup>27</sup>. El precepto determina que “3. Cuando se cumplan las condiciones enumeradas en el apartado anterior podrá prohibirse, en especial: e) usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombres de dominio”<sup>28</sup>. Lo que nos lleva a aceptar decididamente por la infracción del derecho de marcas tanto en los casos de usurpación de nombre de dominio, o en el caso inverso - comúnmente conocido por reverse hijacking - como la utilización del simple denominativo de la marca como enlace-gancho oculto o metatag, lo que de aceptarse como tal (al tenor literal de la ley) se dispararían todas dudas relativas a la inclusión del caso en torno a la competencia desleal, por aprovechamiento de la reputación ajena, actos de obstaculización, denigración, y un largo etcétera.

Además en el caso de confusión con la marca legítima por parte del nombre de dominio infractor, cierta doctrina<sup>29</sup> destaca acertadamente que la confusión y asociación en el ámbito denominativo o léxico destaca sobre el resto de ámbitos (conceptual, gráfico; al margen también su semántica y morfología) debido a que respecto de la configuración de los nombres de dominio existen restricciones que no operan en materia de marcas al diferenciar signos (por ejemplo, al no poder incorporar gráficos o colores), pues los que constituyen nombres de dominio sólo pueden estar integrados por letras dígitos y guiones. Con lo que queda claro que en estos casos la similitud de los signos y el riesgo de confusión debe interpretarse en estos casos de modo especialmente flexible, y deberemos atender a la comparación del conjunto del signo distintivo, incluso del incluido dentro del propio diseño de la página web, para identificar si persigue la confusión o asociación con el producto o servicio de marca, incluso si los signos distintivos utilizados por la web perteneciente al nombre de dominio presunto infractor, se asemejan aun que menos al signo distintivo expresado en la marca registrada. Por último, deberemos tener en cuenta estos mismos parámetros en los casos en que se produzca la infracción a la inversa (*reverse hijacking*), cuando una nueva marca registrada pretende aprovechar los detalles tanto denominativos del nombre de dominio, como de sus diferentes signos distintivos incluidos en su web (logos, eslogan, colores, símbolos...)

Especial importancia reviste la Directiva 2000/31/CE de Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, al señalar en su artículo 14 referido a la actividad de alojamiento de datos, la exclusión de responsabilidad al proveedor de servicios de Internet (registering domain-hosting-housing,etc), siempre que este no tenga conocimiento de que la actividad desarrollada por el destinatario del servicio sea ilícita y que en cuanto tenga conocimiento de esta solicitud actúe con prontitud para retirar los datos. Todo ello, sin perjuicio de que las autoridades nacionales ordenen la retirada de los datos discrecionalmente.

El artículo 15 por su parte, establece una exoneración del deber de supervisión de los contenidos, al decir que los “Estados miembros no impondrán a los prestadores de servicios una obligación general de supervisar los datos que se transmitan y almacenen, ni una obligación general de realizar búsquedas activas de hechos o circunstancias que indiquen actividades ilícitas”. Solamente se impone (aunque dada la debilidad de la medida, más bien propone) a los prestadores de estos servicios un deber de colaboración, al decir que los Estados podrán establecer obligaciones tendentes a que se comunique con prontitud a las autoridades los presuntos datos ilícitos, así como, solicitud de éstas, la información que permita identificar a los destinatarios de su servicio con los que hayan

celebrado acuerdo de almacenamiento<sup>30</sup>.

Esto nos lleva a concluir que existe un desarrollo en pro de la expansión de las redes virtuales tengan o no interés comercial y un mayor favorecimiento a sus operadores que el que se da en el tráfico común. Lo que en cierta medida resulta incongruente al dificultar exponencialmente la capacidad de detección al infractor del derecho de marca, originando en ocasiones la complicidad entre ambos sujetos del hecho infractor y resultando ser una vía libre ideal para la puesta en el comercio mundial de productos de toda clase, así como servicios, donde por su carácter de prestación individualizada en el caso del B2C resultará prácticamente inapreciable, su identificación en aduana por las autoridades.

La Directiva 2000/31/CE con su debida vocación armonizadora, inspira la transposición prácticamente íntegra de la misma al ordenamiento jurídico español, por medio de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico 32/2002, de 11 de julio. Y más concretamente en lo que respecta a nuestro estudio de investigación debemos señalar la intensa labor de campaña que en contra del entonces anteproyecto de ley se llevó a cabo<sup>31</sup>, y que según dicha crítica social y abierta -a embates por parte del propio Ministerio de Ciencia y Tecnología por medio de la participación pública-, se centraba en la inseguridad jurídica que a internautas y operadores económicos o meramente informativos dentro del área Internet, provocaba la redacción del Art. 8.1 de la LSSICE, que una vez retocada amortiguaba la discrecionalidad con que la Administración contaba para salvaguardar una serie de principios indeterminados e indefinidos que establecieron como siguen:

- a. La salvaguarda del orden público, la investigación penal, la seguridad pública y la defensa nacional.
- b. La protección de la salud pública o de las personas físicas que tengan la condición de consumidores o usuarios, incluso cuando actúen como inversores.
- c. El respeto a la dignidad de la persona y al principio de no discriminación por motivos de raza, sexo, religión, opinión, nacionalidad, discapacidad o cualquier otra circunstancia personal o social.
- d. La protección de la juventud y de la infancia.

No incluyendo en ninguno de estos apartados como podemos comprobar la vulneración de los derechos de propiedad industrial e intelectual, solamente para el caso de los delitos penales. Sólo tendrá cabida la protección de estos derechos vía inspección como comprobación secundaria, recogida en el artículo 36 de la Ley, al establecer la obligación de colaborar con las administraciones públicas, en sus funciones inspectoras.

Bajo el epígrafe “Régimen de responsabilidad” el artículo 13 de la LSSICE pretende trasponer al derecho español las exenciones de responsabilidad para los prestadores de Servicios de la Sociedad de la Información previstas en la Directiva comunitaria. Sin embargo llegados a este punto, la LSSICE omite toda referencia a la inexistencia de una obligación general de supervisión que sí existe en el artículo 15 de la Directiva Comunitaria, donde dispone que los Estados miembros no impondrán a los prestadores de servicios una obligación general de realizar búsquedas activas de hechos o circunstancias que indiquen actividades ilícitas, en cambio el legislador español parece que ha buscado conscientemente desviarse del espíritu de la Directiva, respetuosa con el principio de libertad de expresión, para convertir en un régimen de responsabilidad lo que en la Directiva era un régimen de no responsabilidad salvo excepciones. Así el artículo 13 establece textualmente que “los prestadores de Servicios de la Sociedad de la Información

están sujetos a la responsabilidad civil, penal y administrativa establecida con carácter general en el ordenamiento jurídico, sin perjuicio de lo dispuesto en esta Ley”. Sin ser incierta, tal afirmación es absolutamente inútil: en virtud de nuestras leyes civiles, penales y administrativas ya existía dicha responsabilidad, y por lo tanto el precepto no añade nada nuevo.

Por último, y con ánimo de no profundizar en demasía sobre una materia tangencialmente vinculada, pero a la vez diferenciada del objeto de investigación que aportamos, se ha de recalcar que la LSSICE se trata de una normativa estatal que adolece de conceptos jurídicos indeterminados en su mayoría con la consecuente carencia que en seguridad jurídica necesaria se refiere y deba imperar en los ciertos operadores económicos para un adecuado cumplimiento de sus prestaciones a realizar en el entorno virtual o a distancia. El profesor AURELIO LÓPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ <sup>32</sup>, refleja la incongruencia inconsecuente entre las obligaciones de identificación de los Prestadores de Servicios de Internet que pretende el artículo 10 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, al obligar a cada uno de ellos a facilitar los mismos a los usuarios de la página web, por medio de una referencia detallada de los datos de identificación, frente a la eliminación de la obligación de registro de empresas dedicadas a la venta a distancia, tras la reforma de 2002 practicada en la Ley de Ordenación del Comercio Minorista, en su artículo 38.5, aun cuando además exceptúa expresamente a los prestadores de servicios de la sociedad de la información de esta exoneración de obligaciones registrales.

En cuanto a la formulación jurisdiccional, ANGEL GARCÍA VIDAL <sup>33</sup> reseña que dentro de las pretensiones que puede esgrimir la parte demandante en los casos de lesión de marca por medio de un nombre de dominio (recordar medidas: paralización, retirada, transferencia, eliminación total o parcial), cabría plantearse si en virtud de la legislación española es factible exigir una transferencia de nombre de dominio, en el caso de los TLD (Top Level Domains; .com, .net, .org) no hay problema de transferencia una vez sea decretado mediante laudo arbitral emitido por el panel arbitral concreto, y una vez oficiado a la ICANN, se podrá transferir como medida de resolución de controversias de nombres de dominio <sup>34</sup>. En la doctrina internacional hay quien considera que la adjudicación del nombre de dominio sólo es posible cuando se trata de un signo sobre el que nadie más, en ningún otro mercado, posee un derecho de marca <sup>35</sup>. Alemania, a su vez, también existen sentencias en las que se condena a la parte demandada a que preste su consentimiento a la transferencia (LG Bochum 24.4.1997 “caso Krupp”, disponible en <http://www.inet.de/denic/krupp.html>).

En principio y para España (web .es y TLD con establecimiento y cumplimiento de las prestaciones en España), debe excluirse la posibilidad pues si nos referimos al inicio de este trabajo, la legislación de marcas no ampara esta pretensión, tal y como destaca la sentencia de Primera Instancia nº 12 de Zaragoza que resolvió el caso “zaragozavirtual.com”. Por ello, por lo que respecta al ES-NIC, los Tribunales pueden requerir al mismo para que anule el registro de un dominio, como medida destinada impedir que continúe la acción dañosa (equivalente a la destrucción del establecimiento mercantil- así lo recoge el <http://www.nic.es> como causa de anulación o baja de un registro). Así no se podrá decretar la adjudicación del .es al titular de la marca por transferencia del nombre de dominio en manos del infractor, sino una vez anulado, se deberá en todo caso la oportuna petición del nombre de dominio definitivo, así lo recogen el epígrafe 3 de las normas de procedimiento para el registro aprobadas inicialmente por el ES-NIC, donde se afirmaba expresamente que “la transferencia de un nombre de dominio de una organización a otra distinta no está permitida. En todo caso, sería necesario efectuar dos operaciones distintas: una de baja y otra posterior de alta, que serían procesadas de forma completamente independiente”.

Para concluir el estudio de las causas de cancelación de los nombres de dominio “.es”, y tras haber analizado la regulación contenida en el Plan nacional de nombres de dominio,

hay que dejar constancia de que en la Instrucción de 18 de julio de 2003 "La autoridad de asignación procederá de oficio a la cancelación de los nombres de dominio cuando detecte por sí misma o a petición de algún interesado, la falsedad o inexactitud de cualquiera de los datos relevantes para su asignación o renovación, el incumplimiento sobrevenido de las condiciones que dieron lugar a su asignación o renovación, el impago o pago insuficiente de las cantidades correspondientes a la renovación de un nombre de dominio, por defectos técnicos graves o cuando así se haya acordado en sentencia judicial o laudo arbitral firmes".

Más problemática se presenta la cuestión cuando el nombre de dominio que vulnera el derecho de marca esté incluido en un TLD genérico o en uno nacional diferente de ".es", como comentamos previamente para los casos de ".com; .net; .org" entre otros. En estas situaciones los tribunales españoles, dada la limitación territorial de su jurisdicción, no podrán prohibir el uso del dominio con carácter general, y mucho menos decretar su anulación. Sólo cabrá establecer la prohibición de uso referido a los consumidores españoles; medida ésta a la que el titular del dominio puede dar cumplimiento estableciendo una contraseña que bloquee el acceso desde España o dejando claro que los bienes o servicios no pueden ser adquiridos por los usuarios de la red que se encuentren en España<sup>36</sup>.

## **2.2.2.- Problemas jurídicos en la aplicabilidad de la acción ➡**

### **2.2.2.1.- Problemas derivados en la aplicabilidad de la acción de destrucción de las mercancías ➡**

Realizando como exponemos, un detenido examen semántico del artículo 41.1d), podemos observar que en un primer lugar existe una doble posibilidad que la Ley de Marcas ofrece al perjudicado titular del derecho de marca violado, actuando en el proceso judicial como actor, demandante o legitimado activo, además de poder entablar una doble posibilidad para con la fundamentación del petitum de la demanda: bien se trate la destrucción de los productos o bien sea la cesión de los mismos con fines humanitarios; en cualquiera de los dos casos de tratará de dar un destino final y definitivo a las mercancías con usurpación de marca.

En cuanto a sus consecuencias jurídicas, en primer lugar se trata principalmente de una acción que completa la cesación y remoción definitiva de la actividad infractora del derecho de marca llevada a cabo por el demandado, siempre y cuando el producto infractor se encuentre bajo su esfera de posesión o aunque menos, de localización (no siendo necesaria la propiedad de las mercaderías), pudiendo así asegurar la completa finalización de las actividades preparatorias y de logística ilegales. En segundo lugar, y como efecto secundario o final se persigue por la LM una remoción de los efectos producidos<sup>37</sup>. En concreto, se trata de decidir o bien de la destrucción "per se" de las mercaderías o la cesión con fines humanitarios, (aunque hubiera sido quizás más apropiado acompañar a la acción de destruir de una coma, a modo de signo de puntuación, y que logra la diferenciación y no la confusión en el plano correctivo entre ambas medidas, como sí hace en cambio la Ley 20/2003 de protección jurídica del diseño industrial), esta decisión conllevará a desnaturalizar la Directiva europea de usurpación de marca que establece únicamente en su artículo 10, como medidas correctivas y graduales en este sentido, de la retirada (retención) del producto, materiales o instrumentos que hayan servido para fabricar aquellos, de los circuitos o redes comerciales donde se encontrara, la retirada definitiva de estos circuitos comerciales (lo que comprenderá cualquier circuito comercial presente o futuro) y la destrucción en último caso.

En cuanto a la destrucción como acción fáctica resultará en ciertos casos inevitable (productos relacionados con la salud humana, medicamentos, alimentación, etc..). Dicha destrucción parece posible que se pueda llevar a instancias del demandante y bajo su supervisión (destrucción de figuras de porcelana en la fábrica LLADRÓ en Tavernes

Blanques, Valencia).

Lo que debemos plantearnos para estos casos es si el producto infractor infringe en su totalidad la marca ajena o solamente una parte o accesorio de ella (lengüeta, etiquetas, parte del producto ensamblado...) lo que nos lleva a concluir que el juez deberá velar por la aplicación proporcionada del precepto y destruir solamente aquello que sea estrictamente necesario para su desaparición definitiva del mercado. Esto no ocurrirá en aquellos casos en que la marca violada esté intrínsecamente unida a una distintividad propia de las formas del producto, de su diseño o utilidad para con sus propias características. En estos últimos casos no va a quedar más remedio que suprimir el producto en su totalidad ya que de no hacerse de este modo, su pronta reidentificación en el mercado podría conllevar a un nuevo riesgo de asociación del mismo en el mercado y de vuelta a la violación del derecho de marca.

Así se podrá proceder a la destrucción de la totalidad de la mercancía, o de parte de ella, si el resto de la parte de producto lícita no es confundible y puede resultar útil en el mercado para su devolución al infractor. En el caso en que permanezca confundible o devenga inútil o de nulo valor (textiles sin marca impresa -una vez extraída- que son de ínfima calidad), parece que lo más apropiado será la destrucción total del producto. En este último caso, y atendiendo siempre a principios de proporcionalidad en la aplicación de la medida, parece que si la extracción de la marca, diseño, envase, embalaje del producto... puede resultar complicada (cuesta más eliminar una parte que el coste de destrucción del producto. "Más cuesta el remedio que la enfermedad"), deberá optarse por su total eliminación.

#### **2.2.2.2.- Problemas derivados en la aplicabilidad de la acción de cesión de las mercancías con fines humanitarios ➡**

Se presume la cautela con la que el propio legislador se ha tomado la inserción de dicha medida en la Ley de Marcas, y en cuanto a su posible efecto práctico, dicho sea de paso, y salvando las inevitables consecuencias que dicha medida pueda conllevar en la esfera del condenado en cuanto a principios de proporcionalidad en la medida impuesta, equidad en cuanto a la remoción de efectos, etc...., parece todo ello por tanto, más bien fruto de una propia utopía legislativa aplicada en la tramitación parlamentaria, más que de un meditado y prudente estudio de su posterior practicidad jurídica, que debe siempre dirigirse en aras de un beneficio para cada una de las partes intervinientes en la *litis*, y por ende por lo que a economía procesal se refiere, la facilitación y agilidad de las medidas a adoptar por jueces y tribunales.

Por no hablar de la más que posible alteración de los mercados exteriores a los que se dirija el producto con finalidad humanitaria, con el peligro de causar un "daño mayor" presente o futuro <sup>38</sup>, al poder debilitar la propia estrategia global que a nivel regional pueda diseñar la propia empresa titular del derecho de marca en un futuro –si se trata de bienes usurpados a su licenciataria en España- o bien, por el razonamiento expuesto en el primer caso, por la prácticamente innegable indivisibilidad entre la imagen de marca de un producto y la de otros signos distintivos inherentes a él tales como su diseño, dibujo o modelo industrial.

Otra novedad introducida por la Ley de Marcas de 2.001 es que se puede exigir indemnización por el daño y perjuicio irrogados al prestigio o reputación de una marca (*goodwill*), que podrá estar en conexión dicha facultad otorgada al legitimado activo en la acción de daños y perjuicios, al poder exigir que dicho daño sea otorgado a posteriori, y si se viene a producir con motivo de la cesión definitiva de la mercancía litigiosa a fines humanitarios o de beneficencia (como medida secundaria y se entiende que a nivel nacional con el ánimo de abaratar los costes) y destinada a terceros países donde el goodwill de la marca puede ser definitivamente dañado y producido paradójicamente como

consecuencia de la reintroducción en un nuevo mercado (y posiblemente nuevo circuito comercial) respecto de los bienes retirados en su originario mercado de consumo, y todo ello ordenado por su legítimo titular<sup>39</sup>. Aquí hay que tener en cuenta especialmente que para la fijación de las indemnizaciones se tendrá en cuenta la notoriedad, el renombre y el prestigio de la marca, número y clases de licencias concedidas, y daño en el prestigio de la marca atendiendo a las circunstancias de la infracción, gravedad de la cesión y grado de difusión (Art. 43.3 LM). Se otorga al perjudicado la posibilidad de exigir la exhibición de los documentos del responsable que pueda servir para determinar la cuantía de los daños y perjuicios sufridos (43.4 LM).

Se responsabiliza también a los responsables del mercado y posterior comercialización de productos o servicios ilícitamente marcados (art. 34.3 a) al f) LM), además de responder de los daños y perjuicios que causen (Art. 42.1 LM). Así nos referiremos a ese amplio elenco referido en el artículo 34.3. f) <sup>40</sup>, de toda naturaleza de carácter ejemplificativo al remitirnos a que ya el artículo 34, en su apartado 1 habla de *“utilización de la marca en el tráfico económico”*, lo que se asienta como un concepto jurídico indeterminado y abierto <sup>41</sup>, como de igual manera ocurre en el caso de los derechos de autor (STS 14-7-1993).

## **BIBLIOGRAFÍA** ➔

ALCAIDE DÍAZ-LLANOS, R. La protección jurisdiccional de la marca. Colex, Madrid, 2003.

BARONA VILAR, S. Protección del Derecho de Marcas (Aspectos procesales), Civitas, Madrid, 1992.

- Medidas cautelares en los procesos sobre propiedad Industrial, Comares, Granada 1995.
- Derecho Jurisdiccional II, (con MONTERO AROCA, J., GÓMEZ COLOMER, J.L., MONTÓN REDONDO, A.), 9ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 2000.

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A.; GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, J.A. Comentarios a la Ley de Marcas. Thomson Aranzadi, Madrid, 2003.

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. CALVO SÁNCHEZ, M.C. El proceso penal y sus alternativas: el procedimiento arbitral. Arbitraje, Mediación, Conciliación, CGPJ, Madrid, 1995.

CASADO CERVIÑO, A. Derecho de marcas y protección de los consumidores, Tecnos, Madrid, 2000.

- El sistema comunitario de marcas: normas, jurisprudencia y práctica

CORNISH, W, LLEWELYN, D. Le contentieux de la contrefaçon de brevets au Royaume-Uni. CEIPI, Strasbourg, 2001.

DIEZ-PICAZO, L y ANTONIO GULLÓN. Sistema de Derecho Civil, 10ª edición 2001.

DRATLER, p. 1A-109 (FUENTE: UNCTAD/ICTSD Capacity Building Project on Intellectual Property Rights and Sustainable Development. Agosto 2.003.

EMBIJ IRUJO, J.M. "Introducción al derecho de los grupos de sociedades"

FERNÁNDEZ-NOVOA, C. Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Madrid, 2001.

- El sistema comunitario de marcas, Madrid (Montecorvo), 1995

FERRANDIZ, J.R. Comentarios a la Ley y al Reglamento de Marcas

GARCÍA VIDAL, A. El derecho español de los Nombres de Dominio. Comares 2.004. -  
Marcas y nombres de dominio en Internet, ADI, t. XVIII, 1997

GILSON, Trademarks Protection and Practice, vol 1, New York, 1974-77.

GINER PARREÑO, C. La acción cesatoria y la medida cautelar de cesación en el Derecho  
de marcas español. Reflexiones al hilo de la Ley de Patentes y del Proyecto de Ley de  
Marcas, Cfr. Justicia 1988.4

LOBATO GARCÍA-MIJÁN, M. Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas. Ed Civitas, Madrid,  
2002.

MARÍN LÓPEZ, J.J. Comentarios a la Ley General para la Defensa de los Consumidores y  
Usuarios (coord.. BERCOVITZ, R y SALAS, J.), Civitas, Madrid, 1992.

MARSHALL, H. Le contentieux de la contrefaçon de brevets en Allemagne. CEIPI.  
Strasbourg, 2001.

MASSAGUER FUENTES, J. Voz "Marca", En Enciclopedia Jurídica Básica, Civitas,  
Madrid, 1995. - Comentario a la Ley de Competencia desleal, Civitas, Madrid, 1994.

McCARTHY, V. Trademarks and Unfair Competition, vol. 2, Rochester, New York, 1973.

MUERZA ESPARZA, J.J. Aspectos Procesales de las Acciones de Cesación y Prohibición  
de Daños en el Ámbito del Derecho Industrial y de la Competencia, Cedecs, Barcelona,  
1997.

PETIT, L. GALLOUX, J-C. Le contentieux de la contrefaçon de brevets en France. CEIPI.  
Strasbourg, 2001.

RETUERTA. J.J. Nueva Ley de Patentes, Trivium, Madrid, 1989.

SALAS CARCELLER, A. El nuevo derecho de marcas

VILALTA. A. ESTHER y ROSA.MÉNDEZ. Acciones para la protección de las marcas y los  
nombres comerciales. Bosch 2002.

---

1:

MANUEL LOBATO GARCÍA-MIJÁN. Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas. Ed Civitas 2002, pág 643. Lo que parece que el autor postula es la "habilitación" del titular de la marca registrada y publicada y posteriormente

usurpada, al ejercicio de las acciones procesales por violación de marca. Lo que nos llevará plantearnos si los medios y productos ilícitos y utilizados en el comercio con anterioridad a la publicación definitiva de la marca registrada, pueden ser objeto o no de retirada del tráfico económico y eventual destrucción o cesión con fines humanitarios de los mismos. En este punto entendemos que en atención al principio de "protección provisional" existente en los derechos de propiedad industrial; y que abarca el período entre la solicitud y concesión definitiva del derecho de exclusividad registral, no resultara como recomendable aceptar medidas de represión del ilícito marcario que fueran más allá de la efectiva retirada del producto de los circuitos comerciales.



2:

ALBERTO BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO. JOSE ANTONIO GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ. Comentarios a la Ley de Marcas. 2003. Thomson Aranzadi. Pág 613 y ss.



3:

Las medidas cautelares se llevarán a efecto en cuanto a la cesación o prohibición de los actos ilícitos, así como en lo relativo a la retirada, retención de la mercancía o precinto de los medios que constituyan infracción de marca. No parece congruente la adopción como medida cautelar la de destrucción de las mercancías o cesión con fines humanitarios, sin haber resuelto previamente sobre el fondo del asunto en este sentido. En todo caso y por la práctica aduanera, esto se produce habitualmente, incluso sin haberse incoado procedimiento alguno hasta el momento, lo que puede atraer cierta inseguridad jurídica.



4:

BARONA VILAR, S. "Protección del derecho de marcas (Aspectos procesales)", pág 110 y ss. La autora destaca que el artículo 134 de la Ley de Patentes no establece una enumeración taxativa sino ejemplificativa ("en especial..."). Además para la adopción de estas medidas cautelares, y en especial la de cesación o prohibición de realización del acto lesivo, deberemos estar a la atención de varios factores, tal y como establece el profesor MASSAGUER FUENTES en "Comentario a la Ley de Competencia desleal", pág 602 y ss: a) Con carácter general habrá que estar a la posición competitiva de las partes implicadas, a la estructura del mercado y a la capacidad económica del demandado. b) Con carácter particular deben considerarse las consecuencias lesivas difícilmente cuantificables y de significativo valor ligadas a la violación del derecho de marca denunciado, cabe citar, de entre ellas, la pérdida de una posición de exclusiva fáctica en el mercado, amenazada especialmente por la infracción de la marca, la pérdida de clientela y buena reputación...



5:

Aunque si bien indefectiblemente irá unida a la acción de cesación, no tiene porque darse para el resto de acciones. En la sentencia señalada de la AP Barcelona de 16 de abril de 1999 se acordaron medidas de secuestro y depósito (efectiva retirada del comercio), al no existir bajo la anterior Ley de Marcas de 1988 la posibilidad de la destrucción o cesión con fines humanitarios de las mercancías. Entendemos que dicha medida cautelar no podrá concederse con el fin de preservar el objeto de litigio hasta el final del proceso, tras haberse practicado las pruebas oportunas y dictado una sentencia de fondo. Aunque las actuales medidas en frontera prevén la destrucción inmediata de las mismas tras el transcurso de un plazo de 10 días, si no fueron retiradas previamente (o intentadas retirar) por el presunto infractor (importador-distribuidor, mayorista, minorista, etc).



6:

Páginas web infractoras, metatags, framing o enlaces ilícitos, nombre de dominio usurpado (cibersquatting), incluso el fenómeno más adelante estudiado como reverse *domain hijacking*.



7:

Lo que sí en cambio viene a exigirse en el orden penal, en los artículos 274 y ss, al exigirse en los delitos contra la propiedad industrial de dos presupuestos básicos para su tipicidad: el ánimo de lucro y el dolo o culpa.



8:

O bien del depositario en su caso, y para aquel en el que se encuentren los productos o medios de infracción todavía bajo su propia custodia o con su consentimiento, independientemente de su eventual responsabilidad o no como infractor del derecho de marca.



9:

Por lo menos en cuanto al orden civil se refiere y en el orden penal hasta el 1 de octubre de 2004, ya que a partir de esta fecha entrarán en vigor las modificaciones a los artículos 274 y ss del Código Penal, elaboradas bajo la reforma LO 15/2003. y que consecuentemente declaran las infracciones de los derechos de propiedad industrial, como pudiera ser el caso de la piratería y detección de productos falsos en frontera como un delito público, con lo cual se abre la posibilidad de la instrucción de oficio.



10:

Efectos, entendido en un doble sentido. A) Como los resultados de la violación del derecho de marca; y B) como los medios (web, nombre de dominio, slogan publicitario...), productos/servicios o packaging (envases, embalajes, ornamentación, fijación...)



11:

Este enfoque se utiliza habitualmente en la legislación relacionada con el mercado interior. Está consagrado en la Comunicación de la Comisión sobre la función de las sanciones en relación con la aplicación de la legislación comunitaria sobre el mercado interior – COM(95) 162 y fue sancionado por primera vez por el Tribunal de Justicia en su sentencia del asunto 68/88, Comisión contra Grecia [1989], Rec. 1989, p. 2965.



12:

Respecto a los mandamientos judiciales, hay diferencias en el modo de aplicación, por ejemplo respecto a la consideración de los intereses de terceros, las distintas maneras de eliminar las mercancías litigiosas o las condiciones en las que puede ordenarse la desaparición de los dispositivos utilizados para producir las mercancías litigiosas. En Grecia, en principio, la sanción no implica necesariamente una falta y por consiguiente puede dirigirse contra un infractor de buena fe. En Suecia y Finlandia la sanción no se aplica a una persona de buena fe, mientras que en Dinamarca, España e Italia no se aplica a la persona que se limita a un uso privado de las mercancías en cuestión. En los Países Bajos (derechos de autor), no se dictan la incautación y la destrucción si la persona no estaba comprometida personalmente en la infracción, no se ocupa profesionalmente de los artículos de que se trate y los ha adquirido únicamente con fines personales. En el Reino Unido, los instrumentos utilizados para la fabricación de copias piratas sólo pueden destruirse si la persona que los posee conocía o tenía motivos para conocer que se destinaban a tales fines. En Alemania (derechos de autor), los instrumentos utilizados (exclusivamente o casi) para producir las copias piratas pueden ser incautados y destruidos únicamente si son propiedad del pirata, mientras que en el ámbito de las marcas no existe restricción equivalente. En los Países Bajos, la práctica judicial ha desarrollado el principio según el cual puede obligarse al infractor a retirar los productos litigiosos ya distribuidos en el mercado. El infractor ha de sufragar los gastos de esta operación y pagar una compensación al comprador. Este tipo de medidas no existe en el Derecho de los demás Estados miembros. En materia de pruebas, la medida conocida en el Reino Unido como el mandamiento Anton Piller en la práctica es muy importante, pero muchos la consideran demasiado costosa y complicada. Mediante mandamiento de la High Court dictado sin haber oído a la otra parte, permite la inspección y la incautación global de pruebas en los locales del presunto infractor. El mandamiento denominado Doorstep (mandamiento Anton Piller simplificado), mediante el cual pueden presentarse solicitudes de documentos y objetos sin derecho de penetrar en los locales, se considera eficaz. Otra medida conocida con el nombre de freezing injunction (o Mareva injunction) se utiliza para bloquear las cuentas bancarias y demás activos del demandado a la espera del análisis del fondo del asunto por el tribunal. En Francia, la legislación establece asimismo una herramienta muy eficaz para la obtención de las pruebas. El titular del derecho puede formular una demanda de saisie-contrefaçon (incautación en caso de usurpación de marca) ante el Presidente del tribunal de grande instance (tribunal de primera instancia). La medida puede aplicarse en forma de incautación descriptiva detallada o de incautación efectiva de los productos litigiosos. En Italia, la ley también prevé la incautación y descripción de los artículos litigiosos. En Alemania, las posibilidades jurídicas de adquisición de pruebas son poco enérgicas. Se limitan a la obtención de pruebas mediante la declaración de testigos, el testimonio de expertos e inspección, pero no se extienden a los documentos ni a la audición de las partes. A diferencia de los demás Estados miembros, en Austria, Dinamarca y Suecia no se dispone de mandamientos de investigación sin que haya sido oída la otra parte. Respecto a las medidas provisionales, hay importantes diferencias en el procedimiento y la frecuencia con que se utilizan dichas vías, aunque tales diferencias son fundamentalmente el resultado de las tradiciones y los enfoques adoptados por los tribunales. En los Países Bajos, el procedimiento simplificado de kort geding se utiliza con mucha frecuencia e incluso se considera el sustituto, en cierta medida, de procedimientos ordinarios en casos de infracción de los derechos de propiedad intelectual. En el Reino Unido, los mandamientos judiciales interlocutorios (preliminares) son bastante frecuentes en la práctica, ya que el factor decisivo en la evaluación del mandamiento judicial es la capacidad del demandado de pagar una compensación suficiente para cubrir las pérdidas del demandante en caso de que la sentencia sea favorable a este. En Alemania, la actitud hacia los mandamientos judiciales interlocutorios es bastante restrictiva y se dictan principalmente en materia de marcas para casos flagrantes de usurpación de marca. En Francia es posible recurrir a mandamientos de medidas provisionales una vez iniciado el procedimiento en cuanto al fondo, pero aún sigue siendo relativamente poco frecuente, ya que, por una parte, es posible presentar una demanda de descripción o incautación de los objetos con presunta usurpación de marca y, por otra parte, las medidas provisionales no permiten reclamar daños y perjuicios.

➡

**13:**

Para los casos de evicción estaremos a lo establecido en los artículos 1475 y 1481 del Código Civil; o quien le arrendó el bien, según los artículos 1554.3, 1559 y 1560 del Código Civil. Existe una amplia jurisprudencia que se pronuncia de un modo favorable a la llamada en garantía, como son las sentencias del Tribunal Supremo 30-III-1964; 21-VI-1991 (Orient); 1-VII-1993 (Puma); 5-XI-1993; 10-V-1994 (Levi Strauss); 25-III-1997. De forma desfavorable a la adopción de la llamada en garantía se encuentran las sentencias también del Supremo 2-VII-1993 (Tiburón III); 26-VII-1997; 23-II-1998 (Cola-Cao).

➡

**14:**

A. ESTHER VILALTA Y ROSA.MÉNDEZ. Acciones para la protección de las marcas y los nombres comerciales. Bosch 2002.

➡

**15:**

Aunque en opinión de VICENTE MAGRO SERVET, presidente de la Audiencia Provincial de Alicante, que el recurso por violación de marca comunitaria se conocerá en primera instancia ante el Juzgado de 1ª Instancia de lo Mercantil de Alicante, para posteriormente conocerse en apelación por la propia Audiencia Provincial de Alicante quien actuará como Tribunal de Marca Comunitaria en segunda instancia.

➡

**16:**

➡

**17:**

El profesor MASSAGUER FUENTES, J., a la hora de determinar la naturaleza jurídica del derecho sobre la marca afirma que "...en puridad, el derecho que se deriva del registro de la marca se concreta en un derecho de contenido negativo, de conformidad con el cual se atribuye al titular la facultad del ius prohibendi, es decir, la posibilidad de impedir que otros exploten la marca sin su autorización en las condiciones en las que ha sido registrada, tal y como establece el art. 34 LM."

➡

**18:**

Nada impide, y por derecho natural se otorga la posibilidad de quien quiera pueda utilizar su sello o propio signo distintivo "X" en el tráfico económico, siempre y cuando no vulnere el derecho de marca de un tercero, y claro está asuma los riesgos que supone la utilización d un nuevo signo de introducción en el comercio ante la competencia, sin haber sido registrado con anterioridad.

➡

**19:**

MANUEL LOBATO destaca la diferenciación en este punto entre los derechos reales o patrimoniales donde se conceden mayores facultades de uso y disfrute de la cosa, frente a los bienes inmateriales o derechos de propiedad industrial donde figura sobresalientemente la facultad de prohibición de uso por terceros y ajenos en derecho al titular de derecho de marca, si no es con su expreso consentimiento.

Lo que por mi propia convicción, lo acerca más a los derechos de crédito, tal y como ocurre con la condición de los derechos conexos en derechos de autor (del artista, editor, productor de fonogramas, etc.. frente al autor), de derecho a la explotación a cambio de una suma porcentual o tanto alzado. Incluso en la fundamentación de la vertiente negativa, al poder solicitar el titular de una marca infringida, su justa indemnización por daños y perjuicios en concepto de regalía hipotética. Quizás debido a su continua necesidad de tasación inherente a su intangibilidad.

➡

**20:**

Entre otros casos, por eso la entrega autorizada de mercancías piratas está sujeta a IVA. STJCE 28-5-1998. As. C-3/97.

➡

**21:**

As. C-206/01 "Arsenal Football Club plc c. Matthew Reed", en su fundamento jurídico 38. En esta sentencia el TJCE entiende por tráfico económico (fundamento jurídico 40), el uso del signo igual al la marca que se produce en el contexto de una actividad comercial con ánimo de lucro (la ley penal española exige dicho requisito, junto al dolo, para la tipificación del delito contra la propiedad industrial). Se continua argumentando que el "ius prohibendi" se otorga al titular del derecho de marca para proteger sus intereses, debiendo quedar reservado a los casos en los que el uso del signo por un tercero menos cabe o pueda menoscabar las funciones de la marca y en particular su función esencial, consistente en garantizar a los consumidores la procedencia del producto (fundamento jurídico 51). Lo que no parece adecuado por aplicación del riesgo abstracto de confusión (art. 6LM) será admitir su interpretación a contrario sensu, donde si el riesgo de confusión queda excluido, no cabría violación de marca, a pesar de la identidad o semejanza entre signos y productos (caso de venta de falsificaciones en ventas ambulante, donde el consumidor es cómplice al no haber confusión, y sí posible infracción penal por complicidad y encubrimiento).



**22:**

El precepto acaba diciendo "...; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca". Para el estudio de las figuras jurídicas del riesgo de confusión y asociación, podemos consultar la jurisprudencia en As. C-251/95 "SABEL BV c. Puma AG, Rudolf Dassler Sport", st. de 11/11/97, Rec. 1997, p. I-6191. As. C-39/97 "Canon Kabushiki Kaisha c. Metro-goldwyn-Mayer Inc., anteriormente Pathe Communications Corporation", st. de 29/09/98, Rec. 1998, p. I-5507; entre otros.



**23:**

Esta exigencia adicional, "... con estos fines" complica a la realidad probatoria del acto de usurpación de marca, al asemejarse al dolo en el caso del tipo penal. Al exigirse a quien comercializa o almacena que conozca los fines, siempre podrá alegar que simplemente los desconocía, por lo que se ha complicado innecesariamente una labor probatoria, viciada en muchos casos por la incongruencia en los hechos (p. ej. Al desconocer el propio vendedor de un establecimiento la falsificación de una marca que comercializa, cuando por razón de oficio puede resultar inaudito).



**24:**

El TJCE no sanciona el régimen de tránsito aduanero del producto infractor dentro de la UE, ver caso RALPH LAUREN.



**25:**

La práctica en Reino Unido suele ser bastante permisiva con los productos LOOK ALIKE, al contrario de lo que ocurre en Italia donde la Corte di Cassazione en la sentencia LEGO de 9-III-1988, sigue una posición mucho más restrictiva.



**26:**

En la jurisprudencia estadounidense, la sentencia de US. Court of Appeals 2nc circuit de 28-XII-1988, para el caso SAMARA c. WAL-MART, se estimó que se había producido una copia de una línea o gama de productos de ropa por parte de un supermercado competidor, aceptando el tribunal un riesgo de asociación en el consumidor final produciéndose una violación de la marca ajena



**27:**

Presentación en I CONGRESO DERECHO y NUEVAS TECNOLOGÍAS. Mesa 7 - Propiedad Industrial. Ponente: Rafael Molina Martínez.. Pendiente de publicación en la cuarta monografía 2005. Revista Aranzadi de Derecho y Nuevas Tecnologías.

Según ENMIENDA NÚM. 89 "de modificación" (PRIMER FIRMANTE: Grupo Parlamentario Catalán . Convergència i Unió), introducida en la tramitación parlamentaria de la LM 17/2001, se justificó que: "Se dota de una mayor precisión a la prohibición del uso en internet de una marca registrada en España, pues es evidente que no todo uso en la red cabrá imputarlo como infracción de la expresada marca; todo dependerá de los efectos comerciales que dicho uso tenga en España, por cuanto si ningún efecto de esa característica ha lugar mal podrá sostenerse darse una infracción marcaria". Lo que a contrario sensu admite la posibilidad de infracción demarca, tal y como entendemos.



**28:**

Artículo 34.2. El titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico: a) Cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada. b) Cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idéntico o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca. c) Cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que esté registrada la marca, cuando ésta sea notoria o renombrada en España y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada.



**29:**

A. GARCÍA VIDAL, "Marcas y nombres de dominio en Internet", ADI, t. XVIII, 1997, pp. 187-213.



**30:**

SÁNCHEZ ALMEIDA, C; MAESTRE RODRÍGUEZ, JAVIER. A. La Ley de Internet. 2002. Pág 45, donde analizan detenidamente dichos preceptos.



**31:**

<http://www.kriptopolis.com> . Recensuraba su desmedido ataque al Art 20 del texto constitucional, entre otras variadas, intensas y profundas críticas, a la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico 32/2002, de 11 de julio.



**32:**

El profesor indica en su asignatura académica de MAGÍSTER LVCENTINVS "Derecho internacional privado de la sociedad de la información", que dicha reforma parece aunque menos polémica por atentar al principio de neutralidad tecnológica. En nuestro punto de vista parece que se trata a priori de una reforma que en este punto 5 del artículo 38 de LOCM logra una discriminación positiva entre negocios de venta a distancia según se traten de base tecnológica o carezcan de ella, quizás debido a la mayor desconfianza que genera la venta de producto o prestación de servicios on-line.



**33:**

GARCÍA VIDAL, A. Derecho de marcas e Internet. 2002, pág 199 y ss.



**34:**

Como ocurre en los casos de ocupación de nombre de dominio o cibernsquatting. En la jurisprudencia norteamericana se ofrecen casos en los que los tribunales han obligado a que ésta se produzca. Así ha ocurrido en los asuntos Actmedia Inc. V. Active Media Int'l L.P. Inc. [(1996 WL 466527 (N.D. Ill, Jul. 17, 1996) (No. 96C3448)]; Intermatic Inc. V. Toeppen, y Panavisión Int'l L.P. v. Toeppen.



**35:**

OPPEDAHL, C., "Remedies in Domain Name Lawsuits", ver: <http://www.patents.com/pubs/jmls.sht>



**36:**

Así se entiende referido a Alemania, por BETTINGER, T., "Kennzeichenrecht im Cyberspace..." pág 417.



**37:**

Remover los efectos, proviene del inglés removal, y resulta equivalente a remoción. Tal y como señala el profesor ALBERTO BERCOVITZ, se trata de la restitución de los hechos al estado previo a la infracción de los derechos de propiedad industrial.



38:

Como se hace referencia en la nota al pie de página nº 11. Cuando el artículo 46 del ADPIC, establece que *"...mercancías infractoras sean, sin indemnización alguna, apartadas de los circuitos comerciales de forma que se evite causar daños al titular del derecho, o que sean destruidas, siempre que ello no sea incompatible con las disposiciones constitucionales vigentes..."*. Lo que viene posiblemente a confirmar mi tesis sobre la improcedencia de la medida secundaria finalmente adoptada por nuestro ordenamiento jurídico en materia de marcas. Secundaria parece ser al optar de una forma tan decididamente divergente sobre destrucción o cesión con fines humanitarios, lo que implica reunir ambas medidas tan opuestas en sus fundamentos bajo un mismo contexto de incongruencia. Además por lo preceptuado por el ADPIC, en cuanto a evitar el causar daños al titular del derecho de marca, no parece muy convincente que tras la retirada del producto infractor de los circuitos o redes comerciales en que se haya inmerso, se pretenda su cesión aun con fines benéficos, cuando su posible reintroducción en las redes y circuitos comerciales parece de nuevo garantizado, con lo cual causando un segundo daño al titular del derecho de marca.



39:

Bien todo esto sea producido por la explotación en el país cesionario de las mercancías piratas, y posterior recepción de las mismas por parte de particulares de aquél país, al ser destinadas igualmente a una ulterior reventa final, o bien por su posterior interceptación por parte de redes ilegales interesadas en el producto, y en todo caso paso su posterior reventa dentro del comercio nacional o internacional. De paso, vale la pena reflexionar sobre extremos reiterados en este trabajo y que versan sobre los distintos efectos directos e indirectos que dicha medida puede afectar al desarrollo de futuros mercados, y en la evolución negativa que a nivel regional puede sufrir en el marketing global de la marca dañada. En cuanto a las diferentes disfunciones que se puedan sufrir en el desarrollo de ciertos mercados-destino de esta clase de mercancías por orden de cooperación humanitaria, se pueden traducir a diversos niveles de los mismos. Desde la formación en preferencias y necesidades poco evolucionados de los consumidores como de los comerciantes del país de destino, al encontrarse con un mercado irrumpido por mercancías falsas a las que nadie les ha preparado, y que conllevará una contraproducente influencia en sus hábitos de compra, producción o comercialización y en definitiva, en la progresiva demanda del producto pirata, pudiéndose alcanzar así un efecto contrario al inicialmente deseado en el país origen de la infracción (efecto que posteriormente "salpicará" al resto de países unidos por distintas cadenas comerciales, repercutiendo en algunos casos al propio país del titular del derecho de marca, completando un círculo vicioso). Desde el punto de vista de efecto negativo en el área regional a efecto de marketing, nos referimos especialmente a aquellos efectos que este primer disfuncionamiento en el desarrollo de mercados poco evolucionados puede conllevar. Esto es, y a la vista de que la progresiva corrupción en torno a la imagen de marca se ha producido en el mercado cesionario a diversa escala social y económica, podrá traducirse en un efecto pernicioso que pesará tanto sobre la imagen de la propia marca usurpada, como en la del resto de sus competidoras del sector industrial (p.ej, ropa de deporte), tanto en este país como los de su entorno económico-cultural, lo que acarreará una progresiva imagen de "productos a piratear, pirateables o transaccionables" en dicho mercado regional de influencia. Como podemos comprobar, las futuras políticas de marketing de zona, tanto de educación al consumidor como de formación a la producción y comercialización de bienes de esta clase por parte del sector industrial interesado, se encontrará posiblemente con un paisaje comercial completamente desnaturalizado. Dicho efecto ya ha sido comprobado en países en vías de desarrollo donde se han realizado procesos de Transferencia de Tecnología, mediante la fórmula empresarial de Joint Ventures por medio de un socio local. Estas actividades se han visto empañadas en ocasiones por la baja formación de aquellos países en propiedad industrial y la nula persecución por sus autoridades de las actividades infractoras presentes (revelación de secretos industriales, Know How, violación de marca, patentes...).



40:

El artículo 34.3 f) parece finalmente recoger con vocación residual y siempre ejemplificativa aquellos actos perseguibles por el *ius prohibendi* del derecho de marca, al establecer *"Poner el signo en envoltorios, embalajes, etiquetas u otros medios de identificación u ornamentación del producto o servicio, elaborarlos o prestarlos, o fabricar, confeccionar, ofrecer, comercializar, importar, exportar o almacenar cualquiera de esos medios incorporando el signo, si existe la posibilidad de que dichos medios puedan ser utilizados para realizar algún acto que conforme a las letras anteriores estaría prohibido"*.



41:

Al contrario del artículo 50 de la Ley de Patentes, que resulta de su redacción más preciso y taxativo respecto a los actos que resultan ser infracción de patente. Con lo que los actos que expresamente no se realicen conforme a los explicitados en el precepto, serán de carácter lícito (en contra de esto la SAP Barcelona, de 12-VI-2001, en el caso de "sal de besilato de amlodipina).

