



LA PROTECCIÓN DE LA MARCA EN LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA, EN PARTICULAR LA MARCA NOTORIA¹

José J. IZQUIERDO PERIS²

SUMARIO: I. INTRODUCCION. 1. La estrategia nacional china en materia de propiedad intelectual. 2. El sistema chino de marcas. II. LA PROTECCIÓN DE LA MARCA NOTORIA EN LA LEGISLACIÓN ACTUAL. III. LA FUTURA LEGISLACIÓN MARCARIA.

I. INTRODUCCIÓN

1. La estrategia nacional china en materia de propiedad intelectual

Suele ser habitual asociar los términos “China” y “propiedad intelectual” con “vulneración de derechos” y “falsificación”. En la conciencia occidental, y en particular, en la europea, es un “lugar común” identificar a China como *la* nación infractora por excelencia de derechos de propiedad intelectual e industrial de todo tipo, desde patentes a derechos de autor. En octubre de 2009, la Comisión Europea publicó una encuesta sobre la protección de estos derechos en países terceros³, con el fin de actualizar la “lista negra” de países infractores realizada en 2006. La dirección general de comercio de la Comisión situó a China en el primer puesto de dicha lista negra, no sólo porque había sido el país sobre el que se recibieron el mayor número de respuestas en la encuesta (expresión de la grave preocupación de la industria europea) sino porque el 54% de las mercancías retenidas en 2008 en las aduanas europeas procedían de este país.

El fenómeno del “*Made in China*” pudiera hacer pensar que una nación tan rica en historia (y en divisas) se resigna a seguir sirviendo como “fábrica del mundo” sin respetar un mínimo de normas y estándares (protección social, propiedad intelectual, etc.), con tal de seguir atrayendo capital inversor y pedidos de compras que alimenten sus cadenas de producción. La realidad muestra signos de que este paradigma está haciéndose añicos: la transición del “hecho en China” al “hecho para China” o “diseñado/creado en China” está tomando cuerpo.

Para el año 2020, China aspira firmemente a convertirse en (y aparecer a los ojos de la comunidad internacional como) una nación con un elevado nivel de

¹ El presente artículo también aparece publicado en el libro coordinado por A. Lopez-Tarruella Martínez, “*El comercio con China. Oportunidades empresariales, incertidumbres jurídicas*”, Ed. Tirant lo blanch, Valencia 2010.

² Licenciado en Derecho. Diplomado Magister Lvcentinvs. Jefe del sector de programas de cooperación especial, departamento de asuntos institucionales y relaciones externas, OAMI, Alicante. Las opiniones expresadas por el autor son de su exclusiva responsabilidad y pueden no ser compartidas por la OAMI.

³ Véase http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2009/october/tradoc_145204.pdf.



creación, uso, protección y administración de la propiedad industrial e intelectual, de manera que se posicione en la escena internacional como una gran nación innovadora. Tratándose del gigante asiático, dicho deseo constituye un imperativo político para todos y cada uno de los actores chinos implicados, comenzando por sus máximos líderes.

El 5 de junio de 2008, el Consejo de Estado de la República Popular de China aprobó la “hoja de ruta” para la consecución de dicho objetivo: la “Estrategia Nacional para la Propiedad Intelectual⁴”. En este documento, la máxima jerarquía del país desgana cada uno de los jalones que deben rebasarse en cada parcela de la propiedad intelectual e industrial (desde la administración del sistema de patentes a la sensibilización de la población). No es casual que sea un documento dictado al más alto nivel político, como tampoco es casual que se adoptara tres meses y tres días antes del comienzo de los juegos olímpicos de Beijing. Nada en China suele ser fruto del azar o de la improvisación: tras dos años de trabajos preparatorios realizados por 33 ministerios y departamentos y coordinados por la anterior vice-primera ministra Sra. WU Yi. La estrategia constituye el ordago del régimen al resto del mundo en materia de política de propiedad intelectual: colocarse, en menos de quince años, a la cabeza de la propiedad industrial en todas sus facetas⁵.

La estrategia espera (y exige) de cada uno de los dirigentes del régimen —a nivel nacional, provincial y local— la consecución de un resultado específico, medible y tangible. En el ámbito de las marcas, la consecución de resultados se exige, en primer lugar, del director general de la oficina de marcas, sr. LI Jianchang⁶. Días después de la proclamación de la estrategia nacional, el organismo que dirige el Sr. LI emitió una circular de “Opiniones” para la implementación de la estrategia nacional y la promoción “vigorosa” del desarrollo de la “Estrategia de Marcas⁷” china, todo un programa de acción a ejecutar bajo la supervisión de la Oficina Estatal de Propiedad Intelectual (“SIPO”), verdadero centro neurálgico de la implementación de esta estrategia a nivel estatal⁸.

⁴ Véase http://www.SIPO.gov.cn/SIPO2008/bhxts/gjzscqzl/200812/t20081229_435643.html.

⁵ El gobierno chino dedica un sitio web específico para informar sobre la evolución de su política en materia de propiedad intelectual, que puede visitarse en <http://www.chinaipr.gov.cn/>.

⁶ En China, la administración de la propiedad industrial radica en dos agencias diferentes dependientes directamente del Consejo de Estado. Por un lado, la Oficina Estatal de Propiedad Industrial (conocida por siglas en inglés “SIPO”), en cuyo seno se encuadra la oficina de patentes, responsable del sistema registral de patentes, modelos de utilidad y diseños, y la junta de reexamen de patentes (“*Patent Reexamination Board*”), competente en materia de resolución de acciones de cancelación de patentes. Por otro lado, la Administración Estatal para la Industria y el Comercio (“SAIC”, siglas en inglés) es competente para la gestión del sistema de registro marcario, mediante una oficina de marcas inserta en dicha organización (“CTMO”, siglas en inglés). Sobre las intenciones de la jerarquía de la oficina de marcas, véase la explicación de la estrategia de marcas en <http://www.chinaipr.gov.cn/news/government/268212.shtml>.

⁷ Dicho documento está accesible en <http://www.chinaipr.gov.cn/policy/documents/281395.shtml>.

⁸ http://www.SIPO.gov.cn/SIPO_English/laws/whitepapers/200906/t20090611_464784.html.



Imagen de la oficina de marcas china en Beijing

La estrategia de marcas adoptada exige alcanzar los siguientes resultados. Durante los años 2009-2010, los dirigentes chinos se prestan a reformar y “perfeccionar” la legislación marcaria, asegurándose igualmente de su implementación. Durante este período, se comprometen a resolver el grave problema de retraso en la gestión del procedimiento de examen de solicitudes de marcas (al que haremos referencia en el siguiente epígrafe). Igualmente, es prioridad del régimen construir un sistema de protección fuerte de indicaciones geográficas, particularmente importante en un país donde una gran parte de la población depende todavía de la agricultura. Constituye igualmente objetivo de este período el mejorar la ordenación y supervisión del acceso y ejercicio de la profesión de “agentes de marcas”.

Coincidiendo con el 12º plan quinquenal económico nacional adoptado por el partido comunista, durante el período 2011-2015, la administración china se concentrará en mejorar la capacidad de sus empresas respecto al uso, protección y gestión de las marcas. Seguirán desarrollándose campañas de sensibilización y/o educación en relación a la protección de los signos distintivos. La oficina de marcas se centrará en optimizar los sistemas de gestión del personal dedicado al examen y reexamen de marcas, en particular aprovechando mejor y más eficientemente el uso de las tecnologías de la información. Finalmente, entre 2016 y 2020, los dirigentes chinos velarán por consolidar los resultados obtenidos a lo largo de las fases anteriores... porque los habrá.

¿Qué se esconde detrás de este intenso programa político en materia de marcas?

En primer lugar, las autoridades chinas tienen la intención de optimizar la normativa marcaria con el objeto de reducir los tiempos necesarios para completar los procedimientos registrales, evitar las solicitudes de mala fe y transformar el sistema de revisión y recurso existente (la “ *junta de reexamen y resolución de marcas* ” o “*Trade mark review and adjudication Board*”, “TRAB”, siglas en inglés) en un sistema cuasi-judicial. Los directivos de la oficina de marcas china tienen como



compromiso reducir el tiempo necesario para completar el examen de solicitudes de marcas a doce meses, sin merma de calidad, de manera que en el año 2012, se consiga un nivel de eficiencia en la gestión de procesos registrales comparable a otros organismos internacionales. Igualmente, la tutela administrativa de los derechos registrales es foco de atención prioritaria. La protección de las marcas renombradas constituye, en este aspecto, prioridad dentro de la prioridad: la estrategia nacional fija como objetivo de los primeros cinco años del plan, conseguir que emerjan “marcas de reputación mundial” (párrafo 7 de la estrategia), que emerjan “un número de empresas preponderantes con marcas famosas, con experiencia en PI y con uso de PI”.

En segundo lugar, pretenden emplear las marcas como elementos dinamizadores de la promoción y crecimiento económico de la industria china. Desean establecer “marcas chinas” campeonas, reconocidas en el mundo entero y capaces de codearse, de tú a tú, con las “Coca-Cola”, “Microsoft”, “Google”, “Philips”, “Zara” o “Telefónica” del occidente. La máxima es “*Going Global*”, conquistar el mercado con sus marcas, faceta mercantil de la política china de conquistar el mundo de manera “suave”, por la fuerza de la economía y no por la fuerza de su ejército. Por esta razón, cada vez será más frecuente encontrar disputas en nuestro mercado relacionadas con el uso y empleo de marcas de origen chino que se enfrentan a sus competidores europeos⁹.

En tercer lugar, la estrategia busca satisfacer algunas de las necesidades que el crecimiento económico de estas últimas décadas ha puesto en evidencia, como por ejemplo, la exigencia de un mejor reparto de la riqueza entre los individuos o el reequilibrio entre las zonas urbanas costeras y las zonas agrícolas del oeste del país, utilizando para ello la política marcaria como factor de cambio. En este sentido, la protección de las indicaciones geográficas por la vía marcaria seguirá siendo un reto y un objetivo al más alto nivel. El desarrollo rural y la protección de la propiedad industrial, van de la mano.

2. El sistema chino de marcas

Podría pensarse que la protección de la marca en China es un fenómeno moderno, vinculado a la adhesión del país al acuerdo ADPIC en 2001. Sin embargo, el pueblo chino hace gala de poseer una cultura y una tradición milenarias, fruto de las cuales son vestigios que pondrían en entredicho dicha aseveración. Así, según algunos autores chinos, existirían evidencias que sitúan el origen de sus primeras marcas en el año 2698 a.C. Otros sugieren que el concepto de marca como tal nace en la China de la dinastía Zhou, que gobernó el país en el período 556-580 de nuestra era. No parece haber consenso, sin embargo, sobre el grado de verosimilitud de estas hipótesis.

En cambio, sí parece acreditado que el antiguo imperio del medio o del centro (“*Zhongguo*” o 中国, tal como se conoce a la China clásica) reguló, de un modo u otro,

⁹ Véase, a título de ejemplo, Peter Ollier, “Chinese company reclaims brand in Germany”, *Managing Intellectual Property*, 1 June 2009 (<http://www.managingip.com/Article/2215057/Chinese-company-reclaims-brand-in-Germany.html>).

las marcas, por primera vez, hace más de 100 años: la primera ordenación de la materia dataría de 1904 durante la dinastía Qing, cuando, fruto de la presión de los “invasores” occidentales, se adoptaron las primeras normas protectoras de los signos distintivos. Dicha presión se originó con la victoria de las potencias extranjeras sobre los instigadores de la revolución de los “boxers” (conflicto immortalizado en la retina del espectador occidental gracias a la película “55 días en Pekín¹⁰”). En 1903, tras dicha victoria, los Estados Unidos concluyeron un tratado con China para la extensión de las relaciones comerciales entre ambos países¹¹. El Reino Unido y Japón concluyeron similares acuerdos. En todos esos instrumentos, las potencias vencedoras estipularon mayores niveles de protección de los derechos de propiedad intelectual de sus ciudadanos en China. Desde la conclusión de estos acuerdos, los vencedores exigieron constantemente de los gobernantes chinos el cumplimiento de las obligaciones contraídas, lo que condujo a la adopción en 1904 de la primera norma protectora de marcas y en mayo de 1923, durante la República de Sun Yat-sen¹², de la primera norma con rango de ley en este ámbito.

Con la llegada de la República Popular en 1949, la protección marcaría calló en el olvido. No sería hasta después de la revolución cultural cuando el régimen retomó el interés por proteger las marcas: la creación (o más bien, la restauración de la oficina instaurada al comienzo de la República Popular pero eliminada) de la oficina de marcas tuvo lugar en 1978, en los albores de la apertura impulsada por Deng Xiaoping. En 1983, se estableció la junta encargada de la resolución de los recursos contra las decisiones de la oficina de marcas (“TRAB”). En 1984, el país se adhirió al convenio de París. En 1998, la oficina y la junta fueron integradas en la estructura jerárquica de la administración estatal de industria y comercio (“SAIC”). A pesar de los frecuentes rumores que indican que el gobierno se plantea colocar la oficina y la junta dentro de “SIPO”, lo cierto es que hasta la fecha, marcas y patentes son todavía administradas por dos agencias distintas de la administración.

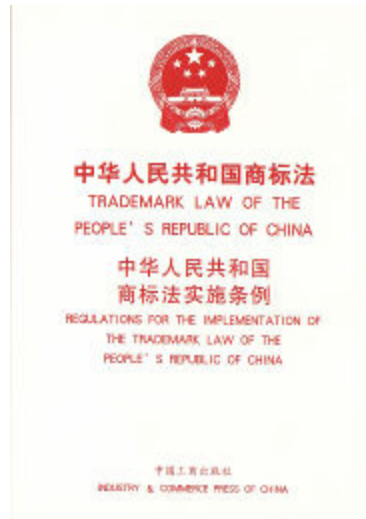
Tanto la oficina como la junta forman por tanto el aparato administrativo encargado de gestionar los procedimientos de examen, oposición y cancelación de marcas. La distribución de competencias es peculiar. La oficina es competente para resolver, en primera instancia, el examen de solicitudes de registro, así como las oposiciones. Además, determinadas solicitudes de cancelación de marcas son competencia de la oficina igualmente. La junta es competente para resolver recursos contra decisiones de denegación de solicitudes de marcas, recursos de decisiones de oposición, recurso de decisiones de cancelación así como para resolver, en primera instancia, determinados procedimientos de cancelación. Por otro lado, y contrariamente a lo que sucede en la mayoría de países de nuestro entorno más inmediato, la administración “SAIC” y el resto de administraciones locales disponen de competencias de supervisión y de tutela jurídica de los derechos concedidos,

¹⁰ http://es.wikipedia.org/wiki/55_d%C3%ADas_en_Pek%C3%ADn .

¹¹ Sobre la influencia americana en la adopción de la primera normativa marcaría en China, véase Leah Chan Grinvald, “Making much ado about theory: the Chinese trade mark law”, *15 MICH. TELECOMM. L. REV.* 53 (2008), <http://www.mtlr.org/volfifteenchangrinvald.pdf> .

¹² Véase una evolución cronológica de la normativa en el país en Yang Yexuan, “Keeping a check in trade marks in China”, *Managing Intellectual Property*, Supplement – China IP focus 2005 (<http://www.managingip.com/Article.aspx?ArticleID=1321544>).

constituyendo para el titular de la marca la primera línea de defensa de sus derechos en China: según diversas fuentes, China dispondría de más de 3000 oficinas y 550.000 agentes empleados para estas tareas de “*enforcement*” de la normativa de marcas y competencia desleal.



Ley de marcas de la RPC

La complejidad en el reparto de competencias entre la oficina y la junta en relación a los procedimientos de registro y de resolución de disputas entre derechos de marca deriva de la propia ley marcaria. La actual ley de marcas china (“*Shangbiao fa*”) (en adelante, “LMC¹³”) fue inicialmente aprobada el 23 de agosto de 1982, por el congreso nacional popular, el máximo órgano legislativo del Estado. La ley entró en vigor el 1 de marzo de 1983. Hasta la fecha, ha sido objeto de enmienda en dos ocasiones, el 22 de febrero de 1993 y el 27 de octubre de 2001¹⁴, esta última justificada directamente por la adhesión de la República Popular a la Organización Mundial del Comercio (la reforma de 2001 entró en vigor el 1 de diciembre de 2001). Junto con el texto legislativo propiamente dicho, la normativa marcaria se completa con el reglamento de aplicación de la ley, adoptado en marzo de 1983 y revisado en enero de 1988, en julio de 1993 y en septiembre de 2002. Actualmente, las autoridades chinas se encuentran en fase de reformar, por tercera vez, dicha ley, de conformidad con los postulados de la estrategia nacional de propiedad intelectual y en la estrategia de marcas, adoptada por “SAIC” (véase el epígrafe *III. La futura legislación marcaria*).

Al comparar el texto de la ley con el reglamento relativo a la marca comunitaria¹⁵ (en adelante, “RMC” - véase en anejo una tabla comparativa), se puede concluir que los dos sistemas no son totalmente asimilables (p. ej. la oficina de

¹³ Texto de la ley tal que publicado por “*Industry and Commerce Press of China*” (ISBN7-80012-830-X/D.198).

¹⁴ La legislación marcaria puede consultarse en inglés gracias al proyecto sino-europeo “IPR2” (<http://www.ipr2.org>), mediante el portal jurídico dedicado a la legislación de propiedad intelectual e industrial china (<http://www.ipr2.org/ipsearch/>).

¹⁵ Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria.



marcas china realiza, de oficio, un examen de motivos relativos de denegación de marcas). No obstante, tanto China como la Unión Europea mantienen relaciones de cooperación intensas, tanto a nivel político (entre la Comisión y el Ministerio de Comercio) como técnico (entre la OAMI y la administración estatal de industria y comercio¹⁶), tendentes a asegurar que, en la medida de lo posible, las diferencias entre los sistemas de marcas chino y comunitario no constituyan un obstáculo para el buen desarrollo de las relaciones comerciales entre ambos bloques, ni supongan un freno a la recíproca protección de los respectivos usuarios de marcas.

Los elementos más destacados del sistema registral chino son los siguientes:

- la ordenación del sistema se desprende de un complejo entramado de fuentes normativas (desde reglamentos a circulares), encabezadas por la ley nacional de marcas. Este denso cuerpo normativo se aplica en todo el territorio nacional, a excepción de las regiones especiales de Hong Kong y Macao, dado que, en estos territorios, existe una legislación específica, fruto de su pasado colonial, lo que implica, por ejemplo, que ambas regiones dispongan de su propia oficina registral, independiente de la nacional sita en Beijing¹⁷);
- la marca se protege en virtud del registro; China contempla de momento sólo el registro monoclasa, conforme a la clasificación de Niza; se aplica el principio de especialidad en la definición del ámbito de protección de la marcas;
- las marcas de servicios se introdujeron en 1993 en el ámbito de aplicación de la ley;
- ésta otorga poderes de supervisión del mercado a la administración de industria y comercio, particularmente en relación a la calidad de los productos presentados bajo una marca registrada;
- para determinados productos, existe la obligación de obtener una marca antes de su comercialización;
- desde 2001, el empleo del símbolo ® es opcional, no obligatorio (como sí lo era anteriormente);
- no se admite de momento el registro de marcas sonoras y olfativas; las marcas tridimensionales sí son protegibles desde 2001; los motivos de denegación específicos en relación de la forma de estos signos son muy parecidos a los previstos en la normativa europea, si bien en la práctica no suelen recibirse muchas solicitudes de este tipo de marcas;

¹⁶ La OAMI colabora con las autoridades marcarias desde octubre de 1999 en el marco de los programas de cooperación sino-europeos (IPR1 e IPR2) y mediante lazos bilaterales, renovados en abril de 2009 gracias a la firma de varios acuerdos, dos de ellos con las autoridades de "SAIC" (véase la información publicada al respecto en http://www.eu-in-china.com/newsletters/200905/015_en.html y <http://oami.europa.eu/en/office/newsletter/09007.htm#MN1>). Fruto de esta colaboración se ha realizado un estudio comparativo sobre los sistemas de registro de marcas en China y en la OAMI, junto con un estudio equivalente en relación a los sistemas de registro de diseños (véase más información en http://www.ipr2.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=111&Itemid=268).

¹⁷ La legislación marcaria de Hong Kong está disponible en http://www.ipd.gov.hk/eng/intellectual_property/ip_laws/trademarks.htm.

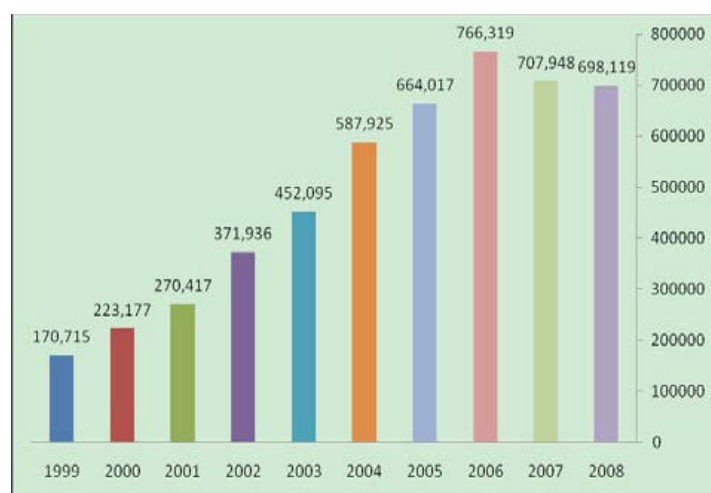
- el uso de la marca no es una condición previa al registro;
- la ley no distingue formalmente entre motivos de denegación absolutos y motivos relativos, si bien si existen causas de denegación del registro; lo que podríamos calificar causas absolutas, en China son más amplias que las previstas en el reglamento comunitario (p.ej. la oficina china deniega una marca que contenga el nombre de un país, a menos que el gobierno nacional de dicho país consienta dicho registro);
- el principio general es que la marca solicitada no debe entrar en conflicto con cualquier otro derecho adquirido previamente; la oficina de marcas examina de oficio si una solicitud de marca es idéntica o similar con una marca anterior para bienes idénticos o similares; en cualquier caso, existe la posibilidad de presentar una oposición a la solicitud publicada;
- se exige el empleo de un agente chino de marcas para la tramitación de los expedientes de marcas; el régimen de prestación de servicios de agencia está siendo reforzado por parte de la administración china¹⁸;
- las resoluciones de la oficina de marcas y de la junta de revisión son susceptibles de recurso judicial ante los tribunales de propiedad intelectual de Beijing, los cuáles gozan de competencia exclusiva en materia de contencioso-administrativo desde julio de 2009¹⁹;
- la protección se otorga por un período de diez años renovables, desde la fecha de aprobación del registro;
- la tutela de los derechos del titular radica tanto en el aparato administrativo de la administración nacional de industria y comercio, como en los entes locales; igualmente, los titulares disponen de la facultad de acudir ante la jurisdicción ordinaria para obtener la observancia de sus derechos²⁰.

¹⁸ En noviembre de 2008, “SAIC” ordenó la creación, dentro de la Asociación China de Marcas (CTA), de la “*Trademark Agents Branch*”, como mecanismo de autorregulación de la profesión de agente. En agosto de 2009, “SAIC” adoptó una circular para reforzar los controles al acceso y ejercicio de los agentes de marcas, ante la actual ausencia de un examen de acceso a la profesión y el aumento de quejas contra la actuación de numerosos agentes locales. “SAIC” pretende que el sector (en el que se incluyen más de 4600 agencias) se autorregule bajo su supervisión (véase “China: Supervision of trade marks agencies increased”, *Managing Intellectual Property*, November 2009, <http://www.managingip.com/Article/2325326/China---Supervision-of-trade-mark-agencies-increased.html>).

¹⁹ El Tribunal Supremo chino acordó concentrar, en virtud de la circular “*Rules for Distributing Jurisdiction in Administrative IP Cases Concerning the Grant of Rights and the Recognition of Patents and Trademarks*”, la resolución de los recursos administrativos en materia de propiedad industrial en las secciones de PI de los tribunales populares intermedios de Beijing, del alto tribunal popular de Beijing y del Tribunal Supremo. Por tanto, sólo las secciones de PI de estos tribunales son desde el 1 de julio de 2009 competentes para dirimir en primera y segunda instancias los litigios relativos a resoluciones de las agencias de marca y de patentes. Esta decisión responde a la instrucción ordenada en la estrategia nacional (párrafo 45).

²⁰ El sistema de dualidad de tutela se resume en lo siguiente: la vía administrativa legitima al titular a solicitar de cualquiera de los cientos de organismos de industria y comercio sitios en cada provincia de China que investigue una presunta vulneración de su marca. El organismo puede ordenar el cese de la vulneración de la marca y la destrucción de la mercancía. La vía judicial se refiere a la institución de acciones legales por infracción de marca (y competencia desleal) ante los órganos de la jurisdicción civil. Como más adelante se explica, en ambos casos, sea en el marco de la instrucción administrativa o de la resolución judicial de la demanda, el titular de la marca puede solicitar de la autoridad que reconozca su marca como notoria. Sobre el sistema de tutela de la propiedad industrial en China, véase “IP enforcement in China”, *Managing Intellectual Property, Supplement - China IP Focus 2009- 7th*

Cabe plantearse cuál es la mayor preocupación de los titulares extranjeros en relación al funcionamiento real del sistema. Lógicamente, al margen de la inquietud sobre las garantías que ofrecen los mecanismos de tutela, la industria se siente especialmente preocupada por el lento funcionamiento del proceso registral, concretamente por el retraso que se ha ido acumulando en los últimos años en el tratamiento de los expedientes de marcas y oposiciones. Esta situación es consecuencia directa del elevado crecimiento experimentado en el volumen de solicitudes y de la imposibilidad para la oficina de marcas de haberse adaptado a tiempo. Desde 1980, el número de solicitudes de marcas presentadas ha pasado de unas 26.000 solicitudes a más de 698.000 en 2008²¹. Para el año 2009, se espera recibir más de 700.000 solicitudes.



Evolución del número de marcas presentadas ante la oficina de marcas china (fuente: “SAIC”)

Cierto es que, gracias a este crecimiento, la oficina china se ha encumbrado a los puestos de cabeza del ranking mundial de registros de marcas. La OMPI ha calculado que, durante el período 2003-2007, el volumen de solicitudes a nivel mundial se incrementó en un 6.7% de promedio, si bien China (junto a la OAMI, Rusia o México) experimentó crecimientos superiores al 10%²². Ello convierte a la oficina de marcas china en la primera receptora de solicitudes de marcas del mundo, seguida de las oficinas de Estados Unidos, Japón y Corea, según datos de OMPI. Naturalmente, que el sistema de registro chino sea monoclasa explicaría parcialmente esta tasa de crecimiento, si bien el propio dinamismo del mercado chino y el incremento de la sensibilidad de los titulares para con la necesidad del registro explicarían igualmente este proceso.

edition, 01 Apr 2009; K. Withers & A. Poole, “2008: A good year for Chinese enforcement of IP law”, *Trademark World*, No. 214, February 2009. Sobre fuentes de información y análisis de éxito en litigios de PI en China, consúltese <http://www.ciela.cn/eng/home/> o <http://ipdragon.blogspot.com/>.

²¹ Véase el informe anual de la oficina china de marcas en

<http://sbj.SAIC.gov.cn/english/2008Report.pdf>

²² Véase OMPI, *World Intellectual Property Indicators – 2009 edition*, pág. 52.



¿Cómo han reaccionado las autoridades chinas ante el reto de administrar este crecimiento? Por un lado, se muestran extremadamente satisfechos por este éxito y no ocultan el orgullo que les produce²³. Por otro lado, se lamentan, sin embargo, que este espectacular crecimiento haya generado un enorme retraso en la tramitación de expedientes. La propia oficina de marcas china, en su informe anual de 2008, reconocía que fue incapaz de absorber este crecimiento, lo cuál es significativo (el reconocimiento de incapacidad). El impacto de dicha incapacidad se resume en lo siguiente: al final de 2007, 1,8 millones de solicitudes de marcas esperaban ser tramitadas por los examinadores de “SAIC”. Ello generó que los tiempos necesarios para la tramitación se alargaran: en años recientes, el plazo de concesión de marcas se ha dilatado entre un mínimo de tres años si no se presentan oposiciones y ocho años en caso de oposición. Los retrasos se centraron no sólo en los procedimientos de examen y oposición, sino también en los recursos. “TRAB”, responsable de la revisión de decisiones de oposición y cancelación, acumuló un retraso de unas 30.000 oposiciones.

Admitido el reto y reconocido la incapacidad de enfrentarse a él, en marzo de 2007, el comité del partido comunista en la administración de industria y comercio ordenó a sus dirigentes acelerar los procedimientos. Estableció un plan de choque consistente en resolver el “backlog” en tres años y alcanzar estándares internacionales en cinco años. Los objetivos tangibles que fueron impuestos a la nueva jerarquía de la oficina de marcas fueron: tramitar 700.000 solicitudes y reducir el plazo de tramitación de 36 meses a 30 meses al final de 2008; completar el examen de 1.300.000 marcas y reducir los plazos a 19 meses al final de 2009 y completar el examen de 1.400.000 marcas y reducir los plazos a 12 meses al final de 2010.

Para hacer frente a estos desafíos, se acordaron dos medidas: la primera (llamativa sin duda), consistió en la firma, en marzo de 2008, de una declaración escrita o promesa, por parte de la dirección de la oficina de marcas, de alcanzar estos objetivos antes de final de 2010²⁴; la segunda, consistió en el reclutamiento, en septiembre de 2008, de 298 nuevos examinadores para la oficina de marcas. Los resultados no se hicieron esperar: con motivo del estudio comparativo realizado por la OAMI en marzo de 2009 respecto del sistema de registro chino, los expertos de nuestra oficina constataron que en 2008, se examinaron 708.485 marcas, un 92.9% más respecto al año anterior. Naturalmente, algunas voces alertan que este incremento productivo puede afectar a la calidad de las decisiones operadas. A mediados de septiembre de 2009, se había examinado un millón de solicitudes de marcas, un 153% más que el año precedente según fuentes de la oficina china divulgadas en la prensa²⁵, o lo que es lo mismo: idéntica cantidad a la de los tres años y tres meses anteriores, todo un hito en la historia del sistema chino de marcas y motivo de orgullo para su clase dirigente.

²³ Véase por ejemplo, An Qinghu, “Top 10 trademark achievements in China”, *Trademark World*, No. 203, December 2007/January 2008, pág. 41. El autor fue el anterior director general de la oficina de marcas china.

²⁴ Estos extremos pueden comprobarse en el informe anual de 2008, pág. 17.

²⁵ Fuente: People's Daily Online (<http://english.people.com.cn/>), 18 de septiembre de 2009



II. LA PROTECCIÓN DE LA MARCA NOTORIA EN LA LEGISLACIÓN ACTUAL

China, en tanto parte contratante del convenio de París (“CUP”) y del ADPIC, es consciente de sus obligaciones en materia de reconocimiento y protección de las marcas notorias. De manera resumida, estas obligaciones se concretan en lo siguiente:

- Artículo 6 *bis* CUP: China debe denegar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca que sea susceptible de crear confusión con otra marca ya notoriamente conocida en China. Esta disposición exige la protección que se debe a las marcas que son notoriamente conocidas en la República Popular, aun cuando no estén registradas en el país. La protección de las marcas notoriamente conocidas resulta del hecho de su notoriedad y no de su registro, lo que impide el registro o utilización de una marca conflictiva. La protección de una marca notoriamente conocida en virtud del Artículo 6 *bis* es obligatoria cuando la marca conflictiva ha sido presentada, registrada o usada para productos *idénticos* o *similares*. Es decir que se aplica a estos efectos la regla de la especialidad, según la cual la protección se acuerda en función de los productos que la marca distingue;
- Artículo 16 (2) & (3) ADPIC: China está obligada a aplicar el Artículo 6 *bis*, por un lado, a los servicios; por otro lado, China está obligada a considerar el concepto de “sector pertinente” a la hora de determinar para quién debe ser conocida la marca que reclama la calidad de notoria. Está obligada a reconocer la notoriedad en aquellos casos en que tal hecho sea la consecuencia de “la promoción de dicha marca”, con lo cual, además del uso real de la marca en el mercado, también las actividades de promoción podrían ser consideradas a la hora de establecer la notoriedad de una marca. Finalmente, debe extender la protección de la marca notoria más allá del principio de la especialidad (“a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada”). Esta última obligación está sujeta a la siguiente condición: que ese uso en relación con esos bienes y 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”.

Analizar hasta qué punto estas exigencias se encuentran debidamente recogidas en la normativa china no es tarea fácil. Para empezar, porque el ordenamiento chino distingue varios tipos de marcas que gozarían de protección por tener cierto renombre, notoriedad o fama:

- las marcas notorias (“*Chiming Shangbiao*”) reconocidas por la ley de marcas y declaradas como tal bien por la administración de industria y comercio, bien por los tribunales;

- las marcas famosas (“*Zhuming Shangbiao*”), confinadas al territorio de alguna de las 22 provincias chinas, 5 regiones autónomas y 4 municipios nacionales. Estas marcas no están contempladas en la ley nacional de marcas y se refieren sólo a marcas renombradas exclusivamente a nivel provincial, no en toda China, por lo que su protección es limitada. En 2008, 30 provincias y entidades adoptaron diversas normas y decretos para la protección de dichas marcas²⁶. Al final de 2008, las autoridades provinciales tenían censado el reconocimiento de 21.111 “marcas famosas” locales;
- el artículo 31 de la ley marcaria contempla las llamadas “marcas que tienen una cierta influencia” (“*you yiding yingxiang de shangbiao*”);
- finalmente, el ministerio de comercio ha adoptado ciertos decretos para reconocer “marcas famosas” (“*mingpai*”) y “marcas tradicionales” (“*laozihao*”).

El resultado de esta variopinta diversidad de figuras con cierto “pedigrí” es una cierta confusión en cuanto al verdadero alcance de cada una de ellas. Prueba de esta confusión es la instrucción contenida en la estrategia nacional de propiedad intelectual, en virtud de la cual “...*las cuestiones relacionadas con el reconocimiento de marcas notorias, marcas famosas, productos renombrados, productos con marcas famosas y marcas de alta calidad necesitan ser solucionadas de verdad*”²⁷. Parece obvio que la cuestión de la notoriedad de la marca y del resto de categorías no está regulada de manera satisfactoria en el ordenamiento chino. Por lo que veremos, el foco de la cuestión va a centrarse en las marcas específicamente protegidas conforme a la ley nacional marcaria²⁸.

Antes de 2001, no existía precepto legislativo sobre la notoriedad de la marca. En efecto, en las leyes de 1983 y 1993, no encontramos disposición tuitiva de las marcas notorias. La única referencia la encontramos en el reglamento de aplicación de la ley de 1983, al regular las marcas que resultaban “familiares” para el público. A esta referencia, habría que añadir la normativa administrativa adoptada por “SAIC” en agosto de 1996, en forma de reglamento sobre la identificación y protección de las marcas renombradas. Durante esta primera época (anterior a 2001), se realizaron los primeros reconocimientos de notoriedad. En 1987, la oficina de marcas acordó por primera vez la condición de “marca notoria” a una marca extranjera (“Pizza Hut”) en

²⁶ Las normas provinciales relativas a dichas marcas se encuentran recogidas en el informe anual de “SAIC” de 2008 (<http://sbj.SAIC.gov.cn/english/2008Report.pdf>, pág. 41).

²⁷ Véase el párrafo 24 de la estrategia (http://www.gov.cn/english/2008-06/21/content_1023471.htm).

²⁸ Para un estudio en detalle, véase An Xiang & Jin Lu, “Protecting well-known trade marks”, *Managing Intellectual Property, Supplement - CHINA IP Focus 2009 - 7th edition* y Jing “Brad” Luo & Shubha Ghosh, “Protection and Enforcement of Well-Known Mark Rights in China: History, Theory and Future”, *Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property*, 7 Nw. J. Tech. & Intell. Prop. 119, Volume 7, Issue 2 (Spring 2009) (<http://www.law.northwestern.edu/journals/njtip/v7/n2/1>), E.E. Lehman, C. Ojansivu & S. Abrams, “Well-Known Trademark Protection in the People’s Republic of China”, *26 Fordham Intern’l Law J.*, 2003, 257-273; Project Group of the IP Tribunal of the Beijing No. 1 Intermediate People’s Court, “Issues in the judicial protection of well-known marks and coping strategies to address them”, *China Patents & Trademarks, IP Law Quarterly* No. 1, 2008 (Vol. 92) January 2008, pág. 66.

un procedimiento de oposición de una solicitud de marca posterior. En 1989, se acordó por primera vez dicha condición a una marca china (“Tong Ren Tang”²⁹) para medicina tradicional china. Durante el período 1989-1995, otras 19 marcas se reconocieron como notorias. En 1996, “SAIC” adoptó un primer reglamento de identificación de marcas renombradas. A finales de 1999, la oficina de marcas había reconocido la notoriedad de 196 marcas.



“Tong Ren Tang”- Primera marca china reconocida como notoria

Fue con motivo de la adhesión del país a la OMC y la consiguiente reforma legislativa de octubre de 2001, cuando China ordenó por primera vez a nivel legislativo la institución de la marca notoria. El congreso nacional popular introdujo los artículos 13 y 14 LMC actualmente en vigor. El artículo 13 establece que se protegerán las marcas notorias en China, estén registradas o no. La norma recoge en realidad dos situaciones relacionadas con la notoriedad:

- el primer párrafo de esta disposición se centra en la marca notoria no registrada en China y estipula que se denegará el registro o se prohibirá el uso de una marca que reproduzca, imite o traduzca una marca notoria no registrada en China para productos idénticos o similares y ello sea susceptible de causar confusión en el público;
- el segundo párrafo del artículo 13 reconoce la marca notoria registrada en China, ordenando que se denegará el registro o se prohibirá el uso de una marca que reproduzca, imite o traduzca una marca notoria registrada en China para productos no idénticos ni similares, cuando se confunda al público, a condición de que exista riesgo de que los intereses del propietario de la marca notoria se vean afectados por dicho uso.

Esta distinción tan acusada entre marca registrada y no registrada ha sido objeto de crítica por algunos autores, al cuestionar que la misma pudiera no ser conforme con lo recomendado por la resolución de la OMPI sobre protección de marcas notoriamente conocidas, en concreto con el artículo 4 (1) (b) en relación con

²⁹ Véase esta marca: <http://www.chinatoday.com.cn/English/e2005/e200506/p72.htm> y <http://www.tongrentang.com/en/abouttrt/brand.php>. La marca ha sido registrada en el sistema internacional (nº 546060) y ante la OAMI (nº 003403375).



el artículo 2 (3) (i)³⁰. Para determinar si la marca goza de notoriedad, el artículo 14 LMC prescribe que se consideren los siguientes factores: grado de reconocimiento del público relevante; duración del uso; duración, grado y alcance geográfico de la publicidad de la marca; cualquier evidencia de que la marca ha sido protegida como notoria y otros factores que hacen que la marca sea notoria.

Reformada la ley mediante la introducción de estas disposiciones, resta comprobar cómo se implementaba en la práctica. Conviene, en primer lugar, saber que la implementación de la protección de las marcas notorias mediante su reconocimiento no recae exclusivamente en la oficina de marcas como es lógico. Tanto “SAIC” como los tribunales pueden, en aplicación de la ley, realizar dicho reconocimiento, lo que determina la existencia del siguiente sistema dual:

- el reconocimiento administrativo interviene cuando el titular de la marca se opone al registro de una posterior, idéntica o similar. El titular puede solicitar de la oficina de marcas o de la junta revisora que identifique su marca como notoria. En aplicación de los artículos 13 y 14, “SAIC” adoptó en junio de 2002 un nuevo reglamento sobre identificación y protección de marcas notorias. Dicho reglamento establecía el modo en que tanto la oficina de marcas como la junta de revisión (“TRAB”) debían determinar la notoriedad de la marca y su protección, en el contexto de los procedimientos de oposición y cancelación de marcas. Conforme a este reglamento, en el marco de una disputa sobre un conflicto entre dos marcas, el titular de una marca podía instar de la autoridad administrativa encargada de solventar el conflicto que reconociera su marca como notoria. Adicionalmente, la junta revisora podía igualmente reconocer la notoriedad de la marca, caso a caso y con el fin de resolver el conflicto entre dos marcas;
- junto al reconocimiento administrativo, se puede obtener un reconocimiento por vía judicial, cuando el titular acude a esta vía para solicitar la tutela de su marca³¹. No obstante, dado que en la práctica los titulares suelen acudir a la vía administrativa en lugar de a la judicial, la mayoría de casos de reconocimiento de marcas notorias se produce por las administraciones de industria y comercio, no por los jueces. En la práctica, el reconocimiento efectuado por la oficina de marcas es reconocido a su vez por los tribunales y a la inversa.

Resulta por tanto indispensable para el titular de la marca, obtener este reconocimiento, particularmente si se pretende la protección frente al uso de una marca posterior en productos o servicios no similares. Sin embargo, existe la creencia

³⁰ En este sentido, los autores Peter Ganea & Thomas Pattloch (sección 131f. *Intellectual property law in China*, Max Planck Institute for Foreign and International Patent, Copyright and Competition Law : Kluwer Law International, 2005) resaltan las inconsistencias en cuanto a la protección de la marca “famosa” y la marca “notoria” en cuanto a la regulación contenida en la normativa china.

³¹ Véase lo referido bajo el epígrafe *I.B. El sistema chino de marcas*.



de que muchos titulares se han servido del reconocimiento de la notoriedad como método de publicidad y promoción, lo que habría generado la adopción de numerosas resoluciones judiciales reconociendo marcas de dudosa notoriedad. Según algunas fuentes, desde la introducción de los artículos 13 y 14 LMC, más de 40.000 casos de reconocimiento de notoriedad habrían sido presentados por parte de titulares de marcas, lo cual ha sido considerado por algunas autoridades como “abusivo”. Este temor al abuso es lo que ha justificado la adopción de nuevas normas y nuevas orientaciones jurisprudenciales, a las que luego me refiero.

El sistema de reconocimiento se caracteriza en la práctica por lo siguiente: en primer lugar, el principio de reconocimiento pasivo, en virtud del cual, el reconocimiento sólo interviene a instancia de parte en el marco de un proceso para solventar una disputa. El reconocimiento tiene eficacia sólo en el caso concreto del proceso resuelto, si bien el reconocimiento en un caso previo puede servir como referencia en una resolución posterior. El reconocimiento interviene sólo cuando es necesario (principio de necesidad): el tribunal o la administración considerarán la notoriedad de la marca sólo si el reconocimiento de la misma sirve para la defensa de los intereses del titular, siendo así en los supuestos casos:

- en procedimientos de oposición, cuando el titular invoca su marca frente a otros signos para bienes o servicios no similares o bien cuando el titular invoca una marca no registrada frente a signos para bienes o servicios similares
- en ciertas acciones por vulneración de marcas;
- en procesos contra usos de nombres de dominio o nombres comerciales.

Así, la notoriedad de la marca “Dell” no fue reconocida en 2005³², cuando el titular demandó a la empresa “Dell English School” por uso del signo “Dell” y “Dai Er” (“Dell” en caracteres chinos) para servicios educativos. El tribunal popular intermedio n° 1 de Beijing resolvió que el titular disponía de la marca “Dell” para servicios educativos, por lo que los derechos exclusivos del titular de la marca eran más que suficientes para oponerse al uso del signo “Dell” para servicios idénticos a los protegidos por la marca registrada. El tribunal se abstuvo de resolver si la marca era o no notoria por ser innecesario para la resolución del caso.

En segundo lugar, el titular sustenta la carga de la prueba de la notoriedad en base a los criterios previstos en el artículo 14 LMC. Para el titular, suele serle menos onerosa la presentación de material probatorio de la notoriedad en otras jurisdicciones. Sin embargo, la praxis administrativa muestra que las pruebas radicadas en China tienen mayor relevancia. La notoriedad relevante es aquella existente antes del acto

32

http://www.iprights.com/content_output/200/200/Resources/China%20Intellectual%20Property%20Express,%202005-2006/China%20Intellectual%20Property%20Express%20-%20Issue%20279.msp



infractor (cuando el titular la invoca en un proceso por vulneración de marca). En general, un período de notoriedad de tres años suele ser exigido.

En tercer lugar, en cuanto al alcance de protección, parece poco habitual que el titular de una marca notoria no registrada en China obtenga protección frente a bienes o servicios no similares. De hecho, no se han encontrado muchas referencias a casos en los que el titular obtenga un fallo favorable. Algunos autores chinos explican esta carencia por el hecho de que pocos titulares extranjeros dejarían sin registrar en China su marca notoria, a expensas de arriesgarse a que un tercero lo solicite antes.

En cuarto lugar, en cuanto a las marcas notorias registradas, el criterio determinante es la confusión a la que se conduce al público y el perjuicio de los intereses del titular. En ausencia de ambas condiciones, el tribunal o la administración resuelven en contra del titular de la marca pretendidamente notoria. El titular de la marca “Heineken” vio desestimada su solicitud de oposición frente al usuario del signo “XI LI” (signo idéntico a “Heineken” en caracteres chinos), al tratarse ésta última de una solicitud para gafas. La ausencia de riesgo de confusión fue suficiente para desestimar la notoriedad, sin que hubiera prueba suficiente de que dicho registro perjudicara los intereses de la empresa Heineken Brouwerijen. En cambio, la empresa tuvo éxito en su oposición al registro de la misma marca para labores de tabaco, tras recurrir la resolución de “TRAB” que rechazaba la oposición.

En quinto lugar, se ha observado que desde la adopción del reglamento de identificación por “SAIC”, la praxis administrativa de reconocimiento se ha reorientado: el objeto de dicho reconocimiento ya no es promover “marcas famosas” sino proporcionar un mecanismo de solución de conflictos entre dos marcas, caso a caso. No obstante, se aprecia que en la mayoría de los casos, son marcas chinas por oposición a marcas pertenecientes a titulares extranjeros: hasta la fecha, las autoridades de “SAIC” y numerosos tribunales han reconocido como marcas notorias más de mil marcas, incluidas algunas docenas de marcas notorias pertenecientes a titulares extranjero; sólo en 2008, “SAIC” reconoció 228 marcas en el contexto de los procedimientos ante la oficina de marcas y ante la junta de revisión, de las cuáles 18 pertenecían a un titular extranjero. Estas cifras hacen sospechar a algunos que no se estén ejecutando correctamente las obligaciones contraídas por China conforme al Convenio de París. Lógicamente, este argumento es objeto de controversia e incluso de negación, dado que tanto titulares chinos como extranjeros están legitimados para solicitar la condición de notoriedad. No existe efectivamente ninguna disposición que prohíba el acceso a este privilegio a los titulares no residentes. Es más: estas voces argumentan que no existe dicha negación de acceso a la notoriedad para extranjeros puesto que la realidad demuestra lo contrario: la primera marca reconocida por la oficina china como notoria fue, precisamente, una marca perteneciente a una empresa extranjera (“Pizza Hut”).

Las experiencias derivadas de este sistema son muy diversas. Podemos referirnos a los siguientes casos:

- en diciembre 2005, “Starbucks” obtuvo éxito al alcanzar el primer veredicto, tras la reforma de la ley marcaria en 2001, emitido por un tribunal local por infracción de marca notoria extranjera³³. El tribunal popular intermedio n° 2 de Shanghai falló que el demandado “Xingbake” usó ilícitamente el nombre “Xingbake” (星巴克), signo que corresponde al que “Starbucks” usaba en China. “Xing” significa “star” en chino mandarín y los caracteres “ba” y “ke” suenan similares a “bucks”;
- en junio de 2006³⁴, “LEVI’s” obtuvo reconocimiento judicial de su marca registrada en China frente a un distribuidor. Tanto la administración de industria y comercio de Shanghai como el tribunal popular de dicha ciudad corroboraron la notoriedad de la marca de jeans (registrada previamente ante la oficina china de marcas);
- igualmente exitosa fue la estrategia de la empresa “Ferrero Rocher”, cuando consiguió en marzo de 2008³⁵ el reconocimiento de notoriedad del Tribunal Supremo frente a la empresa “Montresor”, respecto a su marca tridimensional (la forma del chocolate). En concreto, el Tribunal resolvió que el chocolate constituía un “producto notorio” conforme a la ley de competencia desleal (Ferrero no pudo invocar la ley marcaria). Para ello, Ferrero tuvo que probar que era notoriamente conocida entre el público relevante de China. Curiosamente, un mes más tarde, la empresa europea obtuvo un fallo favorable en el proceso de recurso contra una resolución de “TRAB” que denegaba la extensión de la protección en China de la marca internacional n° 783985 para productos en la clase 30. “TRAB” denegó el registro de la forma del chocolate en cuanto marca tridimensional, al entender que se trataba de un simple embalaje carente de distintividad. “Ferrero”, al recurrir ante el tribunal popular intermedio n° 1 de Beijing, probó la distintividad sobrevenida por uso del signo, de conformidad con el artículo 11 LMC³⁶;
- en noviembre de 2008³⁷, la casa de subastas “Sotheby’s” obtuvo el reconocimiento de su marca no registrada en caracteres chinos (苏富比 pronunciada como “su fu bi”), como marca notoria en el marco de una acción por infracción de marca suscitada ante el tribunal popular intermedio n° 2 de Beijing contra la empresa “Sichuan Su Fu Bi”. El alto tribunal de Beijing confirmó dicho reconocimiento, convirtiéndose así en la primera empresa extranjera que obtiene el reconocimiento de una marca notoria no registrada en China;
- no siempre el éxito acompaña: la empresa “Yahoo” fracasó en su intención de obtener el status de notoriedad frente a la empresa “Fahyoo”³⁸; en julio de

³³ <http://ipdragon.blogspot.com/2006/01/xingbake-wakes-up-and-smells-coffee.html>.

³⁴ <http://chinabusinesslaw.blogspot.com/2007/07/levis-looking-pretty-in-chinese-court.html>
<http://chinabusinesslaw.blogspot.com/2007/07/levis-looking-pretty-in-chinese-court.html>

³⁵ <http://www.frostbrowntodd.com/06-23-2008>.

³⁶ <http://www.iam-magazine.com/reports/Detail.aspx?g=ceef8a1a-2882-47cd-b553-964581ae0210>

³⁷ http://www.deaconslaw.com/eng/knowledge/knowledge_326.htm.

³⁸ Véase Christopher Woods & Lena Kempe, “Fragile protection – Promotion and protection of well-known trade marks in China”, *Trademark World*, No. 181, October 2005.



2007, “Ferrari” obtuvo una declaración judicial en la que se negaba el carácter notorio de la marca (no registrada en China) del “*Cavallino Rampante*”. El tribunal popular intermedio n° 1 de Beijing confirmó la resolución administrativa de la junta revisora de “SAIC” según la cual el símbolo del caballo no gozaba de renombre³⁹;

- la situación de la marca “Lacoste” merece un comentario específico. La marca está registrada en China desde 1980. La empresa de Singapore “Crocodile International Pte Ltd” utiliza una marca en China similar a la de “Lacoste”, razón por la cual ésta instituyó dos procesos judiciales. En 2007 y 2008⁴⁰, tras 12 y 8 años de proceso judicial, el alto tribunal de Beijing falló que, si bien la marca infractora habría sido considerada como tal al inicio de los pleitos, tras tanto tiempo, la marca del demandado había adquirido “distintividad sobrevenida” entre el público. “Lacoste” presentó en marzo de 2009 un recurso ante el Tribunal Supremo chino, habiéndose instruido la fase oral del proceso pero no habiéndose resuelto el caso a fecha de hoy;
- igualmente, las marcas del grupo “LVMH” son objeto de controversia en China respecto a su protección por notoriedad. El grupo ha detectado numerosas solicitudes de marcas idénticas o similares para productos o servicios de diversas clases, incluidas aquellas para las que el grupo no dispone de registro. Frente a estas, el grupo ha instituido oposiciones ante la oficina de marcas en base a la notoriedad de sus marcas. Debido al retraso en los procesos de oposición ante la oficina de marcas (problema referido anteriormente), el grupo se encuentra en situación incómoda para poder hacer frente a la usurpación del renombre de sus marcas.

Como esta casuística muestra, no siempre el sistema de reconocimiento de notoriedad está siendo eficaz. De hecho, las autoridades europeas (en particular la Comisión) siguen con especial atención estos casos con el objetivo de exigir mayor contundencia a los dirigentes chinos. Frente a estas exigencias, las autoridades chinas no han permanecido inactivas, no tanto por esta “presión”, sino por los dictados derivados de la estrategia nacional, la cual exige, como vimos anteriormente, resolver verdaderamente las cuestiones jurídicas relacionadas con las marcas notorias. En aplicación de estos mandatos estratégicos, dos medidas han sido acordadas recientemente tanto a nivel judicial como administrativo. Se trata de las directrices interpretativas del Tribunal Supremo en materia de notoriedad de marca y las nuevas normas reglamentarias de “SAIC” sobre la notoriedad. Ambas disposiciones, si bien de naturaleza y alcances diferentes, han sido bien acogidas por la industria europea, por aportar claridad hermenéutica en el caso de las directrices judiciales y, en el caso de las nuevas normas de “SAIC”, por reorientar el procedimiento de reconocimiento con el fin de limitar el aumento de reconocimientos recientes, exigiendo mayor rigor en el examen de las peticiones de reconocimiento⁴¹. Por la importancia que estas

³⁹ <http://chinabusinesslaw.blogspot.com/2007/07/ferrari-is-famous-but-is-horse-too.html>.

⁴⁰ http://www.deaconslaw.com/eng/knowledge/knowledge_302.htm#4.

⁴¹ Véase el informe de la cámara de comercio europea en China en http://www.europeanchamber.com.cn/images/documents/pp_2009-2010/intellectual_property_rights_en.pdf.



normas están llamadas a tener en la aplicación práctica de las marcas notorias, repasamos brevemente el contenido de las mismas.

El Tribunal Supremo de China adoptó el 21 de abril de 2009 las directrices para la interpretación de la protección de las marcas notorias en China⁴². En vigor desde el 1 de mayo de 2009, estas directrices pretenden arrojar luz interpretativa a los artículos 13 y 14 LMC, a la vez que limitar la discrecionalidad derivada de la laxitud de los criterios determinantes de la notoriedad⁴³. Las directrices fueron aprobadas tras un período de consultas públicas, incluido un seminario con expertos europeos, entre los cuales, un representante de la OAMI⁴⁴. Conviene resaltar del contenido de las directrices lo siguiente:

- instruye a determinar el renombre de una marca cuando la marca es ampliamente conocida por el público relevante en China. El público fuera de China no es relevante, lo cual parece conforme con el artículo 6 *bis* CUP;
- los artículos 2 y 3 de la directriz pretenden limitar el “presunto” abuso de titulares de marcas de utilizar la vía del reconocimiento de notoriedad para promocionar sus marcas. Así, los tribunales determinarán si el titular es propietario de una marca notoria en una disputa entre marcas, sólo si las partes disputan el hecho del renombre de la marca y sólo si el tribunal considera necesario (principio de necesidad) determinar si la marca es notoria o no, ante los hechos concretos del caso. Los pleitos en los que los tribunales podrá determinar dicha notoriedad son: acciones por violación de marca de conformidad con el artículo 13 LMC, acciones por infracción de marca o competencia desleal por uso de nombre comercial idéntico o similar a la marca notoria. La directriz ordena en qué supuestos no se podrá acordar el reconocimiento de notoriedad: cuando la cuestión de notoriedad no es el fundamento fáctico para resolver si existió vulneración de marca o acto de competencia desleal; o cuando no se han sustanciado otros “requisitos legales”. Estas directrices son aplicables en litigios referidos a nombres de dominio del demandado. Lógicamente, los tribunales disponen de discrecionalidad en cuanto a la “necesidad” de la determinación del carácter renombrado. Además, la referencia a otros “requisitos legales” invita a pensar que las cuestiones de

⁴² Las directrices se conocen como “*Interpretation of the Supreme People's Court of Some Issues Concerning the Application of Law in the Trial of Civil Cases Involving Protection of Well-Known Trademarks*”. Fueron acordadas por la sesión nº 1467 del comité judicial del Tribunal Supremo, con referencia nº 3 [2009].

⁴³ Las directrices fueron aprobadas después de la adopción por el Tribunal de la “opinión” de 30 de marzo de 2009 sobre la implementación de la estrategia nacional y de otra “circular”, aprobada el 21 de abril de 2009, sobre el papel de los tribunales en la implementación de la estrategia a la luz de las circunstancias económicas existentes de crisis. En esta última norma, se enfatiza que la notoriedad sólo debe ser reconocida cuando sea necesario, afirmándose que “debe mantenerse un estricto control en cuanto al alcance y criterios para determinar la notoriedad. Se prohíbe expandir el alcance y los criterios para determinar dicha condición”.

⁴⁴ http://www.ipr2.org/index.php?view=article&catid=103%3A-legal-framework&id=688%3Aseminar-and-workshop-on-the-legal-protection-of-well-known-trademarks&option=com_content&Itemid=89.



forma pueden determinar el futuro definitivo de una pretensión de notoriedad. Con estas limitaciones, se espera que los tribunales limiten el número de casos en los que deban decidir sobre la notoriedad;

- la directriz permite interpretar que los criterios del artículo 14 LMC no son cumulativos, lo que podría generar el riesgo de que muchos jueces apliquen un criterio menos riguroso a la prueba de la notoriedad. En cuanto a la carga probatoria, la directriz ilustra los criterios del artículo 14 LMC, al declarar como prueba, por ejemplo, la cuota de mercado, beneficios, etc. La notoriedad debe probarse en el momento del acto infractor. El criterio previsto en el artículo 14 (5) puede jugar como criterio facilitador de la prueba al titular. Importante es el criterio del reconocimiento ya establecido en otras jurisdicciones o por otras autoridades chinas (p.ej. “SAIC”): el Tribunal entiende que es un elemento probatorio no concluyente. Respecto a la prueba de la notoriedad fuera de China, la versión final de las directrices es más rigurosa que el borrador sometido a consulta pública en 2008, el cual dotaba de mayor peso probatorio al reconocimiento de notoriedad fuera de China⁴⁵;
- la directriz en su artículo 7 instruye que si la marca ha sido reconocida como notoria por un tribunal o por “SAIC” antes de acción judicial por vulneración de marca o competencia desleal, y el demandado no cuestiona dicho hecho, los tribunales deberán considerar dicha marca como notoria. Si el demandado no acepta dicho hecho, el demandante tendrá que probar la notoriedad;
- el artículo 9 de la directriz arroja luz sobre la interpretación de las condiciones de “riesgo de confusión”, “que suscita engaño en el público” y “que perjudique los intereses del titular”, condiciones del artículo 13 LMC. En concreto, se considera que existe riesgo de confusión en el público relevante conforme al párrafo 1 de dicho artículo cuando se puede causar confusión en cuanto al origen de los bienes o cuando se puede causar la creencia en el público que existe cierta conexión entre ambas marcas como puede ser una licencia de uso o que se trate de empresas emparentadas. En cuanto al “engaño en el público” y “perjuicio a los intereses del titular” del párrafo 2 del artículo 13 LMC, la directriz entiende que si el público puede creer que existen relaciones de cierta entidad entre ambas marcas, que puedan debilitar la distintividad de la marca notoria, perjudicar la reputación de ésta o aprovecharse de dicha reputación, entonces se dan las condiciones de dicha disposición;
- la directriz aclara que los signos que no son susceptibles de protección como marca no pueden obviamente ser declarados como marcas notorias. Se entiende que dicha limitación se refiere a marcas no registrables conforme al artículo 10 LMC, pero no cuando sí lo serían conforme al artículo 11 LMC por prueba de distintividad sobrevenida;
- el Tribunal ordena en el artículo 13 de la directriz que la determinación del reconocimiento de la notoriedad debe intervenir en la exposición de motivos de la resolución, no en el fallo como tal.

⁴⁵ http://www.bakernet.com/NR/rdonlyres/C4C3EF93-860F-4220-9F5D-242A880B2A52/0/intellectual_property_newsletter_feb09.pdf.



El segundo tipo de medidas fueron acordadas por “SAIC” el 21 de abril de 2009⁴⁶. Esta normativa no reemplaza el reglamento sobre reconocimiento y protección de marcas notorias de 17 de abril de 2003, sino que lo completa. La normativa tampoco reemplaza las directrices del Tribunal Supremo, sino que, en tanto existe una dualidad de procesos aptos para el reconocimiento de la notoriedad, ambas normas son de aplicación en sus respectivos ámbitos administrativo y judicial. Del contenido de la norma merece destacarse lo siguiente:

- las finalidades de la nueva norma son: regular más estrictamente el reconocimiento de la notoriedad y así mejorar la protección marcaria, asistir a las empresas a implantar una estrategia marcaria, ampliar la “familiaridad” de las marcas, establecer un conjunto de empresas preponderantes con su propio PI y sus propias marcas notorias, todo con el fin de avanzar en la construcción de una nación innovadora, tal como exige la estrategia nacional;
- la normativa es prolija en establecer quién y cómo debe resolver la notoriedad en los procedimientos de examen de solicitudes, de oposición, de reexamen y de cancelación. Para ello, crea una junta de resolución para marcas notorias (artículo 5 – “*Well-Known Trademark Determination Board*”), compuesta por agentes de la oficina de marcas y la junta revisora (“TRAB”). La importancia de esta nueva junta es que sus reuniones son objeto de supervisión por inspectores de la comisión central de disciplina del partido comunista y por el ministerio de inspección (artículo 27). Se piensa que el objeto de esta supervisión radica en el deseo de prevenir cualquier riesgo de corrupción de los encargados de resolver la notoriedad de las marcas. Finalmente, la norma ordena a la oficina de marcas que vigile estrictamente que las agencias locales de industria y comercio realizan una verificación estricta de las solicitudes de marcas notorias que reciban en sus oficinas;
- la norma desgana los criterios a emplear para determinar la notoriedad, refiriéndose a los dispuestos por el artículo 14 LMC. El artículo 7 de la normativa “SAIC” los enumera, dejando claro que no es necesario que el titular pruebe todos y cada uno de los criterios de dicha disposición. En este punto, conviene resaltar que existe una diferencia entre esta norma y las directrices del Tribunal Supremo que puede ser determinante en cuanto a la eficacia práctica de ambas vías: cuando se ha obtenido un reconocimiento de notoriedad previamente acordado por una autoridad china, en el caso de la normativa de “SAIC” (Art. 12), es el oponente quien debe probar que la notoriedad previamente declarada ya no existe. En cambio, en las directrices del Tribunal (art. 7), la carga de la prueba recae de nuevo en el titular quién debe acreditar de nuevo la notoriedad. Estas diferencias hacen quizá más atractiva la vía administrativa que la judicial.
- la norma de “SAIC” exige que la marca notoria no sólo debe ser ampliamente conocida sino debe de gozar de una reputación relativamente amplia en China. La importancia quizá más relevante es la que se refiere a los medios de prueba

⁴⁶ “*Detailed Rules for the Determination Work of Well-known Trademarks*”, *Gongshangbiaozhi*[2009]No. 81, 21.04.09.



de la notoriedad: el artículo 8(4) de la normativa “SAIC” habilita el uso de medios de prueba que acrediten el reconocimiento como marca notoria de la marca en otras jurisdicciones. La norma de “SAIC” facilita la prueba de la notoriedad obtenida en el extranjero. Como antes se indicó, en un primer borrador de las directrices del Tribunal, existía una habilitación similar que fue suprimida⁴⁷. Algunos observadores europeos interpretan que esta eliminación se justifica porque las autoridades chinas quieren poner el acento del reconocimiento de la notoriedad en las marcas locales chinas, las cuales son, por el momento, más conocidas en China que fuera;

- de conformidad con el artículo 9, si se rechaza el reconocimiento administrativo de la notoriedad, el titular no puede volver a presentar su petición hasta un año después, en base a los mismos hechos. Esta limitación no existe en las directrices del Tribunal.

Aunque es pronto para analizar el impacto práctico de estas medidas, en general, ambas han sido, como dijimos, generalmente bienvenidas por la industria europea. Pocos casos han sido decididos después de la adopción de estas normas, y entre ellos, conviene centrarse por ejemplo en el caso de la marca “AIRBUS”. El 6 de agosto de 2009, el tribunal popular intermedio nº 1 de Beijing confirmó la resolución de “TRAB” de aceptar el registro de la marca “AIRBUS” para bienes en la clase 30⁴⁸. La empresa “Shenyang Yongfeng Food Limited” había solicitado en Julio de 1998 el registro de la marca “Kongzhongkeche” (término que contiene 4 caracteres chinos de la traducción de Airbus) y “AIRBUS” para productos de cacao, chocolate, pasteles y helados en la clase 30. “Airbus Deutschland GMBH” se opuso a la solicitud en base a su marca internacional “AIRBUS” para la clase 28 (aviones de juguete). La marca no se encontraba registrada para bienes en la clase 12 (aviones) en China. La oposición fue rechazada por “TRAB”, formando recurso judicial la empresa alemana.

El tribunal falló en contra del recurrente, al declarar que las pruebas aportadas eran insuficientes para reconocer la notoriedad de la marca en relación a aviones de juguete en China. Los bienes indicados en la solicitud opuesta eran diferentes de los de la marca oponente, por lo que no existía riesgo de confusión entre los consumidores. ¿Qué hubiera sucedido si el oponente hubiera invocado la notoriedad de la marca en relación a los bienes de la clase 12? Dado que la marca no se encontraba registrada para estos bienes, el oponente solía poder invocar el primer párrafo del artículo 13 LMC (es decir, derecho de oponerse a marcas posteriores para bienes idénticos o similares): difícilmente los bienes de la clase 30 se habrían considerado similares a los de la clase 12. Si la marca se hubiera reconocido notoria en relación a productos de la clase 28 (para la que “AIRBUS” se había registrado en China), su titular hubiera podido invocar el segundo párrafo del artículo 13 LMC (oposición frente a marcas para bienes no similares, a condición de probar el riesgo de confundir a los consumidores y contrariar los intereses del titular).

⁴⁷ <http://www.managingip.com/Article/2215191/More-rules-on-well-known-trade-marks-clarified.html>.

⁴⁸ Fuente: *World Trademark Review* – 15 October 2009



III. LA FUTURA LEGISLACIÓN MARCARIA

Uno de los objetivos de la estrategia nacional es mejorar la legislación en materia de marcas. De este modo, el gobierno chino reconoce la necesidad de actualizar dicha normativa con el fin de responder a las necesidades propias del crecimiento económico chino y del papel que está llamado como nación a desarrollar en la esfera económica internacional.

Entre 2003 y 2006, “SAIC” realizó diversos ejercicios de estudio y consulta centrados en conocer qué puntos de la ley merecían ser reformados. Fruto de esa fase inicial de preparación, la tercera reforma fue formalmente lanzada en 2006, mediante la elaboración por parte de “SAIC” de un borrador de ley que fue sometido a consulta pública. En agosto de 2007, se emitió un nuevo borrador, cuyo contenido principal se resume del modo siguiente:

- se pretendía ampliar el elenco de signos capaces de ser registrados como marca, al admitirse eliminarse el criterio de la “visibilidad” del signo y admitirse el color *per se*, los signos sonoros y olfativos, en la medida en que puedan ser representados de manera escrita;
- una reforma capital preconizada en los primeros borradores era el abandono del sistema de examen de oficio de motivos relativos, reteniéndose sólo el examen de lo que en nuestros sistemas llamaríamos “motivos absolutos” (si se prohíbe el registro de un cierto tipo de signos; si es descriptivo, si la forma del signo tridimensional deriva de la función técnica, etc.) Además, el borrador de 2007 establecía que el conflicto entre una marca anterior y una solicitud posterior se resolvería en el marco de los procedimientos de oposición o de invalidación ante “TRAB”. El objetivo de esta reforma preconizada directamente por el anterior director general de la oficina de marcas, Sr. An, era ayudar a eliminar los retrasos acumulados en fase de examen, transfiriendo la responsabilidad del tratamiento de los derechos anteriores a “TRAB”, lo cuál podía a su vez comprometer el rendimiento de esta junta a la hora de absorber el “backlog”;
- el borrador aprovechaba para regular más nítidamente los procedimientos de cancelación, oposición y revocación: la oposición constituiría el procedimiento abierto al titular de una marca anterior u otra tercera parte una vez publicada la solicitud, ante “TRAB”. Cancelación tendría lugar únicamente tras el registro y a instancia de parte ante “TRAB”. Por último, la revocación sería dirimida por la oficina de marcas (no por “TRAB”), a instancia de parte o de oficio, cuando se acreditara falta de uso durante tres años o por uso impropio de la marca. De este modo, el procedimiento de cancelación por nulidad estaría fundamentado en alguno de estos tres motivos: por incurrir en motivo de nulidad absoluto (p.ej. signos descriptivos), ya no estando habilitada la oficina de marcas para poder declarar de oficio una marca por estos motivos; por incurrir en conflicto con una marca anterior o una indicación geográfica y por incurrir en conflicto con otros derechos anteriores (p.ej. derechos de autor) o por mala fe en la solicitud de la marca;

- se clarificaba quién comparecía como demandado en caso de recurso judicial contra las resoluciones de “TRAB”. Cuando ésta resolviera recursos contra decisiones de rechazo de la oficina de marcas, “TRAB” sería la parte demandada ante el tribunal revisor; en cambio, cuando “TRAB” resolviera oposiciones o cancelaciones, la parte adversa del recurrente sería la parte demandada;
- se introdujo el concepto de agotamiento de la marca;
- se introdujo el sistema multiclase y la posibilidad de introducir solicitudes divisionales, cambios ambos vinculados al Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas, del que China es parte firmante;
- se introdujo el derecho del solicitante de emitir en un plazo de treinta días observaciones frente a las objeciones del examinador de denegar la solicitud; se estipula además la posibilidad de extender los plazos para presentar un recurso ante “TRAB”.

El borrador de 2007 no prosperó. En 2008, se produjo el cambio en la cúpula dirigente de “SAIC”, en especial, en la jefatura de la oficina de marcas. Durante ese año, el nuevo equipo de la oficina reexaminó el borrador heredado del anterior director general. En abril de 2009, con motivo de la quinta sesión del diálogo político en materia de PI entre China y la Comisión Europea, China invitó a la UE a emitir su parecer sobre la reforma de la ley de marcas que se estaba fraguando⁴⁹. Con motivo del nuevo proyecto de ley adoptado el 20 de junio de 2009 por “SAIC”, la OAMI tuvo ocasión de emitir su opinión junto con otras entidades y oficinas⁵⁰. Este último proyecto incorporó cambios de orientación importantes en relación a los del proyecto de 2007, especialmente en lo referido al examen de motivos relativos⁵¹:

- en el artículo 8 del borrador, se mantiene la ampliación del elenco de signos susceptibles de registro, si bien se remite al reglamento de aplicación que adopte “SAIC” los criterios concretos relacionados con el examen y el registro de los nuevos tipos de signos, por lo que habrá que estar a la “letra pequeña” del reglamento para conocer el alcance real de la ampliación y, sobre todo, a partir de cuándo será posible esta ampliación;
- el artículo 9 exige que las solicitudes se presenten de “buena fe”: la falta de buena fe se convierte en motivo de oposición (artículo 44); el artículo 34 especifica cuándo una solicitud de mala fe será rechazada
- en el artículo 20, se mantiene igualmente el cambio del sistema monoclasa al multiclase; se habilita a presentar solicitudes por vía electrónica (artículo 23); sin embargo, las solicitudes divisionales habrían desaparecido del presente borrador;

⁴⁹ Véase las conclusiones en http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2009/june/tradoc_143458.pdf.

⁵⁰ Véase <http://oami.europa.eu/en/office/newsletter/09007.htm#MN1>.

⁵¹ Véase a título de ejemplo, Peter Ollier, “Green light for non-traditional trade marks in China”, *Managing Intellectual Property - WEEKLY NEWS*, 08 Jul 2009 (<http://www.managingip.com/article/2248830/Green-light-for-non-traditional-trade-marks-in-China.html>).

- en cambio, el nuevo borrador elimina una exigencia que aparecía en el primer borrador: la de que el procedimiento de examen de la solicitud de la marca debía completarse en doce meses desde la fecha de presentación;
- se mantiene igualmente la competencia y la obligación de la oficina de marcas de examinar los motivos relativos (artículo 30). Este es un cambio de orientación sustantivo, puesto que, de confirmarse a lo largo del procedimiento legislativo, la oficina de marcas continuaría soportando la carga de la resolución de los conflictos entre marcas anteriores y nuevas solicitudes. En este punto, es significativo señalar que la posición defendida por la Unión Europea durante el proceso de consultas del borrador de reforma es radicalmente opuesta a las posiciones emitidas por Estados Unidos y por Japón, los cuáles han defendido que la desaparición del examen de oficio supondría una carga innecesaria sobre los titulares de marcas anteriores de supervisar la publicación de todas las solicitudes de marcas chinas. La Unión Europea defiende (a nivel de Comisión, OAMI y representantes de la industria europea) que el abandono de dicho examen es oportuna y necesaria para la mejora del tratamiento de los expedientes de marcas⁵². Ello es además coherente con el sistema comunitario y europeo marcas, que presume que la defensa de los derechos del titular de marca se resuelve mejor en procedimientos *inter partes* que mediante el examen de oficio por parte de la administración examinadora⁵³;
- el artículo 44 mantiene la orientación de que sea “TRAB” y no la oficina de marcas la competente para resolver los procedimientos de oposición;
- el nuevo borrador limita el derecho de oposición y de solicitar la cancelación de una marca registrado a los titulares de marcas registradas o indicaciones geográficas, para evitar el uso fraudulento o abusivo de estos mecanismos;
- el artículo 68, en materia de indemnización de daños y perjuicios por vulneración de marca, el texto aumenta el techo de daños de 500.000 yuanes a 1 millón cuando no se pueda determinar específicamente la cuantía de los daños ocasionados, si bien el demandante tendría que probar el uso efectivo de su marca durante los últimos tres años;
- el borrador regula en los artículos 13 y 14 las disposiciones protectoras de las marcas notorias; el artículo 53 enumera las causas para revocar el

⁵² En su informe de 2009, la cámara de comercio europea en China recomendaba que el abandono del examen de oficio de motivos relativos permitiría redirigir los recursos de la oficina de marcas al examen de motivos absolutos y a los procesos de oposición, lo que permitiría reducir los plazos de los procedimientos (http://www.europeanchamber.com.cn/images/documents/pp_2009-2010/intellectual_property_rights_en.pdf).

⁵³ Véase una comparación entre la 3ª revisión de la ley china y el reglamento relativo a la marca comunitaria en el artículo Huang Hui & Paul Ranjard, “Relative grounds of refusal in China & EU”, *Managing Intellectual Property, Supplement, China IP focus, 2008, 6th edition* (<http://www.managingip.com/Article/1915230/Relative-grounds-of-refusal-in-China-and-EU.html>). En julio de 2009, la OAMI presentó a las autoridades chinas un documento que ilustra las ventajas del sistema de oposición frente a un sistema de examen de oficio de motivos relativos. Dicho documento recoge las experiencias de la OAMI, pero también las de otras oficinas europeas, en especial aquellas que, como la española o la británica, pasaron por mandato legal de un sistema de examen de dichos motivos a un sistema de oposición. El documento ilustra los motivos del cambio, las medidas que se tomaron y los resultados que produjo el cambio. El documento, establecido dentro del proyecto “IPR2” está disponible en <http://www.ipr2.org/images/stories/eu-booklet-090702-en-3.2.pdf>.



reconocimiento de notoriedad; esta misma disposición habilita a las autoridades locales a seguir identificando y protegiendo marcas “famosas” conforme a sus propias normas locales;

- el borrador (artículo 16) estipula la obligación de solicitar una marca colectiva o de certificación para poder disponer de derechos exclusivos sobre indicaciones geográficas;
- el borrador introduce una disposición específica sobre marcas internacionales (artículo 17).

A la vista de la evolución sufrida en el contenido de los diversos borradores, podemos concluir que reina todavía gran incertidumbre en cuanto a la redacción definitiva que tendrá la futura ley de marcas. Teniendo en cuenta que la reforma todavía se encuentra en un nivel técnico (la reforma debe ser abordada aún por la oficina legislativa del Consejo de Estado y posteriormente ser aprobada por el comité permanente del congreso nacional), es previsible que sea necesario esperar al menos uno o dos años antes de conocer cómo queda el nuevo marco que ordene los derechos y las obligaciones de los titulares de marcas en China.



Anejo – Comparación entre la ley de marcas china (LMC) y el reglamento relativo a la marca comunitaria

LMC	RMC n° 207/2009	Observaciones
Art. 1 – fines de la ley	Considerando n° 1	La LMC busca específicamente la protección del consumidor y otros intereses. Ello justifica las disposiciones en materia de calidad (art. 7) y supervisión del mercado (art. 48)
Art. 2 – competencias de la oficina de marcas (registro y administración de marcas) y de la Junta de revisión y resolución de marcas (“Trade mark Review and Adjudication Board (“TRAB”)) (solución de conflictos)	Art. 2 - establecimiento de la OAMI	
Art. 3 – concepto de marca registrada; derecho exclusivo de uso por el propietario; concepto de marca colectiva y marca de certificación	Art. 1.1 (concepto de marca comunitaria), 9.1 (derechos), 66 (marca colectiva)	
Art. 4 – capacidad para ser propietario; aplicabilidad a las marcas de servicios	Art. 5 y 1	Las marcas de servicios se introdujeron en 1993 en la legislación china
Art. 5 – copropiedad	--	
Art. 6 – obligación de registrar una marca para poder comercializar ciertos bienes, de conformidad con la legislación del Estado	--	<i>Vid.</i> art. 47 en caso de incumplimiento de dicha obligación. Conforme a una circular de la administración de industria y comercio de 14.01.98, los productos actualmente sujetos a esta obligación son, entre otros, medicinas, vacunas, productos de diagnóstico y labores del tabaco.
Art. 7 – deber de calidad de los bienes sobre el usuario de la marca; competencia de la administración de industria y comercio para supervisar prácticas engañosas	--	<i>Vid.</i> arts. 39.1 y 40.
Art. 8 – signos que pueden constituir marca (palabras, diseños, letras, números, 3-D, colores combinados)	Art. 4 (signos)	Los signos tridimensionales fueron incluidos en la ley marcaria 2001. Los signos no visuales como los olfativos o las marcas sonoras no son aceptados. El uso previo de la marca no es una condición requerida para la presentación al registro



<p>Art. 9 – capacidad distintiva</p> <ul style="list-style-type: none"> - la marca solicitada no debe entrar en conflicto con “cualquier” otro derecho adquirido previamente por otros - derecho del propietario de la marca de usar los términos “marca registrada” o parecidos 	<p>Art. 4 (capacidad) Art. 8</p> <p>--</p>	<p><i>Vid.</i> art. 30 y 31 sobre el derecho de presentar una oposición</p> <p>Antes de la revisión de 2001, el empleo del símbolo ® era obligatorio, no opcional</p>
<p>Art. 10 – signos que no pueden ser usados como marcas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - símbolos del Estado (nombre, bandera...) - símbolos de otras naciones y organizaciones internacionales - signos de garantía - símbolos de la Cruz Roja y Media Luna Roja - signos discriminatorios - signos fraudulentos y engañosos - signos contrarios a las costumbres o morales “socialistas” o que supongan “influencias no saludables” <p>Indicaciones geográficas de circunscripciones administrativas por encima del condado y términos geográficos extranjeros notorios – excepción como elemento de marcas colectivas o de certificación</p>	<p>Art. 7.1. i + h + f + g + c + j + k (motivos absolutos)</p> <p>Art. 66.2 (marca colectiva)</p>	<p><i>Vid.</i> art. 16.2</p> <p><i>Vid.</i> art. 48 (competencia de tutela de la administración de industria y comercio local)</p>
<p>Art. 11 – signos que no pueden registrarse como marca:</p> <ul style="list-style-type: none"> - genéricos - descriptivos - no distintivos <p>distintividad sobrevenida - excepción</p>	<p>Art. 7.1.d + c + b</p> <p>Art. 7.3</p>	
<p>Art. 12 – signos tridimensionales (motivos de rechazo)</p> <p>Art. 13 – protección de marcas notorias</p> <ul style="list-style-type: none"> - signos no registrados - signos registrados en China (bienes no similares) 	<p>Art. 7.1.e (I, ii, iii)</p> <p>Art. 8.2.c (m. r. rechazo)</p> <p>Art. 8.5 (m.r. rechazo)</p> <p>Art. 9.1.c (ius prohibendi)</p>	



Art. 14 – factores para determinar si una marca es notoria	--	
Art. 15 – apropiación de marca por agente (motivo de rechazo y de prohibición de uso)	Art. 8.3 (m.r. rechazo), Art. 11 (<i>ius prohibendi</i>)	La opción de “cesión” no se contempla en la LMC <i>Vid.</i> art. 41.2
Art. 16 – signos engañosos en cuanto al origen (motivo de rechazo y prohibición de uso); concepto de “términos geográficos”	Art. 7.1.g + j + k	<i>Vid.</i> art. 10 <i>Vid.</i> Art. 22.3 ADPIC
Art. 17 – derecho de presentación en China para los extranjeros, de conformidad con tratados o reciprocidad	--	
Art. 18 – obligación de los extranjeros de designar agente chino	Art. 92.2 y 93	
Art. 19 – obligación de empleo de formulario obligatorio y obligación de indicar bienes y servicios	Art. 26.1.c	
Art. 20 – sistema mono-clase	--	
Art. 21 – sistema mono-clase	--	
Art. 22 – alteración de marca – exigencia de nueva solicitud	Art. 48	
Art. 23 – cambio de nombre y dirección de titular – exigencia de petición	Regla 26 REMC	
Art. 24 – derecho de prioridad	Art. 29	
Art. 25 – prioridad de exhibición	Art. 33	
Art. 26 – obligación de proporcionar información y documentación verdadera, precisa y completa	--	
Art. 27 – aprobación preliminar de la solicitud de conformidad con la ley; publicación de la solicitud	Art. 36 y 39	
Art. 28 – deber de la oficina de marcas para denegar y no publicar la solicitud: - no conformidad con la ley - si idéntica/similar a marca anterior idéntica/similar para bienes idénticos/similares	Art. 36.1.b, 37.1, 39	Esta disposición es la que habilita a la oficina de marcas a realizar el examen <i>ex officio</i> de motivos relativos de denegación
Art. 29 – principio de “first to file” en caso de dos marcas idénticas o similares	--	
Art. 30 – derecho de presentar una oposición en plazo de tres meses desde la publicación	Art. 42	
- registro, emisión de certificado y publicación si no hay oposición	Article 45	
Art. 31 – ninguna solicitud debe vulnerar los derechos anteriores de un tercero	Art. 8 (m.r. rechazo); Art.52 (m.r. nulidad)	
- ningún solicitante solicitará el registro de manera desleal de una marca ya utilizada por	Art. 8.4 (signos no registrados)	



un tercero y tiene cierta influencia			
Art. 32 – notificación escrita de denegación por la oficina de marcas derecho de recurso en quince días ante ““TRAB”” derecho de recurso judicial en 30 días	Art. 37.3 (notificación) Art. 58 y 59 Art. 63	El derecho de recurso judicial fue introducido en la última reforma legislativa	
Art. 33 – examen de la oposición por la oficina de marcas derecho de recurso en quince días ante ““TRAB”” derecho de recurso judicial en 30 días	Art. 42 Articles 58 y 59 Art. 63		
Art. 34 – la decisión de la oficina de marcas deviene firme y efectiva en ausencia de recurso Rechazo de la oposición – registro Oposición aceptada – no registro Fecha de comienzo de los derechos exclusivos tras rechazar la oposición (tres meses después de la publicación preliminar)	Art. 58.1 (efecto suspensivo) Art. 42 y 45 Art. 9.3		
Art. 35 – deber de examinar sin retraso las solicitudes y los recursos	--		
Art. 36 – derecho del solicitante a solicitar la corrección de errores en los documentos de la solicitud o en el registro; facultad de corrección de oficina de la oficina de marcas	Art. 43.2, Regla 14 REMC		
Art. 37 – período de validez de la marca (10 años) desde la fecha de aprobación del registro	Art. 46		
Art. 38 - renovación	Art. 47		
Art. 39 – cesión de marca – deber de solicitud su inscripción en el registro; deber del cesionario de mantener la calidad; facultad de la oficina de marcas de aprobar la cesión; efectos desde su publicación	Art. 17 (excepto deber de mantener calidad)	Constituye un deber la inscripción de la cesión; la oficina de marcas puede denegar la inscripción	
Art. 40 – licencia; debe del licenciatario de garantizar la calidad y deber del licenciante de supervisar la calidad del licenciatario; deber de presentar el contrato de licencia a la oficina de marcas para su inscripción	Art. 22 (excepto deber de mantener calidad)	La no inscripción del contrato de licencia no afecta a la validez de la licencia, si bien puede influir negativamente en las medidas tomadas frente a terceros	
Art. 41 – incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 10, 11 y 12 u obtención fraudulenta o desleal del registro - cancelación <i>ex officio</i> por la oficina de marcas - derecho de cualquier persona a solicitar a “TRAB” la cancelación de la marca	-- Art. 51 y 55	De manera sumaria, la primera parte de esta disposición trata los “motivos absolutos”; la segunda parte, los “motivos relativos”, si bien esta terminología no se emplea en el texto de la ley	



<p>- incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 13, 15, 16 y 31: el titular o una persona interesada puede solicitar a "TRAB" la cancelación de la marca dentro del plazo de cinco años desde el registro (no existe plazo si la marca anterior era notoria y la marca cuestionada se solicitó de mala fe)</p>	<p>Art. 55 y 52.1.a (marca notoria), Art. 52.1.b (apropiación por agente), Art. 52.1a (en relación al Art. 7.1.g – marca engañosa respecto al origen), Art. 52.1</p>	<p>La última reforma legislativa amplió el procedimiento de cancelación: no solo la oficina de marcas puede actuar de oficio sino que cualquier persona puede solicitar a "TRAB" la cancelación. No existe plazo ni para la cancelación de oficio ni para la cancelación motivada en los artículos 10, 11 y 12 solicitada para una persona</p> <p><i>Cfr.</i> Art. 56.3 RMC</p>
<p>Art. 42 – no existe posibilidad de cancelar si la oposición previa se decidió conforme a los mismos hechos y motivos</p>	<p>--</p>	
<p>Art. 43 – notificación de la resolución de "TRAB"; derecho de recurso judicial en 30 días</p>	<p>Art. 58</p>	
<p>Art. 44 – Facultad de la oficina de marcas de ordenar la rectificación o resolver la cancelación de la marca; motivos:</p>	<p>--</p>	
<p>- alteración unilateral sin petición dirigida a la oficina de marcas</p>	<p>--</p>	
<p>- cambio de titular sin petición a dicha oficina</p>	<p>--</p>	
<p>- cesión unilateral sin petición a dicha oficina</p>	<p>Art. 51.1.a</p>	
<p>- falta de uso durante tres años consecutivos</p>	<p>--</p>	
<p>Art. 45 – uso de la marca en bienes de mala calidad, engañando a los consumidores:</p>	<p>--</p>	
<p>- la oficina de marcas ordena la rectificación</p>	<p>--</p>	
<p>- la oficina impone una sanción</p>	<p>Art. 50.1.c</p>	
<p>- la oficina cancela la marca</p>	<p>--</p>	
<p>Art. 46 – rechazo de solicitudes idénticas a marcas canceladas o no renovadas durante 1 año</p>	<p>--</p>	
<p>Art. 47 – incumplimiento del deber de registrar ex Art. 6: la administración local de comercio e industria ordena el registro</p>	<p>--</p>	<p><i>Vid.</i> Art. 6</p>
<p>Art. 48 – facultades de tutela de la administración local de comercio e industria contra el uso de una marca no registrada que infrinja el artículo 10, engañe a los consumidores en relación a la calidad o se presente falsamente como registrada</p>	<p>--</p>	
<p>Art. 49 – derecho de recurso de una resolución de la oficina de marcas que cancele la marca, en el plazo de 15 días, ante "TRAB"; derecho de recurso judicial (30 días)</p>	<p>Art. 58 y 59 Art. 65</p>	
<p>Art. 50 – derecho de recurso de una resolución de la administración local de comercio e industria motivada en los artículos 45, 47 y 48; en ausencia de recurso, la administración local puede solicitar la ejecución de la resolución</p>	<p>--</p>	



Art. 51 – ámbito de protección de la marca – principio de especialidad	Art. 9	
Art. 52 – actos que constituyen vulneración de marca (4 actos, más cláusula general)	Art. 9.2	
Art. 53 – resolución de litigios de vulneración de marca: - “consulta” entre las partes - acción judicial ante los tribunales o - petición a la autoridad de comercio e industria - resolución administrativa – clases de resoluciones acordadas - derecho de recurso de una resolución administrativa en 15 días - ejecución judicial de la resolución administrativa - mediación ante la administración de industria y comercio a petición de las partes	-- Art. 94 y 95 -- -- -- -- --	
Art. 54 – poderes de instrucción de la administración de industria y comercio; traslado de un expediente a la autoridad judicial si indicios criminales	--	
Art. 55 – poderes de instrucción – clases de acciones	--	
Art. 56 – método de cuantificación de daños (límite de 500.000 RMB); defensa por vulneración inocente	--	
Art. 57 – medidas cautelares	Art. 103	
Art. 58 – medidas cautelares (conservación de pruebas) en 48 horas	Art. 103	
Art. 59 – enjuiciamiento penal por uso no autorizado de marca para bienes idénticos; tipos delictivos	--	
Art. 60 – deberes de los empleados públicos implicados en procedimientos marcarios (imparcialidad, incorruptible, autodisciplina, cortesía, honestidad) - los empleados de la oficina de marcas y “TRAB” no deben ejercer ninguna actividad de representación profesional, ni ninguna otra actividad manufacturera o comercial	Art. 136 (independencia de los miembros de las salas), 137 (exclusión)	
Art. 61 – la administración de industria y comercio debe establecer un sistema interno de inspección	Art. 141	
Art. 62 – tipos de conductas delictivas por empleados públicos	--	
Art. 63 – tasas devengables; la lista de tasas se adopta por acto administrativo distinto	Art. 26.2 (tasa de solicitud) 144 (reglamento de tasas)	1 solicitud con 1 clase: 1,000 RMB ⁵⁴ ; más de 10 bienes: 100 RMB extra; tasa de oposición: 1,000 RMB; tasa de recurso: 1,500 RMB; tasa de renovación: 2,000 RMB; tasa de cancelación: 1,000 RMB

1RMB = 0.09 €



Art. 64 – entrada en vigor de la ley (01.03.83); derogación de los reglamentos de 1963; continuación de la validez de las marcas registradas anteriormente	Art.167	
--	---------	--