

LA DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA EN LOS PROCESOS CIVILES SOBRE MARCA COMUNITARIA EN ESPAÑA. NOTAS CONTEXTUALES

ISBN: 978-84-9717-149-6

Rodrigo Ramírez Herrera

Abogado

Licenciado en Cs. Jurídicas y Sociales Universidad de Concepción (Chile)

Magister en Propiedad intelectual e industrial [Magister Lvcentinvs, LLM (IP)],

Universidad de Alicante (ML)

Doctorando en Derecho, Universidad de Alicante

I. INTRODUCCIÓN.

II. CUESTIONES PREVIAS.

1. DEFINICIÓN DE MARCA COMUNITARIA.
2. PRINCIPIOS QUE INFORMAN EL SISTEMA COMUNITARIO DE MARCAS.
 - 2.1 Principio de Unidad o Unicidad de la Marca Comunitaria
 - 2.2 Principio de la relativa Autonomía de la marca comunitaria
 - 2.3 Principio de la Coexistencia de la marca comunitaria con las marcas nacionales
 - 2.4 Principio de la Permeabilidad entre la marca comunitaria y la marca nacional paralela
3. DERECHO PROCESAL COMUNITARIO EN MATERIA MARCARIA
4. CUADRO NORMATIVO DEL SISTEMA PROCESAL COMUNITARIO DE MARCAS, CON REFERENCIA AL DERECHO ESPAÑOL.
5. TRIBUNALES COMPETENTES Y DERECHO APLICABLE.

III. ACCIONES PROCESALES RELACIONADAS CON LA MARCA COMUNITARIA, SEGÚN EL RMC.

1. ACCIONES DE DEFENSA DE LA MARCA COMUNITARIA DE COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DE MARCA COMUNITARIA.
 - 1.1 Competencia.
 - 1.2 Acciones del artículo 96 ex 92 RMC.
 - 1.2.1. Acciones por violación de marca comunitaria, según el estatuto jurídico español, por remisión del artículo 14.1 *in fine* RMC.
 - 1.2.1.1. Pretensiones declarativas (positivas y negativas)
 - 1.2.1.2. Pretensiones de condena (positivas y negativas)
 - 1.2.1.3. Pretensiones constitutivas
2. NORMAS PROCESALES Y PROCEDIMIENTOS APLICABLES.

- 2.1 Normas procesales del RMC.
- 2.2 Normas procesales de la ley española aplicables a los procedimientos de marca comunitaria.

IV. LAS CARGAS PROCESALES Y, EN ESPECIAL, LA CARGA DE LA PRUEBA EN LOS PROCESOS CIVILES DE MARCA COMUNITARIA

- 1. JUSTIFICACIÓN SISTEMÁTICA DEL ANÁLISIS DEL *ONUS PROBANDI* EN SEDE PROCESAL CIVIL.
- 2. LAS CARGAS PROCESALES.
 - 2.1 Críticas y alcances al concepto de carga procesal.
 - 2.1.1. Los deberes procesales:
 - a) Deberes del juez.
 - b) Deberes de las partes:
 - c) Deberes de terceros:
 - 2.1.2. Obligaciones procesales.
- 3. LA CARGA PROCESAL COMO POSICIÓN NORMATIVA.
 - 3.1 Tesis de partida.
 - 3.1.1. Los derechos y deberes son conceptos correlativos.
 - 3.1.2. Privilegios (o libertades) y *no- derechos*.
 - 3.1.3. Potestades (poderes) y sujeciones:
 - 3.1.4. Inmunidades (exenciones) e incompetencias
 - 3.2 La Carga procesal como Poder.
- 4. EL DERECHO A LA PRUEBA Y LA CARGA DE LA PRUEBA
 - 4.1 El derecho a la prueba.
 - 4.2 Carga de la prueba.
- 5. DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA Y REGLA DE JUICIO.

V. RÉGIMEN DE DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA EN LOS PROCESOS CIVILES DE MARCA COMUNITARIA, CON ESPECIAL REFERENCIA AL SISTEMA ESPAÑOL

- 1. BLOQUE NORMATIVO SOBRE DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA PROBATORIA.
- 2. CASOS ESPECIALES DE DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA
 - 2.1 Acción del art. 96, ex 92 a) RMC para pretensiones de condena (positivas y negativas) y acción del art. 96, ex 92 c) RMC para pretensiones de condena positiva de indemnizar los daños y perjuicios.
 - 2.1.1. Prueba de la excepción de caducidad por falta de uso
 - 2.1.2. Si el actor pretende una indemnización por los daños y perjuicios
 - 2.1.3. Las reglas se aplican tanto en el caso del art. 96, ex 92 a) RMC, como del art. 96, ex 92 d) RMC en las circunstancias del art. 9.3.RMC.
 - 2.2 Acción del art. 96, ex 92 b) RMC para pretensión declarativa negativa, o acción negatoria o de jactancia.

2.3 Acción del art. 96, ex 92 d) RMC para pretensiones declarativas y constitutivas de nulidad o caducidad de la marca comunitaria.

2.3.1. Prueba sobre la caducidad por falta de uso de la marca comunitaria.

2.3.2. Prueba del uso de marca anterior en la reclamación de la nulidad de marca comunitaria.

2.3.3. Prueba de los hechos fundantes de la excepción de agotamiento del derecho de marca

BIBLIOGRAFÍA.

ABEL LLUCH, X., Sobre la prueba y el derecho a la prueba en el proceso civil, en *AAVV Objeto y carga de la prueba civil*, ABEL LLUCH, X. y PICÓ i JUNOY, J., Bosch, Barcelona, 2007.

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

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

BELLIDO PENADÉS, R., *El proceso Civil sobre competencia desleal y propiedad industrial (aproximación a la incidencia de la LEC de 2000 y de la Ley de marcas de 2001)*, Civitas, Madrid, 2002.

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., *Europa y las patentes y marcas*, Fundación Universidad –Empresa y Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Alcalá, Madrid, 1989.

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., “Las marcas y los derechos de propiedad industrial en el mercado único”, en *Marca y diseños comunitarios*, Coord. BERCOVITZ, Alberto, Pamplona, 1996

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., *Introducción a las marcas y otros signos distintivos, en el tráfico económico*, Pamplona, Aranzadi, 2002

CERDA FERNÁNDEZ, C., *Iuris Dictio*, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1992.

COLOMBO CAMPBELL, J., *Los Actos Procesales*, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1997.

DE LAS HERAS LORENZO, T., *El agotamiento del derecho de marca*, Montecorvo, Madrid, 1994.

DESANTES REAL, M., “Comentarios al art. 98 RMC”, en *Comentarios a los Reglamentos sobre marca comunitaria*, coords. CASADO CERVIÑO, A, LLOBREGAT HURTADO, María Luisa, 2ª edición, Madrid, 1995.

DÍAZ JIMÉNEZ, M., *Principios del Derecho Procesal Comunitario*, Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 1996.

DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I., “Un recorrido por algunas cuestiones básicas del derecho procesal como disciplina jurídica”. *Anuario de la Facultad de Derecho*, Universidad de Extremadura, España, nº 12- 13, 1994-1995.

FERNÁNDEZ LÓPEZ, M., *La carga de la prueba en la práctica procesal civil*, La Ley, Madrid, 2006.

FERNÁNDEZ-NOVOA, C., *El sistema comentario de marcas*, Madrid, Montecorvo, 1995.

FERNÁNDEZ-NOVOA, C., *Tratado sobre derecho de Marcas*, Barcelona, Marcial Pons, 2004.

FUENTES DEVESA, R., “Las competencias del tribunal de marca comunitario”, AAVV, *La marca comunitaria, modelos y dibujos comunitarios. Análisis de la implantación del Tribunal de Marcas de Alicante*, Dir. SOLER PASCUAL, L., Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2005.

GIMENO SENDRA, J., *Derecho Procesal Civil, parte general* con CORTÉS DOMÍNGUEZ, V., y MORENO CATENA, V., *La protección jurisdiccional de la marca*, Colex, Madrid, 2000.

GIMENO SENDRA, J., *Fundamento del derecho procesal*, Civitas, Madrid, 1981.

GOLDSCHMIDT, J., “Teoría General del Proceso”, Editorial Labor, S.A., Barcelona, 1936.

GOLDSCHMIDT, J., “Derecho Procesal Civil”, *Enciclopedia de Ciencias Jurídicas y Sociales*. Editorial Labor S.A. 1936.

HOHFELD, W. N., *Conceptos Jurídicos Fundamentales*, México D.F., Fontamara, 1992, traducción de Genaro R. Carrió.

HOYOS HENRECHSON, F., *Temas fundamentales del derecho procesal*, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1987.

LOBATO GARCÍA-MIJÁN, Manuel, “El agotamiento del derecho de marca”, en *Revista de Derecho Mercantil*, nº 223, Enero-marzo 1997, Madrid.

MASSAGUER, J., “Algunas cuestiones en torno a las relaciones del sistema de marcas comunitarias con los sistemas de marcas nacionales y con el sistema de marcas internacionales”, en *Homenaje a Julio Delicado Montero-Ríos. Colección de trabajos sobre propiedad industrial*, Barcelona, 1996

MASAGUER FUENTES, J., “Acerca del agotamiento internacional de marca (a propósito de algunas recientes sentencias de Audiencia Provincial)”, en *Aranzadi Civil*, vol. III.

NIEMI, M., *Hohfeld y el Análisis de los Derechos*, Fontamara, México D.F., 2001.

PICO i JUNOY, J., *El derecho a la prueba en el proceso civil*, J.M. Bosch, Barcelona, 1996.

SENTÍS MELENDO, Santiago, “Perención de la instancia y carga procesal”, *Revista de derecho judicial de España*, año III, nº 12, octubre- diciembre, año 1962.

SORIANO GUZMÁN, F. y CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., *Marca Comunitaria. Competencia, procedimiento y derecho internacional*, Comares, Granada, 2006.

TARUFFO, M., *La prueba*, Marcial Pons, Madrid, 2008.

VELAYOS MARTÍNEZ, M., *El proceso ante los Tribunales de Marcas Comunitarias Españoles*, Thomson-Aranzadi, Navarra, 2004.

VESCOVI, E., *Teoría general del proceso*, Editorial Temis, Bogotá, 1984.

I. INTRODUCCIÓN.

La culminación del proceso de *Europeización* del derecho de Marcas ha tenido lugar recientemente con la publicación de la Versión Codificada del Reglamento de Marca Comunitaria original 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993¹ en atención a que “ha sido modificado en diversas ocasiones y de forma sustancial”², intitulado como Reglamento (CE) N° 207/2009 del Consejo de 26 de febrero de 2009³ sobre la marca comunitaria, conforme Texto pertinente a efectos del EEE⁴ (en adelante RMC), cuya nueva geografía reordenó su numeración⁵ sin alterar su contenido de fondo. Es a propósito de este hecho jurídico legislativo, que abordaremos la lectura y análisis de la distribución de la carga de la prueba en los procesos relacionados con el elenco de acciones contenidas en el artículo 96, ex 92 RMC, relativo a los procedimientos civiles sobre violación y validez de marcas comunitarias, en concordancia con el art. 14 RMC, desde un enfoque eminentemente procesal y teórico.⁶

¹ Con entrada en vigencia el 14 de enero de 1994. Cfr. DOCE n° L 11.

² Considerando (1).

³ DOCE n° L 78/1 de 24.03.2009. Para aspectos generales de la marca comunitaria, especialmente de índole sustantivo, véanse las siguientes obras de conjunto: *El sistema comentario de marcas*, FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos, Madrid, Montecorvo, 1995; *Tratado sobre derecho de Marcas*, FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos, Barcelona, Marcial Pons, 2004; *Introducción a las marcas y otros signos distintivos, en el tráfico económico*, BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto, Pamplona, Aranzadi, 2002 y *Europa y las patentes y marcas*, Fundación Universidad –Empresa y Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Alcalá, Madrid, 1989.

⁴ Texto normativo aplicable a todo el Espacio Económico Europeo (EEE), que es de especial importancia para los efectos del agotamiento del derecho de marca, que implica que el concepto de *agotamiento comunitario* no sólo está limitado al territorio de la Unión Europea, sino que abarca los países del EEE. El Acuerdo EEE preveía el establecimiento de un mercado interior que abarcara la Comunidad Europea (CE) y sus Estados miembros, por una parte, y los países de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), por otra. El Acuerdo se firmó el 2 de mayo de 1992 en Oporto entre los 12 Estados miembros de entonces de la CE y los 7 miembros de la AELC: Austria, Finlandia, Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suecia y Suiza. Suiza, sin embargo, no pudo ratificar el Acuerdo debido al resultado negativo, por muy pequeño margen, del referéndum celebrado en diciembre de 1992. A causa de su unión económica *de facto*, Liechtenstein quedó inicialmente vinculado a Suiza. El Acuerdo entró en vigor a principios de 1994, por tanto, con 17 países. Desde entonces, tres de los miembros por parte de la AELC, Austria, Finlandia y Suecia, son ya miembros de pleno derecho de la Unión Europea. El principado de Liechtenstein consiguió adherirse al EEE el 1 de mayo de 1995, aunque con la condición de efectuar ciertas adaptaciones del acuerdo de unión aduanera de 1993 entre los dos Estados. El Acuerdo EEE, por lo tanto, se aplica ahora a la UE y a los Estados miembros de la AELC: Islandia, Liechtenstein y Noruega. Suiza, aunque no forma parte del EEE, sigue siendo miembro de la AELC: Cfr. http://www.europarl.europa.eu/enlargement/briefings/32a1_es.htm.

⁵ Cuando la numeración haya sido alterada haremos mención del numerando original.

⁶ Advertimos que esta monografía seguirá un esquema tradicional, propio de la ciencia jurídica procesal, haciendo mención a instituciones, conceptos y aspectos *internos*, sin perjuicio de haberse utilizado herramientas teóricas *externas* para configurar un planteamiento relativo a las cargas (en especial procesales), cuya riqueza de contenido permite extrapolar sus contornos a figuras indirectamente relacionadas con la distribución de la carga de la prueba, como es la prueba de uso de la marca, cuya naturaleza fáctica (como actividades) es objeto de probanzas, pero cuya naturaleza jurídica es más propiamente una carga del titular marcario (en su sentido lato) que una obligación, y cuyo embarazo en su uso genera una excepción procesal, a favor del demandado, basada en hechos demostrables. De esta forma se incardina un mismo concepto, de raíz procesal, a una esfera material, cual es la *carga de uso de la marca*, cuyo desarrollo, constituido por una serie de hechos (principalmente vinculados a su utilización en el mercado, entendido como un orden espontáneo de acciones humanas), es objeto de demostración probatoria de parte y de valoración tribunalicia por una regla de juicio.

Acerca del bien inmaterial que da pie al análisis, es sabido que la marca comunitaria ha tenido su origen en un proceso paulatino, iniciado por una concepción proteccionista de los derechos nacionales, basada en el principio de territorialidad, contenido en el Tratado Fundacional de la Comunidad Económica Europea, relativo al mercado único (Tratado de Roma de 23 de marzo 1957⁷), y en el Tratado de la Unión Europea (Tratado de Maastricht del 6 de febrero de 1992). Estos tratados fundacionales no hacen referencia alguna a los derechos de propiedad industrial en general, ni al derecho de los signos distintivos, en especial, refiriéndose únicamente a una política unitaria en materia de competencia desleal en el tráfico comercial, por lo que quedaba entregado a las normas de cada Estado la regulación de estas materias, lo que generó tensiones normativas, tal como lo corrobora el art. 36 en concordancia con los arts. 30 y 34 del Tratado de Roma, relativo al alcance del principio de libre circulación de mercaderías, en especial la prohibición de las restricciones cuantitativas a las importaciones, así como a todas las medidas de efecto equivalente, las que se entregaban a los ordenamientos jurídicos de propiedad industrial y comercial de cada Estado miembro, amparados en el principio de territorialidad.

Considerando los diferentes escenarios legislativos de los países miembros, relacionados con la propiedad industrial, se produjo a partir de mediados de la década de los sesenta un importante desarrollo jurisprudencial del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE), de naturaleza interpretativa e integradora del sistema de mercado común y las legislaciones nacionales de los Estados miembros, lo que dio origen a una jurisprudencia creativa (no exenta de incompletitudes y contradicciones, como el conflicto entre la sentencia As. HAG I -3.07.1974- y HAG II -17.10.1990-), plasmada en principios⁸ que luego fueron reconocidos por la Primera Directiva

⁷ Las referencias en este documento al Texto del Tratado Constitutivo de las Comunidad Europea, se refieren a su versión consolidada que abarca desde el Acta Única Europea de 1986 hasta las modificaciones del Tratado de Niza de 2001.

⁸ Cfr. algunos principios jurisprudenciales del Tribunal de Luxemburgo sobre compatibilidad entre marcas nacionales y libre circulación de mercancías en la estructura de la Comunidad Económica Europea: a) STJCE, 13.07.1966 – As. *Grunding-Consten*: “Los intereses sobre marcas nacionales son protegibles en la medida que se respeten los principios básicos del Tratado de Roma”. b) STJCE, 22.07.1976 – As. *Terrapin-Terranova*; en el mismo sentido: STJCE, 17.10.1990 –As. *Hag. II*-; y TJCE 30.11.1993 –As. *Renault-Audi*): “El titular de un derecho nacional de propiedad industrial puede impedir la incorporación desde otro Estado comunitario de productos que violan su derecho”. c) STJCE, 30.11.1993 –As. *Renault-Audi*-: “Puede impedirse la importación desde otro Estado miembro de determinados productos al amparo de normas de competencia desleal”. d) STJCE, 31.12.1974 –As. *Centrapharm-Winthorp*-, en el mismo sentido STJCE, 22.07.1976 –As. *Terrapin-Terranova*-, y TJCE, 22 de junio de 1994 – As. *IHT Internazionale v. Ideal-Standard*-: “El titular de derecho de propiedad industrial, con cuyo consentimiento se introducen en el mercado comunitario productos que incorporan su derecho, no puede hacer uso de sus derechos nacionales de propiedad industrial para impedir la libre circulación de tales producto en el ámbito de la Unión Europea (principio del agotamiento comunitario del derecho). e) STJCE, 13.07.1966 –As. *Grunding-Consten*-; en el mismo sentido STJCE, 18.02.1971, - As. *Sirena*- y STJCE, 20. 06.1978 – As. *Tepea*-: “Los derechos de propiedad industrial no pueden utilizarse para instrumentalizar acuerdos restrictivos de competencia, ni aún en el supuesto de que se produzcan solicitudes independientes de la misma marca por distintos cotitulares del derecho sobre el mismo signo”. f) STJCE, 3.03.1978, - As. *Allen v. Hansburys*-; en el mismo sentido STJCE, 18.02.1992 –As. *Comission v. UK y Comisión v. República Italiana*; y SSTJCE, 20.10.1993 –As. *Collins v. Instrat*-: “No pueden establecerse discriminaciones entre los productos o las personas de los distintos Estados miembros en la aplicación de las normas de la propiedad industrial y de la competencia leal”. Para mayor

Comunitaria de Armonización de Marcas 89/104 CEE⁹, de 21 de diciembre de 1988 (DMC) que dispone la armonización en materia de Derecho Material, incardinándose con la competencia exclusiva del orden jurídico comunitario, establecida en el Reglamento (CE) número 40/94, relativo a la marca comunitaria, configurándose, de esta forma, un Sistema Comunitario de Marcas, en el sentido de crearse un sistema de marcas unitarias que extienden sus efectos en la totalidad de los Estados miembros (presentes y futuros) de la Unión Europea (art. 1.2. RMC), sometiéndose a las normas comunitarias en cuanto requisitos de fondo y a registro, pero con remisión a las normativas nacionales en cuanto a normas aplicables en sede judicial, en caso de violación, validez y procedimientos, según expondremos en *infra* II. 1.2.

II. CUESTIONES PREVIAS.

1. DEFINICIÓN DE MARCA COMUNITARIA.

El adjetivo *comunitaria*, que acompaña al concepto que entronca el sistema normativo marcario (cuya vertiente procesal probatoria aquí abordamos esencialmente en su faz de aportación), nos permite remitirnos a la Directiva 89/104 CEE (DMC) que la define, y a su símil transpuesto contenido en la legislación española, a la que nos referiremos como norma ineludible en este iter expositivo procedimental.

En efecto, a diferencia de lo que acontece con la legislación que regula las patentes de invención (que no define el objeto del derecho, sino sólo los elementos constitutivos de novedad, nivel inventivo, y aplicación industrial de la solución técnica), el derecho marcario positivo define el bien inmaterial sobre el que recae el derecho, en este caso el signo distintivo en sí, de la siguiente forma: “Podrán constituir marcas todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica, especialmente las palabras, incluidos los nombres de las personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación, a condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras” (art. 2 DMC). El art. 4 del RMC, cuyo epígrafe reza “Signos que pueden constituir una marca comunitaria”, reitera la definición de la Directiva, con leves matices que no alteran el fondo ni sus extremos conceptuales, limitándose a meros ajustes de contexto¹⁰.

profundidad cfr. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto, “Las marcas y los derechos de propiedad industrial en el mercado único”, en *Marca y diseños comunitarios*, Coord. BERCOVITZ, Alberto, Pamplona 1996, pp. 31-42; VELAYOS MARTÍNEZ, María Isabel, *El proceso ante los Tribunales de Marcas Comunitarias Españoles*, Thomson-Aranzadi, Navarra, 2004, pp. 28-29 y MASSAGUER, José, “Algunas cuestiones en torno a las relaciones del sistema de marcas comunitarias con los sistemas de marcas nacionales y con el sistema de marcas internacionales”, en *Homenaje a Julio Delicado Montero-Ríos. Colección de trabajos sobre propiedad industrial*, Barcelona, 1996, pp. 303-331.

⁹ DOCE n° L 40, de 11 de febrero de 1989

¹⁰ El art. 2 RMC dispone (en cursiva los puntos que varían de la Directiva): “Podrán constituir marcas comunitarias todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica, y en particular, las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación, a condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras”.

A su turno, el artículo 4.1 de la Ley española de Marcas de 2001 (LM) define la marca (concordando el texto nacional con la Directiva) así: “Se entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras”. Agregando, en el apartado 2 del mismo artículo, casos particulares de signos marcarios.

En definitiva, tanto el legislador europeo, como el español, han definido el concepto marca acotando sus contornos de manera abierta, como todo *signo susceptible de representación gráfica*, y enumerando (*numerus apertus*) los signos susceptibles de ser una marca. En este sentido, la jurisprudencia se ha encargado de dejar fuera las marcas olfativas,¹¹ como signos jurídicamente aceptables, admitiéndose expresamente las marcas sonoras y tridimensionales, tanto para el Mercado Interior Europeo (marca comunitaria, aplicable a toda la comunidad europea), así como para el territorio español (marca nacional, aplicable al territorio español, sin perjuicio de las relaciones conectivas con la marca comunitaria)

La naturaleza del bien inmaterial (marca), que es objeto de titularidad dominical exclusiva de naturaleza territorial y temporal, con su componente negativo excluyente de *jus prohibendi* (traducido, correlativamente, como un deber de abstención general de usar dicho bien inmaterial en el tráfico jurídico, por cualquiera ajeno a su titular, sustraído temporalmente del régimen de libertad competitiva), configuran los extremos de las acciones (pretensiones) procesales destinadas a protegerlo de infracciones, y efectuar juicios valorativos sobre su validez (pasibles de caducidad y nulidad), lo que genera peculiaridades derivadas de su naturaleza, las cuales se radican en una legislación especial (RMC), que en ciertos ángulos, y por remisión, modifica o cede paso al régimen procesal civil común (Ley de enjuiciamiento Civil, en adelante LEC), principalmente desde un punto de vista competencial (de conocimiento y ejecución), procedimental (conforme leyes nacionales) y de legislación de fondo aplicable (dependiente de la norma interna y del derecho internacional privado).

2. PRINCIPIOS QUE INFORMAN EL SISTEMA COMUNITARIO DE MARCAS.

El régimen jurídico comunitario puede ser informado a través de ciertos principios estructurales, extraíbles del sistema de normas que gobiernan la institución, en especial del RMC.

La noticia de estos principios tiene aquí un fin sistemático, a objeto de exponer con seguridad el mecanismo de interacción entre las marcas nacionales (e internacionales) con las marcas comunitarias, y su correlato jurisdiccional, competencial y de derecho internacional privado, que permitirán dilucidar el tribunal jurisdicente, el derecho aplicable (en el fondo y en el ritual procesal) y la ejecución del fallo jurisdiccional.

Para ilustrar estos principios rectores¹² seguiremos al clásico autor de la Escuela de Santiago de Compostela, Carlos Fernández – Nóvoa, cuyo criterio es el siguiente:

¹¹ Cfr. STJCE, 12.12.2002 –As. Ralf Sieckmann/Deutsches Patent -und Markenamt- [asunto C-273/00]

¹² El propio FERNÁNDEZ-NOVOA, afinando su propuesta sintética y restrictiva de cuatro bases principales, cita a HACKBARTH, quien sugiere, por su parte, un elenco más amplio: Unidad, autonomía,

2.1. Principio de Unidad o Unicidad de la Marca Comunitaria:

Está expresamente consagrado en el artículo 1.2 del RMC, que dispone que “la marca comunitaria tendrá carácter unitario. Producirá los mismos efectos en el conjunto de la Comunidad: sólo podrá ser registrada, cedida, ser objeto de renuncia, de resolución, de caducidad o de nulidad, y sólo podrá prohibirse su uso para el conjunto de la Comunidad”.

Este principio, en su faz negativa, es conocido por la expresión *todo o nada* acuñada por Hackbart¹³ (Alles-oder-nichts), enunciable así : basta que en un país de la Comunidad prospere una oposición, para que solicitud de registro sea rechazada para toda la Unión Europea, lo que en su faz positiva importa que su concesión es *in totum*, para todos los Estados que componen el sistema comunitario. Consecuentemente, una marca comunitaria concedida sólo puede cederse, caducarse o anularse para todos los Estados miembros, existiendo imposibilidad de procesos de parcialización de sus efectos “salvo disposición contraria de Reglamento” (art. 1.2, *in fine*, RMC)¹⁴.

Esta norma de excepción, tiene especial reflejo en sede procedimental y competencial, pues si bien el RMC regula directamente los efectos jurídicos de la marca, los aspectos de fondo más importantes quedan entregados a las normas aplicables por los Tribunales de Marcas Comunitarias de cada Estado miembro, como dispone el art. 14.1 RMC, que se remite al derecho nacional sobre infracciones contra marcas nacionales, con arreglo a las disposiciones del Título que regula la “Competencia y Procedimiento en materia de acciones judiciales relativas a marcas comunitarias” [Título X], lo que morigerará sus efectos absolutos y se engarza con el siguiente principio de autonomía (igualmente relativizado).

2.2. Principio de la relativa Autonomía de la marca comunitaria.

El planteamiento de este principio, en términos no absolutos, se debe a que la marca comunitaria no está sometida *únicamente* a las normas comunitarias, siendo aplicables normas nacionales de los Estados miembros. De ahí la relatividad de este principio marcario.

En efecto, el tenor del artículo 14 (que causa una antinomia con su epígrafe que dice “Aplicación *complementaria* del derecho nacional en materia de violación de marcas”) dispone que: “Los efectos de la marca comunitaria se determinarán *exclusivamente* por las disposiciones del presente Reglamento. Por otra parte, las

libre transmisibilidad, y la posibilidad de invocación del principio de la inscripción registral de la marca comunitaria. Cfr. *El Sistema comunitario...* op. cit. p. 35, (nota 19) citando a HACKBARTH, *Grundfragen des Benutzungszwangs im Gemeinschaftsmarkenrecht*, Colonia, 1993, pp. 20 y sgtes. (nota 1).

¹³ Cfr. *Grundfragen...* op. cit. pp. 21 y 22, citado por FERNÁNDEZ-NÓVOA, *El Sistema...* op. cit. p. 36.

¹⁴ Acerca de la excepción constituida por la hipótesis de prevalencia de un signo de alcance meramente local sobre una marca comunitaria registrada, cfr. FERNÁNDEZ-NÓVOA, *El Sistema...* op. cit. pp. 36 y 408 y sgtes.

infracciones contra las marcas comunitarias se registrarán por el derecho nacional sobre infracciones contra marcas nacionales con la arreglo a las disposiciones del título X (apartado 1). Las normas de procedimiento aplicables se determinarán con arreglo a las disposiciones del título X [intitulado ‘Competencia y Procedimiento en materia de acciones judiciales relativas a marcas comunitarias’] (apartado 3)”. Así, se percibe que la autonomía comunitaria es una apariencia semántica, lo que se ve reafirmado porque el RMC no aborda todos los extremos de la marca comunitaria como objeto de dominio, dejando que sean las normas nacionales de cada Estado miembro (según regula el art. 16 del RMC), las que colmen las lagunas de los aspectos no abordados.¹⁵ En el plano procesal, es claro que los Tribunales de marca comunitaria, con su competencia exclusiva (art. 96, ex 92 RMC) se registrarán por la norma interna de procedimiento y la legislación nacional de fondo aplicable, cuando sea procedente según las normas de derecho internacional privado (art. 101, ex 97, RMC).

2.3. Principio de la Coexistencia de la marca comunitaria con las marcas nacionales.

Este principio se reduce a la siguiente afirmación: El Sistema Comunitario de marcas coexiste con los Sistemas Nacionales de marcas de los Estados miembros. Y ello es así desde los trabajos preparatorios¹⁶ del RMC 40/94, como de su propio texto (v.gr. art. 41, ex 42; art. 110, ex 106 RMC), que conforman el sistema normativo comunitario, el cual no considera el reemplazo ni derogación total del derecho de marcas nacional.

De esta forma, la tensión entre el ambos sistemas es una realidad normativa, que forma parte de su filosofía y estructura, y que ha sido atemperada “por dos mecanismos básicos: la denominada caducidad por tolerancia y la obligación de usar efectivamente la marca: obligación que el Reglamento hace extensiva tanto a las marcas comunitarias como –paradójicamente - a las marcas nacionales”.¹⁷

2.4. Principio de la Permeabilidad entre la marca comunitaria y la marca nacional paralela.

Consiste en la influencia, más allá de la mera coexistencia, que ejercen entre sí las marcas nacionales y comunitarias, que implica que una marca nacional puede ser reivindicada en su antigüedad al solicitar una marca comunitaria y la posibilidad de transformar una solicitud o marca comunitaria registrada en una solicitud de marca nacional (arts. 34 y 35 RMC).

¹⁵ Cfr. FERNÁNDEZ-NOVOA, *El Sistema...* op. cit., pp. 192 y sgtes.

¹⁶ En el *Memorandum* de 1976 se expresó: “Nada impide pensar que el Derecho de Marcas de la Comunidad pueda –a largo plazo- sustituir a las Leyes Nacionales de Marcas; pero una visión realista de la situación actual muestra que este objetivo no puede conseguirse a corto plazo y que es incluso posible que este objetivo jamás se consiga completamente”: Cfr. *Supplément* 8/76, n° 64.

¹⁷ Cfr. FERNÁNDEZ-NOVOA, *El Sistema...* op. cit., p. 38.

3. DERECHO PROCESAL COMUNITARIO EN MATERIA MARCARIA¹⁸.

Como se reseñó en *supra* II.2, el sistema de marca comunitaria es relativamente autónomo por su necesaria dependencia de los estatutos jurídicos del Estado del tribunal de marcas comunitario respectivo, que esté conociendo del litigio, cuya *causae petendi* y cosa pedida sea la existencia de una solicitud de marca comunitaria o bien de una ya registrada, conforme disponen los artículos 14.3. y 97.3, ex 93 RMC.

En consecuencia, no existe un procedimiento civil único comunitario de marca comunitaria, aplicable de manera unitaria a todos los países miembros, lo que implica la existencia de distintos sistemas procesales operando simultáneamente en sus respectivas jurisdicciones, con una jurisprudencia de raíz nacional (uniformada por las sentencias del TJCE por vía de conocimiento de cuestiones prejudiciales). Por ello, la noticia de los principios reguladores, que expusimos, encuentra justificación por su carácter de informador de los elementos comunes que pueden subyacer en los procesos de marca comunitaria, ante los tribunales nacionales competentes.

4. CUADRO NORMATIVO DEL SISTEMA PROCESAL COMUNITARIO DE MARCAS, CON REFERENCIA AL DERECHO ESPAÑOL.

Para los efectos expositivos, estimaremos el Sistema Procesal Comunitario de Marcas como aquel complejo normativo de distintos rangos jerárquicos que, en conjunto, regulan las situaciones procesales surgidas con relación a una contienda actual entre partes, relativa a la validez y, o, a la infracción de marcas comunitarias.

Esta arbitraria definición tiene por objeto incluir, dentro del esquema normativo, todos los textos, incluso los relativos a la fase contenciosa administrativa ante la OAMI, y las fases de discusión ante los tribunales estatales de marca comunitaria. El esquema general es el siguiente:

a) Tratado de Roma¹⁹

¹⁸ Para un análisis de los principios procesales comunitarios, cfr. *Principios de derecho procesal comunitario*, DÍAZ JIMÉNEZ, María del Carmen, Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 1996: La terminología referida a los principios procesales comunitarios se refiere a una rama del Derecho Procesal que participa de los principios generales de la ciencia procesal, pero con particularidades propias, y cuyo tratamiento deriva de la regulación en el Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y en los Protocolos sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de cada una de las Comunidades Europeas (CEE, CECA y CEEA). En el fondo, la inexistencia de un verdadero proceso civil comunitario, hace que el enfoque se entronque con los principios derivados de los procesos ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, pero no referido directamente a un proceso civil, que se rige por los principios procesales y de derecho internacional privado, de cada Estado miembro. No obstante, y cosa distinta, es la posibilidad de plantear ante el TJCE una cuestión prejudicial de interpretación en materia de marca comunitaria (conforme autoriza el art. 234 del Tratado de Roma, versión actual), que no constituye, en sí, un proceso contradictorio en *sensu stricto*, aún cuando la interpretación del Tribunal de Luxemburgo influya indirectamente en la resolución del asunto de conocimiento del tribunal nacional que planteó la cuestión prejudicial, y que deberá resolver mediante sentencia.

¹⁹ Su inclusión, más allá de su naturaleza constitutiva, se justifica únicamente para presentar el bloque normativo completo que, para estos efectos, dice relación con la cuestión prejudicial de interpretación.

- b) Primera Directiva Comunitaria de Armonización de Marcas 89/104 CEE²⁰, de 21 de diciembre de 1988 (DMC).
- c) Reglamento (CE) N° 207/2009 del Consejo de 26 de febrero de 2009²¹ sobre la marca comunitaria, conforme Texto pertinente a efectos del EEE.
- d) Reglamento (CE) N° 2868/95 de la Comisión del 13 de diciembre de 1995, que establece normas de Ejecución del Reglamento 40/94, actual RMC 207/2009 I.
- e) Reglamento (CE) N° 216/95 de la Comisión de 5 de febrero de 1996, por el que se establece el reglamento de procedimiento de la Sala de Recursos de la OAMI.
- f) Reglamento (CE) N° 355/2009 de la Comisión de 31 de marzo de 2009, que modifica el Reglamento (CE) n° 2869/95, relativo a las tasas que se han de abonar a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Diseños y Modelos).
- g) Leyes de marcas nacionales²². En el caso español: Ley 17/2001 de 7 diciembre de 2001.
- h) Real Decreto 687/2002, de 12 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.²³
- i) Ley de Patentes española 11/1986 de 20 de marzo de 1986 (por aplicación de la disposición adicional primera de la ley de marcas española).
- j) Ley Orgánica 8/2003 de 9 de julio modificatoria de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de Julio, del Poder Judicial
- k) Ley de Enjuiciamiento Civil, 1/2000 del 7 de enero de 2000
- l) Reglamento (CE) N° 44/2001 de 22 de diciembre de 2000 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil.
- m) Convenio de la Unión de París de 1883.

De los textos normativos, sólo es posible hablar (en puridad) de un derecho procesal marcario de carácter comunitario unificado, tratándose de las vías de afectación de validez de una marca comunitaria, por nulidad o caducidad, en sede administrativa por vía directa ante la OAMI y, más propiamente, el procedimiento de reclamación ante las Salas de Recurso de la OAMI (arts. 58 a 65, ex 57 a 63 RMC), quedando abierta la posibilidad de un contencioso administrativo entre parte interesada y la OAMI (como órgano comunitario) ante el Tribunal de Primera Instancia de la Comunidad Europea, por aplicación del art. 255 del Tratado de Roma, con la posibilidad de un último recurso ante el TJCE conforme lo autoriza el art. 230 del mismo Tratado, y 65, ex 63 del RMC.

La otra vertiente, no unificada, es la que deriva del Título X del RMC intitulado “Competencia y Procedimiento en materia de acciones judiciales relativas a la marcas comunitarias”, que contiene las principales normas procesales de carácter comunitario, las que, necesariamente, deben analizarse complementariamente (o mejor dicho, directamente luego de la remisión, pues no complementan, sino que derechamente

²⁰ DOCE n° L 40, de 11.02.1989

²¹ DOCE n° L 78/1 de 24.03.2009.

²² Para una síntesis de las leyes de marcas de los Estados miembros cfr. *Marca Comunitaria. Competencia, procedimiento y derecho internacional*, SORIANO GUZMÁN, Francisco José y CARRASCOSA GONZÁLEZ, Javier, Comares, Granada, 2006, pp. 75 a 77.

²³ BOE núm. 167, 13.7.2002

regulan el procedimiento) con las legislaciones nacionales de cada país, del respectivo Tribunal de Marca Comunitaria.

Esta diversificación normativa afecta el principio de Unidad (o Unicidad) de la marca comunitaria, pues los derechos subjetivos no pueden ser pretendidos en sede jurisdiccional de manera uniforme, como enuncia el principio.

Finalmente, el art. 96, ex 92 RMC, que reglamenta la competencia en materias de validez y violación, otorga a los tribunales nacionales de marcas comunitarias la competencia exclusiva en las materias allí consignadas, lo que generará que las sentencias de instancia superior de cada país (y que deben tender a la uniformidad jurisprudencial) serán diferentes en razón “que a falta de normativa comunitaria, corresponde al ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro (...) regular las modalidades procesales de los recursos judiciales destinados a garantizar la plena protección de los derechos que corresponden a los justiciables en virtud del Derecho Comunitario”²⁴.

5. TRIBUNALES COMPETENTES Y DERECHO APLICABLE²⁵.

Como hemos venido exponiendo, el Sistema Comunitario de Marcas no es unitario en su sede competencial (aunque la Unicidad subsiste como principio material, en materias como nulidad y caducidad reguladas completamente en el Reglamento).

El RMC establece la creación de tribunales especiales, denominados tribunales de marcas comunitarias, encargados de conocer y fallar asuntos relativos a la validez y violación de marcas comunitarias. Se estructuran según el esquema interno de cada Estado Miembro (art. 95, ex 91 RMC) y son tribunales nacionales²⁶, no de naturaleza comunitaria, como pudiera pensarse por su denominación, (como sí lo es, v. gr., el TJCE), extendiendo su jurisdicción dentro del territorio de su respectivo Estado, sin perjuicio del efecto de dichas resoluciones en todo el territorio de la Unión Europea, cuando el tribunal sea competente para pronunciarse sobre los hechos cometidos, o que intenten cometerse, en el territorio del Estado miembro, en los supuestos del art. 98, ex 94 RMC.

Sin perjuicio del fraccionamiento enunciado, el sistema es ventajoso, pues conforme el principio de Unidad del art. 1.2. RMC, el titular de una marca comunitaria (en caso de violación de la marca en varios Estados por un mismo infractor) no requiere dirigirse a todos los tribunales de marca comunitaria de esos Estados, siendo sólo necesario que se

²⁴ Cfr. STJCE de 9. 11.1983, -As. *San Giorgio*- y STJCE 19.11.1991, -As. *Francovich*-.

²⁵ Cfr. “Las competencias del tribunal de marca comunitario”, FUENTES DEVESA, Rafael, AAVV, *La marca comunitaria, modelos y dibujos comunitarios. Análisis de la implantación del Tribunal de Marcas de Alicante*, Dir. SOLER PASCUAL, Luis, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2005, pp. 311 y sgtes.

²⁶ La Jurisdicción española de Marca Comunitaria consta de tres órganos judiciales (ubicados en la ciudad de Alicante): dos Juzgados de Marca Comunitaria de Primera Instancia (Juzgado de los Mercantil N° 1 de Alicante y Juzgado de lo Mercantil N° 2 de Alicante), y un Tribunal de Marca Comunitaria de Segunda Instancia. Estos Juzgados tienen también competencia judicial establecida en el Reglamento 6/2002 del Consejo de 12 de diciembre de 2001 sobre dibujos y modelos comunitarios.

dirija ante el tribunal que internacionalmente resulte competente (según aplicación de las reglas del art. 97, ex 93), y cuyas resoluciones tendrán imperio, y serán ejecutables en todo el territorio de la Unión Europea, conforme los convenios de ejecución (Reglamento (CE) 44/2001).

Respecto del derecho aplicable, conforme dispone el art. 101.1., ex 97 RMC, en primer término es la normativa del propio Reglamento de Marca Comunitaria la llamada a aplicarse, reservándose la aplicación del ordenamiento jurídico nacional respectivo (incluyendo su Derecho Internacional Privado) para todas las cuestiones que no entren en el ámbito de aplicación del Reglamento, según establece el apartado 2 del mismo artículo.

En materia procesal, y salvo que el RMC contenga otra norma (de las que carece, sobre procedimiento judicial unitario), el Tribunal de marcas respectivo aplicará las normas procedimentales aplicables al mismo tipo de acciones, en materia de marca nacional, en el estado Miembro del territorio en que se radique el tribunal del caso (101.3, ex 97 RMC), lo que, con relación a estas notas, se refiere a la normativa del derecho probatorio, incluida la distribución de su carga en la aportación, según la LEC española.

En síntesis, y al hilo de esta última norma del RMC, las materias procesales (orgánicas, competenciales y de procedimiento) que el texto del RMC regula o alude sin agotar sus contornos remitiendo a derechos nacionales, son las siguientes²⁷:

a) Órganos judiciales competentes para conocer las acciones de violación de marca y reconversiones alegando nulidad o caducidad de marcas comunitarias (arts. 95 y 96, ex 91 y 92 RMC); b) Competencia internacional de dichos órganos judiciales (arts. 97 y 98, ex 93 y 94 RMC); c) Aspectos de conexidad de los procesos y litis pendencia (arts. 94.1, 104 y 109, ex 90.1., 100 y 105 RMC); d) Relación entre reconversión por nulidad y caducidad y su alegación por vía de acción ante la OAMI (arts. 56 y 100, ex 55 y 96 RMC); e) Posibilidad del demandado de oponer excepciones materiales con un contenido concreto (art. 99, ex 95 RMC); f) Posibilidad de plantear reconversión con contenido concreto (art. 100, ex 96 RMC); g) Establecimiento de un nivel de protección mínimo del sistema frente a actos de violación de marca comunitaria (art. 98, ex 102 RMC); h) Aspectos generales de ejercicio de medidas cautelares –y diligencias de comprobación de hechos, *a fortiori*- (art. 103, ex 99 RMC) y; i) Establecimiento de una segunda instancia y casación conforme normas de cada Estado miembro (art. 105 , ex 101 RMC).

Y, de contrario, el RMC contiene lagunas (en el sentido que no hace mención alguna, ni por vía de enunciación de principio general o remisión a otro ordenamiento), acerca de las siguientes materias propias del derecho procesal:

a) Carece de normas de postulación (*ius postulandi*, o derecho de pedir); b) No se refiere concreción de la legitimación de las partes del proceso (es decir, desde cuándo, y

²⁷ Cfr. VELAYOS MARTÍNEZ, *El proceso...* op. cit. p. 36.

cómo se hacen parte); c) No existe un procedimiento a aplicar a los procesos de marca comunitaria; d) No hace referencia a normas de Derecho probatorio (ni en cuanto a la carga de la prueba, medios probatorios, valoración, ni ritualidad); e) No tienen alcances relativos a la Cosa Juzgada y; f) No dispone de una normativa sobre medidas cautelares aplicables (clases de medidas admisibles, procedimientos de adopción, legitimados, garantías, etc.).

De esta forma, el aspecto relativo a la carga probatoria en los procesos civiles relacionados con marca comunitaria, no queda gobernado por la normativa comunitaria, en cuanto es uno de los extremos del Derecho probatorio, cuya regulación queda entregada a las reglas del derecho nacional aplicable en cada caso, con el componente (distorsionador) de existir distintas concepciones sistemáticas de los elementos del derecho probatorio, no uniformes en los distintos ordenamientos (en el sentido que, v.gr., la carga de la prueba sea una materia sustantiva civil, con vías de corrección mediante recursos relacionados con normas de fondo, o como ocurre en España, se trate de una materia conceptual y sistemáticamente procesal, tratada en la LEC, como norma supletoria que será la definitivamente aplicable o sobre normas de inversión de la carga probatoria), y que haremos mención en *infra* III. 2.2.

III. ACCIONES PROCESALES RELACIONADAS CON LA MARCA COMUNITARIA, SEGÚN EL RMC.

1. ACCIONES DE DEFENSA DE LA MARCA COMUNITARIA DE COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DE MARCA COMUNITARIA.

1.1. Competencia:

El sistema competencial por materias del RMC, está estructurado para que sólo algunos litigios en materia de marca comunitaria sean de competencia de los tribunales *comunitarios* (art. 106, ex 102 RMC), que son tribunales nacionales, los que tendrán la competencia exclusiva²⁸ por sobre cualquier otro órgano del sistema jurisdiccional de Estado Miembro (que, en razón de territorio, podrían serlo de no existir esta norma).

El art. 96, ex 92 RMC, dispone la competencia de los tribunales de marca comunitaria para el conocimiento y fallo de dos materias específicas: Acciones de violación de marca comunitaria y acciones relativas a la validez de la marca comunitaria.

Cualquier otra acción, distinta de las enunciadas en el art. 96, ex 92 RMC²⁹, será conocida por los tribunales que, en el Estado de que se trate, tendrían competencia

²⁸ La exclusividad no implica que dichos tribunales conozcan únicamente de dichas acciones. En el caso del Tribunal de Marca Comunitaria, implica que la jurisdicción de la Marca comunitaria podrá conocer de materias distintas de las del art. 96, ex 92, por vía de acumulación de acciones: Cfr. ATMC n° 15/06, 13.02.06, -As. *Chatka*-.

²⁹ Sin perjuicio que, para una visión global y por claridad expositiva, hayamos hecho mención a la alegación en sede administrativa ante la OAMI, vía acción de caducidad o nulidad marcaría *directa*, las dejaremos fuera del análisis competencial, en razón de abocarnos al sistema procesal civil, haciendo

territorial y de atribución si se tratara de acciones relativas a sus respectivas marcas nacionales, lo que, en el caso español, corresponderá (en materias de marca comunitaria distintas de las del art. 96 ya citado) a los Juzgados en lo Mercantil con competencia territorial.

1.2. Acciones del artículo 96, ex 92 RMC³⁰.

Las acciones por violación de marca comunitaria no están reguladas en el Reglamento. El art. 14 RMC efectúa, tan sólo, una remisión a las normas jurídicas de los sistemas de marcas nacionales de los países comunitarios, abarcando tanto los tipos de acción, como el procedimiento, sin perjuicio que el propio RMC, arts. 101 y sgtes., ex 97 y sgtes., establezca estándares mínimos de carácter unitario.³¹

Para los efectos de un seguro avance destinado al análisis de la carga de la prueba, que es el objetivo central de esta investigación, es relevante dejar establecidos los contornos teóricos del contenido del artículo 96, ex 92 RMC, y que configuran el objeto del proceso ante los Tribunales de Marca Comunitaria.

El texto del art. 96, ex 92 RMC contiene cuatro apartados, refiriéndose los tres primeros (letras a), b) y c)) a la voz *acciones*³² y la letra d) referida a *pretensiones*, tanto de reconvenición por caducidad como por nulidad, lo que implica, de alguna forma canónica, una incoherencia sistemática en atención a cual es el objeto del proceso³³ en estos casos y, en consecuencia, cual es el contenido de las alegaciones, tanto en los

presente los puntos de contacto, en cuanto al contenido de fondo de las pretensiones (de caducidad y nulidad, ambas afectatorias de la validez marcaria)

³⁰ Cfr. para el estudio de estos aspectos: SORIANO GUZMÁN, y CARRASCOSA GONZÁLEZ, *Marca Comunitaria ... op. cit.*; *La protección jurisdiccional de la marca*, ALCAIDE DÍAZ-LLANOS, Ricardo, Colex, Madrid, 2003, y VELAYOS MARTÍNEZ, *El Proceso, op. cit.* ...pp. 176 y sgtes.

³¹ Cfr. FERNÁNDEZ-NOVOA, *El sistema...* op. cit. p. 243.

³² El concepto acción, para centrar sus contornos al hilo de lo que estamos diciendo, “es un derecho subjetivo público de carácter constitucional, consistente en excitar o poner en funcionamiento la actividad jurisdiccional del Estado”: Cfr. FAIRÉN GUILLÉN, *La acción, derecho procesal y derecho político*, p. 75, citado por GIMENO SENDRA, José Vicente, *Fundamentos del derecho procesal civil*, Civitas, Madrid, 1981.

³³ Es conocida la discusión doctrinal del siglo XIX entre WINSCHIED y MUTHER, acerca de la *actio* romana, que dio pie a un gran número de teorías dualistas y monistas, abstractas y concretas, sobre la naturaleza jurídica del derecho de acción y lo que debe ser el objeto del proceso. Desde la vereda abstracta (confrontándola a la concreta de GOMEZ ORBANEJA y DE LA OLIVA reconocida en el 24.1 y 53.2. de la Constitución Española) el objeto del proceso no es otro que la *pretensión* consistente en “la declaración de la voluntad, debidamente fundamentada, del actor que formaliza generalmente en el escrito de la demanda y deduce ante el juez, pero que se dirige contra el demandado, haciendo surgir en él, la carga de comparecer en el proceso y contestarla y, en cuya virtud, se solicita del órgano jurisdiccional una sentencia que en relación con un derecho, bien o situación jurídica, declare o niegue su existencia, cree, modifique o extinga una determinada situación o relación jurídica o condene al demandado al cumplimiento de una determinada prestación”, vale decir, el derecho de acción es un derecho público que se ejercita frente al Estado, haciendo surgir en el órgano público el deber de dictar sentencia. El derecho de pretender se ejerce con la declaración de voluntad, que se denomina *pretensión*, deducida ante el juez, pero dirigida a la contraparte, generándole la carga de defenderse. Normalmente van unidas, pero son cosas distintas y distinguibles: Cfr. GIMENO SENDRA, José Vicente, *Derecho Procesal Civil, parte general* con CORTÉS DOMÍNGUEZ, V, y MORENO CATENA, V., Colex, Madrid, 2000, p. 119 y GIMENO SENDRA, *Fundamentos ... op. cit.* p. 134.

hechos a demostrar como en el derecho aplicable. Así, v. gr. en el caso de una *acción* por violación de marca, el contenido de la *pretensión* es amplio, y puede consistir en la cesación de los actos afectatorios de la exclusiva o la destrucción de los vestigios de la infracción, los cuales estarán relatados en la demanda, y su *petitum*, definido en la ley nacional respectiva. En las pretensiones reconvencionales de nulidad, la causa de pedir es el incumplimiento de requisitos de validez del derecho registral, cuyas condiciones de aplicación y efectos de la condena están expresamente regulados en la RMC.

Para establecer las clases de hechos, relacionados con los tipos de pretensiones, a partir de estos preceptos básicos (que a su vez confieren competencia por materias a los tribunales de marca comunitarios) es preferible sostener una taxonomía uniforme, amparados en el concepto de *pretensión*.

En efecto, la *pretensión* es definida por dos elementos básicos: objetivo y subjetivo. El elemento objetivo está formado por la *causae petendi* (o causa de pedir) que son los hechos que por su significación jurídica constituyen el fundamento de la pretensión y el *petitum* o pretensión concreta solicitada al juez. Y por un elemento subjetivo configurado por la legitimación activa y pasiva de las partes.

De estos elementos, los hechos que configuran la *causae petendi* (o las declaraciones sobre los hechos, según se prefiera) serán el objeto de la prueba, en cuanto sucesos del mundo real que serán acreditados por los medios idóneos, y aceptados por cada sistema, y valorados conforme las reglas de cada Estado, mediante aportaciones que, tanto las partes a través de su derecho fundamental a probar, manifestado como un poder en la carga de hacerlo, como el juez a través de sus facultades (o poderes) oficiosas para establecer los hechos, llevarán a cabo en el proceso.

El esquema de pretensiones³⁴, conforme la estructura del RMC, lo definiremos en relación con el ordenamiento español, para luego entrar de lleno en el análisis de la distribución de la carga probatoria de los hechos pertinentes, para cada clase de pretensión, en *infra* V.

³⁴ Siguiendo el criterio doctrinal estándar, los tipos de tutela jurisdiccional incardinan con tres tipos de pretensiones: a) de cognición (la que según el contenido del *petitum* pueden ser a su vez, pretensiones de mera declaración, constitutivas o de condena), b) de ejecución y c) de cautela. En el caso de los apartados del art. 96 ex 92 RMC, que ahora revisamos, la fórmula clasificadora dependerá del contenido de las respectivas legislaciones estatales (cosa diferente a lo planteado en la letra c) del mismo artículo) y, que con relación al derecho español, revisamos en *infra* III. 2.2., sin perjuicio que VELAYOS MARTÍNEZ sostenga, (creemos que acertadamente) que el artículo 102.1 ex 98.1.RMC es un elemento automático de protección, a propósito de la acción de cesación (similar a la del art. 41.1. a) de la Ley 17/2001: “cuando se reúnen los requisitos establecidos legalmente e incluso antes de la finalización del proceso mismo, e independientemente de cuál sea el objeto del proceso configurado por la pretensión, pudiendo, en su caso, aunque no necesariamente, coincidir con las pretensiones procesales de parte de cognición, cautelar y/o de ejecución. En todo caso, puede entenderse que las pretensiones que se ejerciten podrán tener como *petitum* cualquiera de las consecuencias establecidas en el art. 9.2 RMC, a modo de prohibiciones facultativas del titular registral, en relación a la existencia de hechos que atenten contra el derecho de uso exclusivo de la marca comunitaria en el tráfico económico, al que se refiere el 9.1 RMC”: Cfr. *El proceso* ... op. cit. p. 180.

El artículo 96³⁵, ex 92 RMC, letras a) y b), se refiere a acciones cuya naturaleza jurídica se identifica con las obligaciones extracontractuales (o no contractuales), sin referirse al objeto procesal mismo, al carecer de especificación las peticiones procesales que son el elemento objetivo de la pretensión, que pueden hacer viable la defensa de un derecho de marca en concreto, a resultas de su violación (infracción consistentes en actos contrarios al *jus prohibendi* del art. 9 RMC³⁶) entendida en términos genéricos.³⁷ Y lo que señala el precepto, es un reconocimiento *in genere* al derecho a tutela judicial ante el tribunal de marca comunitaria, tanto para aquel que ha sido afectado por una infracción consumada o con su iter en curso, o bien cuando un sujeto está siendo requerido por un titular de derechos marcarios para que cese un hostigamiento, que se pide declarar inexistente, con las condicionantes que para el intento de violación (art. 96, a), *in fine*), y la acción de inexistencia de violación o negatoria (art. 96, b)) sea reconocida legalmente en el Estado de la Unión Europea donde se intentará ejercer la demanda, dado que esas pretensiones se deben ajustar a dicho ordenamiento jurídico nacional, incluyendo la normativa de prueba de los hechos, que son la causa de pedir (respecto de la justificación sistemática de la carga de la prueba en sede procesal, cfr. *infra* IV.1.).

Para finalizar, el art. 96 recién citado, en su componente extracontractual o aquiliano debe confrontarse con dos disposiciones que han sido recurrentes, los arts. 14.1. *in fine*³⁸ y 101.2³⁹, ex 97.2., lo que implica que en los procesos por violación de marca

³⁵ Art. 96: “Los tribunales de marcas comunitarias tendrán competencia exclusiva:

- a) para cualquier acción por violación y -si la legislación nacional la admite- por intento de violación de una marca comunitaria;
- b) para las acciones de comprobación de inexistencia de violación si la legislación nacional las admite;
- c) para cualquier acción entablada a raíz de hechos contemplados en el artículo 9, apartado 3, segunda frase;
- d) para las demandas de reconversión por caducidad o por nulidad de la marca comunitaria contempladas en el artículo 100”.

³⁶ Los actos que constituyen los supuestos fácticos de infracción de marca comunitaria, son deberes correlativos de abstención incumplidos (en general, de no concurrir al mismo mercado con idéntico o similar signo y mismo o similar producto o servicio) frente al titular del derecho de exclusiva, quien tiene un derecho subjetivo para prohibirlos, a partir del momento en que varía la *posición normativa* desde una libertad (libertad concurrencial en el mercado) a un derecho subjetivo dominical, y temporal (propio de los derechos de propiedad industrial, aunque en marcas se diferencia con la nota de la renovación por pago de tasas). EL RMC sí regula los actos que implican infracción de marca, pero no regula las acciones (mejor dicho las pretensiones) que pueden ejercitarse para protegerla (remitiéndonos al derecho interno). Así el art. 14.1. dispone que “los efectos de la marca comunitaria se determinarán exclusivamente por las disposiciones del presente reglamento”, efectos que son regulados en los arts. 9 y siguientes (Efectos de la marca comunitaria), y que establecen los derechos de exclusiva, pero sin acciones concretas de protección, las que en el caso español serán revisadas más adelante.

³⁷ Cfr. VELAYOS MARTÍNEZ, *El proceso...* op. cit. p. 176.

³⁸ Aplicación complementaria del derecho nacional en materia de violación de marcas. Artículo 14.1.: Los efectos de la marca comunitaria se determinarán exclusivamente por las disposiciones del presente Reglamento. Por otra parte, las infracciones contra las marcas comunitarias se regirán por el derecho nacional sobre infracciones contra marcas nacionales con arreglo a las disposiciones del título X.

³⁹ Artículo 101: Derecho aplicable.

1. Los tribunales de marcas comunitarias aplicarán lo dispuesto en el presente Reglamento.
2. Para todas las cuestiones que no entren en el ámbito de aplicación del presente Reglamento, el tribunal de marcas comunitarias aplicará su ordenamiento jurídico nacional, incluido su Derecho internacional privado.

comunitaria los tribunales competentes deberán aplicar su ordenamiento jurídico nacional, que en el caso de procesos de intento de violación o de declaratoria de inexistencia de intento o violación “el tribunal de marcas comunitarias aplicará la legislación del Estado miembro, incluido su derecho internacional privado, en que se hubieren cometido los actos de violación o intento de violación” conforme dispone expresamente dispone el art. 102.2 , ex 98.2. RMC, lo que en definitiva significa que el objeto del proceso tendrá como pretensiones concretas, aquellas definidas en la ley nacional del Estado de la Unión Europea, en donde su hubieren producido los actos que atentaron contra la marca, pudiendo con ello incorporar al proceso de violación de marca comunitaria, intento de violación o inexistencia de ellas, las pretensiones que deriven de las acciones por responsabilidad civil y competencia desleal admitidas en tales Estados, y a las normas (en teoría legal) de la ley nacional a que remita el derecho internacional privado del Estado en donde se cometió la violación (normalmente las normas de conflicto responden con la *lex loci delicti commissi*)⁴⁰.

Otra figura está regulada en el apartado c) del art. 96, ex 92 RMC, referido a “cualquier acción entablada a raíz de hechos contemplados en del artículo 9, apartado 3, segunda frase.”, vale decir, acción por causa de actos consumados o tentados de violación de marca comunitaria en fase de solicitud, pero publicada en el Registro respectivo de la OAMI. Este apartado se refiere, específicamente, al tipo de pretensión condenatoria al pago de una *indemnización razonable* por los daños producidos (art. 9.3.RMC). Se exige, para que la sentencia estimatoria tenga cosa juzgada, que deba ser efectivamente registrada la marca.

Finalmente, el apartado d) del art. 96 relativo a materias de validez de la marca comunitaria, dispone (en un cambio de técnica legislativa⁴¹) el reconocimiento de pretensiones específicas de nulidad y caducidad de la marca comunitaria, mediante el vehículo procesal de las demandas de reconvención, (que implica un necesario impulso de reacción defensiva de contrademanda frente a iniciativa de parte por otra *causae petendi*), dado que la competencia para estas pretensiones ejercitadas por vía de demanda directa le corresponde a la OAMI, exclusivamente.

1.2.1. Acciones por violación de marca comunitaria, según el estatuto jurídico español, por remisión del artículo 14.1 *in fine* RMC.

3. Salvo que el presente Reglamento disponga otra cosa, el tribunal de marcas comunitarias aplicará las normas procesales que sean aplicables al mismo tipo de acciones en materia de marca nacional en el Estado miembro en cuyo territorio radique ese tribunal.

⁴⁰ A estas conclusiones recién citadas llega VELAYOS MARTÍNEZ, en *El proceso...* op. cit. p 176, citando también a DESANTES REAL, Manuel, “Comentarios al art. 98 RMC”, en *Comentarios a los Reglamentos sobre marca comunitaria*, coords. CASADO CERVIÑO, A, LLOBREGAT HURTADO, María Luisa, 2ª edición, Madrid, 1995, p. 899.

⁴¹ Se justifica esta variación porque, tanto la nulidad como la caducidad son regulados por el RMC, y si se relaciona el art. 96, ex 92 d) con los *lex fori* y *lex causae* de los Estados miembros de la Unión Europea, el art. 14.1. *in fine* RMC no rige, siendo desplazados los derechos nacionales por la norma comunitaria, pues se trata de *causae petendi* fundadas en la falta de cumplimientos de requisitos de existencia y validez de la marca comunitaria señalados en el propio RMC, que es autónomo y afianza el principio de Unidad.

El catálogo de pretensiones a que da lugar el derecho de acción, por remisión del RMC, está contenido en la Ley 17/2001 de Marcas⁴², y requiere algunos supuestos previos:

Como comentábamos, el concepto de *acto de violación de marca* es un concepto técnico, que constituye la condición de aplicación de un elenco de pretensiones protectivas propias del derecho español (o del derecho nacional que corresponda, *mutatis mutandi*).

El acto de violación de una marca es un hecho (o un complejo de hechos) cuyo contenido debe reunir requisitos copulativos: a) Utilización de un tercero ajeno al titular marcario de una marca idéntica o semejante al signo registrado; b) Utilización en productos o servicios idénticos o similares⁴³; y c) Debe producirse un riesgo de confusión en el mercado (incluye el riesgo de asociación).⁴⁴ Si un hecho se ajusta a las condiciones expuestas se está frente a un acto de violación, usurpación o infracción.

1.2.1.1. Pretensiones declarativas (positivas y negativas).

Consisten en una mera declaración de voluntad por la que se solicita del juez un pronunciamiento acerca de la existencia o inexistencia de un determinado derecho subjetivo o relación jurídica.⁴⁵ Son de esta clase las siguientes:

a) Acción declaratoria positiva de carácter general, innominada, no regulada en la Ley de Marcas (LM), ni en la Ley de Patentes (LP), por lo que se aplica analógicamente el art. 18. 1ª de la Ley 3/1991 de competencia desleal⁴⁶, pues la violación de una marca entraña siempre un acto de deslealtad.

b) Acción negatoria o de jactancia: No está regulada en la LM, pero sí contenida en el art. 127 de la LP, que es aplicable por remisión expresa a materias marcarias por la Disposición Adicional 1ª de la LM, destinada a la comprobación de una inexistencia de violación⁴⁷. Sus matices probatorios se revisan en *infra* V.2.iii)b), principalmente por la carga de la prueba de una negativa (hecho negativo).

⁴² BOE nº 294, de 8 de diciembre de 2001.

⁴³ La *similitud* es un concepto jurídico indeterminado, cuyas notas características distintivas son establecidas por vía jurisprudencial según estándares de cada Estado. V. gr. existe similitud de productos cuando la composición de los productos es la misma, aunque los productos sean diferentes o bien, dos productos son similares cuando cumplen la misma función, aunque su composición sea distinta. Lo destacable es fijar los hechos que deberán probarse para efectos de establecer la *similitud*, y la carga de demostrarlo, en una dinámica ajustada a los criterios calificativos como los expuestos, que de ordinario corresponderá al que lo alega.

⁴⁴ Cfr. art. 34.2. letras a), b) y c)

⁴⁵ Cfr. por todos, GIMENO SENDRA, *Derecho Procesal Civil ... op. cit.*, p. 127

⁴⁶ BOE nº 10, de 11 de enero de 1991.

⁴⁷ Esta pretensión puede tener contenido de negación fuerte (o sustancial, con la introducción de un positivo opuesto), pues puede implicar no sólo la afirmación de que los hechos no han existido (que implica a su vez una prueba de la negativa, de la no-infracción), sino que también puede implicar que existiendo los hechos no sean una violación de un derecho de marca (calificación jurídica mediante), sea porque no se dan los supuestos para la hipótesis infraccional, sea porque el actor de jactancia tiene un

c) Acción de nulidad absoluta de marca comunitaria, por vía de reconvención.⁴⁸ Se trata de una pretensión declarativa pura, positiva, que basa su solicitud procesal en sede civil, en el art. 52, ex 51 RMC.

1.2.1.2. Pretensiones de condena (positivas y negativas): Persiguen la imposición al demandado de una obligación de cumplir una prestación de dar, hacer o no hacer alguna cosa (art. 5.1. LEC).

a) Acción de Cesación de actos de infracción: Acción negativa (de no hacer), regulada en el art. 41 LM, es una pretensión de condena típicamente negativa destinada a obtener una orden judicial por la que se condene al violador de la marca a cesar en su infracción. La nota destacable es su carácter objetivo, vale decir, a diferencia del daño (que exige dolo o culpa), el acto de infracción que es condición de aplicación de esta acción es objetivo, fundado en una razonable suposición que el acto se reiterará en el futuro. En materia probatoria, exige probar el acto de perturbación de la marca, sin que exista inversión de la carga, correspondiéndole al titular de la marca afectada probar los hechos constitutivos de la pretensión y su subsistencia en el tiempo (y que constituyen la infracción al *jus prohibendi*), conforme las reglas generales de la LEC.

b) Acción de prohibición (negativa) de actos infractores aún impracticados (art. 9 RMC y 34 LM): Al no ser posible la demanda de cesación, se aplica la acción negativa el art. 18 2ª de la Ley de Competencia Desleal, para la prohibición del acto si aún no se ha puesto en práctica.

c) Acción de indemnización por daños y perjuicios (positiva): Regulada en los artículos Arts. 41.1. b), 42 y 43 LM. Presenta los contornos probatorios interesantes y complejos, que se revisarán en el capítulo V.

d) Acción prohibitoria o de remoción (positiva): Regulada en el art. 41 c) LM, tiene por finalidad la eliminación del tráfico jurídico de todos los vestigios de la infracción de marca. Es complementaria a la acción de cesación y comprende una pretensión de hacer (eliminación de los vestigios). Permite, alternativamente, al perjudicado solicitar el embargo o la destrucción de los medios “principalmente destinados a cometer la infracción”. Desde el punto de vista probatorio le corresponderá al actor acreditar la infracción (sus hechos constitutivos), y el peligro que se reiteren los efectos en el tiempo.

derecho oponible al demandado (titular requirente), que implica la prueba de hechos que fundan el derecho material.

⁴⁸ A los efectos de la declaración de nulidad, con efectos *ex tunc*, de una marca nacional española, el artículo 51 LM dispone la acción de nulidad, que si bien es de naturaleza declarativa, en sede marca comunitaria sólo es ejercitable por vía reconvencional. El hecho que se ejercite por vía reconvencional, no le quita el carácter de pretensión declarativa negativa, con la variante que será competente la OAMI (pro principio de Unidad) para su interposición *directa*, sin necesidad de emplazamiento previo a iniciativa de contraparte, como se exige en sede civil.

e) Acción de destrucción o cesión con fines humanitarios (positiva): El art. 41.1.d) LM establece la destrucción o la cesión con fines humanitarios de los productos marcados con el signo distintivo infringido, a elección del perjudicado.

f) Acción de atribución de propiedad de los productos embargados (positiva): Regulada en el art. 41.1.d) LM, tiene finalidad resarcitoria de los daños y perjuicios sufridos por el titular de la marca infringida. La prueba girará en torno a cuantías de bienes y compensaciones económicas, de naturaleza esencialmente pericial.

g) Acción de publicación (positiva): El art. 41.1. f) lacónicamente establece el derecho a la publicación de la sentencia. Su naturaleza es resarcitoria del daño moral.

1.2.1.3. Pretensiones constitutivas: Están dirigidas a obtener la creación, modificación o extinción de una determinada relación, situación o estado jurídico. Se pretende la creación de una consecuencia jurídica que antes no existía, y que sólo se puede originar (*ex nunc*) a través de la sentencia. El art. 100, ex 96 RMC con relación al art. 96 d), ex 92, RMC, permite el ejercicio de las acciones de anulabilidad (motivos de nulidad relativa) y caducidad, únicamente por la vía reconvenicional, basadas en los arts. 51 a 55, ex 50 a 54 RMC. La acción de nulidad absoluta es declarativa y se funda en el art. 52 RMC.

2. NORMAS PROCESALES Y PROCEDIMIENTOS APLICABLES.

2.1. Normas procesales del RMC.

El principio de partida es que, salvo disposición en contrario del RMC, los Tribunales de Marca Comunitaria deberán aplicar a los procedimientos de su competencia las mismas normas procesales que deben aplicar los tribunales competentes nacionales, para los procedimientos aplicables para el ejercicio de pretensiones idénticas relativas a las marcas nacionales. Vale decir, las acciones del art. 96, ex 92 RMC no tienen impuesto un tipo de procedimiento único y común aplicable a todos los Estados miembros (art. 101, ex 97 RMC), y el estándar⁴⁹ es, en consecuencia, la falta de procedimiento común y la aplicación del derecho procesal nacional.

En este orden de ideas, las primeras normas aplicables, por lo tanto, son las del RMC, que tienen aplicación preferente conforme el artículo 101 n° 3, ex 97, RMC. De esta forma, los preceptos procesales aplicables, en primer término, conforme el Título X sobre Competencia y procedimiento en materia de acciones judiciales relativas a marcas comunitarias del RMC, son los siguientes: arts. 94, ex 90; 97, ex 93; 98, ex 94; 99, ex 95.3.; 100, ex 96, n° s 1.2.3.4.5 en relación con el art. 57, ex 56, n° 6. y 7; 101.1, ex 97.1.; 103, ex 99 y 104, ex 100.

⁴⁹ Con esto queremos decir que lo que sirve de procedimiento de referencia para estos litigios son los respectivos sistemas procesales civiles nacionales, por cuanto falta un proceso unitario transnacional comunitario. El hecho que no exista este proceso único (que podría haberse implementado en el RMC, para ser aplicado por los distintos tribunales de marca comunitaria nacionales) lo estimamos en un sentido de negativa fuerte (*intensional*), que se refleja en su faz positiva, del patrón procesal nacional fragmentario. De ahí el uso de la voz estándar.

En materia probatoria, el RMC no contiene una norma que permita establecer alguna aplicación preferente, por lo que corresponde aplicar las normas internas de cada Estado miembro, conforme su ordenamiento interno, y que en lo referente al Estado Español revisamos en *infra* V.

2.2. Normas procesales de la ley española aplicables a los procedimientos de marca comunitaria⁵⁰.

No existe en el derecho español un procedimiento especial destinado a tramitar los litigios de propiedad industrial en general, ni marcarios (comunitarios y/o españoles) en particular, siendo aplicable el juicio ordinario por supletoriedad, con matices de especialidad relacionados con las diligencias de comprobación de hechos (arts. 129 a 132 LP con relación al art. 103, ex 99.1 RMC).

El principio rector, de la *lex fori* procesal, estructura el canon de enjuiciamiento civil de los litigios derivados del ejercicio de acciones del art. 96, ex 92 RMC, que no tienen impuesto un tipo de procedimiento común aplicable a todos los Estados miembros, por lo que se debe tramitar de la misma manera como si se tratara de una causa por infracción de marca española.

Este principio es inmutable, y es independiente de la nacionalidad de las normas de fondo destinadas a resolver el conflicto, pues por disposición del art. 101, ex 97, RMC, las normas de derecho internacional privado aplicables pueden hacer que las normas de fondo sean otras (v. gr. la ley del *forum damni*)

En consecuencia, el proceso sobre propiedad industrial, consignado en la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil (LEC) aplicable a los procesos sobre violación y validez (por vía reconvenional) de marca comunitaria, y como normativa supletoria de los procedimientos ante los Tribunales de Marcas Comunitarias españoles, se basa en el siguiente bloque regulatorio.

a) Art. 249. Nº 4 de la LEC: Son aplicables los trámites del procedimiento ordinario para el conocimiento y fallo en las contiendas civiles entre partes relativas a derechos de propiedad industrial. Esta disposición constituye la norma residual y supletoria en la materia, de forma que, no existiendo un texto especial que disponga otra forma de procedimiento, para los efectos de conocer y resolver asuntos marcarios (nacionales y/o comunitarios), se aplicará el procedimiento ordinario, incluso su fase probatoria.

b) Disposición Adicional 1º de la Ley de Marcas 17/2001: Contiene una norma de remisión al Título XIII de la Ley 11/1986 sobre patentes, que será aplicable a los signos distintivos en todo aquello que no sea incompatible con su propia naturaleza a excepción del art. 128 de dicha Ley de patentes, vale decir, se aplican los arts. 123 a

⁵⁰ Cfr. *El proceso Civil sobre competencia desleal y propiedad industrial (aproximación a la incidencia de la LEC de 2000 y de la Ley de marcas de 2001)*, BELLIDO PENADÉS, Rafael, Civitas, Madrid, 2002, pp. 133 y sgtes.; *Protección del Derecho de Marcas (Aspectos procesales)*, BARONA VILAR, Silvia, Civitas, Madrid, 1992, y VELAYOS MARTÍNEZ, *El Proceso ... op. cit.*, pp. 204 y sgtes.

142, con dos excepciones: la del art. 128 LP, que comprende únicamente el informe que puede solicitar el Juez al Registro de Propiedad Industrial o a la posible designación, por ese organismo, de un experto, y la excepción general de normas incompatibles con la naturaleza marcaria, lo que descarta aplicar normas procesales que se refieren únicamente al supuesto de las invenciones (ej. arts. 140 a 142 LP sobre invenciones laborales).

c) Art. 125.1 LP: Los litigios civiles que puedan surgir al amparo de la ley de Patentes se resolverán en el juicio que corresponda conforme la LEC.

d) Art. 217. 6 LEC: Esta disposición regula la carga de la prueba, y dispone que “Las normas contenidas en los apartados precedentes se aplicarán siempre que una disposición legal expresa no distribuya con criterios especiales la carga de probar los hechos relevantes”, por consiguiente, estas reglas de la LEC, sobre *onus probandi*, se aplican a los procedimientos marcarios.

IV. LAS CARGAS PROCESALES Y, EN ESPECIAL, LA CARGA DE LA PRUEBA EN LOS PROCESOS CIVILES DE MARCA COMUNITARIA

1. JUSTIFICACIÓN SISTEMÁTICA DEL ANÁLISIS DEL *ONUS PROBANDI* EN SEDE PROCESAL CIVIL.

Desde que el art. 1214 del Código Civil español fue derogado, tal vez no sería necesario, *prima facie*, justificar el análisis de la carga probatoria en sede procesal. No obstante, la necesaria aplicación de diversos textos nacionales, en materia de marca comunitaria, desaconseja obviar este encuadre conceptual.

El texto del Código Civil español (ex art. 1214 CC), que rezaba “incumbe la prueba de las obligaciones al que reclama su cumplimiento, y la de su extinción a quien se opondrá”, generó intensas discusiones doctrinarias en cuanto a su naturaleza, pues se encontraba en un estatuto de carácter sustantivo, lo que unido a que la norma adquiriría sentido cuando se ponía en conexión con hechos concretos a los que se refería, implicaba, consecuentemente, que tenía una naturaleza sustantiva. Este fenómeno (aún hoy) no es ajeno en el derecho comparado⁵¹ de corte romanista, y se continúa

⁵¹ V. gr. a) En América el art. 1698 del Código Civil Chileno (de inspiración napoleónica, y de gran influencia en códigos latinoamericanos) dispone: “Incumbe probar las obligaciones o su extinción a quien alega aquéllas o ésta”. Este texto es la espina dorsal de la prueba en materia sustantiva civil, cuya sede de análisis ha sido tradicionalmente el derecho civil sustantivo. b) El art. 2697 del Código Civil italiano establece la regla general según la cual la parte demandante tiene la carga de probar los hechos que sustentan su demanda, y si la otra parte objeta la ineficacia de esos hechos o que el derecho reclamado ha sido modificado o extinguido, ésta tiene la carga de probar los hechos que sustentan su defensa. c) En Francia acontece algo similar [aunque con otra ubicación sistemática] en el Código de Procedimiento Civil que establece que cada una de las partes tiene la carga de probar los hechos necesarios para mostrar sus pretensiones están bien fundadas, lo que en sede material el art. 1315 del Código Civil Francés se expone como que el demandante debe probar la base de su reclamación y el demandado debe probar la base de su defensa. d) En Alemania no existen disposiciones generales sobre la carga de la prueba, lo que ha generado discusiones teóricas e intentos por definir los fundamentos y significado de este concepto, siendo hoy la teoría *Normentheorie* la más aceptada, según la cual cualquier situación regulada jurídicamente, cada parte tiene que probar los hechos que constituyen la premisa para aplicar la

considerando, en algunos sistemas, a las normas reguladoras de la prueba, como leyes sustantivas en materia civil (con sus consecuencias relacionadas a su pasibilidad infraccional en sede casación fondo y no forma), que regulan, conforme disposiciones generales, todo tipo de situaciones, además de contar con algunas disposiciones específicas sobre casos especiales, lo que en materia de marca comunitaria es un antecedente que debe considerarse de manera preponderante al momento de analizar el sistema completo, pues la aparente complementariedad del sistema nacional con el comunitario, en lo que a derecho probatorio se refiere, no es tal, y depende absolutamente de los derechos nacionales y sus naturales fraccionamientos normativos.

En el derecho español, aún antes de la celebrada norma del art. 217 de LEC, la doctrina ya se decantaba por estimar que el fondo normativo del ex 1214 CC era procesal y no material, “ya que sólo desplegaba sus efectos en el seno del proceso, pues a diferencia de lo que ocurre con las normas de naturaleza material, su función no era la de regular relaciones jurídicas que se producen entre los particulares, sino que encontraba su razón de ser en un momento posterior, precisamente cuando en dicha relación jurídica surgía algún conflicto”.⁵²

En consecuencia, desde la vigencia de la unificación del derecho procesal instaurada por la LEC, se han producido cambios en materia probatoria, terminando disputas acerca de la *naturaleza* de las normas sobre la carga de la prueba, generadas principalmente por su ubicación en distintos cuerpos legales (Código Civil, y el Código de Comercio), que a partir de la entrada en vigor de la LEC quedan contemplados en los arts. 281 y siguientes del nuevo texto regulatorio. Aún así, ya en su día se dijo que la naturaleza jurídica de estas normas probatorias “no se altera cualquiera que sea el Cuerpo legal en que se incluyan, ya que, como se ha dicho, el problema de la situación sistemática de la carga de la prueba no es legislativo, sino científico”.⁵³

Ahora bien, sin perjuicio del notable proceso unificador de las materias probatorias (que por remisión del RMC, ampliamente reiterada en los párrafos anteriores, es aplicable al proceso de marca comunitaria), el texto raíz para la *carga de la prueba* (art. 217 LEC) está ubicado en el Libro I, Capítulo VIII, sección 2º, intitulada “De los requisitos internos de la sentencia y de sus efectos”, situación que, al parecer, trata de destacar una naturaleza de regla de juicio de la disposición, aunque su misión no se agote en ese cometido (por cuanto también se dirige a las partes), lo que no afecta su riqueza de contenido de carácter general.

2. LAS CARGAS PROCESALES.

disposición que produce el efecto favorable para ella. Cfr. sobre este aspecto probatorio: TARUFFO, *La Prueba*, op. cit., p. 147.

⁵² Cfr. *La carga de la prueba en la práctica procesal civil*, FERNÁNDEZ LÓPEZ, Mercedes, La Ley, Madrid, 2006, p. 100.

⁵³ Cfr. HERCÉ QUEMADA, V., “La carga de la prueba”; *Boletín del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza*, nº 6, citado por FERNÁNDEZ LÓPEZ, ibídem.

Analizar el concepto *carga de la prueba* exige, en nuestra línea expositiva, una revisión conceptual por separado del concepto *carga*, como elemento integrante y basal del concepto compuesto que ahora nos ocupa, método que no es seguido por todos los autores⁵⁴, pero que es una vía segura para despejar una de las piezas que constituyen el enunciado jurídico que revisamos.⁵⁵

El concepto *carga*, como fenómeno del acto procesal, y como idea explicativa de la mayoría de los fenómenos procesales, fue desarrollado por el procesalista alemán James Goldschmidt, sobre la base de una reacción crítica enmendatoria, de corte materialista, de la Teoría de la Relación jurídica procesal, que consideró insuficiente para explicar la naturaleza jurídica del proceso. Se le ha llamado Teoría de la Situación Jurídica⁵⁶ y fue expuesta, principalmente, en su libro intitulado “Der Prozess als Rechtslage, eine Kritik des prozessualen denkens” (“Proceso como situación jurídica. Una reflexión crítica del procedimiento”: 1925), como una doctrina encaminada a elucidar la naturaleza jurídica del proceso, reflejando la realidad de cómo tiene lugar en la vida del foro⁵⁷.

Goldschmidt afirmó que la Teoría de la Relación Jurídica elaborada por von Bülow⁵⁸, no refleja la verdadera naturaleza del proceso, porque en éste los litigantes no

⁵⁴ Cfr. v. gr. TARUFFO, *La prueba*, op. cit., pp. 145 a 155.

⁵⁵ En idéntico sentido: FERNÁNDEZ LÓPEZ, *La Carga*...op. cit. p. 35 y sgtes.

⁵⁶ “El concepto de “situación jurídica” -*Rechtslage*- se debe a KOHLER (*Prozess als Rechtsverhältniss*, 1888) el cual ve en ella una relación jurídica imperfecta. Pero en todo caso, es un concepto específicamente de derecho procesal y hasta quizá su concepto fundamental”. Cfr. *Derecho Procesal Civil*, GOLDSCHMIDT, James, Enciclopedia de Ciencias Jurídicas y Sociales. Editorial Labor S.A. 1936, pp. 8 y 9.

⁵⁷ Algunos consideran a esta tesis más sociológica que jurídica, la que en ese concepto, en definitiva, no es suficiente para indicar qué debería ser el proceso, labor esta última “única tarea que interesa al jurista” al decir de Piero Calamandrei. Cfr. HOYOS HENRECHSON, Francisco, *Temas fundamentales del Derecho Procesal*, Editorial Jurídica de Chile, 1987, p. 162, letra f). Ver también análisis crítico en CERDA FERNÁNDEZ, Carlos, *Iuris dictio*, op. cit., pp. 149 y siguientes, GIMENO SEBDRÁ, *Fundamentos* ... op. cit., p. 173 y sgtes. y FERNÁNDEZ LÓPEZ, *La carga de la prueba* ... op. cit. p. 37 y sgtes.

⁵⁸ En una rápida revisión, las doctrinas que explican la naturaleza jurídica del proceso pueden ser descritas en su orden cronológico de aparición: la primera de ellas es la Teoría del proceso como contrato, con el antecedente romanista de la *litis contestatio*. En un segundo orden aparece la Teoría del cuasicontrato, que es una derivación de la teoría anterior. Posteriormente surge la “Teoría de la Pretensión de Tutela Jurídica” elaborada por Wach y la doctrina de Oscar von Bülow, quien en 1868 publicó su libro intitulado “La teoría de las excepciones dilatorias y los presupuestos procesales”, en que se establece que el proceso tiene el carácter de una relación jurídica, y al decir de Goldschmidt, fue el primero que abrió el camino para crear una ciencia constructiva del proceso. Afirma esta tesis, seguida también por, Chiovenda, Calamandrei y Alsina entre otros, que la relación jurídica procesal es un aspecto del resto del derecho concebido como relación entre los sujetos, que en el proceso son tres. Aquí se produce un vínculo jurídico, primero entre las partes entre sí, luego entre ellas y el juez. Con posterioridad a esta teoría, surgió la que ahora nos ocupa en esta revisión contextual, y a ello nos remitimos. Luego se acostumbra señalar la Teoría del Proceso como Entidad Jurídica Compleja, a cuyo desarrollo se abocó Francesco Carnelutti y que ha dicho que el proceso no es sino varias relaciones jurídicas, las cuales están establecidas por la ley procesal. Finalmente está la llamada Teoría de la Institución que tiene como representante al procesalista español Jaime Guasp y a los franceses Maurice Hauriou y Georges Renard y a la que también en un principio se adhirió Eduardo Couture pero respecto de la cual se “plegó en retirada” según su propio decir.

tienen ninguna obligación y el juez tampoco está obligado para con ellos. Considera, por lo tanto, que no puede hablarse de relación jurídica en el proceso, puesto que los imperativos referidos al juez (que son esencialmente, en cuanto deberes relativos a la substanciación, principalmente el deber de proveer y el de pronunciamiento) son de naturaleza constitucional y no procesal, y se derivan no del juicio, sino del cargo de funcionario público, pues ellas se imponen debido a que el Estado tiene entre sus múltiples funciones, la de proporcionar a los justiciables la debida administración de justicia. De esta forma, el juez contrae con el Estado la obligación [poder-deber] de administrar justicia en su calidad de miembro de uno de los poderes estatales y la ejerce en su calidad de funcionario público.

Definió Goldschmidt las *cargas* expresando que “la antítesis del derecho procesal es la carga procesal, es decir, la necesidad de prevenir un perjuicio procesal y, en último término, una sentencia desfavorable, mediante la realización de un acto procesal. Estas cargas son imperativos del propio interés. En eso se distinguen de los deberes, que siempre representan imperativos impuestos por el interés de un tercero o de la comunidad”.⁵⁹

Agregó luego que, “estas cargas admiten ser clasificadas en cargas perfectas o menos perfectas, según su incumplimiento traiga forzosamente aparejados determinados perjuicios, o pueda traerlos”.⁶⁰ Las partes “no tienen entre sí obligación alguna emanada del proceso mismo. Apenas si existirían estados de sujeción de ellas en el orden jurídico, como conjunto de expectativas, perspectivas, posibilidades, cargas, riesgos, adquisiciones, etc.” “Es por ello que el demandado no tiene la obligación (...) de contestar la demanda, pero sí la ‘carga’ de hacerlo; si no contesta, ni el juez, ni el demandante ni nadie podrá constreñirlo a hacerlo. Si no lo hace, su sanción eventual es la de que el juicio se seguirá en su rebeldía (situación de inacción) y, como consecuencia de ello, podrá ver disminuidas, aunque no perdidas en definitiva, sus expectativas de obtener una sentencia favorable sobre el mérito (fondo) del asunto...”.⁶¹

Desde un punto de vista del funcionamiento endógeno de la carga, Calamandrei⁶² la describió acertadamente así: “Mecanismo psicológico de la carga.”⁶³ Y aquí no podemos menos de recordar la gran ingeniosidad psicológica con que funciona, en toda la dinámica del proceso, pero especialmente en la probatoria, aquel mecanismo típico del liberalismo procesal que es la *carga*: por medio del cual la parte es la única responsable de su suerte procesal y queda libre para modificar con su propia actividad o para dejar invariada a la propia inercia la propia situación jurídica en el proceso”. Agregando más adelante que “la ley no crea a cargo de la parte deberes jurídicos que le

⁵⁹ *Teoría General del Proceso*, GOLDSCHMIDT, James, Editorial Labor, S.A., Barcelona, 1936, p. 82.

⁶⁰ GOLDSCHMIDT, op. cit. “Derecho...”, p. 203

⁶¹ HOYOS HENRECHSON, *Temas fundamentales...* op. cit., pp. 156 y 157, citando a James Goldschmidt.

⁶² CALAMANDREI, P., citado por COLOMBO CAMPBELL, Juan, en *Los Actos Procesales*, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1997, p. 511.

⁶³ Según un autor, en la tesis goldschmidtiana “la múltiple y compleja realidad procesal es reducida a un aspecto: el psicológico. Ello es explicable atendido el liberalismo individualista profesado por Goldschmidt como reacción al nazismo que lo desterró. Él mira al proceso a través del individuo”. Cfr. *Iuris Dictio*, CERDA FERNÁNDEZ, Carlos, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1992, p. 153.

puedan ser impuestos contra su voluntad, sino que pone frente a su voluntad, en el momento en que ella va a determinarse, una serie de amonestaciones y de estímulos psicológicos en virtud de los cuales puede ocurrir que la parte se convenza de que es interés suyo el responder según la verdad al interrogatorio, prestarse voluntariamente a las inspecciones ordenadas por el Juez, y más en general tener en el proceso un comportamiento sumiso y leal: es decir, que se convenzan de que a la larga, también en el proceso la honestidad termina por ser un buen negocio”.⁶⁴

En cuanto a las partes, tampoco existen derechos y deberes propios de la relación jurídica (en su concepción privatista) sino una cosa diferente, lo que se traduce en que las partes no tienen entre sí obligación alguna emanada del proceso. Apenas si existirían estados de sujeción de ellas en el orden jurídico, como conjunto de expectativas, perspectivas, posibilidades, cargas, riesgos, adquisiciones, etc., todo lo cual no configura una relación jurídica sino que una situación jurídica: el estado de una persona frente a la sentencia que se espera. Esta última expectativa que concentra el dinamismo del derecho es la situación jurídica.

En ese sentido, la carga procesal puede definirse, en el contexto de la concepción goldschmidtiana del proceso, como “una situación jurídica instituida en la ley consistente en el requerimiento de una conducta de realización facultativa, normalmente establecida en interés del propio sujeto, y cuya omisión trae aparejada una consecuencia gravosa para él”.⁶⁵

Sobre las normas jurídicas, cumplen diversas funciones según sea el punto de vista del examen. Así, en la función extrajudicial que es estática, las normas representan imperativos dirigidos a los ciudadanos (derechos y deberes) y en su función judicial, que ya no es estática sino dinámica, las normas constituyen medidas con arreglo a las cuales el juez debe juzgar la conducta, sirviéndose el juez de ellas como instrumento. En el proceso dejan de ser imperativas, para asumir la función de promesas o amenazas de determinada conducta del juez. Aquí no hay verdaderos derechos, sino posibilidades de que el derecho sea reconocido, expectativas de obtenerlo y cargas que son imperativos o impulsos del propio interés (o del interés propio de cada parte como motivación para actuar, si se quiere): si no se hace determinada cosa, sobreviene la desventaja.

El Derecho, entonces, aparece aquí como el medio del libre arbitrio judicial manifestado en la sentencia. La norma jurídica cumple su función a través de la decisión judicial. Así, mediante la aplicación de las leyes, el juez establece una especie de “segundo orden” que prevalece al derecho positivo en caso de incompatibilidad con él.

De esta manera, para el justiciable, la norma jurídica tiene aquí el carácter de garantía de una conducta determinada por parte del juez, es decir, de una decisión con contenido preciso. La *Rechtsslage* - situación jurídica- será entonces, el estado de una persona con respecto a una decisión judicial, que espera sea conforme a las normas jurídicas. Esta situación constituye la naturaleza jurídica del proceso.

⁶⁴ Citado por SENTÍS MELENDO, Santiago, “Perención de la instancia y carga procesal”, *Revista de derecho judicial de España*, año III, n° 12, octubre- diciembre, año 1962, p. 29.

⁶⁵ COLOMBO CAMPBELL, op. cit., t. II, p. 513.

2.1. CRÍTICAS Y ALCANCES AL CONCEPTO DE CARGA PROCESAL.

El planteamiento de Goldschmidt, acerca de la naturaleza jurídica del proceso y la carga en especial, no ha estado exento de críticas las que en definitiva han enriquecido sus contornos menos nítidos. A este respecto se han introducido las siguientes correcciones, que a modo meramente indiciario destacamos, siguiendo a Gimeno Sendra⁶⁶ y Hoyos Henrichson.⁶⁷

El error de Goldschmidt fue desechar completamente la tesis de la relación jurídica, rechazando que en el proceso existieran derechos u obligaciones, como sostiene Gimeno Sendra siguiendo a Alcalá- Zamora. La realidad del proceso demuestra que si bien el supuesto más frecuente son las cargas, también subsisten determinadas obligaciones, acerca de las cuales cabe predecir su expansión en la medida que suceda el advenimiento de los que venido denominándose la “socialización del proceso civil”. En este sentido existen ciertos imperativos procesales que no constituyen meramente cargas, sino que llegan a constituir deberes⁶⁸ y obligaciones procesales (aún en procesos de corte liberal), a saber:

2.1.1. Los deberes procesales: Son aquellos imperativos jurídicos establecidos en favor de la adecuada realización del proceso. Surgen, en y con ocasión del proceso. Pueden referirse al juez, a las partes o, incluso, a terceros.

a) Deberes del juez: Corresponden a esta categoría una serie de deberes administrativos de los magistrados, v. gr., residir en la ciudad donde tenga su asiento el tribunal y asistir diariamente a sus oficinas.

b) Deberes de las partes: Encontramos aquí, según Hoyos, los deberes de decir la verdad, de lealtad, de probidad en el proceso, de los que Goldschmidt ha aseverado que no son jurídicos, sino morales.⁶⁹

c) Deberes de terceros: El ejemplo más puro es el que dispone que toda persona, cualquiera que sea su profesión o estado, debe concurrir al tribunal cuando se le cita para que declare como testigo⁷⁰. Se pueden anejar como ejemplos los deberes de los árbitros y de los peritos de cumplir con su cometido una vez aceptado el cargo.

⁶⁶ *Fundamentos ...* op. cit., p. 173 y sgtes.

⁶⁷ *Temas fundamentales...* op. cit., pp. 162 a 165.

⁶⁸ La existencia de ciertos deberes ya era intuida por Goldschmidt, a propósito del deber de comparecencia: Cfr. GOLDSCHMIDT, op. cit. “Derecho...”, pp. 201 a 203.

⁶⁹ Sobre las críticas específicas a esa postura, cfr. HOYOS HENRECHSON, op. cit., pp. 163 y 164. Empero, creemos que la referencia hecha al carácter “moral” de los deberes de parte, atribuida a Goldschmidt, sólo hay que entenderla en el sentido que a aquéllos se les dio en la Zivilprozessordnung (ZPO) hasta antes de la reforma de 1933, principalmente en lo relativo a los deberes de abstenerse de realizar todos aquellos actos que produjesen retraso en el proceso, así como de formular peticiones intencionadamente injustificadas (temeridad) y al de abstenerse de mentir. El autor expresó que dichos deberes, en ese contexto, “eran de carácter moral” hasta la dictación de ley de reforma, mas no expresó que los deberes en sí, y cuya existencia en parte el mismo admitía, tengan un fondo ajeno y diverso al jurídico. Cfr. GOLDSCHMIDT, op. cit. “Derecho...”, pp. 202 y 203.

⁷⁰ El mismo Goldschmidt reconoce la existencia de cargas más o menos perfectas, dependiendo de si traen o no forzosamente aparejadas perjuicios o potencialmente puedan provocarlos, pero ello referido a

En definitiva, se vincula el concepto *deber*, entendido para los tres sujetos procesales analizados (juez, partes, terceros), a las sanciones (o consecuencias afectatorias, si entendemos por sanción un mal) por su incumplimiento distintas, todas ellas, de la ejecución forzada del mismo (que es la consecuencia última de una obligación incumplida, donde el *accipiens* recurre al uso de la fuerza amparado en el Derecho). De esta forma, se pueden encontrar las sanciones al incumplimiento del deber de buena fe -implícito en algunos textos y explícito en art. 247 LEC-; las sanciones de carácter físico, como el arresto de testigos; de carácter pecuniario, como la multa del perito; o de carácter funcionario, como la suspensión o pérdida del empleo, que puede imponerse a los jueces.

2.1.2. Obligaciones procesales: Son prestaciones impuestas a las partes con ocasión del proceso. Se diferencian de los deberes jurídicos - procesales, que surgen del proceso, y son v.gr.: las obligaciones que nacen de la condena en costas; las que nacen de ciertos actos dispositivos, como el allanamiento a la demanda, el desistimiento, la solicitud en que las partes piden de consuno que se falle el pleito sin más trámite, etc.

En la senda coincidente con las observaciones que hemos reseñado y las propuestas enmendatorias de la tesis goldschmitiana, puede entenderse hoy el proceso como “el conjunto de posibilidades, cargas y obligaciones que asisten a las partes como consecuencia del ejercicio de la acción, cuya realización, ante el órgano jurisdiccional, origina la aparición de sucesivas situaciones procesales desde las que, en un estado de contradicción, examinan sus expectativas de una sentencia favorable, y, con ella, la satisfacción de sus respectivas pretensiones y resistencias”.⁷¹

Finalmente, si incardinamos los conceptos creados a partir de Goldschmidt, con su indudable aporte, y en especial con los conceptos fundacionales del derecho procesal en cuanto ciencia jurídica del proceso – o de la jurisdicción según hoy se sostiene⁷²- debe afirmarse que es una disciplina autónoma, en lo que a conceptos y principios reguladores se refiere, cuestión que la LEC ha afincado de manera prolija y elogiable, permitiendo establecer convencionalmente (dentro de un marco normativo

las partes del proceso. Respecto de los testigos y su obligación de comparecencia, indudablemente que no es una carga, pues “claro está, que en este caso no es una obligación de las partes la que entra en juego”. GOLDSCHMIDT, op. cit. “Derecho...”, pp. 204 y 205. En similar sentido FERNÁNDEZ LÓPEZ expresa que “[Goldschmidt] elude hablar de cargas imperfectas por considerar que se trataría de aquellas cuyo no ejercicio no conllevaría consecuencia perjudicial alguna, lo que no se produce en ningún caso. Sin embargo, las cargas *minus perfectas* se conocen actualmente como cargas *imperfectas*. No obstante, no se trata de terminología utilizada unánimemente, aunque su sentido fundamental también se halla detrás de las distinciones entre carga *completa* e *incompleta* y entre *plena* y *semiplena*.”: Cfr. *La carga...* op.cit., p. 55 (nota 93, que contiene citas).

⁷¹ Cfr. GIMENO SENDRA, *Fundamentos...* op.cit., p. 175

⁷² “En la actualidad, por tanto, la doctrina procesalista es unánime al decantarse por lo que podríamos llamar un *criterio funcional* para definir el objeto de la disciplina. Es la función a la que el proceso sirve como instrumento la que da la clave: la jurisdicción. (...) De ahí que, como hace el profesor Montero Aroca y su escuela, se postule el cambio de denominación de la disciplina: *Derecho jurisdiccional* y no *Derecho procesal*. La tradición y la generalización en el mundo de la expresión *Derecho Procesal* augura serios obstáculos a ese cambio de nombre”: Cfr. DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, Ignacio, “Un recorrido por algunas cuestiones básicas del derecho procesal como disciplina jurídica”, en *Anuario de la Facultad de Derecho*, Universidad de Extremadura, España, nº 12- 13, 1994-1995, p. 269.

constitucional democrático) conceptos procesales unitarios y autónomos⁷³, dentro de los que se encuentra el concepto carga de la prueba definido y reconocido en sus dos esferas: Distributiva y de regla de juicio.

3. LA CARGA PROCESAL COMO POSICIÓN NORMATIVA.

3.1. Tesis de partida.

Se ha sostenido que una de las cuestiones más controvertidas respecto de la figura de las cargas procesales (y, por ende, de la carga de la prueba) es la de su ubicación entre las situaciones jurídicas activas (poderes, facultades y derechos subjetivos) o pasivas (obligaciones, y en general situaciones de sujeción), estableciendo como límite diferenciador entre ambos extremos el papel que juega la voluntad del sujeto en el momento de realizar una actuación (que en las situaciones activas no puede faltar, pero no tendría relevancia en las pasivas).⁷⁴

Así planteado, conceptualizar la carga (inclusa la de probar en procesos de marca comunitaria) y definir su naturaleza se hace una tarea que, desde la dogmática, requiere un punto de abstracción mayor para considerar el fenómeno como una posición normativa.⁷⁵

La tradicional estructura de los derechos subjetivos frente a las obligaciones correlativas, no es susceptible de explicar todas las formas o categorías normativas que regulan las conductas de los sujetos, sea en la esfera privada, sea en la esfera de procedimental.

En el marco de un proceso heterocompositivo, donde dos o más partes someten la decisión de un conflicto de naturaleza jurídica a un tercero investido de facultades decisorias, dentro de un esquema de funciones constitucionales, surgen posiciones normativas como la figura de la carga procesal, que por si sola, y en su relación con ciertos derechos que son conferidos a los justiciables en el iter decisorio para ejercerlos

⁷³ En el fondo, el correlato entre derechos y obligaciones no tiene en el proceso la vigencia propia del derecho común o de las relaciones privadas. Así, a los litigantes como tales no les incumbe ningún deber u obligación, por regla general, dentro del proceso. Hay una carga, no un deber de fundamentar la demanda, de probar, de comparecer, de contestar. De esta forma como la carga procesal es un imperativo del propio interés, no hay frente a ella un derecho del adversario o del Estado. Al contrario, el adversario no desea otra cosa sino que la parte no se desembarace de su carga de fundamentar, de probar, de comparecer, encontrándose aquí el fenómeno *paralelo* al de los derechos procesales, frente a los cuales no hay obligación. (Cfr. GOLDSCHMIDT, op. cit. “Teoría...”, pp. 83 y 84 y VÉSCOVI, Enrique, citando a Sentís Melendo, op. cit., p. 245). Entendido así el proceso, no es posible concebir por interpretación analógica figuras propias de las relaciones sustantivas de derecho privado, como v.gr. la prescripción, pues en este caso no existiría, por regla general, obligación que extinguir.

⁷⁴ Cfr. FERNÁNDEZ LÓPEZ, *La carga ...* op. cit. p.39.

⁷⁵ La propuesta carece de novedad. Lo que se pretende es hacer un primer acercamiento a las cargas, desde un punto de vista de la teoría general del derecho, basados en un planteamiento teórico amparados en el marco conceptual diseñado por W. N Hohfeld en su conocido texto “Some fundamental legal conceptions as applied to judicial reasoning” (1913), originalmente aplicado dentro del esquema anglosajón pero de actual utilidad universal. El planteamiento de este trabajo es básico, pues debe ser objeto de una labor de mayor envergadura.

entre sí y ante el tercero jurisdicente, aparecen con sus contornos opacos, carentes de la nitidez propia de las relaciones privatistas entre derechos y obligaciones.

En este sentido, el marco conceptual de W. N Hohfeld, para categorizar las cargas, deberes, obligaciones y derechos en el proceso, es *prima facie* una herramienta útil que permite distribuir los conceptos en esquemas abstractos, que autorizan una posterior definición de las consecuencias analíticas de considerar esta tesis como un punto de partida de argumentos razonables para abordar, en específico, la carga de la prueba en los procesos de marca comunitaria.

Para confrontar los conceptos procesales expuestos *supra*, abordaremos las estructuras normativas⁷⁶ adaptadas resumidamente al modelo procesal como realidad jurídica, siguiendo el canon Hohfeldiano⁷⁷:

Existe una suposición (expresa o tácita) que todas las relaciones jurídicas pueden (o deben) ser reducidas a *derechos* (subjetivos, es decir, radicados en un sujeto) y *deberes* (entendiéndolos como englobantes de obligaciones), y que estas categorías son adecuadas para analizar toda clase de intereses jurídicos, sea en el ámbito material, sea en el ámbito procesal, donde ahora nos encontramos situados.

Las relaciones jurídicas estrictamente fundamentales son sui generis. Es por ello que los intentos de definición formal son casi siempre incompletos o insatisfactorios, y cuando no inútiles. Así, la forma de enfrentar el problema, consiste en exhibir las diversas relaciones en un esquema de *opuestos* y *correlativos*, y luego proceder a aplicar su alcance y aplicación a caso concreto que nos ocupa.

Las posiciones normativas o posiciones deónticas (que son en el fondo enunciados jurídicos que producen efectos en el mundo real) son ocho (derechos y deberes, privilegios y no-derechos, potestades y sujeciones e inmunidades e incompetencias)⁷⁸ y se pueden presentar así, a modo de pares correlativos y opuestos:

⁷⁶ Cfr. *Conceptos Jurídicos Fundamentales*, HOHFELD, W.N., México D.F., Fontamara, 1992, traducción de Genaro R. Carrió.

⁷⁷ Vale decir, resumiremos el núcleo de su tesis (en los conceptos traducidos al castellano) y luego encuadraremos la carga dentro de dicho esquema, originalmente pensado en asuntos materiales y de propiedad. En este sentido “los conceptos de Hohfeld pueden interpretarse al estilo kantiano como categorías trascendentales. Sin embargo, a diferencia de Kant, las categorías no deben ser consideradas como necesarias (apodícticas), sino disposiciones. Lo exacto y concreto no es la experiencia empírica, sino las reglas jurídicas precisas y las relaciones jurídicas individuales, que sólo pueden entenderse y relacionarse entre sí (sic) [si] uno conoce los conceptos más generales que se basan en los conceptos de derechos personales y obligaciones, y que revelan las metas y la estructura formal de las reglas y de las relaciones jurídicas concretas que les son subordinadas. Los conceptos más generales no pueden ser derivados de reglas jurídicas pero, sin embargo, éstos son entendidos de un modo particular cuando ciertas reglas son válidas”: Cfr. *Hohfeld y el Análisis de los Derechos*, NIEMI, Matti, México D.F., Fontamara, 2001, p. 47.

⁷⁸ “Si se me permite una metáfora doméstica, estos ocho conceptos (...) parecen ser lo que podría llamarse ‘mínimo denominador común del derecho’. Las fracciones (1/3, 2/5, etc.) pueden superficialmente parecer tan diferentes entre sí que desafían toda comparación. Sin embargo, si se las expresa en términos de sus mínimos denominadores comunes (5/15, 6/15, etc.) la comparación se torna fácil y pueden descubrirse semejanzas fundamentales. Lo mismo puede decirse, por supuesto, acerca de

§ El derecho (subjetivo) tiene como correlativo al deber. Y tiene como opuesto al no-derecho.

§ El privilegio (libertad)⁷⁹, tiene como correlativo al no-derecho. Y su opuesto es el deber.

§ La potestad (o poder) tiene como correlativo a la sujeción. Y la potestad tiene como opuesto a la incompetencia.

§ La inmunidad tiene como correlativo la incompetencia. Y la inmunidad tiene como opuesto a la sujeción.

Revisaremos los pares normativos con sus ejemplos originales⁸⁰, y luego intentaremos, dentro de esta taxonomía, categorizar las cargas (y en especial la de probar)

3.1.1. Los derechos y deberes son conceptos correlativos. Un deber u obligación jurídica es aquello que se debe dar, hacer o no hacer. Así quien invade un derecho, viola un deber. En inglés el sinónimo para la palabra derecho (right) es *claim*, que ha sido traducida como *pretensión*⁸¹, en el sentido más limitado y propio (así si X tiene derecho a excluir a Y de un inmueble del primero, la situación correlativa –y equivalente- es que Y tiene frente a X el deber de permanecer fuera del lugar, pudiendo X recurrir a la compulsión en caso de incumplimiento en un esquema jurídico).

3.1.2. Privilegios (o libertades) y no- derechos: Un privilegio es el opuesto de un deber, y el correlativo de un *no-derecho*. Así, si X tiene un derecho (o pretensión) a que Y no entre en el inmueble, X tiene el privilegio de entrar en el inmueble, o lo que es igual, X no tiene el deber de permanecer fuera del lugar. El privilegio de entrar es la negación del deber de permanecer fuera de él. Ahora, si X se ha obligado con Y (por cualquier vía) a entrar al inmueble, tiene tanto el privilegio como el deber de hacerlo. Así, el privilegio es perfectamente compatible con este tipo de deber, porque el deber (en este caso) posee el mismo tenor o contenido que el privilegio, aunque en lo que respecta a Y, el privilegio de X es la negación exacta del deber de permanecer fuera del inmueble (es decir, Y no tiene derecho a entrar, e X tiene el privilegio de entrar que es la negación del deber de permanecer fuera).

La diferencia entre un derecho subjetivo o pretensión y un privilegio se aprecia en los correlativos. El derecho tiene como correlativo un deber. El privilegio o libertad tiene como correlativo un no-derecho (expresión usada en ausencia de una sola palabra

los conceptos genéricos de más bajo nivel, a los que pueden reducirse todos los ‘elementos jurídicos’ ”: Cfr. HOHFELD, *Conceptos ... op. cit.*, p. 86.

⁷⁹ Privilegio o libertad son sinónimos en el esquema normativo aquí expuesto.

⁸⁰ Que, *mutatis mutandis*, pueden adaptarse a realidades procesales, como veremos.

⁸¹ La palabra aquí no se usa en su sentido técnico dogmático procesal, pero es (asombrosamente) coincidente con su contenido semántico estándar del derecho procesal.

que lo signifique). Así, el correlativo del privilegio o libertad de Y de entrar tiene como correlativo el no-derecho de Y a que X no entre.

3.1.3. Potestades (poderes) y sujeciones: Una potestad jurídica es el opuesto a una incompetencia jurídica y el correlativo de una sujeción jurídica. Una potestad (poder) se puede explicar así: Un cambio en una determinada relación jurídica puede resultar: 1) de algún hecho o grupo de hechos sobrevinientes, que no están bajo el control de la voluntad de uno o más seres humanos o, 2) de algún hecho o grupo de hechos sobrevinientes que están bajo el control de la voluntad de uno o más seres humanos. En este segundo caso, se puede decir que la persona (o personas) cuyo contralor es decisivo tiene la potestad o poder (jurídico) de efectuar el particular cambio en la relación (situación) jurídica en juego. Estas últimas son las potestades o poderes en sentido técnico. Y, el sinónimo más próximo para la palabra potestad (en un caso ordinario cualquiera) es *competencia*⁸² (jurídica). Competencia es opuesto de incompetencia (o de incapacidad). La palabra derecho (subjeto) no es un concepto adecuado en estas posiciones y fines, de la misma forma que capacidad. Ejemplos de potestades son variados: X dueño de una cosa tiene potestad de extinguir su propio interés jurídico en la cosa (sean estos derechos, potestades, inmunidades, etc.), mediante la totalidad de hechos operativos que llamamos abandonos; y simultánea y correlativamente la de crear en otras personas privilegios e inmunidades referentes al objeto abandonado, por ejemplo la potestad de adquirir el dominio del mismo por apropiación. Del mismo modo, X tiene la potestad de transferir su interés a Y, esto es, de extinguir su interés, y al mismo tiempo de crear en Y un nuevo interés correspondiente.

La sujeción es el correlativo de una potestad y el opuesto de una inmunidad (o exención). Sujeción a veces se confunde con el deber, pero son distintas. Significa que está sujeto, pero no obligado. Si se dispone que todas las personas mayores de 20 años y menores de 61 estén sujetas a servir como jurado, se trata de una sujeción, y no de un deber. Es una sujeción que se somete a la creación de un deber, el que surgirá si y sólo si en ejercicio de sus potestades las partes y el tribunal hayan hecho lo necesario para imponer el deber específico de cumplir las funciones del jurado. El sinónimo más cercano es *sometimiento* o *responsabilidad* y esa sujeción (o complejo de sujeciones) es correlativa a una potestad o poder (o complejo de potestades) de los litigantes y tribunal.

3.1.4. Inmunidades (exenciones) e incompetencias: Una inmunidad es el correlativo de una incompetencia (no-potestad), y el opuesto (o la negación) de una sujeción. Una potestad o poder presenta el mismo contraste general con una inmunidad, como un derecho frente a un privilegio (o libertad). Un derecho es una pretensión afirmativa de un individuo contra otro, y un privilegio es la libertad del individuo frente al derecho o la pretensión de otro. De la misma forma, una potestad es el “contralor” afirmativo que un individuo ejerce sobre una relación (situación) jurídica dada, respecto de otro individuo; mientras que una inmunidad es la libertad de una persona frente a la potestad jurídica o “controlador” jurídico de otro, con respecto de una relación jurídica.

⁸² Como en casos anteriores, advertimos que esta palabra no es usada en su sentido técnico procesal, aunque el fondo semántico es asombrosamente cercano.

3.2. La Carga procesal como Poder.

Frente a las posiciones normativas descritas, la carga procesal (probatoria) es una potestad o poder otorgado a un individuo para aportar las pruebas en su propio interés (ejercitando un derecho subjetivo de reclamar debida justicia al Estado, distinto por cierto de esta carga – de la cual no es su correlativo, aunque si su antecedente-, que es una actividad facultativa e imperfecta, que podría eventualmente ser suplida por la intervención tribunalicia oficiosa basada en la necesidad de fallar sobre hechos probados –aunque no por las partes-), cuyo incumplimiento no tiene un correlato obligacional forzado, aunque sí puede tener consecuencias gravosas, ya inmediatas como una sanción legal (fuera del caso probatorio), como la caducidad de la instancia o perención, ya mediatas, como el riesgo de ser desestimado un hecho como fundante de la pretensión y, por ende, quedar desvinculado del derecho material que se pretende, lo que en sede decisoria o de regla de juicio (ya no de procedimiento) implica que la sentencia podría ser adversa en atención a la falta de pruebas, que configuraban el riesgo del no desembarazo de la carga, pues el titular (sujeto) es quien controla esa facultad en su propio interés, y la situación jurídica en juego (de aspirante a un derecho material que pretende en sede decisoria jurisdiccional, a uno derrotado judicialmente).

Si se mira por su par correlativo de sujeción (sometimiento), implica que existiendo el poder del titular, la contraparte no tiene deber alguno (pues no hay derecho correlativo, hay una carga), sino que sólo está sujeta o sometida al resultado del ejercicio del poder manifestado en la carga respectiva (en este caso de probar), que en último sentido implica que la sujeción será luego un deber u obligación de naturaleza activa (dar o hacer algo) o pasiva (omisión) prescrita en la sentencia que se dicte (como un deber de segundo orden), conforme se ejercite o no el poder de probar, y que, en caso de probarse los hechos significará un derecho material establecido declarativa, constitutiva o ejecutivamente en la sentencia a favor de aquel que se desembarazó de la carga, o en contra del que no lo hizo. De ahí el riesgo de no desembarazarse de la carga debidamente. Si quien tiene la carga no ejerce el poder, hará surgir en otro la potestad de probar a su vez (relación que se puede ver como simultánea pero es distinguible tanto en paralelo como en sucesión dinámica de prueba y contraprueba), o bien hará surgir el derecho material del otro litigante sobre la base del hecho no probado (lo que significa una desventaja) que, en definitiva, lo sujeta a un fallo adverso, el cual ejecutoriado constituye ya un deber para con el titular del respectivo derecho a favor del que obtuvo en juicio (y que implicará una obligación positiva de dar o hacer, o bien una abstención, de no hacer).

De esta forma, el riesgo de no probar (al no desembarazarse de la carga, por no ejercer el poder conferido) implicó que el decisor (juez), quien por su parte estaba sujeto al resultado del ejercicio de la carga de probar del litigante respectivo, resolviera en su contra en el cumplimiento de su propio deber funcionario (de origen constitucional), por no haberse acreditado el hecho fundante de la pretensión, lo que significa que el tribunal puede (es más, *debe*) resolver (incluso motivadamente), aún cuando los hechos no hayan sido probados, lo que implica dar por probada la inexistencia del hecho que

servía de fundamento del derecho material, cuyo interés se abandonó por el controlador de esa situación jurídica: el titular de la carga.

Adviértase que la posición del titular de la carga no es de titular de un derecho subjetivo exigible frente a sus pares correlativos: la contraparte (o contrapartes) frente a la carga tiene una sujeción o sometimiento, no un deber. Y el tribunal, a su vez, frente a esa carga tiene también una sujeción de fallar conforme se le demuestre o no la *causae petendi*, lo que implicará un deber específico de resolución circunscrito a ese proceso (que en los sistemas modernos involucra una motivación racional de la sentencia). Las partes son titulares de cargas, pero el tribunal si bien puede tener la posición normativa de sujeción o sometimiento a los resultados probatorios (que devienen de la descarga probatoria, como actividad), no tiene por su vereda una posición de ser titular de carga alguna, de manera que las posiciones normativas en el proceso son múltiples, y relacionadas con las situaciones jurídicas de partida de cada interviniente en este fenómeno social que es el proceso.

Acerca del derecho a la prueba, constituye una posición que tiene como correlativo el deber (constitucional) del tribunal de hacer (resolver o sentenciar) y omitir impedir (y evitar que se impida) el ejercicio del poder conferido al titular. Pero no hay correlatividad normativa entre la carga y ese derecho a la prueba.

4. EL DERECHO A LA PRUEBA Y LA CARGA DE LA PRUEBA

4.1. El derecho a la prueba.

El concepto derecho a la prueba se ha acuñado en la esfera de los derechos procesales fundamentales⁸³ como el derecho a la utilización de los medios de prueba pertinentes (art. 24.2. Constitución Española). Se le define como el derecho “que posee el litigante consistente en la utilización de todos los medios probatorios necesarios para formar la convicción del órgano jurisdiccional acerca de lo discutido en el proceso”.⁸⁴

Al ser un derecho fundamental opera como norma *atributiva de derechos*, lo que implica, en su faz subjetiva, la atribución al particular de facultades para ser ejercitadas en situaciones concretas, y, además, *consagra valores objetivos*, lo que corresponde a la faz objetiva, pues establece unas garantías institucionales que deben ser respetadas en todo proceso.

El derecho a la prueba se compone de cuatro facultades⁸⁵:

a) Derecho a la proposición de medios de prueba, limitada a los medios pertinentes, oportunos y relevantes; b) Derecho a la admisión de las pruebas propuestas, o en su

⁸³ Que en algunos sistemas constitucionales se conoce como garantía de un debido proceso. V. gr. Constitución política de la Republica de Chile, art. 19 n° 3.

⁸⁴ PICO i JUNOY, J, El derecho a la prueba en el proceso civil, J.M. Bosch, Barcelona, 1996, pp. 18 y 19.

⁸⁵ ABEL LLUCH, Xavier, Sobre la prueba y el derecho a la prueba en el proceso civil, en AAVV *Objeto y carga de la prueba civil*, ABEL LLUCH, Xavier y PICÓ i JUNOY, Joan, Bosch, Barcelona, 2007, p. 32.

caso, de un inadmisión motivada; c) Derecho a la práctica de la prueba admitida y; d) Derecho a la valoración a la prueba practicada.

La relación del derecho a la prueba, así acotado, con la carga de la prueba, es estimada a veces como *correlativa*⁸⁶, puesto que el derecho a la prueba sólo se ejercitará cuando las partes tengan interés en obtener una sentencia favorable y, por tanto, realicen todas las actuaciones procesales dirigidas a ello. En ese esquema, se trataría de una relación de medio a fin, pues el ejercicio del derecho a la prueba (entendido como un derecho fundamental a ser juzgado con garantías reconocidas y exigibles al Estado) presupone o exige el cumplimiento previo de la carga de la prueba (más bien, implica la posibilidad de probar, que en un procedimiento liberal, pertenece al titular la libertad de decidir y disponer de su poder), que es la realización misma de la actividad: “Se trata en realidad de las dos caras de una misma moneda [en la tesis de Taruffo], en la medida en que el derecho a la prueba implica que las partes tengan efectivamente la posibilidad de satisfacer la carga de la prueba, o sea, de allegarse de todas las pruebas disponibles para demostrar la verdad del hecho que cada una de ellas se ve en la necesidad de probar”.⁸⁷

A este respecto, la *correlatividad* derecho a probar-carga de probar recién enunciada, no se ajusta al esquema de posiciones normativas por nosotros propuesto (y que creemos es la medida de corrección a la tesis expuesta *supra* para su plena coherencia), pues más bien el derecho a la prueba es exigible por el individuo justiciable frente al Estado constitucional democrático que tiene el deber de otorgar dichas facilidades de defensa en un esquema de administración de justicia (como garantía y como servicio público) y de sustracción del uso de la fuerza de los individuos por el Estado (es decir, las posiciones normativas del derecho subjetivo a la prueba se exigen, en definitiva, al tribunal que conoce actualmente del asunto –o incluso a un tribunal internacional que condene a un Estado como tal, por negativa a la prueba o a un proceso debido-, como integrante de un poder cuya administración el propio Estado garantiza como derecho fundamental), y una vez conferido o reconocido el derecho fundamental, surge el poder manifestado en una carga de actividad para su ejercicio por el individuo (o los titulares pertinentes, para incluir intereses colectivos), mas no como una obligación, sino como una carga entendida normativamente como un poder, cuyo reconocimiento es propio de un Estado liberal, y que *no es correlativo* al derecho a probar. Su correlativo, en puridad, es la sujeción (que no es un deber) a la que se someten la contraparte en el litigio, por un lado, y el tribunal, por otro. Vale decir, frente al poder manifestado como carga de probar que tiene el titular, la contraparte (en disputa del derecho material relacionado con los hechos demostrables) está sujeta a que se desembarace de la carga, pero no tiene deber alguno. Si prueba, y convence más allá de toda duda razonable (usaremos ese estándar como referencia de ejemplo) al tribunal, que también estaba sujeto o sometido a dicho poder, deberá motivadamente en su sentencia dar por probado el hecho, y por reconocido el derecho material respectivo.

Así, por un lado, al sentenciarse el caso, el juez ya no tendrá una sujeción de fallar, sino que tendrá el deber de hacerlo conforme la prueba desembarazada por el

⁸⁶ Cfr. FERNÁNDEZ LÓPEZ, *La Carga ...* op. cit. p. 62.

⁸⁷ TARUFFO, Michele, “Conocimiento científico y estándares de prueba judicial”, en *Jueces para la democracia*, n° 52, marzo, 2005, citado por FERNÁNDEZ LÓPEZ, M, op. cit. p. 63.

titular de la carga en el litigio respectivo a la que queda sometido (deber que es el mismo abstracto que tiene como correlativo al derecho a la prueba como garantía fundamental, aquí ya manifestado en concreto en el caso específico delimitado por la triple identidad de cosa juzgada –causa de pedir, cosa pedida y partes- en una especie de segundo orden normativo), con lo que la sujeción a los resultados probatorios, en relación con la contraparte, se transformará en una nueva posición normativa, consistente en un deber de dar, hacer o no hacer lo que la sentencia determine en razón del derecho material, cuyos hechos fundamentales ha sido probados conforme al sistema procesal de que se trate. Si el titular de la carga no ejerce el poder, la sujeción del tribunal, y de la contraparte, se transforma por una lado en una posición de poder de la contraparte de probar lo conveniente, manifestado en su respectiva carga (que en caso de un demandado comúnmente implicará una posición de mera pasividad frente a una pretensión *no demostrada* del actor, que en un sentido fuerte es una afirmación de su propio derecho), o en la sujeción del tribunal de dar por probada la inexistencia del hecho fundante del derecho material, lo que configura la dinámica probatoria, y la razón de juicio.

4.2. Carga de la prueba.

Delimitados los contornos de la *carga* como posición normativa, el concepto *carga de la prueba* puede analizarse conforme ha sido definido por la concepción estándar actual, que engloba dos fenómenos⁸⁸ que lo componen: el de la distribución de la carga de la prueba (o carga de la prueba formal), basado en el principio de aportación de parte (y en el principio dispositivo); y el de la regla de juicio (o carga de la prueba material), que se fundamenta, a su vez, en la obligación del tribunal respectivo (deber) de dictar sentencia en todo caso, del asunto sometido a su conocimiento.⁸⁹

En cuanto a la carga de la prueba, concebida en su esfera formal distributiva o de asignación de actividad, se puede observar un fenómeno matizado entre las cargas

⁸⁸ El propio art. 217 de la LEC distingue ambas funciones de las reglas de la carga probatoria: el apartado primero se refiere a la esfera material, y los apartados segundo y tercero reflejan las reglas generales que las partes han de tener en cuenta para saber qué hechos ha de probar cada una de ellas, y por tanto disponen la distribución ordinaria de la carga probatoria: Cfr. en este sentido FERNÁNDEZ LOPEZ, *La carga ...* op. cit. p. 27

⁸⁹ TARUFFO se inclina por centrar el concepto carga de la prueba en su faz decisoria o de regla de juicio, más que en la carga en su sentido de actividad para la cual se confiere un poder al titular, cuando expresa que “la función del principio de la carga de la prueba es permitir al tribunal resolver el caso cuando los hechos principales no han sido probados. Por ello, las reglas en las cuales se articula el principio se definen en Alemania como *Hilfsmitteln* o como *Operationsregeln*, previstas sólo para el caso de falta de prueba de los hechos (cfr. Musielak y Stadler, 1984: 104,121,123; Schawb, 1978:5050, 519). Desde una perspectiva diferente, pero coincidente, esas reglas se conciben como criterios acerca del “riesgo de no persuasión”, pues prevén las consecuencias de no convencer al tribunal de la ocurrencia de un hecho principal (cfr. James, Hazard y Leubsdorf, 1992; 338; Zuckerman, 2003:649, Jauerning, 1991: 182; Montero Aroca, 200:35). Según una elocuente definición estas reglas son un puente entre la situación de la falta de prueba de los hechos y la aplicación de la norma sustantiva que rige el caso, porque evitan que el tribunal decida indebidamente la causa aplicando la norma sustantiva en una situación en la que no podría ser aplicada (cfr. Musielak y Stadler, 1984:107). El principio de la carga de la prueba es también un recurso para resolver la incertidumbre acerca de la prueba de los hechos principales: ante la incertidumbre se tratan los hechos como si se hubiera probado su inexistencia (Cfr. Musielak y Stadler, 1984:107)”: Cfr. TARUFFO, Michele, *La prueba*, Marcial Pons, Madrid, 2008, p. 146.

menos perfectas (en la nomenclatura goldschmidiana), y las cargas *perfectas* (que, en todo caso, dejan exclusivamente en manos de las partes la obtención o consecución del fin deseado), que a diferencia de éstas, aquéllas son un mecanismo para la obtención del fin (acreditar la *verdad* acerca de los hechos de la causa que pretende establecer), y cuyo abandono o no desembarazo genera consecuencias afectatorias eventuales, si no es posible que los hechos basales puedan quedar establecidos en el proceso por una vía de aportación diferente a la de parte (vale decir, si no es posible que el tribunal supla ese vacío probatorio, mediante una facultad –o, derechamente, deber, pero no carga – de articular medios oficiosos para mejor proveer), lo que en definitiva permitirá al juez fallar contra aquél que no probó.

5. DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA Y REGLA DE JUICIO.

Como se ha anunciado en estas páginas, dentro del concepto bifronte de carga de la prueba tienen cabida dos fenómenos, vinculados con las fases del proceso y los sujetos intervinientes: El primer punto de vista del concepto es entender a la carga de la prueba como sinónimo de carga de la prueba formal. El segundo como regla de juicio.

a) Con relación a las partes intervinientes en un proceso, y en cuanto a la fase probatoria (que son los momentos y submomentos que la integran), la carga de la prueba consiste en las reglas que imponen la responsabilidad de aportar pruebas (aportación de parte en el proceso inspirado en el principio dispositivo) y establecer cuales son los hechos acreditables para obtener una sentencia favorable. Así miradas, cumpliendo la función de distribuir la incumbencia probatoria entre las partes, estas normas reciben el nombre de *reglas de distribución de la carga de la prueba*, y se entregan por el sistema procesal mediante reglas que confieren poderes a los justiciables, administrados como cargas, vale decir, como imperativos de su propio interés.

b) Un segundo nivel funcional de las reglas de la carga de la prueba es al momento de sentenciar (fase decisoria), donde las normas se dirigen al órgano jurisdiccional y no a las partes. Se trata de mecanismos que la ley pone a disposición del juez para evitar que los asuntos queden imprejuizados, aunque los hechos no queden establecidos, o lo queden de forma no ajustada a la realidad material. Se le denomina a esta manifestación de la carga de la prueba (material) como *regla de juicio*, aludiendo a la prueba como el resultado tras la valoración de los antecedentes que configuran las probanzas.

Lo que ha pretendido el legislador español, es conjugar estos dos aspectos, sobre la base de distintas justificaciones. Por un lado, evitar las consecuencias propias de la autotutela (entregando la decisión y uso de la fuerza al Estado) y, por otro, la instauración de un proceso civil informado por los principios dispositivo, de aportación y facilidad probatoria, que es aplicable plenamente a los procesos de materias de propiedad industrial, y marcarias (comunitarias) en especial. Así lo reconoce la propia exposición de motivos de la LEC cuando sobre las reglas de la carga de la prueba considera que “aunque sólo se aplican judicialmente cuando no se ha logrado certeza sobre los hechos controvertidos y relevantes en cada proceso, constituyen reglas de

decisiva orientación para la actividad de las partes. Y son, asimismo, reglas que, bien aplicadas, permiten al juzgador confiar en el acierto de su enjuiciamiento fáctico, cuando no se trate de casos que, por estar implicado un interés público, resulte exigible que se agoten, de oficio, las posibilidades de esclarecer los hechos”.

A este esquema conceptual queda sometida la prueba de los hechos en los juicios de marca comunitaria, en lo que al ordenamiento jurídico español se refiere.

V. RÉGIMEN DE DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA EN LOS PROCESOS CIVILES DE MARCA COMUNITARIA, CON ESPECIAL REFERENCIA AL SISTEMA ESPAÑOL

1. BLOQUE NORMATIVO SOBRE DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA PROBATORIA.

En el plano teórico, estas normas de asignación de la carga de la prueba, en definitiva, adjudican las consecuencias desfavorables de la falta de prueba de los hechos principales, que en la nomenclatura que hemos sostenido significa que, dada la posición normativa de poder que sustentan las partes, frente a una sujeción correlativa de los otros intervinientes en el proceso a los resultados favorables o desfavorables de desembarazarse o no de la carga de probar, pudiendo y teniendo el derecho a llevar a cabo la actividad, el resultado puede ser suplido por el juez (entendiendo la carga de probar, en este sentido, como una carga imperfecta), sea mediante medidas para mejor proveer oficiosas, sea dictando sentencia dando por probada la inexistencia del hecho, que no pudo ser probado por la parte a quien le incumbía en su propio interés y por su propio poder, ni por los medios oficiosos.

En el fondo, no hay relevancia jerárquica entre la distribución de la carga (que se impone según los distintos criterios convencionales⁹⁰, que cada legislación establece, de desarrollar las actividades de prueba y su aportación) y el resultado implícito en el caso que no se puedan acreditar los hechos (lo que implica una carga no desembarazada), pues se trata de fases o momentos lógicos de un mismo proceso (entendido como sistema de momentos y submomentos), lo que significa analizar la carga, no ya como actividad humana desarrollada en virtud de un poder, sino entendida también como el resultado mismo de no haberlo ejercido, lo que impone una vinculación causal a unas

⁹⁰ No nos detendremos aquí en las distintas teorías sobre distribución probatoria, pero dejaremos asentado que tanto la doctrina como la jurisprudencia han tratado de buscar una regla con carácter general y abstracto que facilite la labor de distribuir la carga de aportación. Dicho de otro modo (siguiendo a Taruffo), una regla que distribuya entre las partes las consecuencias desfavorables de la falta de prueba. Desde las conocidas máximas romanas (v. gr. *onus probandi incumbit actoris*) a la clasificación de los hechos en constitutivos, modificatorios, impeditivos extintivos y exclusivos, pasando por las categorías de condiciones generales o específicas, y la teoría de la normalidad y anormalidad de los hechos, han sido construcciones que no han colmado la necesidad de fijar un estándar único de distribución, en razón de la imposibilidad de subsumir toda la casuística en cada uno de los cánones propuestos. Se ha llegado así al pragmatismo de la fórmula flexible, según la cual la distribución de la carga de la prueba ha de hacerse en atención a los hechos que fundamentan las respectivas pretensiones, de modo que cada cual tiene la responsabilidad (mejor dicho tiene la carga) de aportar el material probatorio referido a los hechos que conforman el supuesto de hecho de la norma que le es favorable. En síntesis, los principios que gobiernan el derecho probatorio contemporáneo son los principios de facilidad y disponibilidad probatoria, reconocidos en la jurisprudencia del TJCE en materia marcaria y expresamente en el art. 217 n° 7 LEC. Cfr. por todos, FERNÁNDEZ LÓPEZ, *La carga ...* op. cit. pp. 87 y sgtes.

consecuencias razonablemente desfavorables (y cuya situación es el núcleo del proceso del justiciable), al no poder vincular la base fáctica demandada con el derecho sustantivo que sustenta la pretensión (en el fondo se trata de la falta de una justificación externa de la premisa fáctica dentro del esquema lógico formal, frente a una premisa normativa dada, y conclusión sentencial lógicamente justificada), carga que es razonada y denominada, en esta faz decisoria, como la *teoría de las consecuencias de la falta de prueba*⁹¹.

En el plano dogmático, los arts. 14.1, 14.3 y 101.3, ex 97 RMC contienen una remisión a la *lex fori* procesal para la regulación de la fase probatoria de los procesos en que deban resolverse materias establecidas en el art. 96, ex 92 RMC.

En consecuencia, en los procesos civiles de marca ante los Tribunales de Marca comunitaria españoles, la normativa aplicable es la establecida en el art. 217⁹² LEC para la carga de la prueba, arts. 281 y 386 LEC, para cuestiones generales, y arts. 414.1, 431, y 433.1 LEC, aplicables al procedimiento de proposición, admisibilidad y práctica en la

⁹¹ Como bien explica FERNÁNDEZ LÓPEZ (citando doctrina y sentencias aquí reseñadas sobre la base de su texto), lo que en realidad acontece es que la dimensión de regla de juicio ha sido estimada por alguna doctrina y fallos judiciales como el único elemento de la teoría de la carga de la prueba, poniéndose de manifiesto al denominar (en una posición extrema) a la carga de la prueba como *teoría de las consecuencias de la falta de prueba*, pues sólo entraría en juego cuando los hechos no han quedado probados. A este respecto Cfr., Montero Aroca, J (con Gómez Colomer, J.L., Montón Redondo, A. y Barona Vilar, S.), *Derecho Jurisdiccional II. Proceso Civil*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2004, p. 260; Ramos Méndez, F.; *Derecho Procesal Civil*, Ed. JM Bosch, 5ª Ed., Barcelona, 1992, T. I, pp. 546-547; Prieto Castro, L.; *Derecho Procesal Civil, Vol. 1º (Conceptos Generales. Procesos declarativos. Recursos)*, Madrid, 1980, p. 138. El TS Español en sentencia de 12.03.1998 ha usado esta terminología, y SsTS 995/2004, de 27.10. 2004 (FJ 6º, La Ley Juris: 11/2005), 992/2004, de 18.10.2004 (FJ 4º, La Ley Juris:1793796/2004), 432/2003 de 30.04.2003 (FJ 3º, La Ley Juris:12623/2003), 404/2003 de 15.04.2003 (FJ 5º, La Ley Juris:1864/2003) y 1230/2000, de 22.12.2000 (FJ 4º, La Ley Juris:99/2001): Cfr. FERNÁNDEZ LÓPEZ, *La carga ... op. cit.*, pp. 27 y 28 (nota 8).

⁹² Art. 217 LEC. Carga de la prueba. 1. Cuando, al tiempo de dictar sentencia o resolución semejante, el tribunal considerase dudosos unos hechos relevantes para la decisión, desestimaré las pretensiones del actor o del reconviniente, o las del demandado o reconvenido, según corresponda a unos u otros la carga de probar los hechos que permanezcan inciertos y fundamenten las pretensiones.

2. Corresponde al actor y al demandado reconviniente la carga de probar la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda, según las normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda y de la reconvenición.

3. Incumbe al demandado y al actor reconvenido la carga de probar los hechos que, conforme a las normas que les sean aplicables, impidan, extingan o enerven la eficacia jurídica de los hechos a que se refiere el apartado anterior.

4. En los procesos sobre competencia desleal y sobre publicidad ilícita corresponderá al demandado la carga de la prueba de la exactitud y veracidad de las indicaciones y manifestaciones realizadas y de los datos materiales que la publicidad exprese, respectivamente.

5. De acuerdo con las leyes procesales, en aquellos procedimientos en los que las alegaciones de la parte actora se fundamenten en actuaciones discriminatorias por razón del sexo, corresponderá al demandado probar la ausencia de discriminación en las medidas adoptadas y de su proporcionalidad.

A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, el órgano judicial, a instancia de parte, podrá recabar, si lo estimase útil y pertinente, informe o dictamen de los organismos públicos competentes.

6. Las normas contenidas en los apartados precedentes se aplicarán siempre que una disposición legal expresa no distribuya con criterios especiales la carga de probar los hechos relevantes.

7. Para la aplicación de lo dispuesto en los apartados anteriores de este artículo el tribunal deberá tener presente la disponibilidad y facilidad probatoria que corresponde a cada una de las partes del litigio.

tramitación del juicio ordinario, que constituye el vehículo procesal de tramitación de estos expedientes marcarios (por cuantía, si el juicio es verbal se aplican art. 443, 445 y 446 LEC).

2. CASOS ESPECIALES DE DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA⁹³

El régimen probatorio en materia marcaria es el régimen común, cuanto en la carga de la prueba (en su sentido lato), como en admisibilidad, medios y ritualidad, desde que ni el RMC, Ley de Marcas (LM), ni la Ley de Patentes (LP) establecen un sistema orgánico especial. Se aplica, en el caso español, la Ley de enjuiciamiento Civil (LEC), informada por los principios generales de disponibilidad y facilidad probatoria, dentro de un esquema general de flexibilidad.

No obstante, existen algunos casos especiales vinculados a pretensiones específicas del derecho marcario vinculadas con las acciones del art. 96, ex 92 RMC, que pueden introducirse por las partes intervinientes, o bien afectan y (en su caso) modifican el régimen de carga de la prueba, haciendo excepción al régimen expuesto en el art. 217 LEC, según permite el propio apartado 6 de dicho texto, consagrando el principio de especialidad normativa (norma especial prima sobre norma general). Haremos el repaso con relación a las categorías de pretensiones expuestas en *supra* III.1.b).

2.1. Acción del art. 96, ex 92 a) RMC para pretensiones de condena (positivas y negativas) y acción del art. 96, ex 92 c) RMC para pretensiones de condena positiva de indemnizar los daños y perjuicios.

2.1.1. Prueba de la excepción de caducidad por falta de uso: El art. 41.2 LM, dispone que cuando el demandado oponga como excepción de fondo la caducidad por falta de uso de la marca (comunitaria), durante los 5 años anteriores a la fecha de la presentación de la demanda, se invertirá la carga de la prueba y deberá ser el actor quien demuestre la efectiva y real utilización de su marca para los productos y servicios registrados, o bien la existencia de causas justificativas del no uso. Se trata de una manifestación del principio de facilidad probatoria del art. 217.7 LEC. Adviértase que el principio de facilidad probatoria no es igual al de disponibilidad probatoria, siendo éste más restringido que aquél.

El principio de facilidad probatoria se ha de fijar conforme la posición de cada parte en el proceso, respecto de la prueba de determinado hecho, de manera que lo más sencillo es que cada parte acredite los hechos que le son favorables y, por tanto, que sustenten sus respectivas pretensiones. En esos casos se aplica la regla general de distribución de carga de la prueba, porque así lo aconseja el principio de facilidad, lo que en el caso de la excepción de caducidad, el hecho de probar el no uso, corresponderá al demandante, quien por facilidad (y evitando la prueba diabólica) podrá probar el positivo contrario, o la fuerza mayor impeditiva del uso.⁹⁴

⁹³ En esta parte nos basamos en VELAYOS MARTÍNEZ, *El proceso ... op.cit.*, p. 229, y sgtes.

⁹⁴ Para esta materia, como referencia del aspecto material: PALAU RAMÍREZ, Felipe, *La obligación de uso de la marca*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2005. Quedando fuera de los límites de nuestro trabajo, el

2.1.2. Si el actor pretende una indemnización por los daños y perjuicios sufridos, conforme la jurisprudencia española, será él quien deberá probar el quebranto o deterioro que ha padecido por los actos del demandado (disminución de ventas, pérdida de cuotas de mercado).⁹⁵ Se produce una alteración en la carga de la prueba en atención a la disponibilidad probatoria del demandado, pues a él le corresponderá (a requerimiento del actor) acreditar el aumento patrimonial (art. 43.4 LM), mediante la exhibición de los libros de contabilidad, dejando en evidencia (de ser posible) la lesión de los intereses del demandante.

2.1.3. Las reglas se aplican tanto en el caso del art. 96, ex 92 a) RMC, como del art. 96, ex 92 d) RMC en las circunstancias del art. 9.3.RMC.

2.2. Acción del art. 96, ex 92 b) RMC para pretensión declarativa negativa, o acción negatoria o de jactancia.

El art. 127.4 LP aplicable supletoriamente al derecho marcario, dispone que “si el demandante prueba que la actuación a que se refiere su demanda no constituye una violación de patente [marca], el Juez hará la declaración requerida”. En apariencia repite el art. 217.2 y 217.3 LEC, pero refleja una voluntad del legislador de propiedad industrial de evitar la aplicación del apartado 7 del art. 217 LEC, y, por lo tanto, la aplicación de los principios correctores (dentro de la flexibilidad probatoria) de disponibilidad y facilidad probatorias, apoyando la *probatio diabolica* de los hechos negativos (más propiamente de las *negativas*, en cuanto un no-hecho, no existe como fenómeno empírico) por el demandante de negatoria (tal vez previniendo fraudes procesales).

2.3. Acción del art. 96, ex 92 d) RMC para pretensiones declarativas y constitutivas de nulidad o caducidad de la marca comunitaria.

2.3.1. Prueba sobre la caducidad por falta de uso de la marca comunitaria.

El RMC contiene normas probatorias cuando en sede administrativa, ante la OAMI, se ejerce la pretensión de nulidad o caducidad mediante acción directa. Los arts. 42.2 y 3, ex 43, y, 57.2 y 3, ex 56 RMC, establecen que cuando la validez de la marca es cuestionada por causa de una posible nulidad relativa, basada en la existencia de una marca nacional o comunitaria anterior, aquel que afirma su derecho de marca anterior debe probar su vigencia por no incurrir en la caducidad por falta de uso. Aquí se discute la nulidad de la marca comunitaria posterior y no la vigencia de la marca anterior, respecto de la cual sólo se exige que haya sido efectivamente usada, para no incurrir en

concepto *obligación de uso* nos merece críticas, que a propósito de las posiciones normativas expuestas en estas líneas, con una adecuada categorización de la incumbencia del uso nos llevaría a que más que una obligación estamos ante una carga, y con ello frente a un poder, lo que permitiría una segunda lectura (que demostraría una adecuada ponderación de la carga probatoria) en materia de excepción de caducidad por falta de uso, que es materia de otra investigación.

⁹⁵ Cfr. SSTS –Sala I- 5.03.1992 (RJ 1992, 2391), de 21.05.1994 (RJ 1994, 3729), citadas por VELAYOS MARTÍNEZ, op. cit. p. 230.

caducidad. Si no se prueba el uso o no se justifica su ausencia, la pretensión de nulidad sostenida por el actor será desestimada (art. 57.2. y 5, ex 56 RMC).

En el fondo, la regla del RMC implica aplicar el principio general sobre la carga de la prueba, según el cual corresponde la prueba de los hechos constitutivos a quien los afirma, y la de los hechos extintivos, impeditivos y excluyentes a quien los opone.

En el caso que en sede judicial se solicite la caducidad por falta de uso de la marca comunitaria, por vía de excepción (art. 99. 3, ex 95 .3 RMC) o por vía reconvenional (art. 96, ex 92 d) y 96 con relación al art. 51, 50.a) RMC, no se hace mención a reglas de carga especiales, por lo que debe recurrirse a la legislación nacional.

Así, el art. 58 LM dispone que será el demandante reconvenido el que deba probar que está usando la marca y cómo la está usando, configurándose una inversión de la carga de la prueba, para evitar, en España, la *probatio diabolica* de los hechos negativos (no uso), cuestión no uniforme en los Estados comunitarios⁹⁶.

2.3.2. Prueba del uso de marca anterior en la reclamación de la nulidad de marca comunitaria:

Este aspecto es una consecuencia del principio de Coexistencia de la marca nacional con la marca comunitaria. El art. 100.5, ex 96.5 RMC establece que planteándose una reconvenición por nulidad relativa de Marca comunitaria se aplicará el art. 57.2 al 5, ex 56.2 al 5⁹⁷ RMC.

El sistema del art. 57 RMC de solicitud administrativa ante la OAMI de nulidad fundada en la preexistencia de marca (comunitaria o nacional anterior motivos de arts. 8.1 y 8.2.a) RMC) dispone que sea el oponente-titular de la anterioridad quien tiene la carga de la aportación de la prueba de la vigencia de su marca, como requisito de admisibilidad de la pretensión de nulidad. Y el art. 99.1., ex. 95.1. dispone, para la sede judicial, que “los tribunales de marca comunitarias reputarán válida la marca comunitaria a no ser que el demandado impugne la validez de la misma mediante demanda de reconvenición por caducidad o por nulidad”. Por ende, el principio es, en general, que le corresponderá probar la anterioridad al demandante, sin que hoy tenga lugar la antigua polémica que generaba el anterior texto del art. 96.5. RMC que no hacía remisión al art 57.2 actual ex 56.2 RMC, reformado en 2004.⁹⁸

⁹⁶ V. gr.: En el Reino Unido la carga de la prueba de falta de uso es del que lo niega, cuando quien lo afirma haya presentado un indicio de la falta. En Alemania no existen inversión de la carga de la prueba, correspondiéndole a quien se vale de la excepción de falta de uso (prueba de la negativa). En Francia se sigue tratamiento similar al español. Cfr. VELAYOS MARTÍNEZ, op. cit. p 232 (nota 33), que contiene bibliografía.

⁹⁷ Texto original modificado en virtud del Reglamento (CE) n° 422/2004 de 19.2.2004 del Consejo.

⁹⁸ Para una revisión histórica del problema: Cfr. VELAYOS MARTÍNEZ, op. cit. p. 232 a 234.

2.3.3. Prueba de los hechos fundantes de la excepción de agotamiento del derecho de marca.⁹⁹

La doctrina del agotamiento del derecho de exclusiva del titular de los productos marcados, fue definida por la DMC en su art. 7.1, de la siguiente forma: “El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir el uso de la misma para productos comercializados en la Comunidad con dicha marca por el titular o con su consentimiento”, cuyo tenor es idéntico en sentido al del art. 13.1 del RMC¹⁰⁰ y al transpuesto art. 36 de la LM española: “El derecho conferido por el registro de marca no permitirá a su titular prohibir a terceros el uso de la misma para productos comercializados en el Espacio Económico Europeo con dicha marca por el titular o con su consentimiento”.

En su faz normativa, se ha sostenido que el agotamiento del derecho de marca constituye una limitación¹⁰¹ al *jus prohibendi* que la marca otorga al titular, a quien se le niega, por el sistema jurídico, el ejercicio de las acciones de defensa marcaria para

⁹⁹ Sobre el agotamiento del derecho de marca, cfr.: DE LAS HERAS LORENZO, Tomás, *El agotamiento del derecho de marca*, Montecorvo, Madrid, 1994; LOBATO GARCÍA-MIJÁN, Manuel, “El agotamiento del derecho de marca”, en *Revista de Derecho Mercantil*, n° 223, Enero-marzo 1997, Madrid, p. 121; FERNÁNDEZ-NOVOA, *Tratado ...* op. cit., p. 462 y sgtes., y MASAGUER FUENTES, José, “Acerca del agotamiento internacional de marca (a propósito de algunas recientes sentencias de Audiencia Provincial)”, en *Aranzadi Civil*, vol. III.

¹⁰⁰ Art. 13.1. RMC (en cursiva las diferencias de forma con la DMC): “El derecho conferido por la marca comunitaria no permitirá a su titular prohibir el uso de la misma para productos comercializados en la Comunidad bajo esa marca por el titular o con su consentimiento”.

¹⁰¹ Si sometemos el esquema del agotamiento de marca al sistema de las *posiciones normativas* que hemos usado como herramienta teórica (a nivel de relaciones jurídicas), un límite a un derecho de marca (manifestado aquí en su faz excluyente –*jus prohibendi*– cuyo correlativo es el deber de abstención de todo aquél que no sea titular de la marca o autorizado por él) implica que el deber correlativo que le estaba impuesto (en la relación que subyace en las posiciones normativas) a los no titulares, muta (en razón de ley, y por aplicación de un principio superior, de libre circulación de mercaderías) y pasa de ser un deber general de abstención (frente al derecho correlativo del titular) a la posición normativa original de libertad concurrencial en el mercado, vale decir, de privilegios (o libertades) y sus correlativos no-derechos. Una explicación canónica sería así: Un privilegio o libertad es el opuesto de un deber (que se antes tenía para con el titular marcario), y el correlativo de un no-derecho (que tanto el titular marcario como el adquirente del bien marcado tienen entre sí). Así, si el titular marcario tiene un derecho (o pretensión) a que el adquirente del producto marcado no use la marca en dichos productos, éste tiene el privilegio o, lo que es lo mismo, la libertad de usarla en esa partida de productos marcados, o lo que es igual, el adquirente no tiene el deber de abstenerse de usar la marca en los productos legítimamente adquiridos. El privilegio o libertad de usar la marca por el adquirente es la negación del deber de no usarla en esos productos. Ahora, si el adquirente se ha obligado con el titular (por cualquier vía) a usar la marca de una determinada forma, tiene tanto el privilegio como el deber de hacerlo. Así, el privilegio o libertad es perfectamente compatible con este tipo de deber, porque el deber (en este caso) posee el mismo tenor o contenido que el privilegio, aunque en lo que respecta al titular marcario, el privilegio del adquirente de los bienes marcados es la negación exacta del deber de no usarlos en el tráfico jurídico. La diferencia entre el derecho del titular marcario y un privilegio o libertad se aprecia en los correlativos. El derecho tiene como correlativo un deber. El privilegio o libertad tiene como correlativo un no-derecho del titular marcario. Así, el correlativo del privilegio o libertad del adquirente de los productos marcados de entrar al mercado con ellos tiene como correlativo el no-derecho del mismo adquirente a que el titular de la marca no entre al mercado a competir con él con sus propios productos marcados (o alguien autorizado por él), y viceversa. Se retorna, así, al sistema de libertades concurrenciales.

impedir la distribución de productos originales marcados legítimamente, comercializados por el propio titular o con su consentimiento por un tercero.

Su justificación se basa en que, si subsistiera de manera absoluta el derecho de exclusiva, que sustrae bienes desde la libre concurrencia al mercado mediante las acciones del *jus prohibendi* de la marca “para controlar el ulterior proceso de comercialización de los productos identificados con ella, se desnaturalizaría la función de la marca, ya que dejaría de ser un símbolo indicador del origen empresarial y calidad de los productos y pasaría a ser un mecanismo protector de políticas tendientes a restringir la libre competencia. Consecuentemente, una vez que la marca ha cumplido su objeto primordial, el derecho de su titular queda agotado”.¹⁰²

Si estimamos justificado el agotamiento del derecho de exclusiva, la cuestión, entonces, se puede plantear con relación a dos ejes conceptuales: El primero, del derecho de exclusiva sobre el uso de la marca (signo distintivo) por el titular, y el segundo, respecto del momento en que dicho derecho se agota (al cumplir su función primordial), volviendo los bienes marcados al tráfico jurídico de libre mercado.

Así, el punto central es determinar cómo, dónde, y cuándo el derecho subjetivo de prohibir el uso de los productos marcados por el signo distintivo deja de existir por agotamiento (que no es más que una denominación doctrinaria para resumir –con claridad- una extinción parcial de un derecho por razones teleológicas –cumplimiento del fin de la regla- que justifican la existencia de la posición normativa del derecho subjetivo), volviéndose al régimen de libertad concurrencial (donde se compite a nivel de calidad de prestaciones), con las respectivas partidas de bienes marcados.¹⁰³

¹⁰² Cfr. FERNÁNDEZ-NOVOA, *Tratado ... op. cit.*, p. 462. A nivel de justificación, la doctrina del agotamiento se ha apoyado tradicionalmente en la función de indicación del origen empresarial del producto marcado, no obstante desde la STJCE de 20.11.2001- As. Zino Davidoff S.A. v. A & G Imports. Ltd- comienza a reforzarse la función de la marca consistente en condensar el prestigio o goodwill de los productos o servicios identificados con ella: Cfr. “Algunas cuestiones acerca del agotamiento del derecho de marca y las importaciones paralelas”, CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ, José Luis, en AAVV, *La marca comunitaria, modelos y dibujos comunitarios. Análisis de la implantación del Tribunal de Marcas de Alicante*, Dir. SOLER PASCUAL, Luis, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2005, p. 203 (nota 4).

¹⁰³ Si se miran bien, los derechos de marca, como en general lo son los derechos de propiedad industrial, tienen notas características como la temporalidad (con la variante de la renovación por pago de tasas en sede marcaria) y territorialidad, que contrastan con la perpetuidad y absolutez de la propiedad tradicional. El titular del derecho registral marcarío es dueño de un signo distintivo (cualquiera susceptible de representación gráfica) que puede ser utilizado de múltiples maneras, sea marcando productos para los cuales la cobertura del registro da derecho a la vez que la carga de uso, para distinguirlos de otras empresas (principal función), sea a través de fines promocionales y de difusión, que en sí no constituyen un uso en el sentido liberatorio de la carga, pero sí configuran una manifestación del derecho de explotación exclusivo y excluyente del signo. De forma que el agotamiento se refiere a una forma de extinción del derecho no sobre el signo registral en sí, en abstracto, sino en relación directa con bienes específicos y determinados (ejemplares o especies), respecto de los cuales, prima el soporte material del signo como elemento de exclusión de la esfera de protección, primando, de alguna forma el dominio clásico sobre la cosa corporal (en consonancia, a nivel estructural, con el retorno a la libertad de circulación de los bienes).

Conforme dispone la DMC, el RMC y la LM el titular no tiene derecho a prohibir (lo que en sentido de negativa fuerte –*intensional*- implica que se permite: no-prohibido es permitido) a terceros el uso de la marca en los productos comercializados por el propio titular o con su consentimiento. En consecuencia, la forma como se lleva a cabo la pérdida del derecho, es por una manifestación de voluntad del propio titular marcario referida a una partida específica de productos marcados, que son introducidos en el mercado y enajenados¹⁰⁴ a terceros.

Los textos de derechos de marcas (DMC, RMC y LM) hablan de una *comercialización* por el titular o con su consentimiento, y esa expresión bien vale una aclaración. El concepto *comercialización*, en puridad conceptual, se refiere, más bien, a un concepto económico que propiamente jurídico, desde que comercializar implica, en su sentido lato, hacer una cosa objeto de comercio o venta, vale decir, objeto de intercambio.

Si ese intercambio, propio del tráfico mercantil, lo lleva a cabo directamente el titular marcario (en un sentido de ser el titular registral quien comercializa) necesariamente implica un acto de voluntad, de intercambio, que puede revestir formas tipológicas jurídicas múltiples, siendo la más común una compraventa (con todas sus variantes: distribución, consignación, importación etc.).

Por ende, la expresión, *con su consentimiento*, implica que la comercialización (con los contornos que acabamos de definir) es llevada a cabo, en puridad, por un tercero distinto del titular marcario, pero con voluntad de autorización de éste (que implica implícitamente una renuncia a su *jus prohibendi*).

En ambos casos hay consentimiento, no obstante, cuando es el titular registral el que comercializa, significa que dicha primera venta conlleva un traslado de un bien marcado (o grupo de bienes) desde su patrimonio a otro ajeno, basado en un título de comercialización, generalmente venta.

En el segundo supuesto, no será ya el titular registral el que comercializa determinados productos marcados, sino un tercero, que contará con un consentimiento para realizar tal acto. En el primer caso, el consentimiento es expreso (más bien, forma parte del acto jurídico mismo, de su estructura volitiva, como elemento esencial – consentimiento exento de vicios-), en cambio en el segundo es un antecedente previo (también dentro de la estructura de un acto jurídico como una licencia, o una venta previa fuera del EEE), para que luego sea el tercero *autorizado* quien ponga los bienes en circulación dentro del Espacio Europeo. En dicho evento, el consentimiento puede ser expreso o tácito, pero en todo caso, es exigible una manifestación de voluntad, cuya prueba, en el caso del consentimiento tácito corresponderá al que lo alegue.

¹⁰⁴ Decimos *enajenar* (hacer ajeno) porque la hipótesis de comercialización no se refiere a fórmulas sin alienabilidad, como la cesión del mero uso –mediante un arriendo de productos-, pues en tal caso, los productos marcados siguen en el patrimonio del titular marcario, no habiendo en puridad, comercialización (sin que se produzca una separación entre un patrimonio del titular del signo y otro patrimonio distinto del titular dominical de los productos marcados con el signo), careciendo de sentido estimar un agotamiento de derecho de marca sobre bienes propios.

Cuándo debe tener lugar la comercialización, se relaciona con la vigencia del derecho marcario, pues si el registro no está vigente el derecho se habrá extinguido por una causal específica y objetiva que es el no pago de tasas (lo que implica un renuncia al derecho, que vuelve al tráfico jurídico como denominación o signo libre susceptible de una nueva apropiación dominical o de uso pacífico sin registro).

Despejada esa hipótesis, debe considerarse ahora que dicha comercialización se debe hacer donde la norma convencional comunitaria lo establece para que el agotamiento tenga lugar: la primera venta debe hacerse en el EEE, que es un espacio territorial con límites geográficos precisos. Si se realiza esa primera comercialización por el titular o con su consentimiento en cualquier Estado del EEE, los bienes marcados vuelven al régimen de libertad concurrencial, y el titular registral nada puede hacer para impedir su libre tráfico. En cambio, si dicha primera comercialización (primera, porque se trata del caso paradigmático, salvo la hipótesis de una recompra de los bienes a un tercero por el titular o por alguno autorizado por él) se efectúa fuera de los límites del EEE, el derecho sobre los productos (indirectamente, pues el derecho es sobre el signo distintivo que los distingue) subsiste, y puede el titular impedir su circulación en el EEE y ejercer sus derechos como titular del intangible que marca los bienes.

Así las cosas, la prueba rondará en torno al cumplimiento de las condiciones de aplicación del agotamiento o, por el contrario, de la subsistencia del derecho de exclusiva, sea porque la primera venta, aunque hecha por el propio titular, vigente su registro, fue hecha fuera del EEE, en cuyo caso sólo cabría una autorización expresa (renuncia) del derecho a que el adquiriente ingrese los productos al EEE, o bien, sea porque los bienes, si bien fueron comercializados en el EEE, no lo fueron por el propio titular vigente su registro o por un tercero autorizado. Las hipótesis casuísticas han dado lugar a pronunciamientos jurisprudenciales que abarcan estos tópicos, generando líneas de doctrinas judiciales como las que se revisan a continuación.

La doctrina del agotamiento del TJCE¹⁰⁵ actualmente está decantada por la tesis del agotamiento comunitario, y no internacional¹⁰⁶ aunque ha habido pronunciamientos locales en este último sentido¹⁰⁷, y se han seguido planteando casos relativos a, si dentro del sistema de agotamiento comunitario (ya implantado en los textos europeos comunitarios), los Estados miembros de la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo pueden establecer en su ordenamiento interno el principio del agotamiento internacional del derecho de marca (que implica que el *jus prohibendi* se agota con la primera puesta en el mercado en cualquier lugar del mundo, no sólo en el EEE), habiendo sentencias contradictorias¹⁰⁸, jurisprudencia que, en todo caso, se hizo cargo

¹⁰⁵ Cfr. SSTJCE 31.10.1974 -*Centrafarm BV et Adriaan De Peijper v. Winthrop BV*-; 15.06.1976 -*EMI Records Limited c CBS United Kingdom Limited*-

¹⁰⁶ Por la tesis del agotamiento internacional, cfr. por todos, DE LAS HERAS, *El agotamiento ... op. cit.*

¹⁰⁷ STS de 15.05.1985, caso *Scotsman*, ponente Excmo. Sr. D. Jaime de Castro y STS de 28.09.2001, caso *Bacardí*, ponente Excmo. Sr. D. Francisco Marín Castán.

¹⁰⁸ Tribunal de la EFTA (AELC), de 3.12.1997 - *As. Mag Instrument, Inc v. California Trading Company Norway, Ulsteen-*, a favor del agotamiento internacional; en sentido contrario: STJCE 16.07.1998 - *As. Silhouette Internacional Schmiedt GMBH & Co. C Harlauer Handelsgesellschaft mbH-*

de materias como la que nos ocupa, refiriéndose a la carga de la prueba del consentimiento del titular de oponerse a la comercialización en el EEE (conforme dispone art. 7.1. DMC y 13.1. RMC), con la siguiente doctrina: “Corresponde al operador que invoca la existencia del consentimiento aportar la prueba correspondiente y no al titular de la marca acreditar la falta de consentimiento”.¹⁰⁹

Esta sentencia (que tiene el mérito de ser del Tribunal de Luxemburgo pronunciada en virtud de una cuestión prejudicial), está referida a la naturaleza del consentimiento exigido por el 7.1. DMC, y resuelve que dicho consentimiento puede ser *tácito*, cuando resulte de elementos o circunstancias anteriores, concomitantes o posteriores a la comercialización fuera del EEE, que apreciadas por el Juez nacional, revelen con certeza la renuncia del titular a su derecho a oponerse a la comercialización en el EEE (correspondiéndole a quien alega tal renuncia probarla), pero no puede ser *presunto*, pues no puede resultar del simple silencio¹¹⁰ del titular de la marca que no haya comunicado su oposición a la comercialización en el EEE, ni de que el titular de la marca haya transmitido la propiedad de los productos designados sin imponer reservas contractuales.¹¹¹

El núcleo del problema probatorio se origina cuando un demandado por el titular de una marca (comunitaria para nuestro análisis), en razón de infracción por uso no autorizado en el EEE, se defiende excepcionándose, ya por existir consentimiento de ingreso al mercado comunitario a pesar de haberse comercializado primeramente fuera del EEE (que implica agotamiento por consentimiento), ya por alegar agotamiento del derecho del titular al haberse comercializado directamente en el EEE por el titular o con su consentimiento por un tercero.

La dinámica probatoria consiste en que si hay agotamiento del derecho del titular, los productos comercializados por el demandado lo son legítimamente, sin infracción, pues el derecho del titular (*jus prohibendi*) se ha agotado. Este fenómeno constituye un *límite* a los derechos conferidos por el signo y representa un motivo de defensa de quien resulta demandado por aquél. En consecuencia, le corresponde probar el agotamiento al que lo alega, por ser un hecho extintivo de la pretensión basada en la violación. La

¹⁰⁹ Cfr. STJCE 20.11.2001 –As. Davidoff S.A. c. A&G Imports Ltd.-.

¹¹⁰ FARMIÑÁN SANTAS comentando la sentencia expuso que “si del silencio se dedujesen el consentimiento, el sistema comunitario de marcas se aproximaría a uno dominado por el principio del agotamiento internacional del derecho de marca”, citado por FERNÁNDEZ-NÓVOA, *Tratado ...* op.cit, p. 484 (nota 165).

¹¹¹ Cfr. en sentido similar STJCE de 1.07.1999 – As. *Sebago Inc., Ancienne Maison Dubois et Fils SA contra G-B Unic SA*:- “Los derechos conferidos por la marca sólo se agotan respecto de los ejemplares del producto comercializados con el consentimiento del titular en el territorio definido por dicha disposición, y el titular siempre puede prohibir la utilización de la marca con arreglo al derecho que le confiere la Directiva. El agotamiento de los derechos conferidos por la marca sólo tiene lugar cuando los productos han sido comercializados [en el EEE] y de que dicho precepto no deja a los Estados miembros la posibilidad de prever en su Derecho nacional el agotamiento de los derechos conferidos por la marca respecto de productos comercializados en países terceros. Para que haya consentimiento, en el sentido del apartado 1 del art. 7 de dicha Directiva, éste debe referirse a cada ejemplar del producto respecto del cual se invoca el agotamiento”.

inversión de la carga de prueba sería “contraria al sistema del Derecho de marcas, ya que supondría apartarse del esquema del Derecho sancionador que le es propio”.¹¹²

Ahora bien, en el evento que tal agotamiento no se haya producido por comercialización directa del titular marcario en el EEE, se plantea el problema de la carga de la prueba del consentimiento, con relación a probar el lugar donde fueron comercializados por primera vez los productos portadores de la marca. Así, según el principio general, la distribución de la aportación de la prueba corresponde al que hace valer la excepción impeditiva, es decir, el consentimiento, pero, no obstante el principio e incumbirle la carga de la prueba al demandado que invoca el agotamiento por comercialización consentida por el titular, tiene una excepción y podría desplazarse la carga al propio titular de la marca en determinados casos, a fin de evitar el riesgo de compartimentación de los mercados nacionales.

El Tribunal Supremo Alemán, que sostuvo está interrogante¹¹³ ante el Tribunal de Luxemburgo expuso que, al imponer las normas nacionales de la carga de la prueba al demandado por el titular de la marca, surge el riesgo de impedir la comercialización de los productos que hubiesen sido comercializados en el EEE con el consentimiento del titular. Y, por regla general, un operador podrá acreditar sin mayores problemas de quien ha adquirido la mercadería, vale decir, es simple demostrarlo cuando se ha adquirido directamente del titular (lo que implica que adquirió bienes legítimos, dentro del área geográfica de agotamiento –v. gr. cualquier país de EEE–), pero no puede obligar a sus proveedores (es decir, aquellos de quienes adquirió los bienes marcados por el titular demandante) a que le revelen quienes fueron, a su vez, sus proveedores, ni identificar a los demás operadores de la cadena de distribución (que permitiría llegar al

¹¹² CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ, “Algunas cuestiones..”, op cit. p. 221.

¹¹³ La síntesis de doctrina es la siguiente: Cfr STJCE –As. Van Doren v Lifestyle- citada por FERNÁNDEZ-NÓVOA, *Tratado ...* op. cit. p 485: “(35) Según el derecho alemán, el agotamiento del derecho de marca constituye un motivo de defensa para el tercero demandado por el titular de la marca, de modo que los requisitos de dicho agotamiento deben, en principio, ser probados por el tercero que lo invoca. (36) Una norma en materia de prueba de este tipo es compatible con el Derecho comunitario, en particular con los arts. 5 y 7 de la Directiva (37). No obstante, las exigencias derivadas de la protección de la libre circulación de mercaderías, establecida en particular, en los artículos 28 CE y 30 CE, pueden requerir que se adapte dicha norma en materia de prueba. (38) Así debe ocurrir cuando dicha norma pueda permitir que el titular de la marca compartimente los mercados nacionales, favoreciendo así el mantenimiento de las diferencias de precio que puedan existir entre los Estados miembros... (39) Tal y como señala el órgano jurisdiccional remitente, existe un riesgo de compartimentación de los mercados nacionales, por ejemplo, en las situaciones en las que, como ocurre en el litigio principal, el titular de la marca comercializa sus productos en el EEE por medio de un sistema de distribución exclusiva. (40) En tales situaciones, si incumbiera al tercero demandado aportar la prueba del lugar en el que los productos fueron comercializados por primera vez por el titular de la marca o con su consentimiento, dicho titular podría obstaculizar la comercialización de los productos adquiridos e impedir cara al futuro, en el supuesto que el tercero pueda demostrar que su proveedor fue un miembro de la red de distribución exclusiva del titular en el EEE, que aquél pueda seguir acudiendo a dicho miembro para abastecerse. (41) De ello resulta, necesariamente, que en caso de que el tercero demandado logre demostrar que existe un riesgo real de compartimentación de los mercados nacionales si recae sobre él la carga de probar que los productos fueron comercializados en el EEE por el titular de la marca o con su consentimiento, incumbe al titular de la marca acreditar que los productos fueron comercializados por él o con su consentimiento fuera del EEE. Si se acredita este extremo, corresponde entonces al tercero probar a existencia de un consentimiento del titular para la ulterior comercialización de los productos en el EEE”.

titular marcario o a un licenciatarario autorizado). Por otra parte, aun cuando fuera posible remontar la cadena de distribución hasta el titular de la marca y acreditar que los productos fueron comercializados en el EEE, con el consentimiento de dicho titular, podría verse privado de su fuente de suministros para el futuro¹¹⁴ (en razón de prácticas comerciales pacíficas y buenas relaciones con sus proveedores).

El TJCE en el caso Van Doren estableció la doctrina de la inversión de la carga de prueba, en virtud de la cual si se corre el riesgo de compartimentar mercados, y así lo acredita el demandado (lo que a su vez será materia de prueba o bien de demostración racional), le incumbe al titular acreditar que los productos fueron comercializados por él o por un tercero con su consentimiento fuera del EEE (con lo que el derecho no se agota). Entonces, probado que se comercializó fuera de la EEE (y que implica que no hay agotamiento comunitario), le corresponderá al tercero acreditar la existencia de un consentimiento del titular para ulteriores comercializaciones en el EEE. Esta doctrina consagra coincidentemente, y aplicado a un caso concreto, el principio de distribución de carga de la prueba conforme al criterio de la disponibilidad y facilidad probatoria, consagrados positivamente, a su vez, en la LEC (art. 217).¹¹⁵

BIBLIOGRAFÍA.

ABEL LLUCH, Xavier, Sobre la prueba y el derecho a la prueba en el proceso civil, en *AAVV Objeto y carga de la prueba civil*, ABEL LLUCH, Xavier y PICÓ i JUNOY, Joan, Bosch, Barcelona, 2007.

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

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

BELLIDO PENADÉS, Rafael, El proceso Civil sobre competencia desleal y propiedad industrial (aproximación a la incidencia de la LEC de 2000 y de la Ley de marcas de 2001), Civitas, Madrid, 2002.

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto, *Europa y las patentes y marcas*, Fundación Universidad –Empresa y Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Alcalá, Madrid, 1989.

¹¹⁴ Cfr. STJCE, 8.04.2003 –As. Van Doren v. Life Style-, apartado 21, haciendo hincapié a lo expresado por el Tribunal Supremo Alemán que motivó la cuestión prejudicial basadas en la duda que podría generar una posible conexión del art. 28 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea con las normas nacionales sobre el reparto de la carga de la prueba, citado por FERNÁNDEZ-NÓVOA, *Tratado ... op. cit.*, p. 484 (nota 167)

¹¹⁵ “Los criterios de distribución de la carga de la prueba derivados de la jurisprudencia comunitaria resultan plenamente compatibles con las reglas procesales españolas sobre la materia”: Cfr. MUÑIZ CALAF, BERNARDINO, X. “La carga probatoria del agotamiento del derecho de marca”, en *Diario La Ley* n° 6141, año XXV, 3 de diciembre de 2004, ref. D-246, citado por CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ, *Algunas cuestiones ... op. cit.* p. 222 (nota 33).

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto, “Las marcas y los derechos de propiedad industrial en el mercado único”, en *Marca y diseños comunitarios*, Coord. BERCOVITZ, Alberto, Pamplona, 1996

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto, *Introducción a las marcas y otros signos distintivos, en el tráfico económico*, Pamplona, Aranzadi, 2002

CERDA FERNÁNDEZ, Carlos, *Iuris Dictio*, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1992.

COLOMBO CAMPBELL, Juan, *Los Actos Procesales*, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1997.

DE LAS HERAS LORENZO, Tomás, *El agotamiento del derecho de marca*, Montecorvo, Madrid, 1994.

DESANTES REAL, Manuel, “Comentarios al art. 98 RMC”, en *Comentarios a los Reglamentos sobre marca comunitaria*, coords. CASADO CERVIÑO, A, LLOBREGAT HURTADO, María Luisa, 2ª edición, Madrid, 1995.

DÍAZ JIMÉNEZ, María del Carmen, *Principios del Derecho Procesal Comunitario*, Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 1996.

DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, Ignacio, “Un recorrido por algunas cuestiones básicas del derecho procesal como disciplina jurídica”. Anuario de la Facultad de Derecho, Universidad de Extremadura, España, nº 12- 13, 1994-1995.

FERNÁNDEZ LÓPEZ, Mercedes, *La carga de la prueba en la práctica procesal civil*, La Ley, Madrid, 2006.

FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos, *El sistema comentario de marcas*, Madrid, Montecorvo, 1995.

FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos, *Tratado sobre derecho de Marcas*, Barcelona, Marcial Pons, 2004.

FUENTES DEVESA, Rafael, “Las competencias del tribunal de marca comunitario”, AAVV, *La marca comunitaria, modelos y dibujos comunitarios. Análisis de la implantación del Tribunal de Marcas de Alicante*, Dir. SOLER PASCUAL, Luis, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2005.

GIMENO SENDRA, José Vicente, *Derecho Procesal Civil, parte general con CORTÉS DOMÍNGUEZ, V, y MORENO CATENA, V, La protección jurisdiccional de la marca*, Colex, Madrid, 2000.

GIMENO SENDRA, *Fundamento del derecho procesal*, Civitas, Madrid, 1981.

GOLDSCHMIDT, James “Teoría General del Proceso”, Editorial Labor, S.A., Barcelona, 1936.

GOLDSCHMIDT, James, "Derecho Procesal Civil", Enciclopedia de Ciencias Jurídicas y Sociales. Editorial Labor S.A. 1936.

HOHFELD, W.N., *Conceptos Jurídicos Fundamentales*, México D.F., Fontamara, 1992, traducción de Genaro R. Carrió.

HOYOS HENRECHSON, Francisco, *Temas fundamentales del derecho procesal*, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1987.

LOBATO GARCÍA-MIJÁN, Manuel, “El agotamiento del derecho de marca”, en *Revista de Derecho Mercantil*, nº 223, Enero-marzo 1997, Madrid.

MASSAGUER, José, “Algunas cuestiones en torno a las relaciones del sistema de marcas comunitarias con los sistemas de marcas nacionales y con el sistema de marcas internacionales”, en *Homenaje a Julio Delicado Montero-Ríos. Colección de trabajos sobre propiedad industrial*, Barcelona, 1996

MASAGUER FUENTES, José, “Acerca del agotamiento internacional de marca (a propósito de algunas recientes sentencias de Audiencia Provincial”, en *Aranzadi Civil*, vol. III.

NIEMI, Matti , *Hohfeld y el Análisis de los Derechos*, México D.F., Fontamara, 2001.

PICO i JUNOY, J., *El derecho a la prueba en el proceso civil*, J.M. Bosch, Barcelona, 1996.

SENTÍS MELENDO, Santiago, “Perención de la instancia y carga procesal”, *Revista de derecho judicial de España*, año III, nº 12, octubre- diciembre, año 1962.

SORIANO GUZMÁN, Francisco José y CARRASCOSA GONZÁLEZ, Javier, *Marca Comunitaria. Competencia, procedimiento y derecho internacional*, Comares, Granada, 2006.

TARUFFO, Michele, *La prueba*, Marcial Pons, Madrid, 2008.

VELAYOS MARTÍNEZ, María Isabel, *El proceso ante los Tribunales de Marcas Comunitarias Españolas*, Thomson-Aranzadi, Navarra, 2004.

VESCOVI, Enrique, *Teoría general del proceso*, Editorial Temis, Bogotá, 1984.