

# La posición jurídica del titular de la marca registrada en España y la Comunidad Económica Europea

David A. Sperber

## Introducción.

¿Qué hace una marca? ¿Por qué es importante el estudio de las marcas y los nombres comerciales? Por varias razones las marcas y los nombres comerciales tienen cada vez mayor trascendencia en la vida cotidiana de las personas y de los negocios:<sup>1</sup> tan solo en Ecuador se han registrado casi cien mil marcas en 12 años.<sup>2</sup> La Internet, la televisión por satélite, la publicidad global entre otros factores han permitido una mayor internacionalización de los productos y servicios. El mundo del siglo XXI -caracterizado por una neoeconomía de mercado- mantiene varias exigencias en el comercio internacional y requiere de una mayor protección de los bienes producidos y comercializados. Esto ha conllevado a un mayor desarrollo en el ámbito jurídico de la posición del titular de la marca registrada, reflejado con la promulgación de la nueva Ley española de Marcas de 2001 (LM 17/2001), y por convenios mundiales como las rondas del GATT, los ADPIC, la OMC y la OMPI. En el marco de la Comunidad Andina (CA) encontramos la Decisión 486 sobre el *Régimen Común sobre Propiedad Industrial*<sup>3</sup> y la referencia específica sobre marcas en el artículo 55 del Acuerdo de Cartagena.

De acuerdo con Landes y Posner<sup>4</sup> una marca registrada tiene como finalidad: (a) identificar la procedencia de un producto o de un servicio; (b) otorgar información substancial a los consumidores; (c) incrementar el atractivo de un producto a través de imágenes, sonidos, apariencia o connotación; (d) generalizar el prestigio de un producto o de un servicio; (e) moldear las preferencias y actitud de los consumidores; (f) generar memoria mnemónica; y, (g) promover temas de conversación, de sátira y nuevo vocabulario como canon, kodak, google, yahoo, etc. A su vez la *teoría de la información de consumidores* considera que todos los mencionados factores por Landes y Posner incentivan una mejora de los propios productos y servicios. Es inexcusable la posición de dicha teoría de la información ya que las marcas reducen costes de transacción, en especial el tiempo de búsqueda y memorizarlos (memoria mnemónica), al asistir con más información para las decisiones de los consumidores.

El derecho exclusivo sobre la marca forja efectos positivos en el mercado ya que ayudan a los consumidores a tomar decisiones con mayor información, y presiona a los productores a mejorar la calidad de sus bienes y servicios para que se distingan unos de otros.<sup>5</sup> En especial, las marcas sobre bienes y servicios tienen mayor valor cuando éstos son difíciles de inspeccionar (como un televisor, electrodomésticos, ordenadores, automóviles, etc.), donde los costes de equivocación son elevados y los compradores no repiten

las compras fútiles; cooperando a que los consumidores generen ahorro. No todo es positivo por cuanto: (a) las marcas provocan un incremento de sus precios; (b) *confiere poder de mercado a su propietario*;<sup>6</sup> (c) amenazan la competencia y algunos productores no pueden ingresar en el mercado; y, (d) un pequeño grupo de personas y empresas moldean los conceptos, gustos y deseos de la sociedad;

Todo lo expuesto refleja la trascendencia del titular de la marca que presento a continuación.

## Teorías sobre la naturaleza jurídica de las marcas

El elemento determinante de la consolidación de la marca radica en su propia y especial naturaleza jurídica. Varias teorías explican su tratamiento jurídico y que puntualizo seguidamente:

### Derecho de la personalidad

El hombre tiene don de naturaleza personal, como el derecho al nombre, a la privacidad, a la buena fama, a la identidad, a la integridad personal, a la ciudadanía, etc. que gozan de amparo legal en caso de ser violentados. Derivado de esto, la primera teoría declara a la marca como una especie del derecho de personalidad;<sup>7</sup> donde la propiedad intelectual y la propiedad industrial tienen como propósito el crear las condiciones ineludibles para permitir a los seres humanos a que lleguen a realizar plenamente su potencial como personas.<sup>8</sup> Una consecuencia negativa de ésta teoría es que las marcas nunca se pueden llegar a transmitir a causa de no poder abandonar a su titular y, además, existen apenas durante la vida del mismo. Esto supone la aceptación de una serie de limitaciones incompatibles con la concepción del dominio ilimitado tradicional de las marcas. En la actualidad no puede admitirse que los derechos de la personalidad son inalienables e imprescriptibles, constituyentes que contradicen en absoluto el concepto de marca en el Derecho moderno. Además, la citada teoría olvida el aspecto patrimonial de los signos distintivos tan importante en el mundo empresarial.<sup>9</sup>

### Derecho de propiedad material

La segunda teoría sobre la naturaleza jurídica mantiene que el derecho de marca puede ser objeto de un derecho de propiedad, análogo a un derecho real. A partir de la Revolución Francesa los parlamentarios galos declararon positivamente la existencia de un derecho subjetivo natural pertene-

ciente al creador del invento, la marca o la obra; reconocimiento que se condiciona al cumplimiento de determinadas formalidades para cada caso. El derecho de propiedad se equipara al tradicional derecho de dominio que coteja su protección sobre un bien como un derecho inmediato y *erga omnes*; que es a su vez el concepto más tradicional de propiedad. Esta teoría se registra en el Estatuto Español de la Propiedad Industrial de 26 de julio de 1929, al equiparar la marca con el término de *propiedad*. El Tribunal Supremo sostuvo en su sentencia de 1930 que la *propiedad industrial es una modalidad específica y jurídica del derecho de dominio*.<sup>10</sup> Hoy en día el derecho de dominio clásico sólo puede justificarse en el ámbito marcario como herencia histórica. Una marca no es un derecho de propiedad en el sentido ordinario de la palabra del Código Civil, porque está constituida como un derecho especial de propiedad inmaterial que sirve como un símbolo indicador del origen de un producto comercial que es parte inseparable del *goodwill* (reputación empresarial)<sup>11</sup> de la empresa o de su propietario; y se lo reconoce en exclusivo como un elemento más del negocio al que pertenece.<sup>12</sup>

### Derecho de propiedad inmaterial

La siguiente teoría, comúnmente aceptada en la actualidad, considera a la marca como un derecho de propiedad inmaterial;<sup>13</sup> aplicable a otros derechos similares como los derechos de autor. Las marcas son bienes de carácter inmaterial e intangible y por ende no son equiparables en su totalidad con los bienes materiales. La semejanza con los derechos de propiedad o de dominio es que son derechos inmediatos y *erga omnes*, y con los bienes inmuebles que requieren de inscripción o registro público para que el titular tenga pleno derecho sobre ellos (LM Arts. 2.1, 46.5). El artículo primero de la anterior Ley de Marcas española 32 de 1988 (ALM)<sup>14</sup> definía a la marca como *todo signo o medio que distinga o sirva para distinguir en el mercado productos o servicios de una persona de productos o servicios idénticos o similares de otra persona*. La vigente Ley de Marcas de 2001 en el artículo 4.1 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*. De ambos conceptos se desprende su punto cardinal. Se trata de un signo (ya no de un medio) que ha de tener una capacidad distintiva sobre productos o servicios, donde el signo no es algo tangible, por cuanto es inevitable para ser percibido la aparición de forma sensible o por medio de los sentidos; esto es, que se exteriorice en el producto o servicio que discrepa unos de otros.

#### Artículo 4. Concepto de marca

1. 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.
2. Tales signos podrán, en particular, ser:
  - a) Las palabras o combinaciones de palabras, incluidas las que sirven para identificar a las personas;
  - b) Las imágenes, figuras, símbolos y dibujos;
  - c) Las letras, las cifras y sus combinaciones;
  - d) Las formas tridimensionales entre las que se incluyen los envoltorios, los envases y la forma del producto o de su presentación;

- e) Los sonoros; y,
- f) Cualquier combinación de los signos que, con carácter enunciativo, se mencionan en los apartados anteriores.

### Otras teorías

En los países anglosajones o del *common law* también podemos encontrar otras teorías menos asentadas respecto de la propiedad intelectual y de la propiedad industrial, y que son: (a) Teoría Laboral de Locke (*Labor-desert*): donde una persona se merece una justa y merecida retribución por su creativo trabajo, ya sea diseñado o ejecutado. Una forma adecuada para reconocer la creatividad y esfuerzo sobre una cosa material o inmaterial es a través del otorgamiento de privilegios exclusivos o de monopolio; (b) Teoría Utilitaria (*Utilitarian*): hay que conceder derechos con la finalidad de generar incentivos para la creación e innovación que de otra forma no se llegarían a producir; (c) Teoría de Planificación Social (*Social Planning*): la propiedad intelectual e industrial debe ser concebida como un medio para lograr una sociedad más atractiva culturalmente y también justa.

### El derecho exclusivo sobre la marca

El derecho de propiedad sobre la marca y el nombre comercial se adquiere -generalmente- por el registro válido efectuado conforme a lo establecido en el artículo segundo de la Ley de Marcas y el Reglamento sobre la Marca Comunitaria (RMC)<sup>15</sup> artículo sexto.

#### LM Artículo 2. Adquisición del derecho.

1. El derecho de propiedad sobre la marca y el nombre comercial se adquiere por el registro válidamente efectuado de conformidad con las disposiciones de la presente Ley.

#### RMC Artículo 6. Modo de adquisición de la marca comunitaria.

La marca comunitaria se adquiere por el registro.

Es decir que el principio del registro válidamente efectuado otorga a su propietario el legítimo uso y goce sobre el bien inmaterial. La propiedad del titular de la marca registrada es *erga omnes* y concede el derecho exclusivo para los productos y servicios para los que fueron inscritos de acuerdo al Arreglo de Niza (de 15 de junio de 1957 y sus respectivas modificaciones). Asimismo, las ventajas del registro son: (a) proporcionar una notificación a terceros del derecho exclusivo; (b) otorgar el derecho de prioridad (RMC Art. 29) y el denominado *Derecho de Prioridad Unionista* (LM Art. 14) declarando como uso legítimo de la marca registrada a nivel nacional, comunitario e internacional; (c) conferir el derecho a presentar acciones protectoras; (d) prueba a *prima facie* del uso exclusivo de la marca registrada en relación a los productos y servicios en sí especificados; y, (e) conceder la posterior incontestabilidad.

Los bienes inmateriales son bienes incorpóreos que necesitan exteriorizarse para poder ser percibidos; por este motivo se dice que son bienes que poseen una *huella personal*.<sup>16</sup> De aquí se desprende la necesidad del uso de las marcas registradas y de los nombres comerciales -la actividad del titular- para configurarse como un bien inmaterial. En el

proceso de formación se exige la utilización de la marca para que se plasme como *signo distintivo*.<sup>17</sup> El uso continuado de la marca es un requisito *sine qua non* ya que su desuso es sancionado con la caducidad, donde el *demandado podrá [...] ejercitar, por vía de reconvención, la acción de declaración de caducidad por falta de uso de la marca del actor*.<sup>18</sup> En resumen, el requisito del uso de la marca no sólo actuará como medio para evitar su caducidad, sino como elemento esencial generador de la propia marca.

El titular ejerce el señorío exclusivo sobre los productos y servicios con los que identifica la marca. El derecho de marca concretado en el artículo 34 de la LM y en el artículo 9 del RMC adjudica al propietario que terceros no utilicen otros signos idénticos o semejantes que generen confusión del público,<sup>19</sup> incluyéndose la confusión por asociación.<sup>20</sup> En base del artículo cuarto de la Directiva de Marcas (DM)<sup>21</sup> el criterio de riesgo de confusión, que comprende el riesgo de asociación con la marca anterior, debe interpretarse en el sentido de que la mera asociación entre dos marcas que el público podría hacer por medio de la concordancia en su contenido conceptual no basta, por sí sola, para deducir la existencia de un riesgo de confusión.<sup>22</sup>

#### Artículo 34. Derechos conferidos por la marca.

1. *El registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico.*

2. *El titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico:*

a) *Cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada.*

b) *Cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca.*

c) *Cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta sea notoria o renombrada en España y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada.*

3. *Cuando se cumplan las condiciones enumeradas en el apartado anterior podrá prohibirse, en especial:*

a) *Poner el signo en los productos o en su presentación.*

b) *Ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con esos fines u ofrecer o prestar servicios con el signo.*

c) *Importar o exportar los productos con el signo.*

d) *Utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad.*

e) *Usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio.*

f) *Poner el signo en envoltorios, embalajes, etiquetas u otros medios de identificación u ornamentación del producto o servicio, elaborarlos o prestarlos, o fabricar, confeccionar, ofrecer, comercializar, importar, exportar*

*o almacenar cualquiera de esos medios incorporando el signo, si existe la posibilidad de que dichos medios puedan ser utilizados para realizar algún acto que conforme a las letras anteriores estaría prohibido.*

4. *El titular de una marca registrada podrá impedir que los comerciantes o distribuidores supriman dicha marca sin su expreso consentimiento, si bien no podrá impedir que añadan por separado marcas o signos distintivos propios, siempre que ello no menoscabe la distintividad de la marca principal.*

5. *Las disposiciones de este artículo se aplicarán a la marca no registrada notoriamente conocida en España en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París, salvo lo previsto en la letra c) del apartado 2.*

Los efectos del registro de la marca y de su solicitud están determinados en el artículo actual artículo 34 de la Ley de Marcas recoge de los derogados artículos 30, 31 y 32, entremezclando los conceptos que la Ley 88 mantenía claramente diferenciados. Precisamente, las potestades otorgadas al titular marcario quedan enumeradas en un sólo artículo donde se introducen las facultades positivas del titular. El más sencillo es el ordinal primero que es el uso exclusivo, y en los subsiguientes ordinales integra las facultades prohibitorias frente a terceros. Si bien la Ley de Marcas de 2001 en el punto c) elimina la posibilidad de prohibir el uso no autorizado del signo en productos que se encuentren en régimen aduanero de tránsito o depósito, este aspecto sí está cubierto en el artículo primero del Reglamento Comunitario<sup>23</sup> en cuanto a mercancías con usurpación de marca. En cuanto al ordinal tercero resultan iguales los cuatro primeros literales que ya recogía la derogada ley, introduciéndose dos novedades en sus literales e) y f). En el literal e) se reconoce la rápida popularización del acceso a internet y del comercio electrónico que ha hecho posible que por éste medio se filtre a la par el uso ilícito de los signos distintivos donde existe cierto vacío legal, en especial en los nombres de dominio o *domain names*;<sup>24</sup> una actualización considerable y oportuna como en un avance fundamental. El literal f) del artículo 34.3 y el ordinal segundo del mismo artículo amplían el *ius prohibendi* y permite la exclusividad frente a terceros del uso del signo, en especial: en productos o en presentaciones, en publicidad, en redes de comunicación telemáticas, como nombre de dominio, para importar o exportar productos con el signo, fabricar, comercializar o incorporar el signo físicamente en embalajes, envoltorios, etiquetas u otros medios de identificación que portando el signo sin la debida autorización del propietario, expresa o tácita, sean empleados de manera ilícita. Esta proscripción de exclusividad también protege al público-consumidores de error o confusión en cuanto a los productos o servicios que adquieren, y que son identificados e individualizados con la marca. Así, éste artículo 34.2 enumera las facultades *genéricas* de prohibición a disposición del titular marcario, sin variación apreciable con la anterior Ley. El ordinal cuarto si bien impone la autorización de uso de la propia marca por parte del distribuidor o comerciante no tiene carácter ilimitado, puesto que él deberá respetar la esencial distintividad de la marca evitando abusos e incluso la cuasi desaparición de la marca del fabricante o del propietario.

El artículo 34 -tantas veces mencionado- contiene una disposición de gran importancia pues recoge la protección

de la marca no registrada, excepción a la adquisición de la marca por el registro válido. Esto es las marcas notorias y renombradas que han sido definidas por primera vez en el artículo 8 de la Ley 17/2001, protección que se lleva más allá de las fronteras establecidas por el nomenclátor de la clasificación de Niza, y extendiéndose tanto más lejos como lo sea su reconocimiento por el sector en particular o el público en general. Lo dispuesto al tenor del artículo 34 numeral segundo literal c) -mucho más complejo de lo que aparenta- dará mucha interpretación a los Tribunales españoles, ya que procura la facultad de prohibir el uso de signos de la marca notoria y de la marca renombrada.<sup>25</sup> La exclusividad impide que se aprovechen del carácter distintivo, notoriedad, *renombre*<sup>26</sup> o reputación de una marca registrada para el uso de otra; esto implica la *dilución* o pérdida de la fuerza distintiva del signo notorio o renombrado. La ventaja de la titularidad sobre una marca notoria o una marca renombrada permitirá prohibir el uso de un signo no solo idéntico, sino también del semejante y confundible, cuando: (a) pueda suponer un aprovechamiento indebido de la reputación del signo;<sup>27</sup> (b) pueda conducir a una falsa relación de asociación en cuanto a los orígenes empresariales;<sup>28</sup> y, (c) pueda tener como consecuencia la *dilución* de la marca, o pérdida de la fuerza distintiva del signo notorio o renombrado.<sup>29</sup>

El derecho exclusivo, si es ejercitado de manera adecuada, beneficiará a su propietario y demás licenciarios por un tiempo ilimitado. Así lo indica la Ley 17/2001 en los artículos 31 y 32.

#### Art. 31 Duración.

*El registro de una marca se otorga por diez años contados desde la fecha de presentación de la solicitud y podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años.*

#### Artículo 32. Renovación.

*1. El registro de la marca se renovará previa solicitud del titular de la misma o de sus derechohabientes [...]*

Hay que tomar en cuenta que el *considerando 8 del Preámbulo de la DM*, insiste en el requisito efectivo de la marca. Los Estados Miembros de la Espacio Económico Europeo (EEE) tienen que aplicar el principio del uso obligatorio de la marca a quienes soliciten la nulidad de las marcas posteriormente registradas.<sup>30</sup> El uso sirve a su vez para la oposición del registro de otra marca acorde a los artículos 10, 11.1, 11.3 y 12 de la Directiva de Marcas.

#### DM Artículo 10. Uso de la marca

*1. Si, en un plazo de cinco años contados a partir de la fecha en que se haya concluido el procedimiento de registro, la marca no hubiere sido objeto de un uso efectivo por parte del titular en el Estado miembro de que se trate, para los productos o servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiere sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca quedará sometida a las sanciones previstas en la presente Directiva salvo que existan causas que justifiquen la falta de uso.*

#### DM Artículo 11. Sanciones por la falta de uso de una marca en los procedimientos judiciales o administrativos

*1. No podrá declararse la nulidad de una marca debido a la existencia de una marca anterior que se le oponga si esta última no cumpliera los requisitos de uso previstos en los apartados 1, 2 y 3 del artículo 10 ó, según el caso, en el apartado 4 del artículo 10.*

*3. Sin perjuicio de la aplicación del artículo 12 en caso de demanda reconventional de caducidad, cualquier Estado miembro podrá prever que una marca no podrá ser válidamente invocada en un procedimiento de violación de marca si a consecuencia de una excepción queda establecido que la caducidad de la marca podría ser declarada en virtud de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 12.*

#### DM Artículo 12. Causas de caducidad

*1. Podrá ser declarada la caducidad de una marca si, dentro de un período ininterrumpido de cinco años, no hubiere sido objeto en el Estado miembro de que se trate de un uso efectivo para los productos o servicios para los que esté registrada, y si no existieren causas que justifiquen la falta de uso; sin embargo, nadie podrá invocar la caducidad de una marca si, en el intervalo entre la expiración del período señalado y la presentación de la demanda de caducidad, se hubiere iniciado o reanudado un uso efectivo de la marca; no obstante, el comienzo o la reanudación del uso en un plazo de tres meses anterior a la presentación de la demanda de caducidad, plazo que empezará a correr en fecha no anterior a la de expiración del período ininterrumpido de cinco años de no utilización, no se tomará en cuenta si los preparativos para el inicio o la reanudación del uso se hubieren producido después de haberse enterado el titular de que la demanda de caducidad podría ser presentada.*

## La protección de la solicitud de la marca

La Ley de Marcas en el apartado primero del artículo segundo insiste -como ya hace el artículo primero- en el principio fundamental de la legislación ibérica sobre signos distintivos donde *el derecho sobre la marca nace con el registro*; y, que del mismo modo se refleja en el orden de preferencia de inscripción (LM Art. 46.5) y en el derecho de *prioridad unionista* (LM Art. 14)

#### Artículo 46. Principios generales

*5. La solicitud de inscripción que acceda primeramente al órgano competente será preferente sobre las que accedan con posterioridad, practicándose las operaciones registrales correspondientes según el orden de presentación.*

#### Artículo 14. Derecho de prioridad unionista

*1. Quienes hubieran presentado regularmente una solicitud de registro de marca en alguno de los Estados miembros del Convenio de París o en algún miembro de la OMC o sus causahabientes gozarán, para la presentación en España de una solicitud de registro de la misma marca, del derecho de prioridad establecido en el artículo 4 del Convenio de París.*

En éste sistema -como he explicado- otorga la titularidad de la marca al que obtiene el válido registro. El registro se concede a su vez al que primero presente la solicitud objeto de examen y prevalece la prioridad de registro que tenga una fecha de presentación (LM Arts. 6.2, 46.5); asimismo, no podrán registrarse otros signos idénticos o similares a una marca registrada anterior (LM Art. 6). La fecha para determinar está fijada en el artículo undécimo que se entiende presentada ante el *Órgano Competente*, que puede ser: (a) en España la Oficina Española de Patentes y Marcas

(OEPM) o la Comunidad Autónoma; (b) un Estado Miembro del Convenio de París (LM Art. 14); (c) un Miembro de la Organización Mundial del Comercio; o, (d) en un Registro Internacional en otro Estado.

#### Artículo 6. Marcas anteriores

1. No podrán registrarse como marcas los signos:

- a) Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos.
- b) Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.

2. Por marcas anteriores se entenderá a los efectos del apartado 1:

- a) Las marcas registradas cuya solicitud de registro tenga una fecha de presentación o de prioridad anterior a la de la solicitud objeto de examen, y que pertenezcan a las siguientes categorías: i) marcas españolas; ii) marcas que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efectos en España; iii) marcas comunitarias.
- b) Las marcas comunitarias registradas que, con arreglo a su Reglamento, reivindiquen válidamente la antigüedad de una de las marcas mencionadas en los puntos i) y ii) de la letra a), aun cuando esta última marca haya sido objeto de renuncia o se haya extinguido.
- c) Las solicitudes de marca a las que hacen referencia las letras a) y b), a condición de que sean finalmente registradas.
- d) Las marcas no registradas que en la fecha de presentación o prioridad de la solicitud de la marca en examen sean notoriamente conocidas. En España en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París.

Conjuntamente, el solicitante de una marca goza de una protección provisional -según el artículo 38 de la Ley de Marcas- que se concreta en el derecho que le asiste a exigir una indemnización razonable y adecuada a las circunstancias por el uso que un tercero hubiera efectuado de dicha marca desde la fecha de publicación de la solicitud a la fecha de publicación de concesión. Esto significa que el petitionerario o solicitante carece del resto de los mecanismos de defensa reconocidos al titular de la marca registrada, y en concreto, el ejercicio de la acción de cesación o la adopción de medidas cautelares.

#### Artículo 38. Protección provisional.

1. El derecho conferido por el registro de la marca sólo se podrá hacer valer ante terceros a partir de la publicación de su concesión. No obstante, la solicitud de registro de marca confiere a su titular, desde la fecha de su publicación, una protección provisional consistente en el derecho a exigir una indemnización razonable y adecuada a las circunstancias, si un tercero hubiera llevado a cabo, entre aquella fecha y la fecha de publicación de la concesión, un uso de la marca que después de ese período quedaría prohibido.

2. Esa misma protección provisional será aplicable aun antes de la publicación de la solicitud frente a la persona a quien se hubiera notificado la presentación y el contenido de ésta.

3. Se entiende que la solicitud de registro de marca no ha tenido nunca los efectos previstos en el apartado

*cuando hubiere sido o se hubiere tenido por desistida, o cuando hubiese sido denegada en virtud de una resolución firme.*

4. La protección provisional prevista en este artículo sólo podrá reclamarse después de la publicación de la concesión del registro de la marca.

El período que comprenderá la indemnización, en caso de haberla, sólo se podrá exigir una vez la marca fuera concedida. Élla comenzará desde la publicación de la solicitud hasta la fecha de concesión de la marca. Como excepción, el citado apartado segundo permite que la indemnización comience a partir desde la notificación directa al presunto infractor con anterioridad a la publicación. El apartado tercero, impone que no será aplicable el resarcimiento cuando la solicitud sea desistida o denegada, pues en ese caso, se entiende que dicha solicitud nunca tuvo efectos jurídicos. Cabe anotar que la vigente Ley de Marcas 17/2001 resuelve este tema de la protección provisional frente a la *escasa y contradictoria jurisprudencia española*<sup>31</sup> y en otros casos se supeditaba el momento de hacer exigible la indemnización a la efectiva publicación de la concesión de la marca.<sup>32</sup> Esta solución por la que ha optado el legislador español no se ajusta con exactitud a lo prescrito para la marca comunitaria, pues si bien el artículo 9.3 del RMC no contiene una declaración expresa al respecto, expresamente establece: *El tribunal al que se acuda (en solicitud de protección provisional) no podrá pronunciarse sobre el fondo hasta la publicación del registro*, lo que la marca comunitaria sí asiente, al contrario que con la solicitud de marca española, exigir la protección provisional aún antes de la efectiva publicación de la concesión de la marca registrada.

## Limitaciones en el uso de la marca

El legislador español de manera correcta ha señalado las limitaciones razonables en el uso de la marca, como las servidumbres en el derecho de dominio, para impedir irónicos abusos o para impedir los monopolios legales por parte de su titular. Las dos limitaciones más importantes acogidas en la Ley de Marcas son la reproducción de la marca en diccionarios y la información necesaria para los consumidores. A continuación expondré las dos salvedades.

## Reproducción de la marca en diccionarios

La reproducción de la marca en diccionarios es una novedad tipificada en el artículo 35 de la Ley, y que es similar al artículo 10 de la RMC, procede de la práctica donde se trata de evitar que la posible o hipotética ignorancia genere la creencia de que un término citado en un diccionario, enciclopedia o similar, pertenezca al dominio público; y conlleve en consecuencia su libre utilización sin autorización previa. Los términos de nueva creación, como lo pueden ser a título de ejemplo *Intel*,<sup>33</sup> *Pentium* o *Kodak*, no existían antes en diccionario o semejante previa su *invención* y notoriedad y no por ello son genéricos. Empero, términos como ejemplo *Iberia*, sólo constituirá marca en relación con la compañía de aviación española; o la marca *Puma* para artículos deportivos. Pero otra marca para artículos deportivos, *Addidas*, no sufre de confusión por ser un término arbitrario o de fanta-

sía. Del mismo modo, esta norma sirve para evitar que caigan en genericidad o notoriedad genérica vocablos que por su uso tan extendido o corriente pudiera entenderse que definen un tipo de producto, en lugar de una marca; derecho que protegerá, por ejemplo, a los titulares registrales de Aspirina (Bayer) donde ha caducado su patente química del ácido acetilsalicílico (C<sub>9</sub>H<sub>8</sub>O<sub>4</sub>) pero no la marca sobre Aspirina (*el analgésico más utilizado en el mundo*) que además demanda un sobrecargo o *premium* en su precio, cuando existen otros productos idénticos químicamente.

### Información necesaria para los consumidores

La segunda restricción tiene como fin esencial el conjugar los intereses del titular de la marca con los intereses de los competidores y consumidores en el ejercicio de su actividad, con el fin último de conseguir un correcto y transparente funcionamiento del mercado. Por tanto, no se trata de una auténtica *limitación* del derecho de marca, sino de una regulación previsible donde podrían colisionar los derechos conferidos por el registro de la marca con el derecho de terceros a ejercer su actividad mercantil, bien identificándose en el tráfico económico mediante su nombre, la *denominación de origen*<sup>34</sup> o para indicar el destino de las piezas sueltas que comercializa o fabrica y donde deberá diferenciar claramente el origen y el destino de los productos de tal manera que su propia marca prevalezca sobre la ajena. A su vez, no debe hallarse confusión entre ambas marcas y todo ello con el propósito de informar a los consumidores. La anterior regla se encuentra en el artículo 37 de la Ley 17/2001 que limita el uso de la marca registrada por un tercero *siempre que ese uso se haga conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial [...]*; igual como prescribía la ALM 32/1988 *siempre que se haga de buena fe y no constituya uso a título de marca, los terceros podrán [...]*

Artículo 37. Limitaciones del derecho de marca.

*El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir a terceros el uso en el tráfico económico, siempre que ese uso se haga conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial:*

- a) *De su nombre y de su dirección;*
- b) *De indicaciones relativas a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica, época de obtención del producto o de prestación del servicio u otras características de éstos;*
- c) *De la marca, cuando sea necesaria para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o recambios.*

Este artículo recoge los supuestos ya contemplados por el artículo 33 ALM 32/1988, pero con una redacción que se alinea con lo dispuesto en el artículo 15 DM así como en lo previsto por el artículo 12 RMC, lográndose una perfecta acomodación entre el derecho marcario interno y el comunitario.

### El agotamiento del derecho sobre la marca

El agotamiento del derecho es un concepto propio del derecho francés y germánico, de principios del siglo XX que pronto fue importado en España y otros países civilis-

tas. Esta limitación -muy viva en el comercio internacional- constituye la facultad exclusiva y excluyente que tiene todo titular de uno de los derechos de propiedad industrial e intelectual (ya sea patente o modelo de utilidad, marca, modelo industrial) en relación con sus propios productos, en el sentido de que una vez comercializado por él, con su consentimiento expreso o tácito, sobre uno de sus productos o servicios no requieren de otra autorización para revenderlos o re-comercializarlos. Se deriva que el titular no podrá ampararse en su derecho exclusivo para impedir las comercializaciones posteriores o exigir compensación alguna por cada una de ellas. Inicialmente los tribunales ibéricos aplicaron el principio en cuestión entendiendo que resultaba irrelevante si la primera comercialización, esto es la comercialización realizada por el titular del derecho o con su consentimiento, se había realizado en España o en cualquier otro país. Esta aplicación del principio del agotamiento ha sido considerada por la doctrina como el agotamiento internacional del derecho. El requisito *sine qua non* para que nazca la excepción el agotamiento es que la primera comercialización del producto marcado sea cometida por el titular de la marca,<sup>35</sup> con su consentimiento o por una persona vinculada a él mediante relaciones de dependencia jurídica o económica.<sup>36</sup> El esencial criterio delimitador es el consentimiento del titular de la marca. Por lo tanto, sin consentimiento no hay agotamiento.

Históricamente la validez de dicho principio asilado por el propio Tribunal Supremo, no ha sido discutida hasta la entrada de España en la Comunidad Europea y la consiguiente incorporación a la normativa nacional,<sup>37</sup> se procedió a limitar el agotamiento del derecho al territorio nacional. La ALM 32/88, en el artículo 32 establecía que *el derecho conferido por el registro de la marca no permitirá a su titular prohibir a los terceros el uso de la misma para productos comercializados en España con dicha marca por el titular o con su consentimiento expreso*. Esto implicaba que sólo se imponía la limitación a la circunscripción territorial del derecho. Una relevante modificación del ámbito territorial del agotamiento tuvo lugar poco después de que se promulgara la ALM, donde el principio del agotamiento del derecho estuvo modificado con el artículo 7 de la Directiva de Marcas que amplía el agotamiento del referido derecho en correspondencia con los productos *comercializados en la Comunidad* y corroborado con la Acuerdo constitutivo del Espacio Económico Europeo, de 2 de mayo de 1992 que entró en vigor el 1 de enero de 1994, en cuyo artículo 65.2 amplió dicho ámbito a la totalidad del Espacio Económico Europeo. Destacando entre las normas que lo adoptan el Reglamento sobre la Marca Comunitaria dispone el artículo 13.1 del reglamento que *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*; norma de incuestionable influencia en la actual Ley 17/2001 donde el carácter comunitario del artículo 36 sobre el agotamiento no es exclusivo de las marcas nacionales sino que hoy rige el principio característico de la normativa comunitaria.<sup>38</sup>

Artículo 36. Agotamiento del derecho de marca

1. *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.

2. El apartado 1 no se aplicará cuando existan motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos, en especial cuando el estado de los mismos se haya modificado o alterado tras su comercialización.

DM Artículo 7. Agotamiento del derecho conferido por la marca

1. 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.

2. El apartado 1 no se aplicará cuando existan motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos, en especial cuando el estado de los productos se haya modificado o alterado tras su comercialización.

El reconocimiento del agotamiento internacional responde a la finalidad del Reglamento EEE 3842/86 del Consejo, de 1 de diciembre de 1986, que determina el *no poner obstáculos a la libertad del comercio legítimo*, según expresa su Considerando Primero. Esa finalidad es concordante con la finalidad de la política comercial común *de contribuir al desarrollo armonioso del comercio mundial y a la supresión progresiva de las restricciones a los intercambios internacionales*; según establece el artículo 110 del Tratado de la CE. El artículo 110 implica una adhesión de la Comunidad a los objetivos perseguidos por el GATT, según ha declarado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea (TCJE) en su sentencia *Internacional Fruit Company* (1972).<sup>39</sup> Como ha indicado la jurisprudencia española, el consentimiento a la primera comercialización del producto no produce el agotamiento porque el titular de la marca llegue a un acuerdo sobre las condiciones de comercialización con el distribuidor o el adquirente del producto, sino que tal circunstancia se produce *ope legis*, como límite al monopolio concedido por las marcas: y el agotamiento comunitario supone que el monopolio que tiene el titular de la marca sólo abarca la primera comercialización del producto en territorio comunitario, que puede hacer él mismo o alguien con su consentimiento. De este modo, en la medida en que el agotamiento *ope legis* garantiza el monopolio sólo a la primera comercialización del producto, cualesquiera limitaciones pactadas por las partes en el contrato de distribución o de compraventa destinadas a impedir la reventa del producto serán absolutamente irrelevantes desde el punto de vista del contenido del derecho de exclusiva, aunque puedan tener, consecuencias contractuales. Sobre esta base, la idea de licencia tácita es absolutamente incompatible con la idea de agotamiento del derecho de marca, porque la primera está presuponiendo un monopolio absoluto del titular de la marca para controlar la comercialización del producto desde su introducción en el mercado hasta su puesta a disposición al adquirente final. Por estos motivos, la comprobación del alcance del consentimiento prestado por el titular de la marca en el contrato sólo es necesaria a efectos de verificar la licitud de la primera comercialización en el EEE.<sup>40</sup> Pues no concurre el agotamiento cuando la primera venta ha sido realizada en un Estado no Miembro de la EEE.<sup>41</sup>

En materia de marcas, el agotamiento ha sido fundamentalmente recogido por el Tribunal Europeo en las sentencias *Silhouette*,<sup>42</sup> *Sebago*<sup>43</sup> y *Davidoff*,<sup>44</sup> en las que fundamentalmente se establece que: (a) los Estados miembros no pueden aprobar una norma en la que se permita el agotamiento internacional (*Silhouette*); (b) el agotamiento se produce con la comercialización de cada unidad de producto de forma que el consentimiento se debe verificar en cada unidad comercializada (*Sebago*); (c) la existencia de autorización debe ser acreditada por quien invoca el agotamiento (*Davidoff*); (d) el consentimiento puede ser expreso (licencia, dependencia jurídica o económica) o tácito cuando se aprecie con certeza la renuncia del titular a oponerse a la comercialización en el Espacio Económico Europeo (*Davidoff*); además, (e) están equiparados los términos: *primera comercialización*, *primera puesta en circulación*, *introducción en el mercado* o *venta*;<sup>45</sup> y (f) la adopción de denominaciones diferentes sobre el mismo producto es un acto ilegal.<sup>46</sup>

El principio general es la permisón de las importaciones paralelas ya que sería contrario al Tratado de Roma artículo 81 (anterior artículo 85), si con las marcas registradas se lograra obstaculizar la competencia efectiva en una parte importante del mercado común, donde a su vez están prohibidos los acuerdos de exclusividad que buscan o puedan impedir dichas importaciones paralelas.<sup>47</sup> El dueño de una marca registrada no puede prohibir las importaciones paralelas si el producto ha sido distribuido lícitamente en un tercer Estado Miembro de la EEE o por un tercero con la misma marca si tienen un origen común.<sup>48</sup> La *Teoría del Origen Común*, que fue adoptada inicialmente por el Tribunal Europeo, donde la venta de un bien con la misma marca registrada que fue cedida voluntaria<sup>49</sup> o forzosamente<sup>50</sup> en distintos países era considerada válida. Esta visión ha quedado generalmente abandonada puesto que el dueño de una marca registrada sí puede prohibir las importaciones paralelas si es hecha directamente por otro productor de la misma marca.<sup>51</sup>

Cabe recalcar que en una circunscripción nacional el registro de una marca puede llegar a prevalecer sobre la libre circulación de mercancías cuando la importación desde un país Miembro de la EEE sean idénticos o similares y generen riesgo de confusión sobre productos registrados en cada uno de sus propios países, como lo ha establecido el Tribunal de la Comunidad respecto del signo automotriz *Cuadra* de Renault y *Quattro* de Audi.<sup>52</sup> Simultáneamente, el reenvasado de productos fue considerado legal en un primer instante si (a) no se alteró el estado original al reempacar; y, (b) sólo se afectó el diseño exterior como fue el caso del calmante *Valium*®.<sup>53</sup> En la actualidad ha sido revocada ésta posición sobre el reenvasado por la Directiva de Marcas puesto que en su artículo séptimo dice que *el agotamiento del derecho no se aplicará cuando existan motivos legítimos del titular se oponga a la comercialización ulterior, en especial cuando el estado de los productos se haya alterado o modificado tras su comercialización*, y seguido por el artículo 36.2 de la Ley de Marcas y por los Tribunales españoles.<sup>54</sup>

## Acciones protectoras del derecho sobre la marca

La Ley de Marcas 17/2001 recoge en su artículo 40 la facultad que posee el titular del registro violado para que de forma extensiva ejercite todas y cada una de las acciones que le corresponden, incluyendo las medidas imperiosas para su garantía. Este precepto, análogo a la Ley de Patentes,<sup>55</sup> mantiene con el antiguo -y acertado- sistema proteccionista donde el titular de la marca registrada puede acceder de forma tan amplia como en derecho le corresponda para ejercer todas las acciones para su defensa. Las acciones del titular marcario son civiles y penales.

### Artículo 40. Posibilidad de ejercitar acciones civiles y penales

*El titular de una marca registrada podrá ejercitar ante los órganos jurisdiccionales las acciones civiles o penales que correspondan contra quienes lesionen su derecho y exigir las medidas necesarias para su salvaguardia, todo ello sin perjuicio de la sumisión a arbitraje, si fuere posible.*

La legitimación para iniciar una petición civil es y continúa siendo, en principio, prerrogativa del titular de la marca o del registro quebrantado. Sin embargo, persiste la legitimación del licenciario<sup>56</sup> -como es natural- al conservarse la remisión del antiguo artículo 40 de la ALM, elemento fundamental para el propietario de la marca para que los terceros autorizados por vía contractual defiendan sus mejores intereses.

La fórmula establecida tanto en la ALM como en la vigente Ley (LM Art. 41) atribuye las acciones civiles que el titular del registro quebrantado puede efectuar. En resumen, las acciones civiles que puede ejercitar el titular de la marca son: (a) la cesación de los actos que violen su derecho<sup>57</sup>; (b) la indemnización de los daños y perjuicios sufridos; los daños y perjuicios sufridos o en especial el daño emergente y el lucro cesante (LM Art. 43);<sup>58</sup> (c) la adopción de las medidas necesarias para evitar la violación, incluyendo el retirar del tráfico económico los productos, la publicidad, etc. que haya materializado la violación del derecho de marca<sup>59</sup> como es el cambio de la denominación social;<sup>60</sup> (d) la destrucción o cesión con fines humanitarios; y, (e) la publicación de la sentencia.<sup>61</sup>

Así, la nueva Ley de Marcas recoge en el artículo 41.1.d acertadamente una trascendental medida de salvaguarda del titular del derecho violado recogiendo las directrices del RMC por el que se establecen medidas dirigidas a prohibir el despacho a libre práctica, la exportación, la reexportación y la inclusión en un régimen de suspensión de las mercancías con usurpación de marca y de las mercancías piratas. Respecto de la cuarta alternativa sobre el destino de la mercancía, esto es, la cesión de estos efectos con fines humanitarios, recoge la Ley la práctica que se ha venido proponiendo por los propios jueces a los titulares de los registros violados como una salida útil para aquellos objetos que deben ser retirados de los circuitos comerciales de los productos ilícitamente identificados en posesión del infractor cuando la naturaleza del producto permita la eliminación del signo distintivo sin afectar al producto o la destrucción del producto produzca un perjuicio desproporcionado al infractor.<sup>62</sup> La Ley siempre recoge que ésta opción sea a elección del

actor y -lo que es más importante- a costa del condenado.<sup>63</sup>

A más de las acciones anteriores, la acción reivindicatoria de la propiedad podrá iniciar su legítimo titular frente al tercero que inscriba la marca en *fraude de sus derechos o en violación de una obligación legal o contractual* porque los signos distintivos son bienes inmateriales que gozan de la institución de la acción reivindicatoria determinada en el artículo 2.2 de la LM.

### Artículo 2. Adquisición del derecho

*2. Cuando el registro de una marca hubiera sido solicitado con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual, la persona perjudicada podrá reivindicar ante los tribunales la propiedad de la marca, si ejercita la oportuna acción reivindicatoria con anterioridad a la fecha de registro o en el plazo de cinco años a contar desde la publicación de éste o desde el momento en que la marca registrada hubiera comenzado a ser utilizada conforme a lo previsto en el artículo 39 [...]*

Los supuestos incardinables plasmados en la frase *con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual* son numerosos y por tanto la Ley de Marcas, y su anterior reproducción del artículo 3.3 de la ALM 32/88, procura una definición ambigua. La Ley establece tres posibles momentos para plantear la acción reivindicatoria: (a) con anterioridad a la fecha de registro (LM Arts. 9 y 10), (b) en el plazo de cinco años desde la publicación de la concesión de la marca (mala fe, LM Art. 52), y (c) En el plazo de cinco años desde el momento en que hubiera empezado a ser utilizada (LM Arts. 2.2 y 39).

La excepción es el novedoso supuesto específico cuando la marca es solicitada por el agente o representante sin la debida autorización (LM Art. 10); norma que pretende soslayar cierta práctica existente donde el agente o representante no autorizado por legítimo titular de la marca consignaba el registro a nombre propio o al transcurrir el plazo de cinco años conforme el artículo 39 de la Ley 17/2001 y, una vez consolidado su derecho, podía usar o ceder libremente la marca o nombre comercial. La acción reivindicatoria no parece requerir en todo caso la existencia de una relación comercial previa entre el solicitante de la marca y el tercero cuyos derechos se ven conculcados por dicha solicitud. Así, la nueva Ley de Marcas viene a confirmar expresamente esa desaparición de tales derechos y licencias propiedad de terceros.<sup>64</sup>

El segundo apartado del artículo 41 hace eco del incumplimiento del uso obligatorio de la marca registrada, y por tanto su ficto registro imposibilita al titular hacer efectivos los *derechos conferidos por la marca* en el artículo 34 de la LM. La excepción de la falta de uso se limitará a las partes en un litigio por vía de reconvencción. Asimismo podrá ejercitar el demandado, tras la interposición de una acción de declaración de caducidad por la falta de uso que derivará, de tener éxito, en la erradicación registral de la marca. La falta de uso por el titular de la marca en un lapso superior a un lustro es sancionado con su caducidad. Aunque la caducidad no es *ipso jure* pues no surtirá efectos jurídicos hasta que haya sido declarada como tal por el Tribunal competente (LM Arts. 39.1, 55.1.c). Cabe aclarar que la proclamación lo hará la OEPM si la caducidad se produce por las dos primeras causales establecidas en el artículo 55.1 de la Ley de Mar-



cas: (a) la falta de renovación o (b) por renuncia expresa del titular. Un inconveniente que produce esta norma es si un tercero ha usado una marca en desuso, y por tanto sin vigencia, puede llegar a ser sancionado por el tiempo de su uso hasta la propia declaración de caducidad. Esta complicación se solucionaría si la Ley de Marcas se asemejara al artículo 11 de la Directiva de Marcas.

Dos cuestiones específicas que se destacan en la Ley de Marcas respecto de la excepción de falta de uso de una marca son (a) la inversión de la carga de la prueba que pasa a ser a cargo del demandante; y, (b) de considerarse oponible la marca será únicamente para aquellos productos o servicios para los que está siendo efectivamente usada. Respecto a la inversión de la carga de la prueba la Ley no añade en este punto nada nuevo a la normativa anterior, si acaso aporta claridad y concreción. En cambio más interesante en este punto es la cuestión referente a considerar como registrada -y por lo tanto oponible- la marca con la que se ataca indivisiblemente para aquellos bienes o servicios para los que se haya acreditado su uso. La vigente Ley se acopla al artículo 10.1 de la DM y rectifica así la deficiente redacción del artículo 4.4 de la ALM/88 donde los tribunales mantienen la tendencia de proteger las marcas sólo sobre los bienes y servicios efectivamente usados. Igualmente, conforme al artículo 41.2 de la vigente Ley 17/2001 el demandado podrá ejercitar por vía de reconversión la acción de declaración de caducidad por falta de uso de la marca.

En cuanto a las medidas cautelares es clara su posibilidad de ejercicio en territorio español según los artículos 40 y 41 de la Ley de Marcas. En el espacio comunitario la interpretación del artículo 99.2 del RMC permite que dichas medidas puedan ser dictadas por el Tribunal Europeo que puede desplegar sus efectos en toda la Comunidad Europea, aunque condicionándose la adopción de las medidas cautelares al cumplimiento de las formalidades preceptivas a efectos de reconocimiento y de ejecución de conformidad con el Título III del Convenio de ejecución.<sup>65</sup>

La posibilidad de someter las acciones en defensa del derecho de propiedad industrial a arbitraje según el artículo 28 de la Ley de Marcas es -a mi parecer- un avance para el sistema procesal, por las ventajas que este puede dar como son: la celeridad (un único proceso sin recursos verticales), la concentración, la especialidad de los árbitros, las reglas procesales son establecidas por las partes. De modo más detallado se recoge la opción de someter a arbitraje *las cuestiones litigiosas surgidas con ocasión del caimiento para el registro de una marca aunque si fuere posible.*

#### Artículo 28. Arbitraje.

1. Los interesados podrán someter a arbitraje las cuestiones litigiosas surgidas con ocasión del procedimiento para el registro de una marca, de conformidad con lo establecido en el presente artículo.

2. El arbitraje sólo podrá versar sobre las prohibiciones relativas previstas en los artículos 6.1.b), 7.1.b), 8 y 9 de la presente Ley. En ningún caso podrá someterse a arbitraje cuestiones referidas a la concurrencia o no de defectos formales o prohibiciones absolutas de registro.

3. El convenio arbitral sólo será válido si está suscrito, además de por el solicitante de la marca:

a) Por los titulares de los derechos anteriores que hubieren causado la denegación de la marca y, en su caso,

por sus licenciatarios exclusivos inscritos.

b) Por los titulares de los derechos anteriores que hubieran formulado oposición al registro de la marca y, en su caso, por sus licenciatarios exclusivos inscritos.

c) Por quienes hubieran interpuesto recurso o hubieran comparecido durante el mismo. [...]

6. El laudo arbitral firme producirá efectos de cosa juzgada, de acuerdo con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 36/1988, de 5 de diciembre, de Arbitraje, de aplicación en todo lo no previsto por el presente artículo, y la Oficina Española de Patentes y Marcas procederá a realizar las actuaciones necesarias para su ejecución.

Sin embargo, impráctico parece ser esta alternativa procesal porque requiere la firma del convenio arbitral a posteriori al posible incumplimiento o violación de los derechos de marca; pues la parte de la controversia que se considere en mayor desventaja no suscribirá el convenio arbitral. Además, se excluye de modo ilógico aquellos aspectos que pueden ser objeto de arbitraje que de manera general se encuentran establecidos en el artículo 2 de la Ley de Arbitraje,<sup>66</sup> y de manera más específica en el citado artículo 28, que expresamente excluye de la sumisión a arbitraje aquellas cuestiones referidas a la concurrencia o no de defectos formales o prohibiciones absolutas de registro al utilizar la Ley de Marcas la frase *si fuere posible* y las limitaciones del ordinal segundo.

La opción de recurrir por vía criminal la protección del uso indebido de una marca (LM Art. 40) encarna una mayor complejidad que por la vía civil. El titular de una marca para someter los posibles actos dolosos al Código Penal (Art. 274), es imperioso que concurren los siguientes elementos<sup>67</sup>: (a) la marca esté debidamente registrada o que sea notoria, (b) confusión de los consumidores respecto del producto falsificado (calidad del objeto) con el signo, y, (c) dolo específico de tener ánimo defraudatorio. Además, prevalece una mayor carga de la prueba por la presunción de inocencia del inculpado y la intervención del fiscal.

Los presupuestos para la indemnización de daños y perjuicios del artículo 42 de la Ley de Marcas goza de la innovación de imponer la responsabilidad objetiva y directa al infractor de la marca a quien: (a) ponga el signo en el producto o en su presentación; (b) realice las mismas conductas con los embalajes, etiquetas, envoltorios, junto con el que los confeccione, fabrique, ofrezca, comercialice, exporte o importe; o (c) el comercializador de la primera puesta del producto o servicio ilícitamente marcado. En los casos restantes, en especial del artículo 34, es indispensable que el acusador requiera de forma fehaciente al transgresor solicitando que cese su actividad; y en segundo lugar, el aviso debe identificar el signo que se estime infringido. Hay que hacer la distinción -a mi parecer injustificada del artículo 42- sobre el requerimiento previo por parte del titular demandante, en cuanto a que la Ley no lo exige de los mencionados tres supuestos como es el que almacena etiquetas o las fabrique, pero la Ley sí lo exige frente a otros supuestos. La segunda parte de este artículo 42 contiene una importante novedad frente a la antigua redacción del artículo 37 ALM, puesto que además de eximir para el resto de los supuestos de requerimiento previo si ha mediado culpa o negligencia en el actuar del infractor, también lo exime de manera general en el caso de que el signo violentado sea notorio o re-

nombrado. La nueva redacción de este mandato se enmarca en la línea proteccionista del artículo octavo sobre las marcas notorias y renombradas al concebir que el conocimiento que posee el público y el infractor sobre dichos registros marcarios. El artículo 43 delimita el cálculo para la indemnización de daños y perjuicios, y el artículo 44 posee la cardinal primicia de las indemnizaciones coercitivas.

*Artículo 43. Cálculo de la indemnización de daños y perjuicios.*

1. *La indemnización de daños y perjuicios comprenderá no sólo las pérdidas sufridas, sino también las ganancias dejadas de obtener por el titular del registro de la marca a causa de la violación de su derecho. El titular del registro de marca también podrá exigir la indemnización del perjuicio causado al prestigio de la marca por el infractor, especialmente, por una realización defectuosa de los productos ilícitamente marcados o una presentación inadecuada de aquélla en el mercado.*

2. *Las ganancias dejadas de obtener se fijarán, a elección del perjudicado, con arreglo a uno de los criterios siguientes: a) Los beneficios que el titular habría obtenido mediante el uso de la marca si no hubiera tenido lugar la violación. b) Los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violación. c) El precio que el infractor hubiera debido pagar al titular por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho.*

3. *Para la fijación de la indemnización se tendrá en cuenta, entre otras circunstancias, la notoriedad, renombre y prestigio de la marca y el número y clase de licencias concedidas en el momento en que comenzó la violación. En el caso de daño en el prestigio de la marca se atenderá, además, a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión en el mercado.*

4. *A fin de fijar la cuantía de los daños y perjuicios sufridos, el titular de la marca podrá exigir la exhibición de los documentos del responsable que puedan servir para aquella finalidad.*

5. *El titular de la marca cuya violación hubiera sido declarada judicialmente tendrá, en todo caso y sin necesidad de prueba alguna, derecho a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. El titular de la marca podrá exigir, además, una indemnización mayor si prueba que la violación de su marca le ocasionó daños o perjuicios superiores, de acuerdo con lo dispuesto en los apartados anteriores.*

*Artículo 44. Indemnizaciones coercitivas*

*Cuando se condene a la cesación de los actos de violación de una marca, el Tribunal fijará una indemnización de cuantía determinada no inferior a 600 euros por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la violación. El importe de esta indemnización y el día a partir del cual surgirá la obligación de indemnizar se fijará en ejecución de sentencia.*

Esta última norma del artículo 44 busca reforzar la declaración judicial de cesación por el infractor que la ALM desprotegía de manera parcial al titular de la marca, puesto que si el condenado continuaba con la actividad infractora

en rebeldía flagrante de una sentencia requería del auxilio judicial una vez terminado el proceso judicial principal sin una multa objetiva por su violación. En consecuencia se allana el camino para la ejecución de una sentencia por una infracción a la Ley de Marcas.

Para terminar el artículo 45 antes contenido en el artículo 38.4 de forma paralela con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de Patentes sistematiza en un mismo apartado la prescripción en cinco años tanto las acciones marcarias como la determinación del cómputo de perjuicios (anteriores a la fecha de su acometimiento). La excepción de prescripción para la interposición de una acción por violación a los derechos de marca es la declaración de la nulidad absoluta (LM Art. 51.2 y 52.2; RMC Art. 51) de la marca registrada.

## Conclusiones

Las marcas y los nombres comerciales son en la actualidad un elemento y un valor trascendental en la vida cotidiana de las personas, los consumidores y los negocios. Los derechos sobre la marca y el nombre comercial son fundamentales para su titular que podrá ejercer el dominio exclusivo sobre los productos y servicios con los que identifique su marca.

Primeramente, las marcas y los nombres comerciales se adquieren -por lo general- tras el registro válido efectuado conforme a la Ley. El registro es el primer paso por parte del titular, pero el uso efectivo actuará como el elemento esencial generador de la propia marca que conjuntamente actuará como medio para evitar su caducidad; es decir que el derecho exclusivo, si es ejercitado de manera adecuada, beneficiará a su propietario y demás licenciarios por un tiempo ilimitado.

El *ius prohibendi* concretado en el artículo 34 de la Ley de Marcas 17/2001 y el artículo 9 del RMC otorga y permite la exclusividad frente a terceros del uso del signo, donde el actual sistema proteccionista del titular de la marca registrada puede acceder de forma tan amplia como el derecho le corresponda para ejercer todas las acciones para su defensa. Incluso, la protección de la marca se da no sólo desde su efectivo registro y otorgamiento sino también desde la presentación de su solicitud.

El titular tiene la facultad de ejercer acciones civiles y penales, donde existe una mayor complejidad en cuanto a esta segunda vía. En cambio en la vía civil todas las facultades u opciones que la Ley recoge son a mi parecer amplias para su protección; y que además son siempre a elección del actor y a costa del condenado. La principal excepción a la exclusividad del uso de la marca es el agotamiento del derecho sobre la misma, que como ha establecido la jurisprudencia del Tribunal Europeo, el dueño de una marca registrada puede prohibir las importaciones paralelas y goza del derecho de la primera puesta en circulación en el mercado común del producto o servicio. Consiguientemente, hoy en día prevalece el derecho de marcas frente a la libre circulación de mercancías donde los derechos de propiedad intelectual no son incompatibles con los principios de libertad de competencia; a menos que se ejerciten de manera abusiva. Por último, la prescripción de las acciones determinadas en la Ley de Marcas es de cinco años con la salvedad de la nulidad absoluta que es imprescriptible.

**Notas**

1. Por ejemplo el valor económico de la marca Coca-Cola® es de US\$ 70.4 billones de dólares y las 10 marcas mejor valoradas en el mundo representan un valor acumulado de US\$ 385.5 billones de dólares; según Interbrand-BusinessWeek Best Global Brands survey 2003.
2. La Dirección de Marcas del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) ha registrado 94 871 marcas desde 1992. Diario el Comercio, Negocios, Lunes, 19 de Abril del 2004. <http://www.elcomercio.com/noticias.asp?noid=91443>
3. CA Decisión 486 de la Comisión Andina de 14 de septiembre de 2000 y vigente desde el 1 de diciembre de 2000 que sustituyó la Decisión 344.
4. Landes William M. y Posner Richard, Trademark Law: An Economic Perspective, 30 Journal of Law and Economics 265 (1987)
5. Vid. US Inwood Labs., Inc. v. Ives Labs., Inc., 456 U.S. 844, 853-54 (1982); Levi Strauss & Co. v. Blue Bell, Inc., 632 F.2d 817, 821 (9th Cir. 1980); Standard Oil Co. v. Humble Oil & Refining Co., 363 F.2d 945, 954 (5th Cir. 1966) cert. denied, 385 U.S. 1007 (1967)
6. Vid. US Standard Brands, Inc. v. Smidler, 151 F.2d 34, 41 (2d Cir. 1945); Lunney Glynn S. Jr., Trademark Monopolies, Emory University School of Law, 48 Emory L.J. 367 (1999); Easterbrook Frank H., Intellectual Property Is Still Property, 13 Harvard Journal of Law and Public Policy (J.L. & Pub. Pol'y) 108, 109 (1990)
7. Esta teoría se sostenía en el Derecho alemán por algunos autores como Kohler Warenzeichenrecht (Mannheim, J. Bensheimer, 1884); citado por De La Fuente García Elena, El Uso de la Marca y sus Efectos Jurídicos, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S. A., Madrid (1999) p. 27.
8. Vid. Lemley Mark, Menell Peter S. y Merges Robert P., Intellectual Property in the New Technological Age, Aspen Law & Business, 2nd ed. (2000) passim.
9. Vid. De La Fuente García Elena, El Uso de la Marca y sus Efectos Jurídicos, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S. A., Madrid (1999) pp. 27-28.
10. Sentencia del Tribunal Supremo español de 5 de mayo de 1930. STS 1.a RAJ num. 918
11. Término utilizado por la jurisprudencia española; Vid. Sentencia de la Audiencia Provincial Madrid de 8 febrero 2003 (Sección 10ª), Recurso núm. 1106/2000, Levis Strauss; y, en la jurisprudencia comunitaria como es el caso TJCE Sentencia de 4 de noviembre de 1997 (C-337/95); Christian Dior
12. Vid. US Industrial Rayon Corp. v. Dutchess Underwear Corp., 92 F.2d 33, 35, 34 USPQ 308,311 (CA, 2, 1937)
13. Vid. Fernández Novoa Carlos, La compleja figura de la marca, BCAZ, 3\_ (1986) pp. 23 y ss.
14. Anterior Ley de Marcas o ALM (Ley 32/1988, BOE num. 272)
15. Comunidad Europea (CE) Reglamento 422/2004 del Consejo de 19 de febrero de 2004, por el que se modifica el Reglamento CE 40/94 sobre la marca comunitaria de 20 de diciembre de 1993.
16. Vid. Diez-Picazo L. y Gullón A, Sistema de Derecho Civil, Vol. I 8ª. Ed., Madrid (1994) p.394
17. Vid. TCJE Sentencia de 4 de mayo de 1999 (C-108/97 C-109/97); Windsurfing Chiemsee; y Vid. la falta de carácter distintivo, TCJE Sentencia de 23 de octubre de 2003 (C-191/01) Doublemint; TCJE Sentencia de 30 de marzo de 2000 (C-91/99); Ford versus OHIM
18. LM artículo 41.2; Vid. LM artículos 46.1, 53, 55, 56, 58, 60; e infra punto VII.
19. Por ejemplo, los casos TCJE Sentencia de 18 de febrero de 2004 (C-10/03) Flex versus Conforflex; TCJE Sentencia de 15 de enero de 2003 (C-99/01) Mystery drinks versus mixery, y TCJE Sentencia de 29 de septiembre de 1998 (C-39/97 I-5525) Canon versus MGM.
20. Por ejemplo, TCJE Sentencia de 18 de febrero de 2004 (C-10/03) Flex versus Conforflex; TCJE Sentencia de 22 de junio de 1999 (C-342/97) Lloyd; TCJE Sentencia de 22 de junio de 2000 (C-425/98); Mode versus Adidas
21. Directiva de Marcas del Espacio Económico Europeo, Primera Directiva del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (89/104/EEE)
22. Vid. TCJE Sentencia de 11 de noviembre de 1997 (C-251/91); Sabel versus Puma

**Notas**

23. Reglamento Comunitario 241/1999 del Consejo de 25 de enero de 1999 Artículo 1.a; que modifica el Reglamento (CE) 3295/94 por el que se establecen medidas dirigidas a prohibir el despacho a libre práctica, la exportación, la reexportación y la inclusión en un régimen de suspensión de las mercancías con usurpación de marca y las mercancías piratas
24. Por ejemplo, WIPO – OMPI PepsiCo, Inc. v. Phayze Inc., WIPO Arbitration and Mediation Center, Administrative Panel Decision, Case No. D2003-0693, December 2, 2003; WIPO, Arbitration and Mediation Center, Administrative Panel Decision, Experience Hendrix, L.L.C. versus Hammerton, Case No. D2000-0364, 2 de agosto de 2000, Caso Jimi Hendrix
25. LM Arts. 34.2.c, 34.5, también en la Exposición de motivos IV, y el Art. 6.2.d; RMC Art. 8.2.c
26. TCJE Sentencia de 29 de septiembre de 1998 (C-39/97 I-5525); Canon versus MGM
27. Vid. TCJE Sentencia de 22 de junio de 1994 (C-9/93) IHT Internationale Heiztechnik y Danzinger; TCJE Sentencia de 17 de octubre de 1990 (C-10/89) HAG II; TCJE Sentencia de 3 de diciembre de 1981 (C-1/81) Pfizer; TCJE Sentencia de 23 de mayo de 1978 (C-102/77) Hoffmann-La Roche; Sentencia de la Audiencia Provincial Madrid de 8 febrero 2003 (Sección 10ª), Recurso núm. 1106/2000. JUR 2003\128814; Levis Strauss
28. Vid. Sentencia de 11 de noviembre de 1997 (C-251/91); Sabel versus Puma
29. TCJE Sentencia de 14 de septiembre de 1999 (C-375/97); GMC
30. Vid. De La Fuente García Elena, El Uso de la Marca y sus Efectos Jurídicos, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S. A., Madrid (1999) pp. 45-46.
31. Vid. Ferrandis González Salvador, Selas Colorado Antonio y Abad Revenga José., Comentarios a la Ley De Marcas, Difusión Jurídica y Temas de Actualidad S.A., Barcelona (2002); haciendo referencia a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 14 de diciembre de 1994 y la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de julio de 1999.
32. Vid. Ibid.; haciendo referencia a la Sentencia del Tribunal Supremo, en sentencia de 10 de noviembre de 1999, que casó la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona citada
33. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia Madrid de 13 junio de 2001 (Sección 7ª), Recurso núm. 239/1998. JUR 2002\29449; Intel
34. Vid. Sentencia de la Audiencia Provincial Madrid de 8 febrero 2003 (Sección 10ª), Recurso núm. 1106/2000. JUR 2003\128814; Levis Strauss; Vid. TCJE Sentencia de 4 de mayo de 1999 (C-108/97 C-109/97); Windsurfing Chiemsee
35. TCJE Sentencia de 31 de octubre de 1974 (Rec. 1189); Centrapharm versus Winthrop
36. Vid. TCJE HAG II (1990) Op. cit. 23 y sus sentencias precedentes como es la Sentencia del mismo Tribunal de 11 de julio de 1996 (C-232/1994); MPA Pharma GmbH
37. Vid. Ferrandis González Salvador et al., Comentarios a la Ley De Marcas, Difusión Jurídica y Temas de Actualidad S.A., Barcelona (2002)
38. Entre las sentencias que reconocen la vigencia del agotamiento comunitario cabe citar de la Audiencia Provincial de Barcelona, la de 23 de marzo de 1999 de la Audiencia Provincial de Logroño, la de 21 de septiembre de 1999 de la audiencia provincial de Madrid o la de 20 de febrero de 2001 de la Audiencia Provincial de la Coruña.
39. Vid. De las Heras Lorenzo Tomas, El Agotamiento del Derecho de Marca, editorial Montecorvo S.A., Madrid (1994) p. 351. Además, TCJE Sentencia de 12 de diciembre de 1972 (C-41 y 44/70) International Fruit Company versus Comisión
40. Vid. Sentencia de la Audiencia Provincial Madrid de 8 febrero 2003 (Sección 10ª), Recurso núm. 1106/2000; Levis Strauss
41. Vid. Sentencia de la Audiencia Provincial Barcelona de 20 enero 2003 (Sección 15ª), Recurso núm. 395/2000; Warner Music Spain y otros; TCJE Sentencia de 20 de noviembre de 2001 (C-414 a 416/99); TCJE Sentencia de 9 de febrero de 1982 (C-270/80); Polidor/Harlequin; TCJE Sentencia de 15 de junio de 1976 (C-51/75); EMI Records versus CBS
42. TCJE Sentencia de 16 de julio de 1998 (C-355/96 I-4799); Silhouette
43. TCJE Sentencia de 1 de julio de 1999 (C-173/98); Sebago
44. TCJE Sentencia de 20 de noviembre de 2001 (C-414/99 a C-416/99); Zino Davidoff
45. TCJE Sentencia de 18 de febrero de 1971 (C-40/70); Sirena, y TCJE Sentencia de 13 de julio de 1966 (C-56 y 58/64); Grunding Costen

**Notas**

46. Vid. TCJE Sentencia de 31 de octubre de 1974 (Rec. 1189); Centrapharm versus Winthrop. Respecto de la venta del mismo producto con las marcas Serenit-D en el Reino Unido y Seresta en Benelux.
47. Vid. TCJE Sentencia de 25 de noviembre de 1971 (C-22/71); Béguelin/SAGL
48. TCJE Sentencia de 23 de febrero de 1999 (C-63/97 I-925); BMW
49. El caso Sirena fue uno de los primeros casos con ésta posición. Vid. TCJE Sentencia de 18 de febrero de 1971 (C-40/70); Sirena
50. TCJE Sentencia de 3 de julio de 1974 (C-192/73); HAG I
51. Vid. TCJE Sentencia de 17 de octubre de 1990 (C-10/89); HAG II
52. Vid. TCJE Sentencia de 30 de junio de 1993; Renault Cuadra versus Audi Quattro; y, Sentencia de 22 de junio de 1976; Terrapin versus Terranova
53. TCJE Sentencia de 3 de diciembre de 1981 (C-1/81); Pfizer, y Sentencia de 23 de mayo de 1978 (C-102/77); Hoffmann-La Roche
54. Vid. De las Heras Lorenzo Tomas, *El Agotamiento del Derecho de Marca*, editorial Montecorvo S.A., Madrid (1994), refiriéndose a las sentencias de los casos Omega I (1989) y Omega II (1993); sentencias no publicadas.
55. Ley de Patentes Española de invención y modelos de utilidad (Ley 11/1986, BOE num. 73)
56. Vid. Sentencia de la Audiencia Provincial Asturias (Sección 6ª), de 26 mayo 2003, AC 2003/1574 num. 247/2003; Polo Ralph Laurent
57. Vid. Sentencia del Audiencia Provincial Barcelona de 24 de abril 2003 (Sección 15ª), Recurso núm. 1041/2000; Blue Liberto
58. Vid. Op. cit. 55; Polo Ralph Laurent
59. Vid. Op. cit. 40; Warner Music Spain y otros
60. Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de septiembre de 2003 (Sala 1ª); Tejanos Pepe
61. Vid. Sentencia del Audiencia Provincial Barcelona de 16 febrero 2000 (Sección 15ª), AC 2000/534, Recurso de Apelación núm. 214/1998; McKnisey España
62. Vid. Curell Suñol M., *Ley de Marcas 17/2001 ¿Qué hay de nuevo?*, Barcelona (2002); *Los Tribunales de Justicia han sido reticentes a ordenar la destrucción del género intervenido estableciendo en la antigua Ley únicamente de manera expresa, la retirada del tráfico económico de este tipo de productos, sin pronunciarse sobre su destino posterior.*
63. Vid. Ferrandis González Salvador et. al., *Comentarios a la Ley De Marcas*, Difusión Jurídica y Temas de Actualidad S.A., Barcelona (2002)
64. Vid. Ibid.
65. Vid. Lobato García-Miján Manuel, *La marca comunitaria*, Bolonia (1997) p. 100
66. Ley de Arbitraje 60/2003, de 23 de diciembre 2003 (BOE núm. 309, de 26-12-2003, pp. 46097-46109); que derogó la Ley de Arbitraje 36/88 de 5 de Diciembre de 1988
67. Vid. Sentencia del Audiencia Provincial Valencia de 5 marzo de 2002 (Sección 4ª), núm. 56/2002, ARP 2002\389, Recurso de Apelación núm. 37/2002; Levi Straus y Calvin Klein