

LA LEY DE MARCAS: ENTRE LA INNOVACIÓN Y LA CONTINUIDAD

SYLVIA MARTÍ SÁNCHEZ (*)

SUMARIO: INTRODUCCIÓN.- I. DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS Y SISTEMA DE REGISTRO. - 1.1. El problema de la distribución competencial: la lucha por el registro. - 1.2. Examen de oficio y oposición de terceros. - 1.3. Disposiciones generales sobre procedimiento. - II. CONTENIDO DEL DERECHO DE MARCA. - 2.1. Concepto. - 2.2. Clases. - 2.3. Agotamiento comunitario y agotamiento internacional. - 2.4. Acciones por violación del derecho de marca. - 2.5. Nulidad y caducidad. - III. MARCAS INTERNACIONALES. - IV. MARCAS COMUNITARIAS. - V. NOMBRES COMERCIALES. - VI. RÓTULO DE ESTABLECIMIENTO.

(*) Letrada de las Cortes Generales.

INTRODUCCIÓN

La aprobación hace unos meses de la Ley de Marcas nos brinda una magnífica ocasión para reflexionar conjuntamente acerca de aspectos constitucionales, administrativos y mercantiles. Se trata de una de esas leyes apasionantes para el jurista, porque de aspectos aparentemente técnicos se extraen problemas constitucionales de primera magnitud, desde cuestiones competenciales hasta derechos constitucionales como la libertad de empresa, que garantiza el artículo 38 de nuestra Constitución. Por este motivo hemos considerado conveniente trazar una panorámica general que incluya además algunos aspectos de la tramitación parlamentaria.

En primer lugar, la regulación de los signos distintivos afecta de manera directa a la libertad de empresa porque el derecho sobre los signos distintivos se integra en el patrimonio de la empresa y porque es una de las bases del sistema de libre competencia.

La relación entre el sistema de marcas y el sistema de libre competencia ha sido puesta de relieve por el Tribunal de las Comunidades Europeas en reiteradas ocasiones y de manera especialmente clara en la Sentencia de 17 de octubre de 1990 (caso *Hag II*):

«Por lo que al derecho de marcas respecta, debe destacarse que este derecho constituye un elemento vertebral del sistema de competencia no falseado que el Tratado pretende instaurar y mantener. En un sistema de tal naturaleza, las empresas deben estar en condiciones de atraer la clientela por la calidad de sus productos o servicios, lo cual sólo es posible si existen signos distintivos que permiten la identifica-

ción de tales productos o servicios. Para que la marca pueda desempeñar este papel, debe asegurarse que todos los productos designados con la misma han sido fabricados bajo el control de una única empresa, a la que pueda hacerse responsable de su calidad.»

Esta relación entre la protección de la marca y la libre competencia no es cosa de hoy, sino que está en el origen mismo del moderno concepto de los signos distintivos, y lo que es más importante, en el origen mismo de la libertad de empresa como derecho que emerge del recién creado Estado liberal. Podríamos encontrar un parentesco muy lejano en la marca que con carácter obligatorio los artesanos de la Edad Media tenían que utilizar como señal de calidad de los productos, pero será únicamente con la Revolución Francesa cuando ese signo distintivo adquiera carácter voluntario y se revista además de una finalidad muy concreta, la de atraer a una clientela que distinga el producto o servicio dentro del amplio abanico de posibilidades que el mercado ofrece. Muy pronto lo que hoy llamamos *Derecho de la Propiedad Industrial* adquirió un enorme protagonismo tanto nacional como internacional, como lo demuestra el temprano Convenio de la Unión de París para la protección de la propiedad industrial, de 23 de mayo de 1883, entendiéndose por propiedad industrial de acuerdo con el mismo las patentes de invención, los modelos y dibujos industriales, las marcas de fábrica, de comercio y de servicio, el nombre comercial, el rótulo y las denominaciones de origen.

A pesar de los lejanos antecedentes, la concepción de los derechos de la propiedad industrial ha sufrido cambios muy importantes. Cuando a finales del siglo XIX se intentaba trazar el perfil dogmático de la marca, la tesis del derecho de la personalidad, mantenida por Josef Kohler, tenía un peso extraordinario; la marca era una manifestación de la actividad creadora del productor y por lo tanto intransmisible. Pronto se fue abriendo paso la tesis del derecho de marca como un derecho sobre un bien inmaterial, como mantendría Alexander Katz, y por lo tanto transmisible. Hoy la marca se configura fundamentalmente como un derecho sobre un bien inmaterial de creciente relevancia, como lo demuestra el hecho de que, a diferencia de lo que sucedía antes, se incluía en el balance como un importante activo. Naturalmente que no se puede infravalorar el aspecto imaginativo que hay en toda marca, pero tampoco se puede pasar por alto la «mercantilización» del concepto, que ha traído consigo no simplemente la transmisibilidad del derecho, sino una mayor aplicación de la marca, por ejemplo en relación con los productos agroalimentarios. Hoy en día hasta las patatas o las naranjas tienen marca, lo que resultaba impensable a finales del siglo XIX.

La Ley 17/2001 de 7 de diciembre, de Marcas, que sustituye a la Ley 32/88 de 10 de noviembre, responde a la necesidad de adaptación a las tendencias jurisprudenciales e internacionales, particularmente a la progresiva expansión de la protección de la marca. Como ha dicho Olivencia «*si la tendencia a la internacionalidad se ha predicado como una de las notas características del Derecho Mercantil, en el de la propiedad industrial se manifiesta con creciente acento. La internacionalización de los mercados plantea, en efecto, un reto de modernidad a este sector del ordenamiento jurídico, que, en nuestro caso, se va incrementando, además, por las exigencias del Derecho Europeo en el ámbito de la Unión.*»

La internacionalización ha tenido además su lógico correlato en la armonización de las distintas legislaciones, que en el ámbito europeo debemos singularmente a la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.

I. DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS Y SISTEMA DE REGISTRO

1.1. *El problema de la distribución competencial: la lucha por el registro*

La necesidad de modificar el régimen hasta ahora existente se debe en gran medida a la sentencia del Tribunal Constitucional 103/99 de 3 de junio (en adelante STC 103/99) que estima parcialmente los recursos interpuestos por el Gobierno Vasco y el Parlamento de Cataluña frente a diversos preceptos de la Ley de Marcas de 10 de noviembre de 1988.

La cuestión que esencialmente se planteaba es la de si la competencia para legislar en materia de propiedad industrial, que el artículo 149.1.9 atribuye al Estado, faculta a éste último para establecer un sistema registral de marcas completamente centralizado. Las conclusiones del Tribunal Constitucional son las siguientes:

- a) No resulta de aplicación el título competencial «ordenación de los Registros públicos» (149.1.8), ya que cómo se expuso en las sentencias 71/83 y 72/83 dicho título competencial se refiere exclusivamente a los registros de carácter civil, por lo que otros registros públicos se han ido incardinando en ulteriores resoluciones en las materias a las que hacen referencia.

- b) Según reiterada jurisprudencia constitucional la competencia de legislación habilita al Estado para establecer un régimen jurídico unitario y un registro de ámbito nacional
- c) Excepcionalmente se ha admitido en anteriores sentencias que en supuestos en que se atribuye la legislación al Estado y la ejecución a las Comunidades Autónomas, se traslade la titularidad de determinadas competencias ejecutivas al Estado «cuando además del alcance territorial superior al de una Comunidad Autónoma del fenómeno objeto de la competencia, la actividad pública que sobre él se ejerza no sea susceptible de fraccionamiento y aún en este caso, cuando dicha actuación no pueda llevarse a cabo por mecanismos de coordinación o cooperación, sino que requiera un grado de homogeneidad que sólo pueda garantizar la atribución a un único titular que forzosamente debe ser el Estado». En este caso es plenamente aplicable la doctrina inmediatamente expuesta, ya que la concesión del registro de marcas y nombres comerciales resulta difícilmente fraccionable. En palabras de la STC 103/99 *«un hipotético fraccionamiento supondría, aun contando con mecanismos de coordinación o cooperación adecuados, una enorme dificultad para garantizar la homogeneidad requerida por la naturaleza de la materia dado que marcas (y también nombres comerciales) constituyen elementos del sistema de competencia no falseado (sentencia de 17 de octubre de 1990 del tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas[TJCE 1991,67]) sobre el que se asienta el mercado único nacional.»*
- d) El TC considera además que también ha de tomarse en consideración en la materia «propiedad industrial», la posible incidencia que, en cuanto a la configuración del Registro, haya de tener el título estatal del 149.1.1 CE. Estaríamos ante la regulación del ejercicio de una propiedad especial y por lo tanto de un derecho constitucionalmente reconocido, por lo que cobra relieve el acceso al Registro de todos los ciudadanos en condiciones de igualdad.

De los argumentos expuestos se infiere que es constitucionalmente legítimo el establecimiento de un Registro estatal de marcas y nombres comerciales y que habiendo de atribuirse al Estado la competencia para llevar a cabo la resolución concediendo la inscripción, las competencias de ejecución

de las Comunidades Autónomas se proyectarán *«solamente sobre aquellos momentos de la regulación que resulten separables de los anteriores»*, concretamente recepción de solicitudes y examen formal de las mismas.

Subsiste la posibilidad de que el Estado, en el ejercicio de su competencia legislativa, determine los puntos de conexión que estime necesarios para el correcto ejercicio de la distribución de competencias.

Esta jurisprudencia constitucional se ha reflejado fundamentalmente en el Título III de la Ley bajo la rúbrica *«solicitud y procedimiento de registro»*.

El artículo 11 establece que la solicitud de registro se presente ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma donde proceda en base a los puntos de conexión que el mismo artículo contempla. El examen de admisibilidad y de forma se atribuye por el art.16 al órgano autonómico, el cual transmite las solicitudes que hubieran superado el examen de forma o que hubieran subsanado los defectos detectados a la Oficina Española de Patentes y Marcas. Es ésta última la que de manera inmediata procede al examen de fondo de la solicitud y ante la cual tiene lugar el trámite de oposición.

1.2. *Examen de oficio y oposición de terceros*

En este punto el proyecto introducía una novedad importante al anteponer el examen de oficio, de manera que solamente las solicitudes que hubieran superado éste serían publicadas en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, abriéndose ulteriormente el trámite de oposición. Ahora bien, este sistema plantea una serie de objeciones que se pusieron de relieve durante el trámite de comparencias en el Congreso de los Diputados. La principal de las objeciones incidía en el retraso que el preceptivo examen de oficio podía causar, con la incertidumbre y efectos perversos que para la dinámica empresarial podían generarse. Otra consideración importante es que el examen de oficio de anterioridades puede impedir el registro de una marca por la existencia de otra que, aunque registrada y por lo tanto en vigor, esté abandonada de hecho. Estas objeciones fueron tenidas en cuenta por los grupos parlamentarios en las enmiendas presentadas en el Congreso. El sistema que diseñan los artículos 18 y 19 de la ley es básicamente el siguiente:

- a) Recibida la solicitud de marca la Oficina Española de Patentes y Marcas procederá a su publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial
- b) Publicada la solicitud de la marca, cualquier persona que se considere perjudicada podrá oponerse al registro de la misma invocando las prohibiciones previstas en el Título II de la Ley
- c) Paralelamente la Oficina Española de Patentes y Marcas procederá a examinar de oficio si la solicitud de marca incurre en alguna prohibición. Tenemos que resaltar que el examen de oficio no puede desplegarse sobre cualquier prohibición, sino solamente sobre las contempladas en el art.5 (prohibiciones absolutas) y en el art.9.1 letra b) (cuando se pretenda registrar el nombre, apellido, seudónimo o cualquier otro signo que para la generalidad del público identifique a una persona distinta del solicitante).

1.3. *Disposiciones generales sobre procedimiento*

Uno de los aspectos más relevantes es la introducción de un capítulo completamente nuevo bajo la rúbrica «*disposiciones generales sobre el procedimiento*» en el que se regula esta cuestión de manera detallada, estableciendo el sistema de retirada, modificación y limitación de la solicitud (art.23), de división de la solicitud o del registro de marca (art.24), del restablecimiento de derechos (art.25), los supuestos de suspensión de procedimientos (art.26) y el régimen de revisión de actos en vía administrativa y de notificaciones (arts. 27 y 29 respectivamente). En estos dos últimos casos nos encontramos además con una expresa remisión a la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, remisión específica quizás superflua ya que la disposición adicional duodécima de la ley dispone con carácter general que «*los procedimientos administrativos en materia de propiedad industrial y, en particular, los procedimientos de registro, renovación e inscripción de cesiones de derechos y demás actos registrales se regirán por su normativa específica y, subsidiariamente, por las disposiciones de la ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común*». Sin perjuicio de esta remisión la disposición adicional octava habilita al ministerio de Ciencia y Tecnología para determinar, en colaboración con las Co-

munidades Autónomas, los supuestos en los que las comunicaciones e intercambio de información entre la oficina española de Patentes y Marcas y los usuarios de sus servicios podrán o deberán presentarse o remitirse en soporte electrónico.

Dentro de este mismo capítulo tenemos que prestar especial atención a la figura del *arbitraje*. En el ámbito de los signos distintivos el arbitraje está adquiriendo cada vez mayor relevancia, porque a sus virtudes intrínsecas se añade la de ser un procedimiento especialmente adecuado para solucionar controversias que en la mayoría de los casos afectan a nacionales de distintos países (controversias plurijurisdiccionales) o que no reciben respuesta en las legislaciones nacionales, estando en juego además elevadas cantidades de dinero, como está sucediendo con los conflictos entre marcas y nombres de dominio. Por eso mismo en el Informe Final sobre el Proceso de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual relativo a los nombres de dominio en Internet se recomienda la introducción de una cláusula de arbitraje en el «contrato» de registro del nombre de dominio. Y es también un indicio muy expresivo la intensa actividad del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, creado en 1994.

La Ley acoge el arbitraje en el art.28. No se trata ni de la terminación convencional a la que se refiere el artículo 88 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ni de la denominada «actividad arbitral de la Administración». Estamos simplemente ante un supuesto en el que los particulares interesados someten a arbitraje una cuestión sobre la que ya se ha pronunciado la Administración, siempre que ésta no lo haya hecho con carácter definitivo. Para que el convenio arbitral surta los efectos que le son propios tienen que darse las siguientes condiciones:

- a) Tiene que estar suscrito no solamente por el solicitante de la marca y por quienes hubieren interpuesto recurso o comparecido durante el mismo, sino además por los que hubieran formulado oposición y por los que constasen como titulares de los derechos anteriores que hubieren causado la denegación de la marca.
- b) El objeto del convenio arbitral es limitado. Con mucho énfasis el art. 28 insiste en que no pueden someterse a arbitraje las cuestiones referidas a la concurrencia o no de defectos formales o prohibiciones absolutas de registro. No obstante afirmación tan contundente puede

inducir a confusión, dando a entender que las demás cuestiones sí que pueden ser objeto de arbitraje. No es así, porque el apartado segundo del art.28 comienza diciendo que *«el arbitraje sólo podrá versar sobre las prohibiciones relativas previstas en los artículos 6.1b), 7.1b), 8 y 9 de la presente ley»*. No se trata pues de todas las prohibiciones relativas, sino solamente de las siguientes: marcas que por ser idénticas o semejantes a una anterior puedan inducir a confusión en el público; marcas que por ser idénticas o similares a un nombre comercial anterior puedan inducir a confusión; marcas idénticas o similares a marcas o nombres comerciales notorios registrados y los supuestos de marcas que en general se opongan a un derecho anterior como los que enumera el artículo 9.

- c) El convenio arbitral surtirá efectos desde que hubiere finalizado el procedimiento administrativo de registro de la marca y antes de que gane firmeza el acto por no haberlo recurrido en tiempo y forma. Si recurrido el acto se suscribiese el convenio, se entenderá que las partes desisten del recurso. Y si las partes suscribiesen el convenio dentro del plazo indicado se declarará la inadmisibilidad del recurso ordinario. Es decir, el convenio arbitral cierra la vía al recurso administrativo. Así lo dice el artículo 28.5:

«Suscrito el convenio arbitral, y mientras subsista, no cabrá interponer recurso administrativo alguno de carácter ordinario, declarándose la inadmisibilidad del mismo».

La introducción de la expresión «y mientras subsista», que no figuraba en el proyecto, es fruto de la incorporación de una enmienda de CIU que se justificaba como sigue:

«La suscripción del convenio produce la sustitución (art.107 de la Ley 30/92) de los recursos administrativos por el arbitraje pactado, pero no de forma absoluta y para siempre, ya que es necesario prever el supuesto de que aquel quede sin efecto por alguno de los motivos previstos en la Ley para que pierda su originaria eficacia».

Hay que entender por lo tanto que mientras el laudo arbitral no sea firme, se suspenden los plazos para interponer recurso administrativo.

A su vez, la resolución del recurso administrativo cierra la puerta a la solución arbitral, ya que *«resuelto el recurso administrativo de carácter ordinario contra el acto que conceda o deniegue el registro, quedará expedita la vía contencioso administrativa sin que pueda hacerse valer la firma del convenio arbitral»*.

- d) Como ya avanzábamos, el convenio arbitral debe notificarse a la Oficina de Patentes y Marcas. El momento de dicha notificación tiene una extraordinaria importancia. De un lado, porque es dicha notificación la que la Ley tiene en cuenta a los efectos de impedir que el acto administrativo gane firmeza, y de otro porque a partir de aquella comienza el plazo improrrogable de seis meses para comunicar el laudo, comunicación que también se remitirá a la Oficina. A diferencia de la regulación de la Ley 36/88 de 5 de diciembre de Arbitraje, en este caso estamos ante un plazo improrrogable por las partes, transcurrido el cual *«no procederá ejecutar el laudo arbitral»*. A pesar de la expresión de la Ley queda la duda de si el transcurso de los seis meses imposibilita simplemente la ejecución del laudo o de si pierde validez el convenio arbitral reanudándose los plazos para poder interponer el correspondiente recurso administrativo.

II. CONTENIDO DEL DERECHO DE MARCA

2.1. *Concepto*

Antes de analizar el contenido del derecho de marca tenemos que hacer algunas consideraciones acerca de su concepto. La ley 32/88 enumeraba los distintos signos o medios que pueden constituir una marca, pero dejaba abiertas algunas cuestiones que la nueva Ley parece aclarar. Ésta se mantiene en la línea de acoger un concepto amplio de marca, admitiendo las marcas tridimensionales (a diferencia de legislaciones como la alemana que únicamente admiten la marca bidimensional), pero aclara que marca es *«todo signo susceptible de representación gráfica»*, por lo que no todo aquello que es perceptible por los sentidos puede constituir marca. Así, el olor de un perfume podrá ser protegido por la Ley de Competencia Desleal, pero no por la Ley de Marcas. Sin embargo según la Ley sí que puede considerarse marca un sonido determinado (signo sonoro, art.4.2e)), debiéndose entender que lo que se registra es la partitura.

2.2. Clases

2.2.1. Marcas notorias y marcas renombradas

Hay que hacer una breve referencia a las clases de marcas, porque además la distinción entre marca notoria y marca renombrada ha sido objeto de una amplia polémica.

El artículo 8 apartado 2 (en sede de prohibiciones relativas, capítulo III) dice que marca notoria es la que *«por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, sea generalmente conocida por el sector pertinente del público al que se destinan los productos o servicios que distinguen dicha marca»*.

El mismo artículo 8 dispone que *«la protección otorgada en el apartado 1, cuando concurran los requisitos previstos en el mismo, alcanzará a productos, servicios o actividades de naturaleza tanto más diferente cuanto mayor sea el grado de conocimiento de la marca o nombre comercial notorios en el sector pertinente del público o en otros sectores relacionados»*.

Y según el apartado 3

«Cuando la marca o nombre comercial sean conocidos por el público en general, se considerará que los mismos son renombrados y el alcance de la protección se extenderá a cualquier género de productos, servicios o actividades».

La marca renombrada y la notoria se diferencian exclusivamente por el ámbito de su conocimiento por los consumidores. Se criticó mucho el hecho de que el proyecto no utilizara el término de marca renombrada y que se refiriese nada más a la notoriedad, sin embargo tampoco eran disparatadas las consideraciones que inspiraron el artículo 8.2 del proyecto y que fueron expresadas por el Sr. González-Bueno (Subsecretario de Ciencia y Tecnología) en su comparecencia en el Congreso de los Diputados:

«Las marcas notorias o renombradas lo serán en la medida en que estén protegidas en más ámbitos, en más giros del comercio. Por tanto, no existe una marca claramente notoria y una marca claramente renombrada, sino que de la notoriedad se tiende hacia el carácter renombrado».

brado, y pretender ver dos categorías confrontadas me parece que no es posible. Así en nuestra propuesta de artículo 8 establecemos un abanico de posibilidades, pero es progresivo, sin que delimitemos dos supuestos, y todo ello lo calificamos como marcas notorias».

En todo caso la consecuencia práctica es clara: menor o mayor virtualidad a la hora de obstaculizar el registro de otra marca.

Es importante señalar que la regulación de la notoriedad se ha extendido al nombre comercial, lo que el proyecto no contemplaba, pero con esta inclusión no se han solucionado todos los problemas, porque la notoriedad no tendría porqué reducirse a la marca o al nombre comercial, sino que debería extenderse a denominaciones de personas jurídicas. Se ha introducido una Disposición Adicional Decimocuarta (Prohibición de otorgamiento de denominaciones de personas jurídicas que pueden originar confusión con una marca o nombre comercial notorios o renombrados) que supone una protección adicional para las marcas y nombres comerciales notorios o renombrados, pero en absoluto para la denominación social que haya adquirido renombre o notoriedad:

«Los órganos registrales competentes para el otorgamiento o verificación de denominaciones de personas jurídicas denegarán el nombre o razón social solicitado si coincidiera o pudiera originar confusión con una marca o nombre comercial notorios o renombrados en los términos que resultan de esta Ley, salvo autorización del titular de la marca o nombre comercial».

Bien es verdad que esta Disposición Adicional Decimocuarta no hace sino recoger lo que viene siendo la práctica habitual en el Registro Mercantil Central por aplicación analógica – y por cierto bastante forzada – del artículo 407 apartado segundo del Reglamento del Registro Mercantil, según el cual aun cuando la denominación no figure en el Registro Mercantil Central, el notario no autorizará ni el registrador inscribirá sociedades o entidades cuya denominación les conste por notoriedad que coincide con la de otra entidad preexistente, sea o no de nacionalidad española.

De todas formas la regulación de la denominación social y su relación con los signos distintivos es una cuestión pendiente de esclarecer. Así lo ha considerado también el legislador, que ha introducido una Disposición Adicional Decimoctava por la que se insta al Gobierno a remitir al Congreso de

los Diputados un Proyecto de Ley sobre el régimen de las denominaciones sociales de las entidades jurídicas.

En esta materia a muchos se nos ha ocurrido alguna vez la siguiente pregunta: ¿Porqué no se hace una base de datos común que impida que nazca una sociedad cuyo nombre coincida con una marca, o viceversa? El Señor Benavides (Registrador del Registro Mercantil Central) en su comparecencia ante la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso de los Diputados exponía los siguientes argumentos en contra de esta opción:

- a) Cuando en el Registro Mercantil Central se da una denominación social esto no obliga al ciudadano beneficiario a constituir la sociedad. Es más, el 50 por ciento de denominaciones sociales otorgadas no llevan al final a la creación de una sociedad
- b) Cuando el registrador mercantil central otorga mediante la correspondiente certificación la denominación social no se conoce cuál va a ser el objeto social ni la localización geográfica de la sociedad, es decir, que ni siquiera sabemos si va a surgir un conflicto.

2.2.2. Marcas de garantía y marcas colectivas

Otra distinción que la Ley contempla en el Título VII es la de las marcas colectivas y las marcas de garantía.

Se trata de categorías comunes en el Derecho comparado, aunque en algunos casos el tratamiento es algo diferente, como sucede en Francia, dónde el Código de la Propiedad Intelectual de 1992 delimita dentro de la categoría jurídica de las marcas colectivas la subcategoría específica de la «marque collective de certification».

En el caso de la marca de garantía podemos decir, como su propio nombre indica, que su única función es la de asegurar cierto estándar de calidad. Los aspectos fundamentales de su régimen jurídico han quedado claramente consignados en la ley:

- a) La marca de garantía certifica que los productos o los servicios a los que se aplica cumplen unos requisitos comunes, en especial, en lo que concierne a su calidad, componentes, origen geográfico,

condiciones técnicas o modo de elaboración del producto o de prestación del servicio (artículo 68.1).

- b) La solicitud de registro de una marca de garantía deberá ir acompañada de un reglamento de uso en el que se indicarán las personas autorizadas a utilizar la marca, las características comunes de los productos o servicios que se van a certificar, la manera en que se verificarán estas características, los controles y vigilancia del uso de la marca que se efectuarán y las responsabilidades en que se pueda incurrir por el uso inadecuado de la marca (artículo 69.1)
- c) Si la marca de garantía consistiera en una indicación de procedencia geográfica, el reglamento de uso deberá prever que cualquier persona, cuyos productos o servicios provengan de esa zona geográfica y cumplan las condiciones prescritas por el mismo, podrá utilizar la marca (artículo 69.3).

La función esencial y primordial de la marca colectiva es la de indicar el origen empresarial de determinados productos o servicios, lo que no quiere decir que esto no vaya acompañado de garantizar también un cierto nivel de calidad. A partir de esta función se extraen ya las características esenciales de este tipo de marca:

- a) Sirve para distinguir en el mercado los productos o servicios de los miembros de una asociación titular de la marca de los productos o servicios de otras empresas (artículo 62.1)
- b) Sólo podrán solicitar marcas colectivas las asociaciones de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios que tengan capacidad jurídica, así como las personas jurídicas de Derecho Público (artículo 62.2).
- c) La solicitud de registro de marca colectiva deberá ir acompañada de un reglamento de uso (artículo 63.1).

2.3. *Agotamiento comunitario y agotamiento internacional*

Una de las novedades que se incorpora es la de «*el agotamiento comunitario del derecho de marca*». Se trata de una noción creada por la juris-

prudencia comunitaria y que en realidad supone una limitación del derecho de marca. El principio del agotamiento del derecho de marca fue formulado por la jurisprudencia alemana a principios del siglo XX en el emblemático caso *Kölnisch Wasser* resuelto en 1902. Pronto pasó a la jurisprudencia de otros países y fue acogido por la del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en las Sentencias *Centrafarm-Sterling Drug* (para Patentes) y *Centrafarm Winthrop* (para Marcas). De manera similar a lo que sucede con el agotamiento nacional (contemplado en el art. 32 de la Ley 36/88), el comunitario implica la imposibilidad para el titular de la marca de prohibir el uso a terceros de la misma para productos comercializados en el Espacio Económico Europeo por el titular o con su consentimiento.

El art.36 dispone:

«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.»

No obstante, hay que tener en cuenta que si se aplicase esta doctrina de manera implacable y sin excepciones, nos podríamos encontrar con supuestos en los que el prestigio de la marca podría quedar dañado. Esta posibilidad fue tenida en cuenta tempranamente por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, que consintió que el titular prohibiese las importaciones de Estados comunitarios y del Espacio Económico Europeo cuando probase la modificación de los productos o de su empaquetado. En la sentencia *Hoffmann-La Roche Centrafarm* el Tribunal de Justicia consideró que el titular del derecho de marca podía oponerse en principio a la colocación de la marca sin su autorización en el nuevo envase del producto reenvasado. Pero para evitar una excesiva tabicación del mercado comunitario, aún en estos casos el importador podría probar que las alteraciones no perjudican el prestigio de la marca indicando además la procedencia de la alteración, por ejemplo los datos del reempaquetador (*Ballantine*). Estas posibilidades se han tenido en cuenta en la Ley que en el art.36, apartado segundo dispone que:

«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.»

En definitiva, lo que hay que tener en cuenta es que como señaló el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en la sentencia *Parfums Christian Dior*, lo que el agotamiento pretende evitar es que se permita a los titulares de una marca compartimentar los mercados nacionales y favorecer así el mantenimiento de las diferencias de precio que puedan existir entre los Estados miembros. Y es importante destacar que no solamente se agota el derecho a comercializar los productos, sino también el derecho de utilizar la marca para anunciar la comercialización ulterior.

En relación con el agotamiento del derecho de marca, tenemos una interesante sentencia del Tribunal Supremo de 28 de septiembre de 2001. La demandante, Bacardí España, era titular de una licencia exclusiva para la fabricación y venta en España de «Ron Bacardí Blanco», concedida por Bacardí Limited. La demanda se interpuso contra dos sociedades anónimas identificadas como importadoras de «Ron Bacardí Blanco» fabricado en Méjico e introducido en el Espacio Económico Europeo a través de Holanda y contra «cualquier ignorada persona física o jurídica, que importe o haya importado Ron Bacardí Blanco de las características del referido en la presente demanda de Méjico o de cualquier otro lugar». En los hechos de la demanda se alegaba la competencia desleal que suponía la importación del ron mejicano a precios inferiores al coste para la demandante, la pérdida del mercado y daño a la imagen de marca de la demandante. La decisión del Tribunal Supremo, fundada en abundante jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, es clara: puede resultar contrario al principio de la libre circulación de mercancías el derecho del titular de la marca a oponerse a la importación a un Estado miembro del producto comercializado en otro Estado comunitario; si el titular de la marca pudiera prohibir la importación de productos protegidos, comercializados en otro Estado miembro por él o con su consentimiento, tendría la posibilidad de compartimentar los mercados nacionales, dando lugar con ello a una restricción en el comercio entre los Estados miembros; la función de la marca no se ve en absoluto amenazada por la libertad de las importaciones, ya que para que la marca pueda desempeñar su cometido debe constituir la garantía de que todos los productos designados con la misma han sido fabricados bajo el control de una única empresa, a la que puede hacerse responsable de su calidad y en el caso de licencia el cedente tiene la posibilidad de controlar la calidad de los productos del licenciatario incorporando al contrato cláusulas que obliguen al licenciatario a respetar sus instrucciones y le den la facultad de garantizar su observancia.

Lo que la Ley no contempla, porque como veremos desde la perspectiva del Derecho Comunitario no puede hacerlo, es el agotamiento interna-

cional del Derecho de marca. El reconocimiento del agotamiento internacional implicaría que una vez que el titular ha puesto en circulación la marca en cualquier lugar del mundo se agota su derecho de prohibir la distribución o comercialización en otros países distintos. Es decir, el titular perdería el control sobre los canales de distribución de sus productos. Esto es lo que no permite el Derecho Comunitario. El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha señalado en reiteradas sentencias («Silhouette», «Sebago», «Zino Davidoff», «Levi Strauss») que el artículo 7 de la Directiva 89/104/CEE lo que establece es el agotamiento comunitario de la marca, no el internacional, por lo que solamente los productos comercializados por el titular o con su consentimiento en el Espacio Económico Europeo pueden exportarse a cualquier otro Estado miembro sin restricciones, dentro del principio de la libre circulación de mercancías. A la vez que el artículo 7 impone el agotamiento comunitario del derecho de marca prohíbe a las legislaciones de los Estados miembros acoger el agotamiento internacional del derecho de marca, ya que de lo contrario se impediría al titular de la marca ejercer su derecho elemental de controlar y decidir en exclusiva la primera comercialización de sus productos en el Espacio Económico Europeo.

2.4. *Acciones por violación del derecho de marca*

Dentro del contenido del derecho de marca se han introducido también algunas novedades importantes en la regulación de las acciones por violación del derecho de marca. La regulación de las acciones por violación del derecho de marca se basa en un principio que inspira toda la ley, el de no amparar al titular que no utiliza su marca. De acuerdo con el artículo 41.2, la utilización de la marca se convierte en un requisito imprescindible para que prosperen las acciones civiles a las que se refiere el mismo precepto. El demandado puede por vía de excepción alegar la falta de uso efectivo de la marca, en cuyo caso es el demandante el que debe probar el uso real y efectivo de aquélla durante los cinco años inmediatamente anteriores. Se trata de una lógica inversión de la carga de la prueba que en definitiva responde a la idea de evitar la «probatio diabólica» que supondría la necesidad de probar la no utilización de la marca. Pero por vía de enmienda se introdujo en el Congreso de los Diputados una posibilidad para el demandado que está en sintonía con el propósito antes mencionado de no tutelar la falta de uso efectivo de la marca: el demandado puede también ejercitar por vía de reconvencción la acción de declaración de caducidad por falta de uso de la marca del actor.

En materia de daños y perjuicios se han introducido asimismo algunas puntualizaciones. El artículo 43 distingue a los efectos de la satisfacción de daños y perjuicios dos supuestos diferentes:

Cuando el acto de violación de la marca consista en poner el signo en los productos o en su presentación o en comercializar por vez primera los productos o servicios ilícitamente marcados, los responsables estarán obligados en todo caso a responder de los daños y perjuicios causados.

La realización de cualquier otro acto de violación de la marca, dará lugar a la indemnización de daños y perjuicios solamente si los responsables *«hubieran sido advertidos fehacientemente por el titular de la marca acerca de la existencia de ésta, convenientemente identificada, y de su violación, con el requerimiento de que cesen en la misma, o cuando en su actuación hubiere mediado culpa o negligencia o la marca en cuestión fuera notoria»*.

La novedad consiste en la diferenciación de dos supuestos distintos, introduciendo en algunos casos la obligación de indemnizar aunque no hubiese existido requerimiento o no hubiese mediado ni culpa ni negligencia. Recuérdese el tenor del art.37 de la Ley 36/88:

«Todos aquellos que realicen cualquier acto de violación de la marca registrada estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieran sido advertidos fehacientemente por el titular de la marca acerca de la existencia de ésta, convenientemente identificada y de su violación con el requerimiento de que cesen en la misma, o en su actuación hubiera mediado culpa o negligencia».

La cuantía de la indemnización a satisfacer dependerá de diversas circunstancias (notoriedad y prestigio de la marca, número y clase de licencias concedidas, circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión, grado de difusión en el mercado), pero se introduce un mínimo, ya que de acuerdo con el 43.5 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 uno por ciento 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 apar-*

tados anteriores». Aquí podríamos preguntarnos si esta disposición no es contraria a la jurisprudencia del Tribunal Supremo que exige que el titular de la marca pruebe los perjuicios que le han sido causados.

También a propósito de la indemnización, el último párrafo del art.43.1 dice así:

«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.»

Esta disposición responde a la idea de que el derecho de marca no solamente pueda quedar lesionado cuando aquélla se utiliza sin licencia por quien no es titular, sino que también puede quedar afectado en el momento de la distribución. En este punto ha incidido recientemente el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas señalando, por ejemplo, que la distribución en grandes superficies de venta puede afectar el «aura» de que goza una determinada marca de perfumes (*Yves Saint Laurent*). Y en la misma línea en la Sentencia *Christian Dior*, el tribunal exige del distribuidor el respeto de ese aura en el momento de hacer publicidad sobre dicho producto:

«Cuando un comerciante usa una marca para anunciar la comercialización de productos que llevan dicha marca, es necesario ponderar el legítimo interés del titular de la marca en obtener protección contra los comerciantes que usen su marca con fines publicitarios de un modo que podría perjudicar la reputación de la misma y el legítimo interés del comerciante en poder vender los productos de que se trata utilizando los métodos publicitarios usuales del ramo [...]. Podría producirse un menoscabo grave al prestigio de la marca cuando el comerciante no hubiera tomado la precaución de evitar colocar la marca, en el folleto publicitario que difunde, junto a artículos que entrañen un riesgo de desvalorizar gravemente la imagen que el titular ha logrado crear en torno a su marca.»

2.5. Nulidad y caducidad

Algo más problemática parece la regulación de la nulidad y caducidad de la marca, ya que en algunos aspectos no responde a la concepción gene-

ralizada que en nuestro derecho se tiene de dichas figuras. Tanto la nulidad absoluta como la relativa han de declararse por sentencia procediéndose a la cancelación del asiento cuando aquélla haya adquirido firmeza. La nulidad absoluta se da en los siguientes casos:

- a) Cuando hayan solicitado el registro de la marca personas que no están legitimadas de acuerdo con el art.3
- b) Cuando concorra alguna de las prohibiciones absolutas del art.5.
- c) Cuando al presentar la solicitud de marca el solicitante hubiera actuado de mala fe.

La acción para pedir la nulidad al amparo de alguna de las causas inmediatamente señaladas es imprescriptible. Pero en el art.51.3 se introducen una serie de excepciones que ponen en cuestión la idea de la nulidad absoluta como una nulidad de origen que no puede subsanarse ni convalidarse, pero que responden a una doctrina ya muy consolidada en el ámbito del Derecho de Propiedad Industrial: la doctrina del *secondary meaning*.

«La nulidad no podrá ser declarada cuando su causa haya desaparecido en el momento de interponer la demanda. En particular, no podrá ser declarada la nulidad de una marca, cuando habiéndose registrado contraviniendo el artículo 5, apartado 1, letras b), c) o d), dicha marca hubiera adquirido después de su registro un carácter distintivo para los productos servicios para los cuales esté registrada por el uso que se hubiera hecho de ella por su titular o con su consentimiento.»

Si bien se mira, el *secondary meaning* es el supuesto inverso de lo que se conoce como *marca vulgarizada*. Estamos ante un supuesto de marca vulgarizada cuando la marca deviene habitual para designar en el lenguaje común productos o servicios genéricos. En estos casos lo que sucede es que la marca ha sido víctima de su propio éxito. Sin embargo el apartado transcrito contempla el supuesto de una marca sin capacidad distintiva, pero que adquiere ésta por el uso que de aquélla se hace. En síntesis la doctrina del *secondary meaning* expresa un fenómeno en virtud del cual un signo originariamente desprovisto de capacidad distintiva se convierte, por causa del uso, en identificador de productos o servicios. Se trata de una creación de la jurisprudencia anglosajona de finales del siglo XIX. Suele considerarse que

la expresión se utilizó por primera vez en 1872 en el caso *Wotherspoon v. Curie*. Por lo que aquí interesa la Ley amplía los supuestos de aplicación de esta doctrina, ya que se proyectará en general sobre los supuestos en los que la marca careciese inicialmente de capacidad distintiva, y no solamente en los supuestos de marca genérica, como parecía desprenderse del art.47 de la ley 36/88.

La nulidad relativa se dará cuando la marca incurra en alguna de las prohibiciones relativas de los arts. 6, 7, 8, 9 y 10.

Todas las causas de nulidad relativa son reconducibles a la existencia de derechos anteriores y por lo tanto se puede decir que del art.52.2 se deduce que la acción prescribe a los cinco años:

«El titular de un derecho anterior que haya tolerado el uso de una marca posterior registrada durante un periodo de cinco años consecutivos con conocimiento de dicho uso no podrá solicitar en lo sucesivo la nulidad de la marca posterior ni oponerse al uso de la misma basándose en dicho derecho anterior para los productos o los servicios para los cuales se hubiera utilizado la marca posterior [...]»

Hasta aquí la regulación de la nulidad relativa es muy similar a la de la ley 32/88. Pero se introduce la necesidad de que el demandante pruebe, en caso de que así lo solicitase el demandado por vía de excepción, que en el curso de los cinco años anteriores a la fecha de presentación de la demanda, ha hecho un uso efectivo de la marca o que existen causas justificativas de la falta de uso.

III. MARCAS INTERNACIONALES

El Título VIII dedicado a las Marcas Internacionales no es más que la adaptación del comúnmente denominado «Sistema de Madrid», que se rige por el Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas de 14 de abril de 1891 y por el Protocolo concerniente a dicho Arreglo que entró en vigor el 1 de abril de 1996, administrado por la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. La idea de instaurar un sistema de simplificación de las formalidades para obtener la protección de una misma marca en diferentes países encontró su primer eco oficial en el Congreso de la Propiedad Industrial celebrado en París en 1878, some-

tiéndose a deliberación en la Conferencia de revisión del Convenio de París de 1890/1891 y de la cual salió el Arreglo. La primera marca que accedió al registro internacional al amparo del Arreglo fue la marca de la compañía suiza *Russ-Suchard*, que distinguía chocolates y cacao (1893).

Teniendo en cuenta que en el Título VIII nos encontramos sobre todo con remisiones a los acuerdos internacionales, quizás lo más conveniente sea analizar someramente el funcionamiento del Sistema de Madrid.

Una marca podrá ser objeto de un registro internacional únicamente si ya ha sido registrada, o cuando la solicitud internacional se rijá exclusivamente por el Protocolo si se ha solicitado el registro en el país de origen. De esta forma la marca queda protegida en el país designado en la solicitud de registro (que no sea el país de origen) siempre que sea parte en el Arreglo o en el Protocolo. La solicitud de registro internacional debe presentarse por conducto de la Oficina del país de origen, ya que la Oficina Internacional no puede aceptar una solicitud presentada directamente por el titular de la marca o su mandatario. En todo caso si se reúnen los requisitos para proceder al registro internacional, éste tendrá la fecha en la que se presentó la solicitud ante la Oficina de origen. La Oficina Internacional notifica la solicitud a los países en los que se ha solicitado tal protección, y éstos tienen el derecho de denegar la protección dentro de los plazos especificados en el Arreglo o en el Protocolo. Por regla general el plazo de que dispone un país para notificar una denegación es de doce meses. A menos que se notifique tal denegación a la Oficina Internacional dentro del plazo pertinente, la protección de la marca en cada uno de esos países será la misma que la que hubiera tenido si la administración de ese país la hubiera registrado.

IV. MARCAS COMUNITARIAS

La Ley introduce un título dedicado a la Marca Comunitaria, que se rige además por lo dispuesto en el Reglamento (CE) núm. 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993.

La marca comunitaria también se adquiere por el registro de la misma (art. 6 Regl.), debiéndose considerar como una marca nacional registrada para el conjunto del territorio de la Comunidad. Pero a diferencia de lo que sucede con la marca internacional, la solicitud de marca comunitaria puede

presentarse, a elección del solicitante, tanto ante la Oficina comunitaria como ante el servicio de la propiedad industrial de un Estado miembro.

En relación con la marca comunitaria son dos los aspectos básicos que la Ley contempla: la reivindicación de la antigüedad de marcas nacionales (art. 85) y la transformación de la marca comunitaria (art. 86).

La reivindicación de la antigüedad de marcas nacionales consiste en lo siguiente. El titular de una marca anterior registrada en un Estado miembro o de una marca anterior que haya sido objeto de un registro internacional con efectos en un Estado miembro, que presente una solicitud de marca idéntica para registrarla como marca comunitaria para productos o servicios idénticos a aquéllos para los que está registrada la marca anterior o que estén incluidos en estos productos o servicios, podrá prevalerse, para la marca comunitaria, de la marca anterior en lo que respecta al Estado miembro en el cual o para el cual está registrada. El único efecto de la antigüedad es que en caso de que el titular de la marca comunitaria renuncie a la marca anterior o la deje extinguirse, se considerará que continúa disfrutando de los mismos derechos que tendría si la marca anterior hubiera continuado registrada. Este es el significado del art.85:

«Cuando una marca comunitaria se beneficie de la antigüedad de una marca anterior con efectos en España, se podrá declarar la caducidad o nulidad de esta marca anterior, aunque la misma ya estuviera extinguida por la falta de renovación, renuncia del titular o impago de las tasas de mantenimiento, en su caso.»

En cuanto al segundo aspecto, el solicitante o el titular de una marca comunitaria podrá pedir que se transforme su solicitud o su marca comunitaria en solicitud de marca nacional si la solicitud de marca comunitaria fuere desestimada, retirada o tenida por retirada o si la marca comunitaria dejare de producir efectos, pero no hay transformación en los supuestos de caducidad por falta de uso o nulidad. Lo que regula el art. 86 es el procedimiento de transformación de la marca comunitaria.

V. NOMBRES COMERCIALES

Dice el art. 87 del texto que *«se entiende por nombre comercial todo signo susceptible de representación gráfica que identifica a una empresa en*

el tráfico mercantil y que sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares».

El nombre comercial viene siendo desde hace tiempo una figura controvertida. Según Fernández Novoa se trata de «una de las figuras más enigmáticas y, por lo mismo, más complejas dentro del sector del derecho de la propiedad industrial que regula los signos distintivos de la empresa y del empresario».

Probablemente la complejidad en parte se deba a la confusión del nombre comercial con otros signos diferenciadores del empresario en el tráfico, especialmente con la denominación social. Recuérdese que durante la vigencia del Estatuto de la Propiedad Industrial se entendía tanto por la doctrina como por la jurisprudencia que la distinción entre la denominación social y el nombre comercial carecía de fundamento, no admitiéndose la inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial de nombre distinto a la denominación social. Sin embargo la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, diferenció claramente una y otra figura en cuanto a su contenido y funciones.

La denominación social es el nombre-firma de los comerciantes individuales y sociales, mientras que el nombre comercial sirve para designar a la empresa ante los ojos de su clientela. El propio Tribunal Supremo ha insistido en reiteradas ocasiones en esta diferencia. La denominación social se configura como el signo identificador del ente colectivo, como sujeto titular de derechos y deberes y centro de imputación de responsabilidad en el tráfico jurídico, por lo que su regulación se encuentra contenida en el Reglamento del Registro Mercantil. El nombre comercial se concibe como el signo distintivo de la empresa en el mercado, frente a la competencia y en su aspecto concurrencial, lo que explica que su régimen jurídico se regule en la Ley de Marcas. De ello se derivan como ha recalcado el Tribunal Supremo (recientemente S 10 de diciembre 2001) las siguientes consecuencias:

- a) No tiene porqué existir identidad entre nombre comercial y denominación social, pudiendo usarse un nombre diferente a la denominación;
- b) No existe norma que prohíba a una sociedad ostentar lícitamente la titularidad registral de diferentes nombres comerciales;
- c) Es posible la utilización de signos o denominaciones de fantasía como nombre comercial, pudiendo ser sustituido y alterado sin que ello repercuta necesariamente en la propia razón social, que man-

tiene su condición de principal y generadora de los instrumentos legales de protección a las sociedades.

Aún así, teniendo en cuenta el error que se suele generar se ha defendido en ocasiones la supresión del nombre comercial. Por ejemplo, ya Alberto Bercovitz criticó que la Ley de Marcas del 88 lo mantuviera.

La Ley no simplemente conserva la figura, sino que incorpora un elemento que puede generar aún más confusión en el tráfico mercantil: se elimina la referencia a la intransmisibilidad del nombre comercial independientemente de la empresa que contenía el antiguo art.79.

Sin embargo, y probablemente como contrapartida, se introduce el carácter obligatorio del registro del nombre comercial, ya que de acuerdo con el art. 90 *«el registro del nombre comercial confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarlo en el tráfico económico en los términos previstos en esta ley»*.

En este punto tenemos que hacer un breve inciso para recordar la fuerte polémica doctrinal existente en torno al registro del nombre comercial. Desde un sector doctrinal se mantenía el carácter potestativo del registro, porque el titular podía proceder al uso y al ejercicio de la acción de nulidad contra un signo inscrito confundible, sin perjuicio de que el registro fuese indispensable para ejercitar las demás acciones de protección del derecho. La segunda posición doctrinal defendía sin embargo que la declaración inequívoca del carácter potestativo del registro del art. 78 de la ley 36/88 impedía establecer niveles de protección distintos según estuviese o no registrado.

Además se añade un catálogo de prohibiciones que en gran medida conecta el régimen del nombre comercial con el de la marca, porque dicho catálogo comprende la prohibición de registrar el nombre comercial cuando éste pueda afectar a algún derecho anterior de los previstos en los arts.6 a 10, es decir, nombres comerciales anteriores, pero también marcas anteriores.

VI. RÓTULO DE ESTABLECIMIENTO

En relación con el rótulo de establecimiento lo más significativo es que se suprime su carácter registral, lo que no quiere decir que deje de estar protegido, porque siempre podrá enfocarse su defensa por la vía de la Ley 3/91, de 10 de enero, de Competencia Desleal. Pero esta modificación ha levan-

tado ya alguna polémica. En el debate de totalidad que tuvo lugar en el Pleno del Congreso y en el que se debatía la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Socialista, se mantuvieron dos posiciones claramente diferenciadas. La primera de ellas, la del grupo enmendante, consideraba que aunque el rótulo de establecimiento no es frecuente en el Derecho comparado, es sin embargo una institución muy típica entre nosotros y que por lo mismo hay que mantener. Para la segunda postura, mantenida por más de un grupo parlamentario, el rótulo de establecimiento es, literalmente, una «antigualla». Pero además se puso de relieve otro problema que el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el debate expuso como sigue:

«Les puedo asegurar que los comerciantes individuales y singulares del pequeño comercio jamás han registrado en España rótulos de establecimiento, y sin embargo se ha originado una profusa actividad de defraudación a estas personas que no tenían registrado su rótulo de establecimiento por unos cuantos listos que procedían a hacerlo en el registro y exigían la retirada del rótulo de establecimiento a cambio de una compensación económica».

Por cierto que el del latrocinio o cuarterismo es una lacra muy extendida en el ámbito de los signos distintivos.

Sí interesa insistir en que el rótulo de establecimiento podrá protegerse mediante la aplicación de la Ley de Competencia Desleal, porque en expresión de Vicent Chuliá *«donde no llega la Ley de Marcas llega la Ley de Competencia Desleal»*.

En definitiva, la Ley incorpora importantes novedades como la adaptación de nuestra legislación a los sistemas internacionales de protección de la marca o la regulación detallada de los procedimientos. Sin embargo se echa en falta una mayor consideración de las nuevas tecnologías. Es verdad que se modernizan los mecanismos de comunicación con la Oficina Española de Patentes y Marcas. Así la Disposición Adicional Octava bajo el título *Utilización de medios electrónicos* dispone en su apartado primero:

«Se faculta al Ministerio de Ciencia y Tecnología para que en el plazo de dos años determine, en colaboración con las Comunidades Autónomas que hayan asumido competencias en la materia, los supuestos en los que las comunicaciones e intercambio de documentación entre la Oficina Española de Patentes y Marcas, los órganos competentes, en su caso, de

las Comunidades Autónomas y los usuarios de sus servicios podrán o, en su caso, deberán presentarse o remitirse en soporte electrónico. Las condiciones generales, requisitos y características técnicas de las comunicaciones y de los distintos documentos, serán fijadas por resolución del Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas».

Pero de otro lado quizás hubiese sido una buena oportunidad para regular mediante ley una cuestión de tanta trascendencia como la de los nombres de dominio, nuevos elementos de la cofradía de los signos distintivos, y con los que de momento solamente se ha atrevido una Orden Ministerial: la Orden del Ministerio de Fomento, de 21 de marzo de 2000, por la que se regula el sistema de asignación de nombres de dominio en Internet bajo el código de país correspondiente a España (.es). Las razones por las que consideramos conveniente la inclusión de este aspecto en el texto, son muy sintéticamente las siguientes:

1. De alguna manera un nombre de dominio es también un signo distintivo, ya que sirve precisamente para distinguir e identificar equipos y servicios conectados a la red.
2. Atendiendo precisamente a esta realidad, en el Anexo de la Orden Ministerial de 21 de marzo de 2000 se establecen las normas para la asignación de nombres de dominio regulares, entre las cuales nos encontramos no pocas referencias a otros signos distintivos e incluso una regulación paralela, fundamentalmente en materia de prohibiciones. Por ejemplo, el punto 3.3 del Anexo prohíbe entre otros supuestos la asignación de un nombre de dominio regular que se componga exclusivamente de un topónimo, de un genérico, que se asocie de forma pública y notoria a otra organización, acrónimo o marca distintos de los del solicitante del dominio o que se componga, exclusivamente, de nombres propios o apellidos, salvo cuando se corresponda literalmente con una marca o nombre comercial registrado en la Oficina Española de Patentes y Marcas a nombre de la organización solicitante del dominio. De igual modo podría tenerse en cuenta el punto 3.4.1 del referido Anexo que dispone lo siguiente:

«Sólo se podrán asignar como nombres de dominio regulares los siguientes:

- a) *El nombre completo de la organización, tal y como aparece en su escritura o documento de constitución*
- b) *Un acrónimo del nombre completo de la organización lo más cualificado posible, de forma que sea directa y fácilmente asociable al nombre oficial de la organización*
- c) *Una o varias denominaciones comerciales o marcas legalmente registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas. No se admitirán rótulos de establecimiento dado su carácter local.*

Las personas físicas sólo podrán recibir la asignación de nombres de dominio previstos en el apartado (c), esto es, las denominaciones comerciales o marcas registradas de las que sean titulares».

No se puede obviar la nueva dimensión que Internet ha dado a los signos disintivos. Obviamente es imposible que el legislador nacional de solución a todas las interrogantes que genera un mercado más amplio que nunca, porque abarca todo el mundo, y a la vez más cercano que nunca, porque se maneja cómodamente desde casa. Pero sí que se debería haber aprovechado esta oportunidad para acometer una regulación global de los problemas más importantes que los signos distintivos nos ofrecen, y ello implica incluir la regulación de los nombres de dominio. Aunque el legislador no se haya inclinado por esta opción, por lo menos se introdujo en el Congreso de los Diputados en fase de Comisión una Disposición Adicional Decimosexta bajo la rúbrica «Proyecto de Ley de nombres de dominio en la red»:

«El Gobierno, en el plazo oportuno y tras los estudios y consultas que fueren necesarios, remitirá al Congreso de los Diputados un proyecto de Ley sobre los nombres incluidos en el dominio en la red de país de primer nivel «es». La regulación se inspirará, entre otros en los criterios aplicados a los signos distintivos protegidos por la legislación de propiedad industrial».

Ahora solamente queda esperar a que esta disposición se haga realidad para contar lo más pronto posible con un verdadero *sistema* legislativo de propiedad industrial.

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

F. VICENT CHULIÁ: *Compendio Crítico de Derecho Mercantil* (Ed. Bosch, 1991).

ALBERTO BERCOVITZ: «Observaciones preliminares a la Ley de Marcas de 1988», en «El Derecho Mercantil de la Comunidad Económica Europea»; *Libro homenaje a José Girón Tena*.

FERNÁNDEZ-NOVOA: *Fundamentos del Derecho de Marcas* (Ed. Montecorvo).

FERNÁNDEZ-NOVOA: *El enriquecimiento injustificado en el Derecho Industrial* (Ed. Marcial Pons, 1997).

OLIVENCIA RUIZ: «La propiedad industrial y la empresa en el moderno Derecho Mercantil» en «Estudios sobre Marcas» (Coordinadores, José Justo Navarro Chinchilla y Ramón José Vázquez García; ed. Comares).

JOSÉ MANUEL BOTANA AGRA: «Las Marcas Internacionales» en *Estudios sobre Marcas*.

MIGUEL DE ALMANSA MORENO DE BARRERA: «El nombre comercial» en *Estudios sobre Marcas*.

FERNÁNDEZ-NOVOA: «El nombre comercial y su problemática registral» en *I. Jornadas de Estudios sobre Propiedad Industrial*.

FERNANDO CARBAJO CASCÓN: *Conflictos entre Signos Distintivos y Nombres de Dominio en Internet*.