

TEMA 9. LOS SIGNOS DISTINTIVOS DEL EMPRESARIO. LAS MARCAS

I. LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

El conjunto de innovaciones y conocimientos empresariales (patentes y *know-how*) y de signos distintivos de los productos y servicios (marcas) que posee un empresario se conoce con el nombre de propiedad industrial. La “propiedad industrial” no debe confundirse con la “propiedad intelectual” que protege los derechos de los autores sobre sus creaciones artísticas, literarias, de software, etc. y sus interpretaciones. Téngase cuidado con el buen uso de la terminología en inglés: la “propiedad industrial” se corresponde con “*intellectual property*”, mientras que la “propiedad intelectual” española se corresponde con el término “*copyright*”.

El derecho de patentes protege durante un periodo de tiempo a los inventores, otorgándoles un monopolio frente a posibles imitadores. Su finalidad es premiar la invención y de esta forma incentivar el desarrollo de la técnica. El derecho de marcas, por el contrario, otorga un derecho exclusivo indefinido sobre los nombres o signos usados en el comercio para distinguir ciertos productos o servicios. Aquí la finalidad es diferente: por un lado, proteger al empresario frente al plagio de su producto, y por otro, garantizar que el consumidor pueda diferenciar y elegir, sin error, entre los productos de varios empresarios rivales. La defensa de la propiedad industrial en los diversos ordenamientos jurídicos depende de su grado de progreso. Cuanto más desarrollados, mayor importancia tiene esta materia y más detallada y eficaz es su regulación. Los países menos desarrollados otorgan una protección escasa.

La propuesta de Código Mercantil dedica a este tema un Título “residual”, el VI del Libro Tercero (“Del Derecho de la Competencia y la propiedad industrial”), por razones que explicita en la E.M., al señalar (párrafo IV-11) que es “*aconsejable mantener las normas sobre las diferentes modalidades de propiedad industrial en las leyes especiales que las regulan, pero sin perjuicio de integrar en el libro III del nuevo Código Mercantil unos preceptos generales comunes a todas ellas, completando así las carencias del anterior Código de Comercio, e insertando en la legislación básica mercantil unos principios comunes a instituciones que son indispensables en la regulación del tráfico económico y del mercado, dentro del modelo económico reconocido en la Constitución*”.

Existe una tensión consustancial entre el Derecho de defensa de la competencia y el derecho industrial. El primero aborrece todo tipo de monopolio o de privilegio; pretende que los empresarios compitan sin trabas ni limitaciones. El segundo lo que busca es proteger al inventor o creador otorgándole una exclusiva de uso. El Derecho industrial, en sí mismo, es anti-competitivo. Pero este efecto negativo se ve más que compensado por sus efectos positivos: en el caso de las patentes, el apoyo a la actividad inventiva y el desarrollo de la técnica, y en el de las marcas, facilitar información al consumidor y permitirle comparar productos. Desde este punto de vista, la marca incluso estimula la competencia entre empresas (aunque nunca hasta llegar a compensar los efectos anti-competitivos: es una realidad empírica que los mercados con productos sin marcas –carbón, acero, cemento– tienden a ser más competitivos).

II. LAS MARCAS.

A) Normativa aplicable.

A partir de la revolución industrial nace la fabricación en serie, y con ello la necesidad de crear signos distintivos que diferencien los productos de cada fabricante. Hasta entonces la diferenciación se había realizado en base a conceptos geográficos (pañó de Béjar, acero de Toledo, navajas de Albacete...), pero en los nuevos tiempos éstos ya no eran suficientes, y se hizo necesario proteger los signos específicos de cada fabricante. Las primeras disposiciones sobre marcas constan en un Real Decreto de 1850, y desde entonces España ha tenido varias leyes reguladoras de la materia (Ley de 1902 sobre Propiedad Industrial, Estatuto de la Propiedad Industrial de 1929, Ley de Marcas de 1988 y la vigente Ley de Marcas de 2001).

La regulación de la propiedad industrial y también de las marcas está formulada en un triple plano, nacional, internacional y europeo.

(i) Nacional: en el plano puramente nacional rige la Ley 17/2001, de Marcas (“LM”), reguladora de este signo distintivo y, además, del nombre comercial; hasta la promulgación de esta ley, también se regulaba el rótulo de establecimiento, con protección sólo local, pero esta figura se ha suprimido en la última reforma; la ley tiene un Reglamento de ejecución aprobado por RD 687/2002 de 12 de julio.

(ii) Comunitaria: un empresario que desee obtener en España el derecho exclusivo a utilizar una marca, puede ir por dos cauces: o solicitar una marca española, en virtud de la LM, concedida por la Oficina Española de Patentes y Marcas en Madrid (“OEPM”), o bien solicitar una marca europea, en virtud de lo dispuesto en el Reglamento CE 40/94 (de 20 de diciembre 1993) (“RMC”). Estas marcas comunitarias las concede la Oficina de Armonización del Mercado Interior (“OAMI”), un organismo comunitario con sede en Alicante. En este caso la protección se otorga para toda la UE.

Ahora bien: el contenido de la LM y del RMC son muy similares, de forma que el régimen jurídico de la marca española y de la marca europea son prácticamente idénticos, y pueden ser explicados en paralelo. Incluso es posible solicitar una marca comunitaria a través de la OEPM (ver arts. 84 y ss. LM).

(iii) Internacional: el principio básico en materia de marcas internacionales es el de la territorialidad; no existe una protección universal de las marcas, sino que la protección se limita al territorio para el que han sido concedidas. Por ello, para proteger una marca internacionalmente, es necesario solicitar la protección en los diferentes países en los que se quiera operar. Para lograr una coordinación internacional mínima, se han aprobado, ya desde el siglo XIX, una serie de Tratados, cuya finalidad es:

- garantizar la prioridad del primer registro el trato no discriminatorio de los extranjeros y un haz mínimo de derechos lo que se logra a través del Convenio de la Unión de París (“CUP”, de 1883, cuyo texto revisado es de 1979);

- facilitar la inscripción en múltiples registros; para este fin se firmó el Arreglo de Madrid, de 1891 (cuyo texto revisado es de 1967), que regula un procedimiento simplificado;

- acercar la regulación de las marcas en los diferentes Estados: a través del denominado Acuerdo TRIPS, contenido en el trato constitutivo de la Organización Mundial del Comercio (Marrakech 1994, Anexo 1c); el mismo objetivo persigue el Tratado sobre el Derecho de Marcas, de 1994, ratificado por España en 1999.

Próxima reforma de la Ley de Marcas (2019)

El 14 de enero de 2019 entrará en vigor la nueva ley que modificará parcialmente a la actual Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. La finalidad que se pretende obtener con las modificaciones que se van a introducir en dicha ley, es incorporar al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, en la que se añaden los principios normativos esenciales del Reglamento (CE) 207/2009 y con la que se supera la aproximación limitada de la Directiva 2008/95/CE.

En la actual Ley 17/2001 de Marcas, ya se habían incorporado normas que ahora impone la Directiva 2015/2436, como por ejemplo, las normas relativas a los ámbitos de la marca como objeto de derecho de propiedad, marcas colectivas o ciertas normas procedimentales. Pero en otros aspectos normativos si es necesario introducir la modificación normativa para adaptar la Ley española a nuevas normas dictadas por la Directiva 2015/2436 o simplemente porque se haya adoptado una solución distinta a la existente por dicha nueva Directiva.

Para facilitar el registro y la gestión de las marcas en Europa, no sólo se pretende aproximar las disposiciones de derecho material de los Estados Miembros, sino también las relativas al procedimiento que se ha de seguir. A parte de producirse una armonización legislativa de los sistemas nacionales de marcas, también se produce entre estos y el sistema de marcas de la Unión Europea. De esta forma, se favorece un correcto funcionamiento del mercado interior de la UE y se eliminan trabas en la libre circulación de mercancías y servicios.

En relación al signo distintivo, sólo se exigirá que sea susceptible de representación, sin más, en el Registro de Marcas sin que se especifique el medio empleado, pero de forma que permita a las autoridades y al público en general determinar el objeto de la protección.

En cuanto a las prohibiciones de registro, no hay modificaciones sustanciales pero hay que señalar las prohibiciones absolutas en materia de denominaciones de origen, que se sistematizan remitiéndose directamente a los instrumentos legales del Derecho de la Unión o del derecho nacional para evitar errores de interpretación.

Otra prohibición que se introduce, es una prohibición específica del acceso al registro de los signos distintivos que consistan o reproduzcan en sus elementos la denominación de una obtención vegetal anterior.

Y por último se prevé una prohibición que es calificada a la vez de absoluta y relativa, que hace referencia a la inaccesibilidad como marca de los signos que sean incompatibles con denominaciones de origen o indicaciones geográficas protegidas.

En el procedimiento del registro se realizan una serie de modificaciones con las que se pretende “salvaguardar la función primordial de la marca que radica en la identificación de productos o servicios en el tráfico mercantil”.

La última modificación significativa que se produce es la incorporación de un nuevo apartado 3 en el artículo 9 de la actual LM, en relación con la protección de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas.

B) Noción y funciones.

La marca es el signo distintivo de los productos o servicios de un empresario que sirve para diferenciar en el tráfico mercantil los bienes y servicios de otros idénticos o similares procedentes de los demás. No es necesario que los productos y servicios tengan marca, si bien cada vez son menos los comercializados sin marca (productos agrícolas, fundamentalmente). Existen marcas de fábrica (Bang & Olufsen), marcas de comercio (El Corte Inglés) y marcas de servicio (KPMG). La protección legal surge desde que la marca es inscrita en el registro de la propiedad industrial español o comunitario. Y surge para una determinada categoría de bienes o servicios (pueden coexistir marcas idénticas para diferentes bienes o servicios: “Iberia” líneas aéreas y televisores).

España era uno de los países europeos donde más marcas se registran. En el año 2004 se presentaron casi 70.000 solicitudes; de éstas, 55.000 fueron solicitudes de marcas españolas (este número equivaldría a unas 80.000 solicitudes individualizadas para cada clase; hay que recordar que, como novedad, la nueva ley posibilita la solicitud de protección multiclase), 8.600 de marcas internacionales (800 solicitudes de marca internacional desde España y 7.800 marcas internacionales con efecto en España) y 5.500 de marcas comunitarias. Sin embargo (¿consecuencia de la crisis?) el número de solicitudes de marcas internacionales y comunitarias está descendiendo, y en 2010 el número de solicitudes de marcas –nacionales- ha descendido a 27.000 (en el primer semestre).

Intereses protegidos: Con la marca se protegen tres intereses:

(i) El del propio empresario que produce, comercializa productos o presta servicios: la marca representa para su titular un bien económicamente valioso, ya que es a través de la marca como establece conexión entre su empresa y los productos o servicios que ofrece. En base a esa conexión es posible diferenciar su oferta de la de sus competidores, y que los clientes opten por sus productos o servicios frente a los de éstos últimos. La marca permite conquistar una clientela y conservarla.

(ii) El interés general de los consumidores, ya que la capacidad distintiva de la marca posibilita que éstos experimenten los distintos productos y servicios, adquieran una impresión de los mismos y la tengan en cuenta al decidir en el futuro qué adquirir o usar. Además, pueden asociar esa impresiones a la marca y atribuir a los demás productos o

servicios bajo la misma marca un origen y calidad idénticas (Ej.: productos comestibles Mallorca, o Nestlé). El consumidor goza así de una cierta seguridad sobre lo que se le ofrece en el mercado.

(iii) La marca sirve al interés general del sistema económico, en tanto que es una pieza esencial de la competencia y, en definitiva, del propio funcionamiento del mercado.

Funciones: Cuatro son las funciones que, según la doctrina y la jurisprudencia (STS de 30 octubre 1986), cumple la marca:

(i) Indica la procedencia empresarial de los productos o servicios distinguidos por ella, esto es, la empresa que los ofrece.

(ii) Indica, también, la calidad de los productos o servicios. El consumidor debe esperar que todos los productos o servicios bajo una misma marca poseen una calidad semejante (Ej.: Rolls-Royce, Mercedes, Ford, Tata).

(iii) Constituye el soporte en el que se va sedimentando, en su caso, la reputación o prestigio de los productos o servicios diferenciados por ella. La marca condensa la fama o consideración general de los productos o servicios, y en torno a ella se construye el propio del empresario titular de la marca (Ej.: Sánchez Romero Carvajal, Loewe).

(iv) Finalmente, cumple una función publicitaria. La marca, por sí misma, promueve la comercialización de los productos o servicios distinguidos por ella (Ej.: calzados Sebago, ropa Benetton). La marca ejerce una cierta "vis atractiva" sobre los consumidores.

C) Concepto y requisitos.

Es todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado productos o servicios de una empresa de los de otras (art. 4 LM). Adviértase que cabe que un empresario utilice diversas marcas para productos distintos.

(i) Signo susceptible de representación gráfica: La marca puede consistir en:

- Palabras, incluyendo nombres, si bien en caso de tratarse del nombre de un tercero se requiera la autorización de éste (Ej.: "I. Preysler"), art. 9.1 LM y Ley Orgánica de 5 mayo 1982 de protección del honor y la intimidad).

- Imágenes, figuras, símbolos y dibujos (Ej.: la estrella de Mercedes Benz), incluso formas tridimensionales, incluyendo una peculiar configuración del envase, envoltorio o del propio producto (Ej.: botella de Coca-Cola, envoltorio de caramelos La Pajarita).

- Letras, cifras o combinaciones de ambas (Ej.: TWA, 3 M).

- Signos sonoros (por ejemplo, la música característica de una emisora de radio).

- Cualquier combinación de los anteriores.

- No parece que se puedan registrar marcas olfativas (aunque el TJCE ha admitido que el olor de la hierba recién cortada pueda ser utilizado como marca para pelotas de tenis – Res. 7 octubre de 1998)

(ii) Con capacidad distintiva o diferenciadora: No pueden registrarse, entre otros supuestos, como marca (prohibiciones absolutas) (art. 5):

- Las denominaciones que carecen de carácter distintivo para un determinado producto o servicio (Ej.: "Oficina postal" "compañía aérea"). Hay que advertir, sin

embargo, que el TS ha protegido y aceptado como marcas “Tea” y “Chips”, en base a que en los vocablos extranjeros se debe prescindir de su acepción genérica, y ha aceptado las marcas sugestivas (manzanilla sueños de oro) por entender que sirven para diferenciar el producto.

- Los signos o medios que se hayan convertido en habituales o usuales para su identificación en el tráfico cotidiano. Por excepción: esta prohibición no afecta a la marca en razón a la cual se generalizó el uso de esa denominación para el producto (Ej.: “Rimel” de ojos).

- Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie (Ej.: “Fontanero”, “requesón”), calidad (“Excelente”, “mejor”), cantidad (“kilo”), origen u otras características (“económico”; “gallego”) del producto o servicio, salvo que formen parte de un conjunto con la propia marca (Ej.: Caixa Galicia, Aqua Park).

- La denominación y símbolos de España y sus instancias políticas territoriales.

- Los que puedan inducir al público a error, particularmente sobre la naturaleza, la calidad, las características o la procedencia geográfica de los productos o servicios.

- Los contrarios a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres.

Tampoco pueden registrarse como marca, entre otros supuestos, por infringir la propiedad industrial o intelectual de un tercero (prohibiciones relativas) los signos que (arts. 6, 7, y 8):

- Sean idénticos a otra marca o a otro nombre comercial anterior en el mercado.

- Sean semejantes a una marca o a un nombre comercial anterior y exista riesgo de confusión en el mercado, por ser idénticas o similares las actividades que designan a los productos o servicios para los que se solicita la marca.

- Constituyan el nombre o seudónimo de una persona distinta del titular salvo que medie autorización (Ej.: “Manuel Santana”, “La Saeta Rubia”) (art. 9).

- Reproduzcan o imiten creaciones protegidas por un derecho de propiedad intelectual (Ej.: Asterix) o de otro derecho de propiedad industrial (Ej.: Corsa Don Algodón), salvo autorización del titular.

Lo importante es evitar la confusión del consumidor de esos productos o servicios cuando toma decisiones de contratación sobre ello. La confusión que se debe evitar incluye también el riesgo de asociación de unos productos con otros (Ej.: bollos “Cola Cao” fabricados por un productor que nada tiene que ver con el fabricante de Nutrexp del cacao soluble conocido por esa marca). Para apreciar el riesgo de confusión hay que apoyarse en las percepciones de un consumidor medio (STJCE de 22 de junio de 1999, caso Lloyd). El riesgo de confusión es tanto más elevado, cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca anterior (Ej.: existe riesgo de confusión entre “Canon” y “Canun”, pero no entre “CGX” y “CAX”, aunque en ambos casos solo cambia una letra).

La ley da una protección especial a las marcas notorias y renombradas. Se trata de marcas españolas o extranjeras, registradas o no en España, y que gozan de un alto nivel de conocimiento en el mercado. Las marcas notorias son aquéllas cuyo conocimiento se ha difundido dentro de un determinado sector (p.e. “Westfalia Separator” dentro del sector de maquinaria para la industria láctea), y las renombradas las que son conocidas por el público en general (“Nike”) (ver art. 8 LM y art. 6 bis CUP).

Si la marca está registrada, la protección se amplía a los sectores que comprenda la notoriedad (no cabría maquinaria agrícola “Westfalia”, pero sí camisa “Westfalia”) o a todos los sectores si la marca es renombrada (no cabrían cartuchos de caza “Nike”) (arts. 8 y 34.2. c) LM).

D) Adquisición del Derecho.

La adquisición del derecho sobre la marca nace con el registro en la Oficina Española de Patentes y Marcas (art. 2 LM). En consecuencia, el empresario que cree y use una marca y no la registre corre un riesgo importante: cualquier tercero puede inscribir la marca en el registro, obtener el derecho a utilizarla en exclusiva y precluir la utilización por el usuario inicial. La LM solo otorga protección al usuario no inscrito a través de dos vías:

- iniciando una acción reivindicatoria contra el titular registrado, probando que éste ha actuado de forma fraudulenta o en violación de una obligación legal o contractual (p.e.: el titular registrado es el distribuidor en España del producto en cuestión, y el contrato de distribución contiene una cláusula obligándole a respetar la marca registrada en el extranjero); plazo: cinco años desde que el tercero inicia el uso de la marca (art. 2.2. LM);
- oponiéndose al registro de la marca por el tercero o pidiendo su nulidad, si el usuario puede probar que la marca que ha venido usando es notoriamente conocida en España (arts. 6.2. y 52.1. LM); plazo: caduca a los cinco años de uso tolerado por el tercero (art. 52.2. LM).

Procedimiento de registro: el procedimiento se desarrolla (ver Título III LM),

(i) en una primera fase, que se puede desarrollar ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma del solicitante o ante la propia OEPM (según STC de 3 de junio de 1999 las CCAA tienen competencias de ejecución en esta materia y así se las reconoce la LM); en esta fase se efectúa el examen de los requisitos formales de la solicitud y se le otorga una fecha de presentación;

(ii) en la segunda fase, que siempre se realiza ante la OEPM, se realiza el examen de fondo de la solicitud y se concede o deniega la marca.

La segunda fase es la jurídicamente más importante; lo característico es que la OEPM únicamente revisa *ex officio* si la solicitud incurre en alguna de las prohibiciones absolutas (contenidas en el art. 5) o la prohibición relativa de uso de nombre distinto de solicitante (art. 9.1. b) (v. art. 20.1. LM). La invocación de las prohibiciones relativas queda a la iniciativa de los particulares afectados (es decir, la OEPM rechazaría *ex officio* la marca “Nevera” para un frigorífico, pero no la marca “Kelvinattore”; será el titular de la marca “Kelvinator” el que tendrá que oponerse, alegando que la nueva marca incurre en una prohibición relativa del art. 6 LM). Para que los posibles afectados se enteren de la solicitud, la OEPM les informa individualmente (art. 18.4.) y publica la solicitud en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (art. 18.3.). Los afectados presentan “oposiciones” y “observaciones” (art. 19) y el solicitante tiene un trámite de alegaciones y/o de rectificación de su solicitud (art. 21). Finalmente, la OEPM decide, concediendo o denegando el registro de marca solicitado.

La marca no se concede de forma genérica, sino para una o más clases, existiendo 42 clases recogidas en un tratado internacional (el Arreglo de Niza de 1957, texto refundido de 1977). Dentro de cada clase, el registro puede abarcar todos o solo algunos de los productos o servicios.

Contra la decisión de la OEPM se puede interponer recurso contencioso administrativo, ante esta jurisdicción (art. 27 LM).

Desuso: mientras el mero uso no genera el nacimiento del derecho a la marca, el desuso, en cambio, sí puede originar su caducidad. Así lo establece el artículo 39 de la LM al disponer que la marca deba comenzar a utilizarse en relación con los productos o servicios para los que ha sido registrada, dentro de los cinco años siguientes a su concesión, no debiendo luego interrumpirse por un periodo superior al indicado. El uso lo puede hacer el propio titular o un tercero con su consentimiento (p.e. un licenciatario). No es necesario que la marca se use exactamente en la forma registrada, sino que se pueden introducir variaciones no significativas (art. 39.2. LM).

¿Qué ocurre si la marca no se usa? Cualquier tercero puede acudir a los tribunales y pedir la declaración de caducidad (art. 55.1. LM). Como se ve, la sanción es draconiana. Por ello, la LM permite que se evite la caducidad, si el titular puede demostrar que transcurridos los cinco años sin uso, pero antes del inicio de la acción de caducidad, reanudó el uso efectivo de la marca (art. 58 LM, que contiene una regla antifraude). La carga de la prueba del uso efectivo de la marca corresponde al titular de la misma (art. 58 LM).

Plazo: la marca se concede por un plazo de 10 años desde la fecha de su depósito, prorrogable indefinidamente por sucesivos plazos decenales (art. 31 LM).

E) Derechos del titular.

El contenido de derechos que proporciona a su titular el registro de la marca comienza por el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico para los productos o servicios en relación con los cuales se haya inscrito (art. 34). El derecho exclusivo tiene una vertiente positiva y otra negativa:

(a) el aspecto positivo implica que el titular dispone en exclusiva de las facultades siguientes: aplicar la marca a su producto o servicio; introducir en el mercado productos o servicios diferenciados mediante la marca; emplear la marca en la publicidad; derecho a que los distribuidores o comerciantes no supriman de los productos la marca, aunque no podrá impedir que añadan sus signos propios, siempre que no se menoscabe la distintividad de la marca principal.

(b) la dimensión negativa es más amplia, porque se extiende no solo a los signos idénticos sino también a los signos semejantes que puedan causar confusión en los consumidores. El titular puede prohibir a un tercero que utilice un signo idéntico o semejante, siempre existe riesgo de confusión por los consumidores, incluyendo riesgo de asociación (art. 34.2.).

Limitaciones a la protección: no obstante la amplitud de los derechos que se conceden al titular de una marca, existen ciertas limitaciones (art. 37) y sobre todo existe el principio del “agotamiento de la marca”.

El agotamiento de marca es un principio enunciado en 1902 por el *Reichsgereicht* alemán, en un famoso caso (“Kölnisch Wasser”, 28 febrero 1902): al comercializarse por primera vez y con consentimiento del titular un producto con marca, el derecho del titular a prohibir la comercialización se extingue, y ya no puede prohibir al primer adquirente que revenda el producto en la forma y a la persona que estime oportuno. La doctrina del agotamiento es un elemento esencial para evitar que el derecho de marcas cause estragos a la libre competencia. El agotamiento está recogido hoy en el art. 36.1. LA, en virtud del cual, una vez comercializado un producto en la UE, el titular de la marca no puede prohibir a terceros comerciar con los productos que incorporen esa marca.

El art. 36.1. LA no soluciona el problema del agotamiento internacional de la marca: si la primera comercialización tiene lugar fuera de la UE, ¿puede el titular impedir la comercialización en España? El tema no está claro, aunque de la Jurisprudencia del TJCE parece deducirse que en Europa no existe agotamiento internacional de la marca, sino únicamente agotamiento intracomunitario, y que esta interpretación debe ser aceptada por los Tribunales españoles.

Protección provisional: en el periodo de tiempo existente entre la publicación de la solicitud de la marca en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (“BOPI”) y la publicación de su concesión, el solicitante goza de una protección provisional que podrá hacer valer si finalmente se le concede la marca. La protección consiste en el derecho a exigir una indemnización a los terceros que, desde la publicación de la solicitud, hayan llevado a cabo un uso de la marca que después de su registro quedaría prohibido (art. 38). La indemnización será “razonable y adecuada a las circunstancias”. Corresponde al Juez su fijación.

Acciones: el titular de la marca inscrita puede ejercer acciones civiles y penales (art. 274 Código Penal) contra quienes lesionen su derecho y exigir las medidas necesarias para su salvaguardia (art. 40).

Por lo que respecta a las acciones civiles, el titular de una marca puede pedir:

- (i) El cese de los actos que violen su derecho, debiendo el Tribunal fijar una indemnización o multa coercitiva por día hasta que se produzca la cesación.
- (ii) La adopción de medidas para evitar que prosiga la violación, incluyendo la retirada de los productos en que se materialice la infracción.
- (iii) La destrucción (o cesión con fines humanitarios, si fuera posible) de los productos ilícitamente identificados, a costa del demandado.
- (iv) La publicación de la sentencia de condena en costa del condenado.
- (v) Una indemnización por los daños y perjuicios. Los daños y perjuicios indemnizables incluirán el daño emergente y el lucro cesante. Éste último se cuantificará, a elección del perjudicado, según uno de los siguientes criterios: beneficios que el titular de la marca habría obtenido con su utilización si no hubiera tenido lugar la infracción;

beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de la infracción; o precio que el infractor hubiera debido pagar al titular por la concesión de una licencia de la marca.

Disposición de la marca: el titular de la marca puede disponer de ella bien transmitiéndola de pleno derecho (venta), bien permitiendo su utilización por otro empresario que le paga un canon por ello (licencia), bien gravándola con un derecho real de garantía (hipoteca mobiliaria conforme a la Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento), bien estableciendo derechos limitados en favor de un tercero (usufructo, opción, etc.). Igualmente, puede ser objeto de embargo judicial. Para que los actos dispositivos sean válidos han de constar por escrito. Para que, además, surtan efecto frente a terceros, deberán inscribirse en el Registro de Marcas.

F) Obligaciones del titular.

Son principalmente las siguientes:

(i) El titular de una marca tiene como carga principal la de usar la marca. Si no la usa durante cinco años de modo real efectivo en España para los productos para los que se haya registrado decae su derecho exclusivo (arts. 39 y 55.1 c).

(ii) Efectuar el pago de la correspondiente tasa de renovación en los seis meses anteriores a la expiración del registro.

G) Extinción.

La marca se extingue o decae:

(i) Por nulidad: porque sea declarada nula por sentencia judicial por no ser identificativa o estar compuesta por elementos prohibidos con carácter general (prohibiciones absolutas del art. 5). La acción para solicitar la nulidad es imprescriptible. La marca nula se considera que nunca surtió efectos; sin embargo los que ya hubiera producido y se hubieran consumado, no se verán afectados (Ej.: pagos de derechos por una licencia); o porque sea anulada por sentencia judicial por ser contraria a las prohibiciones relativas (arts. 6 a 10). La acción para solicitarlo prescribe a los 5 años desde que se publica en el BOPI, salvo que la solicitud se hubiera hecho de mala fe, en cuyo caso será imprescriptible. La anulación puede ser parcial, referida sólo a determinados bienes o servicios.

(ii) Por caducidad en la marca que ocurrirá:

- por expiración del plazo sin que sea renovada. La LM concede un período de gracia de hasta 6 meses después de concluido el plazo de vigencia;

- por renuncia del titular, que no se admitirá si existen embargos, derechos reales o licencias;

- por falta de uso de la marca, y

- por la conversión de la marca, por la actividad o inactividad de su titular, en la denominación usual del producto o servicio. Este supuesto de caducidad es en la práctica una sanción al titular que permite la vulgarización de la marca, sin adoptar medidas para

impedir la vulgarización (acciones contra competidores, publicidad identificadora, etc.) (Ej.: “yogurtera”).

H) Marcas especiales.

Marcas con una regulación especial contenida en los arts. 62 a 86 de la nueva LM son:

(i) La marca de garantía, cuyo titular no fabrica los productos ni presta los servicios identificados con esa marca sino que controla y habilita a otros empresarios para utilizarla si cumplen los requisitos de calidad, nivel de servicio, etc. que aquél haya establecido (Ej.: Pura Lana Virgen).

(ii) La marca colectiva, cuyo titular es una asociación de empresarios y que sólo puede ser utilizada por los miembros de esa asociación (Ej.: Calzado de Villena). No es transmisible.

Cada marca colectiva o de garantía se rige por un Reglamento de uso que ha de inscribirse en la OEPM. No caben arbitrariedades por parte del titular de la marca colectiva o de garantía en la admisión de nuevos usuarios de la marca. Éstos satisfarán a aquél el canon que, en su caso, establezca el Reglamento (art. 69.1 LM).

III. EL NOMBRE COMERCIAL.

Concepto: Es todo signo susceptible de representación gráfica que sirve para identificar a una empresa (no a un producto o servicio) en el tráfico mercantil y distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares (art. 87 LM).

El signo puede ser:

- El nombre propio de la persona física o la denominación social del empresario (Ej.: Repsol, S.A.), pero no necesariamente ha de coincidir. (Ej.: FASA – Renault S.A., pero el nombre comercial es Renault).

- Un anagrama del nombre (Ej.: Banesto, Seat).

- Una denominación de fantasía, usual en los empresarios individuales (Ej.: Recauchutados Vulcano, siendo el nombre del empresario D. Pedro Pérez). Puede ser alusiva, o no, a la actividad.

- Cualquier combinación de signos: letras, palabras, cifras. No parece, que sea posible un nombre comercial puramente gráfico, pero sí uno mixto que combine letras y gráficos (Ej.: Canal +).

- Puede coincidir o no con una marca (Ej. de coincidencia: El Corte Inglés; ej. de diferencia Inditex-Zara).

Función: Debe servir para identificar la actividad del empresario que lo utiliza. Como signo del empresario identifica la empresa que explota, esto es, todas las actividades que ese mismo empresario desarrolla. El registro del nombre no implica el derecho a utilizarlo para distinguir los productos o servicios de una empresa. Si este es el objetivo deberá proceder a su registro como marca. La capacidad distintiva ha de apreciarse respecto

de empresarios con actividad similar (así, Cobra - empresa de instalaciones eléctricas - y Cobra - empresa de seguridad - no serían incompatibles como nombres comerciales).

Requisitos: El nombre comercial ha de cumplir una serie de requisitos:

(i) En primer lugar, el nombre comercial debe ser único, ya que nadie puede utilizar simultáneamente dos nombres comerciales (STS 28.11.73).

(ii) En segundo lugar, el nombre comercial no puede inducir a confusión con otro ya inscrito (art. 7.1 LM, aplicable en virtud del art. 87 LM); es decir, no pueden coexistir dos nombres comerciales iguales o similares que induzcan a confusión.

(iii) En tercer lugar, el nombre comercial tiene que ser usado constante y uniformemente en la documentación de negocios y en la publicidad del empresario.

Adquisición: La inscripción del nombre comercial en la OEPM es constitutiva del derecho exclusivo a utilizarlo en el tráfico económico. Sin embargo, el usuario de un nombre comercial no registrado pero usado de forma notoria puede, incluso, oponerse a las marcas, nombres comerciales y rótulos inscritos con posterioridad que atenten contra su nombre comercial, solicitando que se declare la nulidad de aquellos.

Derecho exclusivo: El registro del nombre comercial en la OEPM es lo que otorga a su titular el derecho a utilizarlo en exclusiva en el tráfico económico (art. 90 LM).

Concesión: La concesión del nombre comercial y la protección que proporciona (acciones de que dispone su titular para defender su derecho de exclusiva) se rige por la normativa sobre marcas (por remisión expresa del art. 87 LM).

Transmisión: Hasta la promulgación de la nueva LM, la transmisión del nombre comercial sólo era posible conjuntamente con la totalidad de la empresa (art. 79 de la anterior Ley de Marcas). No cabía tampoco la licencia del nombre comercial. La nueva LM acerca la regulación del nombre comercial a la de la marca, equiparando su régimen jurídico y permitiendo la transmisión del nombre comercial de forma independiente de la transmisión de la totalidad de la empresa.

Rótulo de establecimiento: El rótulo es el signo o denominación con el que se da a conocer al público un establecimiento y sirve para distinguirlo de otros destinados a actividades idénticas o similares (art. 82 de la anterior Ley de Marcas). Cada establecimiento sólo puede tener un rótulo que tiene carácter exclusivo para un mismo municipio. Nótese que, mientras la marca y el nombre comercial otorgan protección en toda España, el rótulo sólo lo otorga en un municipio (si “Peluquería Pepita” estaba registrado para Madrid, podía haber otra “Peluquería Pepita” en Pozuelo).

La LM de 2001 suprimió el carácter registral de los rótulos de establecimiento, y su protección pasa a sustentarse en las normas de competencia desleal (abrir un nuevo Restaurante Jockey en Madrid puede constituir un acto de competencia desleal, sancionado por la LCD). La supresión de la protección registral del rótulo obedece a la distribución de competencias entre el Estado y las CC.AA. atribuyéndose expresamente a éstas su regulación, que probablemente no desaprovecharán esta oportunidad para rellenar el vacío que deja la legislación general. No obstante, los rótulos de establecimiento registrados

continuarán temporalmente su existencia registral, que estará sujeto al régimen transitorio contenido en la Disposición Transitoria 3ª de la LM.

IV. NOMBRES DE DOMINIO EN INTERNET.

Los nombres de dominio son las direcciones que se deben teclear para acceder a un dominio de internet (p.e. Bankofamerica.com o SEAT.es). El nombre de dominio cumple una función similar a la de las marcas y el nombre comercial: es el signo distintivo del empresario (MercedesBenz.com) o de un producto (Nuevogolf.com), y tiene la misma importancia dentro del comercio electrónico que los conceptos tradicionales de propiedad industrial.

Los nombres de dominio los asigna una institución privada denominada ICANN (*Internet Corporation for Assigned Names & Numbers*). El régimen internacional de nombres de dominio ha surgido a través de la autorregulación de los operadores, y no a través de las fuentes tradicionales del Derecho Internacional (Tratados). Esta característica es reflejo del nacimiento y desarrollo de internet, al margen de toda iniciativa o tutela estatal.

ICANN otorga directamente (a través de entidades de registro, que son empresas privadas) los nombres de dominio. El sistema de nombres de dominio de Internet (DNS) facilita el envío de mensajes de correo electrónico y la búsqueda de información en Internet. Al igual que los terminales telefónicos se identifican mediante un número de teléfono único, los ordenadores se identifican en Internet con una sola dirección, que es un número del Protocolo de Internet o número IP. Dado que esos números son difíciles de recordar, el DNS se creó con la misión de sustituir el uso de dichos números por nombres que fueran fáciles de recordar, los llamados nombres de dominio. Así, en el DNS, los usuarios de Internet pueden encontrar una página web con sólo teclear en sus navegadores el nombre de la página, por ejemplo, www.realmadrid.net, en lugar del número que le corresponde.

El DNS permite la asignación de nombres de dominio en una serie de Registros conocidos como nombres de dominio de primer nivel o TLDs (*top level domains*). A su vez, cada TLD puede tener varios subdominios (nombres de dominio de segundo, tercer... nivel). En la actualidad, existen dos grandes clases de nombres de dominio de primer nivel: nombres de dominio genéricos (*generic Top Level Domains* o gTLDs), como el “.com”, el “.net”, el “.org” y el “.info”, y nombres de dominio territoriales (*country coded Top Level Domains* o ccTLDs), como el “.es” para España, o el “.uk” para el Reino Unido, que corresponden a un país, a un territorio o a otras localizaciones geográficas.

Al principio, el sistema de ICANN dio lugar a abusos: se registraron múltiples dominios con el código genérico .com que coincidían totalmente con marcas registradas o nombres comerciales renombrados, muchas veces por solicitantes de mala fe o incluso chantajistas (en lo que se denominó la “ciberpiratería”). Ante esta situación ICANN reaccionó en 1999, aprobando la “*Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy*”, un sistema de arbitraje internacional muy sencillo y efectivo, para resolver disputas entre propietarios de marcas y detentadores de dominios de internet. El sistema ha funcionado

con enorme eficacia, y ha logrado restituir a los titulares de las marcas una serie de dominios de internet usurpados por terceros.

Cada Estado es libre para regular la asignación de nombres de dominio de segundo nivel (p.e. la asignación de queso.es). España lo ha hecho a través de la DA 6ª Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio electrónico (LSICE) (desarrollada por la OM ITC/1542/2005 de 19 de mayo que aprueba un rimbombante “Plan Nacional de Nombres de Dominio en Internet” (“PNND”). La tarea se ha encomendado a una entidad pública (denominada “Red.es”), que los asigna al primer solicitante, previa comprobación de su derecho (PNND art. 5). Es decir, los nombres de dominio no se asignan automáticamente, sino que el solicitante debe justificar el derecho al nombre que pretende (por coincidir con su nombre civil, con su nombre comercial o con una marca de la que es titular - art. 8 PNND; es decir, no sería posible obtener el dominio *leonordebobon.es*, sin llamarse Leonor de Borbón, o el dominio *Repsol.com*. es sin ser Repsol, S.A.).

El resultado del PNND ha sido catastrófico: el número de dominios “.es” concedidos es muy bajo, y la mayoría de las empresas españolas usan dominios de primer nivel “.com”. Para intentar resolver el desajuste se publicó un nuevo PNND, por OIIC 1542/2005 de 19 de mayo, que entró en vigor tras convivir –largamente- con una fase transitoria, en la que administración pública y empresas pueden registrar sus dominios por el método tradicional. Con este sistema, la concesión de dominios se realiza sin comprobación previa, sobre la base de la prioridad temporal del solicitante.

El nuevo PNND prevé un sistema de resolución de conflictos extrajudicial, para resolver los previsibles conflictos entre titulares de dominio y titulares de marcas (con el nuevo sistema, cualquiera podría registrar “zaracasa.es”; Inditex tendría un legítimo derecho a anular esta inscripción), a imagen y semejanza del de ICANN con una diferencia: el sistema de ICANN es obligatorio, mientras que el del PNND es voluntario (art. 14 permite a las partes iniciar acciones judiciales, y declara expresamente que el “resultado” del arbitraje no será vinculante si lo hacen). Como era de esperar, el nuevo PNND ha sido un total fracaso.

El nombre de dominio debe además inscribirse en el Registro Mercantil (art. 9 LSICE), en el plazo de un mes; de no cumplirse esta obligación, se incurre en una infracción administrativa leve (art. 38.4 LSICE), con multa de hasta 30.000 €

Con la generalización de la navegación en Internet a través de motores de búsqueda (tipo *Google* o *Bing*), han proliferado también los conflictos jurídicos entre los titulares de marca registrada, los de nombres de dominio, etc. *Vid.*, por todas, la Sentencia del Tribunal de Justicia de 23 de marzo de 2010 (Caso C-236/08), que enfrentó a Google con Louis Vuitton, por el uso de las famosas palabras clave y “AddWords”.