



Revista de Fomento Social, 57 (2002), 473-508

La nueva regulación de las marcas en el Derecho español¹

*Manuel PANIAGUA ZURERA*²

I. LAS FUNCIONES DE LAS MARCAS

Titular de una marca puede ser, en nuestro Derecho, cualquier persona física o jurídica, sin que se exija, como en otros ordenamientos jurídicos, la condición de empresario. No obstante, en la generalidad de los casos el titular es un empresario en sentido amplio: empresario del sector industrial o del comercial, empresario del sector primario, profesional, artista o artesano.

Los signos distintivos, y singularmente las marcas, no sólo tutelan los

¹ En prensa este trabajo, el BOE de 13 de julio de 2002 publica el Real Decreto 687/2002, de 12 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. En consecuencia, el desarrollo reglamentario de la citada Ley se encuentra (desde el 31 de julio de 2002 en que entró en vigor) en este Reglamento ejecutivo.

² Profesor Titular de Derecho Mercantil de la Facultad de Empresariales (ETEA), Institución Universitaria de la Compañía de Jesús adscrita a la Universidad de Córdoba.

intereses y derechos privados de su titular, sino que también suponen un importante instrumento para las estructuras de una economía (social) de mercado, para una competencia practicable y eficiente económica y socialmente, para un ejercicio no abusivo ni desleal de la libertad de empresa y para la efectiva tutela de los intereses reconocidos y protegidos por el sistema económico que recoge nuestra Normal Fundamental (v.g.: empresarios en sentido amplio, profesionales y sus asociaciones, consumidores y usuarios y sus asociaciones, trabajadores y sindicatos, Administraciones Públicas e interés general).

La doctrina económica³ y, siguiendo sus pasos, la jurídica⁴, atribuye cuatro funciones principales a las marcas.

- 1ª) La función distintiva de los bienes o servicios, o ambos, ofertados al mercado por un empresario, respecto a los productos o servicios, idénticos o similares, ofrecidos por otros empresarios. Es la función primigenia, y principal, de la marca. Desde esta perspectiva la marca es, sobre todo, un instrumento competitivo para atraer hacia los productos o servicios, propios o ajenos, a los consumidores y usuarios. La marca es un signo distintivo de gran valor económico, pensemos que su utilización (v.g.: un adhesivo o un envoltorio a un producto natural sin apenas transformación industrial) modifica un mercado con productos homogéneos en otro con productos diferenciados.
- 2ª) La función de atribución de calidad a los bienes y servicios. Esta función, de creciente importancia, protege los derechos e intereses legítimos, individuales y colectivos, de consumidores y usuarios. La marca proporciona al consumidor información sobre una calidad constante, en términos relativos, del producto o servicio. El consumidor conoce que el producto con marca suele incorporar mejores condiciones o prestaciones.

³ V. *infra* las referencias al Dictamen del Comité Económico y Social de la Unión Europea sobre el Libro Verde de lucha contra la usurpación de marca y la piratería en el mercado interior; y TRIGO PORTELA, J., (2001), «*La importancia de las marcas*», Diario Cinco Días del 8 de marzo, p. 17.

⁴ FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., (2001), «*Tratado sobre Derecho de marcas*», Ed. Marcial Pons, Madrid, pp. 56-69. Este excelente tratado es básico para la interpretación de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, pues tiene como eje la armonización del Derecho de marcas de los Estados de la Unión Europea. V., con una marcada orientación práctica, LOBATO, M., (2002), «*Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*», Ed. Civitas, Madrid, pp. 76-95.

- 3^a) La función condensadora del renombre o prestigio empresarial. La marca concentra o sintetiza el prestigio empresarial (*goodwill*), mediante el reconocimiento o la fama que tienen en el mercado los productos o servicios distinguidos por la marca en cuestión. Esta función es especialmente intensa en los mercados de alto valor añadido (v.g.: textiles, perfumería, relojería, joyería o automóviles), donde la fuerte inversión en el compromiso de calidad de la marca está compensada por el ahorro derivado de la oferta simultánea de un amplio conjunto de productos pertenecientes a diferentes sectores. Elementos empresariales intangibles como la imagen de marca, cada día son más valorados en el mercado por los diferentes agentes partícipes (v.g.: consumidores y usuarios, accionistas, acreedores, trabajadores o colaboradores independientes).
- 4^a) La función publicitaria. Junto a la inversión en publicidad (v.g.: para la creación o el mantenimiento de la fuerza distintiva, del conocimiento y aceptación de la marca o del compromiso de calidad), la marca tiene *per se* una fuerza o capacidad publicitaria en el mercado, que le adiciona un importante valor económico. Tan es así que los expertos en mercadotecnia o marketing pregonan que, en el futuro, la publicidad comercial no será de bienes o servicios, sino de marcas. La Ley General de Publicidad de noviembre de 1988 (LGP) califica de desleal, y por tanto ilícita, la publicidad que induce a confusión con los nombres, las marcas u otros signos distintivos de los competidores, así como el uso injustificado de la denominación, siglas, marcas o distintivos de otras empresas o instituciones (art. 6 letra b): la denominada publicidad adhesiva o parasitaria. Por su parte, la reforma en curso de la LGP que incorporará la Directiva 97/55/CE sobre publicidad comparativa, refuerza la protección de los signos distintivos de los competidores.

En línea con las funciones de las marcas, hemos de destacar dos ideas interrelacionadas. Por un lado, que la mayor parte de la actividad competitiva para atraer a los consumidores y usuarios hacia los bienes o servicios propios o ajenos se realiza a través de la publicidad comercial. Por otro, que uno de los obstáculos a superar por la economía española y por nuestras empresas es recuperar el retraso en la internacionalización e interconexión del mercado español, comparado con los de nuestro entorno comunitario, que conlleva un menor reconocimiento de las marcas españolas y la necesidad de inversiones para la difusión de nuestras marcas⁵.

II. LAS NORMAS INTERNACIONALES DE PROTECCIÓN

1. La protección internacional

En materia de propiedad industrial, tanto respecto a las creaciones industriales como en relación con los signos distintivos, desde el siglo XIX advertimos una creciente ocupación y preocupación de los Estados por su tutela en el ámbito internacional. De nada sirve proteger estos bienes inmateriales en un espacio nacional, si fuera se pueden usurpar impunemente los derechos de propiedad industrial. Ha sido, y es, normal que cuando dos Estados inician relaciones internacionales, entre los primeros acuerdos de colaboración que suscriben estén los acuerdos bilaterales sobre reconocimiento recíproco de derechos de propiedad industrial e intelectual. Esta normalidad se ha convertido en necesidad ante unos mercados globalizados, mundializados o interconectados⁶.

La norma internacional primera y básica sobre protección de los signos distintivos de los bienes y servicios ofertados al mercado es el Convenio de la Unión de París (CUP) para la Protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883, que fue ratificado por España en 1971. Al CUP, como norma fundamental, hemos de adicionar varios Tratados multilaterales que, en su conjunto, delimitan un abigarrado panorama normativo en la esfera internacional, necesitado de sistematización y coordinación⁷. De

⁵ Trigo Portela, desde la perspectiva de las asociaciones empresariales, sostiene que el impulso de la marca exige actuaciones en dos planos: el tratamiento fiscal de la inversión y la protección frente a las prácticas fraudulentas. En materia fiscal propone mejoras en el régimen de amortización y la equiparación con las actividades de innovación tecnológica a «los gastos en conservación y protección de la marca, estudios de penetración, publicidad que posibilite el conocimiento y defensa de la aplicación exclusiva de la marca» (*ibidem*). Por otro lado, si acudimos a las estadísticas, según un estudio auspiciado por la Comisión Europea, España invierte en investigación y desarrollo la mitad de la media de la Unión Europea (*Diario Cinco Días*, 12 de abril de 2002, p. 26).

⁶ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., (2000), «Propiedad industrial y globalización de los mercados», Actualidad Jurídica Aranzadi, núm. 436, de 27 de abril, pp. 1-4.

⁷ Los Tratados internacionales que citamos han experimentado las oportunas revisiones y, en algún caso, desarrollos mediante Reglamentos de ejecución. Todos ellos han sido ratificados por España mediante los oportunos instrumentos legales. En aras de la claridad, no pormenorizamos las fechas de las indicadas revisiones, desarrollos y ratificaciones. V. la edición preparada por ORTUÑO BAEZA, M^a T. y DORAL ÁLVAREZ, A., «Derecho de la propiedad intelectual e industrial y Derecho de la competencia. Normativa interna, comunitaria e internacional», (1999), Ed. McGraw-Hill, Madrid. Asimismo puede consultarse la página web de la Oficina Española de Patentes y Marcas: www.oepm.es.

este marco legal internacional destacamos el Arreglo de Madrid de 14 de abril de 1891 relativo al Registro Internacional de Marcas, el Protocolo sobre este Arreglo de 27 de junio de 1989 y el Reglamento de ejecución de ambos textos de 18 de enero de 1996; el Arreglo de Madrid de 14 de abril de 1891, referido a la represión de las indicaciones de procedencia falsas o engañosas; el Arreglo de Niza de 15 de junio de 1957, sobre la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (el denominado Nomenclátor Internacional); el Convenio de Estocolmo de 14 de julio de 1967, constitutivo de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), que crea la Oficina Internacional de la OMPI con sede en Ginebra; en especial el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Industrial Relacionados con el Comercio (ADPIC) de 15 de abril de 1994, que forma parte del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC); y el Tratado sobre Derecho de Marcas (TDM) y su Reglamento, hecho en Ginebra el 27 de octubre de 1994 en el marco de la OMPI. Esta profusa normativa internacional ha facilitado tanto la aproximación sustantiva de las normativas nacionales sobre marcas, como la coordinación o armonización de los sistemas y formalidades de registro.

2. El Derecho derivado de la Unión Europea

A) Planteamiento

La construcción de un mercado único demanda unas normas de competencia económica no falseadas. La tutela del modelo de competencia económica imperfecta o practicable previsto en los Tratados Constitutivos de la Unión Europea (arts. 81 a 97 TCCE en la versión consolidada del Tratado de la Unión Europea, publicada en el BOE de 7 de mayo de 1999) tiene como pilar un Derecho de la propiedad industrial e intelectual mínimamente armonizado. Desde hace décadas se evidencia que la efectividad del principio de libre circulación de mercancías sólo es posible si se coordinan los Derechos nacionales sobre protección de la propiedad industrial e intelectual. Precisamente la protección de la «*propiedad industrial y comercial*» legítima, o puede justificar, el establecimiento de prohibiciones o restricciones a la importación, exportación o tránsito de mercancías (art. 30 TCCE).

Como hitos en la gestación de un Derecho comunitario de la propiedad

industrial descuella⁸ la Primera Directiva del Consejo 89/104/CEE, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (que influyó decisivamente en el contenido de la Ley española 32/1988). A su amparo pueden ser protegidos como marca todos los signos que «*puedan ser objeto de una representación gráfica*» (art. 2).

B) La marca comunitaria

Un paso adelante respecto a la aproximación legislativa que demanda la Directiva comentada, representa la creación de una marca con validez en el territorio de toda la Unión Europea (UE). Este objetivo fue posible con la entrada en vigor del Reglamento (CE) Número 40/1994 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria⁹. Estamos ante un texto amplio (143 artículos), inspirado en la Directiva 89/104/CEE. Pueden constituir marcas comunitarias «*todos los signos (con fuerza distintiva) que puedan ser objeto de una representación gráfica*», incluida «*la forma del producto o de su presentación*» (art. 4). La marca se adquiere por el registro (art. 6).

El éxito de la marca comunitaria ha sido espectacular, hasta el punto de que no faltan opiniones que auguran una sustitución progresiva de las marcas nacionales por las comunitarias. Por ahora las cifras de solicitudes de marca comunitaria avalan este juicio (v. www.oepm.es). No obstante, conviene hacernos eco de las críticas dirigidas a los organismos internacionales encargados de la tramitación de los derechos de propiedad industrial: estos organismos, y la OAMI es uno de ellos, se financian, actúan y, existe el grave peligro, de que decidan con criterios comerciales, de atención a su clientela constituida por las grandes empresas, en detrimento de los restantes intereses tutelados por las instituciones del Derecho de la propiedad industrial¹⁰.

⁸ V., con anterioridad, el Reglamento (CE) 3842/86 del Consejo, de 1 de diciembre de 1986, por el que se establecen medidas dirigidas a prohibir la circulación de mercancías con usurpación de marca. A lo que hemos de adicionar la labor del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

⁹ FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., (1995), «*El sistema comunitario de marcas*», Ed. Montecorvo, Madrid. El Reglamento (CE) núm. 40/1994 ha sido desarrollado por el Reglamento (CE) número 2868/1995 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen las oportunas normas de ejecución, y por otras normas menores sobre las tasas abonables y el procedimiento ante las Salas de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI).

¹⁰ BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, A., ob. cit., pp. 3-4.

De hecho estaba previsto que la OAMI fuese deficitaria hasta el año 2006, y consiguió la autosuficiencia presupuestaria (e incluso superávit) en 1997: a dos años de su puesta en funcionamiento.

En materia organizativa y de procedimiento se opta por la creación de un organismo independiente y especializado: la citada Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), con sede en Alicante. Ante la OAMI (o ante el servicio central de la propiedad industrial de un Estado miembro) se presentan las solicitudes de marcas comunitarias (art. 25) y, tras su correcta tramitación, se inscriben y se publican las concesiones de marcas en el Registro de marcas comunitarias (art. 83).

C) Los últimos avances

La preocupación comunitaria no se agota en las anteriores iniciativas. Hoy cobran protagonismo las medidas de lucha contra la piratería de marcas. Baste como prueba las Recomendaciones que figuran en el Dictamen del Comité Económico y Social de la UE, acerca del documento de la Comisión denominado Libro Verde sobre la lucha contra la usurpación de marca y la piratería en el mercado interior¹¹.

El citado Comité considera probado que las violaciones a la propiedad industrial (así como a la intelectual) son un engaño para el consumidor que pueden poner en grave riesgo su salud y seguridad (v.g.: medicamentos, equipos médicos, recambios, textiles inflamables o alérgenos, juguetes, etc.), tienen efectos negativos para el empleo en Europa y van unidos a fenómenos de economía sumergida, fraude fiscal e, incluso, delincuencia organizada. Por lo que recomienda un enfoque global que considere sus aspectos de política interior y exterior en la UE, y aúne medidas de prevención y de represión.

Entre los instrumentos de prevención destaca la importancia de un Derecho unitario que otorgue, a un precio razonable, una protección común y coordinada a todas las formas de propiedad industrial e intelectual; una

¹¹ Dictamen (CE) 1999/C 116/09 (DOCE de 28 de abril de 1999). Y, con anterioridad, el Reglamento (CE) número 3295/1994 del Consejo (modificado en 1999), por el que se establecen medidas dirigidas a prohibir el despacho a libre práctica, la exportación, la reexportación y la inclusión en un régimen de suspensión de las mercancías con usurpación de marca y las mercancías pirateadas, que sustituyó al citado Reglamento (CE) núm. 3842/1986.

buena información a los creadores de bienes inmateriales, a las empresas y a los consumidores; una apelación general al civismo; la creación de un observatorio europeo de lucha contra la usurpación de marca, la piratería y otras formas de parasitismo; y la urgencia de una cooperación judicial y policial reforzada.

En materia de represión considera que *«un gran rigor en la aplicación de la ley, acompañado por una cooperación efectiva a escala europea, es el único medio, junto con la prevención, de luchar de manera eficaz contra la usurpación de marca y la piratería organizadas a gran escala»*. A lo que suma el reconocimiento de legitimación a las organizaciones y asociaciones afectadas para iniciar las acciones judiciales en nombre de las empresas, los creadores o los consumidores; y la aplicación de las leyes vigentes *«con rigor, en particular en los casos de reincidencia y de delincuencia organizada»*. Por último, la lucha contra la piratería en materia de propiedad industrial e intelectual debe vincularse *«estrechamente a la lucha contra el trabajo clandestino, la evasión fiscal y la delincuencia organizada»*.

La preocupación por la piratería en materia de propiedad industrial e intelectual cobra creciente actualidad e importancia. Según la Asociación Nacional de Defensa de la Marca, dependiente del Consejo Superior de Cámaras de Industria y Comercio, España es el tercer país europeo con mayor volumen de falsificación de productos industriales, que se comercializan en puestos ilegales (mercadillos) y en comercios legales (el 33% según datos de 2001). En los últimos años las falsificaciones se han extendido a todo tipo de productos (especialmente textiles, juguetería, repuestos de automóviles, cosméticos, perfumería, relojería, joyería y marroquinería), son falsificaciones de calidad y forman parte del negocio de grandes redes de delincuencia organizada¹². En respuesta a estos nuevos y alarmante hechos, la Dirección General del Mercado Interior de la Comisión Europea ultima una Directiva sobre usurpación de marcas con los siguientes objetivos y tareas: aproximar las legislaciones para evitar lagunas (v.g.: que la dispensa de penas mínimas sea aprovechada por las mafias), armonizar los requisitos en materia de prueba, facultar a los cuerpos de seguridad para confiscar falsificaciones, bienes y beneficios, y mejorar la coordinación administrativa (se ha llegado a proponer la creación de un representante europeo contra la piratería internacional)¹³.

¹² V. *Diario Cinco Días*, de 27 de junio de 2002, p. 28. Más información en www.eopm.es.

¹³ V. *Diario Cinco Días*, de 28 de junio de 2002, p. 34.

III. LA JUSTIFICACIÓN DE LA LEY 17/2001, DE 7 DE DICIEMBRE, DE MARCAS

1. La (derogada) Ley 32/1988, de marcas

La Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de marcas, derogó al añejo y desfasado Estatuto de la Propiedad Industrial (EPI), en las materias que afectaban a marcas, nombres comerciales y rótulos de establecimiento. La Exposición de Motivos (EM) de la Ley 32/1988 aduce dos razones para su promulgación. Por un lado, las nuevas condiciones socioeconómicas en que se desarrolla el comercio, la internacionalización de los mercados, la aparición de nuevas formas de contratación, el impulso del sector servicios y el fortalecimiento de la tutela pública de los consumidores y usuarios. Por otro, la necesidad de incorporar al ordenamiento español el Derecho comunitario de marcas que cuajó con la aprobación de la citada Directiva 89/104/CEE, que inspira muchos de los preceptos de la Ley española¹⁴. La Ley española sigue directamente, y en ocasiones llega a una copia fiel, del Proyecto de Primera Directiva Comunitaria de Armonización en materia de marcas.

Para garantizar la aplicación efectiva del Derecho español de propiedad industrial se da nueva denominación y regulación al antiguo Registro de la Propiedad Industrial, que pasa a llamarse Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) y se estructura como un organismo autónomo¹⁵.

2. La entrada en vigor y otras cuestiones conexas

El BOE de 8 de diciembre de 2001 publica la Ley 17/2001, de Marcas (LM), que entró en vigor el 31 de julio de 2002.

La LM, como su antecesora, se dicta al amparo de la competencia estatal en materia de legislación sobre propiedad industrial (art. 149.1.9ª CE) (D. Final 1ª).

¹⁴ ROBLES MORCHÓN, G., (1995), «*Las marcas en el Derecho español (Adaptación al Derecho comunitario)*», Ed. Civitas, Madrid.

¹⁵ Respecto a las normas reguladoras de la OEPM, v. la Ley 17/1975, de 2 de mayo, sobre creación del organismo autónomo «*Registro de la Propiedad Industrial*» (con sucesivas reformas, v.g.: Ley 21/1992, Ley 13/1996, Ley 55/1999 y la LM), y su Reglamento orgánico aprobado por Real Decreto 1270/1997, de 24 de julio.

Se autoriza al Gobierno para emanar las disposiciones de aplicación y desarrollo necesarias (D. F. 2ª) y no se derogan expresamente los Reglamentos ejecutivos de la Ley 32/1988, que continúan vigentes en lo que no se opongan o contradigan a la LM.

Estamos ante un texto más extenso que la Ley 32/1988: con 91 artículos, 19 disposiciones adicionales, 8 transitorias, 1 derogatoria, 3 finales y un Anexo sobre tasas. La técnica legislativa es más depurada, baste retener la mejor ordenación de los contenidos de la LM (v.g.: la ubicación de la obligación de uso de la marca o de la legitimación para la solicitud de registro) y el aspecto didáctico de los títulos de los artículos. Las reformas introducidas son de tal calado e importancia que hacían necesaria una Ley de nuevo cuño.

3. Las razones de la reforma

La EM de la LM justifica la reforma y la promulgación de una nueva LM en «tres órdenes de motivos».

A) Los motivos de carácter constitucional

Se centran en la necesidad de dar cumplimiento a la Sentencia del Tribunal Constitucional 103/1999, de 3 de junio, que afecta a determinados artículos de la Ley 32/1988. El fallo de la STC 103/1999 estima parcialmente los recursos de inconstitucionalidad y declara que «*corresponden a las Comunidades Autónomas recurrentes las competencias de ejecución en materia de Propiedad Industrial, contenidas en los arts. 15.2 y 3, 24.1, 45.1, 75.1 y 85, párrafo segundo, de dicha Ley*»; mientras desestima «*el recurso en todo lo demás*».

El Alto Tribunal confirma la competencia estatal para regular la materia de marcas, lo que comprende todo tipo de disposiciones (Ley, Reglamento o Circular) con contenido normativo, pues el Estado está habilitado para establecer un régimen jurídico unitario y un Registro de ámbito nacional. Las competencias ejecutivas de las Comunidades Autónomas se extienden a todos los actos de aplicación de las disposiciones normativas estatales, incluso la aprobación de reglamentos internos de organización de los servicios correspondientes cuando sean necesarios para la mera estructuración interna de la organización administrativa.

B) El cumplimiento por España de sus compromisos internacionales

Que tiene su reflejo en una doble vertiente, ya anticipada. Por un lado, el Derecho comunitario de marcas, en especial el Reglamento sobre la marca comunitaria que, aunque no exige la adopción de medidas legales por parte de los Estados miembros, aconseja aproximar nuestra legislación de marcas a esta norma para evitar distorsiones legales. Por otro, el Derecho internacional de marcas, sobre todo las últimas normas amparadas por la OMC, como el citado Acuerdo ADPIC y el TDM y su Reglamento.

C) Los defectos y las carencias de la legislación precedente

Son las novedades aconsejadas por la experiencia en la aplicación de la Ley 32/1988, por el Derecho comparado y por las necesidades de la nueva sociedad de la información. Dentro de este grupo la EM de la LM comenta las nuevas soluciones normativas acerca de instituciones o soluciones legales como las relativas al carácter constitutivo de la inscripción registral, el control de las prohibiciones relativas en la composición de la marca, la protección de las marcas notorias y renombradas, el contenido y alcance del derecho de marca, las marcas colectivas y de garantía, la coordinación de las denominaciones sociales y los signos distintivos y la supresión «*del carácter registral de los rótulos de establecimiento, dejando la protección de esta modalidad de propiedad industrial a las normas comunes de competencia desleal*».

IV. CONCEPTO Y CLASES DE MARCAS

1. El concepto legal de marca

Se entiende por marca «*todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras*» (art. 4.1). La Ley amplía la enumeración enunciativa de signos que reproducía la Ley anterior, mediante una mención expresa a los signos sonoros (art. 4.2 letra e), que ya fueron admitidos por la OEPM.

El requisito de que el signo sea susceptible de representación gráfica «*pretende garantizar el correcto funcionamiento de un sistema de marcas*

*asentado sobre el principio de inscripción registral*¹⁶. La exigencia comentada cierra, de entrada al menos, la puerta a la admisión de marcas como las olfativas, las gustativas o las táctiles. Las marcas olfativas ya han recibido el beneplácito, aunque limitado, de la OAMI.

La noción legal que comentamos arrastra el requisito de la fuerza distintiva: la marca debe servir para distinguir todos o parte de los productos o servicios, o ambos, del empresario titular (o con un derecho de uso sobre) la marca, de los productos o servicios ofertados por otras empresas. La fuerza distintiva está presidida o regida por el principio o regla de especialidad, esto es, la marca debe diferenciar unos determinados productos o servicios de los productos o servicios idénticos o similares. El derecho sobre la marca no recae sobre el signo en sí mismo considerado, sino sobre un signo puesto en relación con una o varias clases de productos o servicios. Precisamente la solicitud de la marca debe contener, además del signo, la indicación de los productos o servicios en cuestión conforme al Nomenclátor Internacional.

Nuestra jurisprudencia no siempre ha aplicado correctamente la regla de especialidad, pues ha denegado la inscripción de marcas idénticas o similares (especialmente en los casos de identidad), pese a solicitarse para productos o servicios totalmente diversos. Solución que sólo es correcta, en sentido estricto, para las marcas renombradas. No obstante, advertimos en las leyes y en la jurisprudencia una evolución tendente a extender a las marcas notorias cierto nivel de protección más allá de la regla de especialidad¹⁷. Máxime cuando, hoy, puede llevar poco tiempo (v.g.: a través de una campaña intensiva de publicidad comercial en medios tan masivos como la televisión) dar renombre a una marca.

2. La clasificación de las marcas

La realidad empresarial nacional e internacional ha dado lugar a una amplia casuística en materia de modalidades o clases de marcas.

¹⁶ C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, cit., p. 41.

¹⁷ SELAS COLORADO, A. (2002), «La protección de la marca renombrada (Comentario a la sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Granada de 31 de marzo de 2001)», Actualidad Civil, fasc. 10, marginal 361-369.

A) Por su configuración

Estamos ante una clasificación que ha trascendido a los textos legales (v. art. 1.2 LM). A tenor de este criterio, y ejemplificando con el art. 1.2 LM, resultan las marcas denominativas (las constituidas por palabras, las cifras y sus combinaciones, incluidas las palabras que identifican a personas), gráficas (las imágenes, figuras, símbolos y dibujos), tridimensionales (las formas tridimensionales, incluidos envoltorios, envases y la forma del producto o de su presentación), sonoras (sonidos, canciones, melodías y la música en general) y mixtas (cualquier combinación de los signos precedentes, por ejemplo los hologramas).

B) Por el objeto designado

Resultan las marcas de productos y de servicios. La solicitud de registro de una marca debe contener siempre la lista de los productos o servicios para los que se realiza la solicitud (art. 12.1 letra d). El número de clases de productos o servicios es el correspondiente al Nomenclátor Internacional (art. 12.3).

C) Por la actividad económica designada

Nos encontramos con las marcas industriales o de fábrica, puestas por los fabricantes, y las comerciales puestas o añadidas por los comerciantes o distribuidores. El art. 34.4 LM establece que el titular de una marca registrada puede impedir que los comerciantes o distribuidores supriman dicha marca «*sin su expreso consentimiento*», si bien no puede impedir «*que añadan por separado marcas o signos distintivos propios, siempre que ello no menoscabe la distintividad de la marca principal*». Supuesto especial son las denominadas marcas blancas, donde el fabricante omite sus signos distintivos o permite que el distribuidor los sustituya, total o parcialmente, por las marcas comerciales propias.

D) Por el titular

De nuevo estamos ante una clasificación con relevancia legal. Según este criterio resultan las marcas individuales, donde el titular es una persona física o jurídica o varias en régimen de cotitularidad, y las marcas colectivas en sentido estricto.

D.1) Las marcas colectivas

Las marcas colectivas¹⁸ son objeto de una regulación pormenorizada en la LM. La nota más destacada de estos signos es que la solicitud de marca colectiva, o de uno de sus posibles tipos como es la marca de garantía, debe ir acompañada de un Reglamento de uso (que se depositará en la OEPM y puede ser objeto de consulta gratuita, v. art. 74) donde se indiquen, junto a algún otro extremo, las personas autorizadas para utilizar la marca y las condiciones de uso.

El titular de una marca colectiva sólo puede ser una asociación de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios con personalidad jurídica, así como las personas jurídicas de Derecho público (art. 62.2). Sirve para distinguir en el mercado los bienes o servicios de los miembros de la asociación titular, de los ofertados por otras empresas (art. 62.1). El incumplimiento del Reglamento de uso lleva aparejada la caducidad de la marca colectiva, siempre que así se declare en sentencia firme (v. art. 67).

D.2) Las marcas de garantía

La singularidad de la marca de garantía¹⁹ no radica en las condiciones subjetivas del titular (aunque normalmente coinciden con las comentadas para las marcas colectivas), sino en que su utilización por una pluralidad de empresarios está sujeta a la autorización y al control del titular de la marca de garantía, que es quien «*certifica que los productos o 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*» (art. 68.1). Para garantizar la independencia y la correcta actuación del titular de la marca de garantía la LM introduce dos reglas: por un lado, este titular no puede fabricar o comercializar productos o servicios idénticos o similares a aquéllos para los que se solicita el registro de la marca de garantía (art. 68.2); y, por otro, el Reglamento de uso «*deberá ser informado favorablemente por el órgano*

¹⁸ MONGE GIL, A.L. (1986), «Las marcas colectivas», en «*Estudios Jurídicos en Homenaje al Prof. Aurelio Menéndez*», Ed. Civitas, Madrid, pp. 887-933; y C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, «*Tratado ...*», cit., pp. 565-577.

¹⁹ C. FERNÁNDEZ-NOVOA, últ. ob. cit., pp. 551-564.

administrativo competente en atención a la naturaleza de los productos o servicios a los que la marca de garantía se refiere» (art. 69.2). Estamos ante una figura cercana a las denominaciones de origen²⁰, si bien la intervención administrativa es menor y la normativa aplicable es distinta.

En la práctica la utilización de las marcas de garantía, tan interesante en una Comunidad como Andalucía con un enorme potencial industrial derivado de productos del sector primario, ha sido escasa. A ello han contribuido el desconocimiento de la figura y el requisito de que el titular de la marca no pueda utilizarla. Las solicitudes de marcas de garantía se han circunscrito a organismos autonómicos y a organizaciones sin finalidad lucrativa. Por ejemplo, en julio de 2002 la Junta de Andalucía ha puesto en marcha la marca de garantía «*Calidad Certificada*» para productos agroalimentarios y pesqueros de Andalucía. Este signo denominativo sustituye a la campaña promocional «*Alimentos de Andalucía*» que, como denominación genérica, incumplía la normativa estatal y la normativa comunitaria.

E) Por la difusión

Se entiende por marca notoria 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, sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca*». Añade que la protección prevista para las marcas notorias (en sustancia la prohibición de registro de signos idénticos o similares para productos o servicios, aunque no sean similares a los protegidos por la marca notoria, cuando del uso de esos signos pueda resultar conexión con los bienes o servicios amparados por la marca notoria, pueda conllevar un aprovechamiento indebido o un perjuicio a la fuerza distintiva de la marca notoria, v. art. 8.1) alcanzará a más bienes y servicios diferentes «*cuanto mayor sea el grado de conocimiento de la marca o nombre*

²⁰ LÓPEZ BENÍTEZ, M., (1996), «*Las denominaciones de origen*», Ed. Cedecs, Barcelona; y BOTANA AGRA, M. J., (2001), «*Las denominaciones de origen*», en Tratado de Derecho Mercantil, dir. por OLIVENCIA/FERNÁNDEZ-NÓVOA/JIMÉNEZ DE PARGA y coord. por JIMÉNEZ SÁNCHEZ, Tomo XX, volumen 2º, Ed. Marcial Pons, Madrid.

La D. Adicional 19ª LM autoriza al Gobierno para que, tras los estudios y consultas necesarias, remita al Congreso de los Diputados un Proyecto de ley «*regulador de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas que sustituya a la vigente Ley 25/1970, de 2 de diciembre, del Estatuto de la viña, del vino y de los alcoholes*».

comercial notorios en el sector pertinente del público o en otros sectores relacionados» (art. 8.2).

Por su parte, se entiende por marca renombrada la que es conocida «*por el público en general*», con la consecuencia de que el «*alcance de la protección se extenderá a cualquier género de productos, servicios o actividades*» (art. 8.3).

V. LA COMPOSICIÓN DE LA MARCA Y LAS PROHIBICIONES DE REGISTRO

No todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras puede ser válidamente inscrito en el Registro de Marcas (RM). No es posible la inscripción si el signo está comprendido en alguna de las prohibiciones absolutas ex art. 5 LM, ni si el signo en cuestión está incurso en alguna de las prohibiciones relativas ex arts. 6 a 10 LM.

1. Las prohibiciones absolutas

Sin ningún criterio de ordenación se enumeran en las once letras del art. 5.1 LM las prohibiciones absolutas de registro como marca de una amplia serie de signos. Podemos sistematizar las prohibiciones absolutas en la LM en cinco apartados.

A) Los signos que carecen de fuerza distintiva

En este grupo se incluyen las letras a), b), c), d) y e) del citado art. 5.1 LM.

A.1) Los signos sin fuerza distintiva, en especial las denominaciones genéricas

No pueden registrarse como marca los signos que no puedan constituir marca por no ser conformes al concepto legal de marca ex art. 4.1 LM (art. 5.1 letra a) (v.g.: un signo olfativo, gustativo o táctil).

Tampoco pueden ser objeto de registro como marca los signos «*que carezcan de carácter distintivo*» (art. 5.1 letra b) (v.g.: signos demasiado simples como un cuadrado o palabras de uso común para el bien o servicio).

Es dudoso si en este grupo hay que incluir los signos que consistan en un color o en colores por sí solos. Lo que sí se puede registrar como marca son los signos cromáticos delimitados por una forma determinada. La jurisprudencia comunitaria ha admitido, si bien después del examen de un concreto supuesto que ya estaba registrado en varios Estados de la UE, el registro como marca de un color. La OAMI admitió esta solución respecto al color lila junto al nombre del producto, de forma que la multinacional suiza K. J. Suchard puede utilizar en exclusiva en la UE este color para sus chocolates Milka.

Por su parte, no pueden registrarse como marcas los signos que se *«compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales para designar los productos o los servicios en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio»* (art. 5.1 letra d) (v.g.: «Petit Suisse» o «patatas chips»).

Para decidir el carácter genérico hay que atender, además de a los productos o servicios para los que se solicita la marca, al significado o sentido que para los consumidores y empresarios tiene el signo utilizado, a tenor del lenguaje común o de las costumbres leales en el tráfico económico. Asimismo hay que tener como guía el conjunto o globalidad del signo en cuestión, sin descomponer sus elementos o atender a su significado por separado. Por otro lado, el carácter genérico no es desvirtuado por la utilización de una grafía distinta o incorrecta, pero con una sustancial igualdad fonética o gráfica. La misma observación hay que predicar respecto a los signos denominativos genéricos de bienes o servicios en cualquiera de las lenguas oficiales en territorio español y, respecto a los idiomas extranjeros, la mejor doctrina, seguida con timidez (al menos, en un principio) por el Tribunal Supremo, defiende que también deben considerarse prohibidos los signos genéricos en cualquier lengua de raíz latina y en las lenguas propias de los Estados miembros de la UE²¹. Estas consideraciones idiomáticas son aplicables a los signos descriptivos que seguidamente comentamos.

A.2) Los signos descriptivos

No pueden registrarse como marcas los signos que se *«compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para*

²¹ C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, *«Tratado ...»*, cit., p. 126; y PÉREZ DE LA CRUZ, A., (1999), «La propiedad industrial e intelectual (I). Teoría general. Signos distintivos», en URÍA-MENÉNDEZ, *Curso de Derecho Mercantil*, I, Ed. Civitas, Madrid, p. 370.

designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características del producto o del servicio» (art. 5.1 letra c) (v.g.: «zapatillas de deporte», «manzanas golden», términos como excelente o ideal, o términos que indiquen el peso, número, valor o función del producto o servicio).

La LM flexibiliza el rigor de las prohibiciones comentadas cuando admite que lo dispuesto en las letras b), c) y d) del apartado 1 del art. 5 LM *«no se aplicará cuando la marca haya adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicite el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se hubiera hecho de la misma»* (art. 5.2) (v.g.: «Telepizza»). Es la teoría de origen anglosajón del *secondary meaning*, esto es, la adquisición sobrevenida de fuerza distintiva. El solicitante debe probar esta distintividad sobrevenida del signo o signos para los bienes o servicios en cuestión, lo que será posible cuando los consumidores y usuarios asocien los signos solicitados con los productos o servicios del solicitante de la marca.

Por otro lado, permite que pueda ser registrada como marca *«la conjunción de varios signos de los mencionados en las letra b), c) y d) del apartado 1, siempre que dicha conjunción tenga la distintividad requerida por el apartado 1 del artículo 4»* LM (v.g.: «Interleasing»). Con lo que se mantiene la recepción de la doctrina jurisprudencial que exige que, para determinar la existencia o no de fuerza distintiva, hay que atender a la consideración conjunta o global de los signos solicitados, sin escindir los elementos que los componen.

A.3) Las formas exigidas por características naturales o técnicas

No pueden registrarse como marcas los signos *«constituidos exclusivamente por la forma impuesta por la naturaleza del propio producto o por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico, o por la forma que da un valor sustancial al producto»* (art. 5.1 letra e) (v.g.: la forma de un instrumento musical).

Se trata de formas tridimensionales sobre las que, cuando reúnen las condiciones indicadas, no es posible conceder un derecho de explotación económica en exclusiva de carácter indefinido, como el que reporta la marca, pues impediría su empleo por otros empresarios competidores.

B) Los signos que pueden inducir a error al público

No pueden registrarse como marca los signos «que puedan inducir al público a error, por ejemplo sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio» (art. 5.1 letra g) (v.g.: «Áurea X» para bisutería). La prohibición comprende tanto los signos falsos u objetivamente contrarios a la realidad, como los que generan un riesgo de engaño en los consumidores y en los demás agentes económicos. Para enjuiciar el riesgo de engaño hay que atender a los productos o servicios para los que se solicita el signo y a la diligencia o cuidado de un consumidor medio o, en su caso, del consumidor medio o normal del producto o servicio en cuestión.

C) Las falsas indicaciones geográficas de vinos y bebidas espirituosas

La LM establece la novedad de que no pueden registrarse como marca los signos que, utilizados para identificar vinos o bebidas espirituosas, «contengan o consistan en indicaciones de procedencia geográfica que identifiquen vinos o bebidas espirituosas que no tengan esa procedencia, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de expresiones tales como 'clase', 'tipo', 'estilo', 'imitación' u otras análogas» (art. 5.1 letra h). La EM de la LM afirma que estamos ante una nueva prohibición absoluta de registro, que no exige la inducción a error.

D) Los signos contrarios a la ley, al orden público o a las buenas costumbres

Estos signos están incurso en una prohibición absoluta de registro de marca (art. 5.1 letra f) (v.g.: marcas con un carácter subversivo, obsceno, difamatorio, vejatorio o injurioso o marcas que contengan símbolos religiosos). Cuando la marca solicitada sea contraria al orden público o a las buenas costumbres, la OEPM no publica esta solicitud en el BOPI, sino que lo comunica al solicitante para que realice las alegaciones oportunas. Expirado el plazo establecido, la OEPM decreta la continuación del procedimiento administrativo de concesión o la denegación de la solicitud (art. 18.1).

E) Los signos que imitan distintivos oficiales

Salvo que medie la oportuna autorización de la autoridad competente, no

pueden registrarse como marca signos distintivos oficiales de uso privativo del Estado español, de sus Comunidades Autónomas o de sus Administraciones Locales (v.g.: escudos, banderas, insignias, condecoraciones u otros emblemas oficiales) (art. 5.1 letra i). Esta prohibición ya estaba contenida en el CUP, que la extiende también a los signos distintivos oficiales de organizaciones gubernamentales (art. 5.1 letras j) y k).

2. Las prohibiciones relativas

Se regulan en los arts. 6 a 10 LM. Las infracciones a las prohibiciones relativas de uso o de registro de signos anteriores, normalmente plantean supuestos de competencia desleal y, en su caso, de publicidad desleal y de violación de los derechos de propiedad industrial e intelectual (v.g.: actos de imitación, de explotación de la reputación ajena, de confusión, de engaño o de violación de normas)²².

A) *La identidad o semejanza con marcas anteriores*

No pueden registrarse como marca los signos que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos (art. 6.1 letra a). Ni los signos que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados, «*exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior*» (art. 6.1 letra b)²³. El mayor énfasis en el riesgo de asociación supone una ampliación del contenido tradicional del derecho de marca.

B) *La identidad o semejanza con nombres comerciales anteriores*

No pueden registrarse como marca los signos que sean idénticos a un nombre comercial anterior que designe «*actividades idénticas*» a los produc-

²² OTERO LASTRES, J. M., (2001), «Actos relevantes de competencia desleal: confusión, imitación y venta con pérdida», en *Propiedad industrial y competencia desleal*, Ed. Comares, Granada, pp. 63-97.

²³ Sobre los riesgos de confusión y de asociación v. C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, «*Tratado ...*», cit., pp. 187-305.

tos o servicios para los que se solicita la marca (art. 7.1 letra a). Tampoco pueden registrarse como marca los signos que, por ser idénticos o semejantes a un nombre comercial anterior y por ser idénticas o similares «*las actividades que designa*» a los productos o servicios para los que se solicita la marca, exista «*un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con el nombre comercial anterior*».

C) La identidad o semejanza con marcas o nombres comerciales notorios y renombrados anteriores

No puede registrarse como marca un signo que sea idéntico o semejante a una marca o nombre comercial anteriores, aunque se solicite su registro «*para productos o servicios que no sean similares a los protegidos por dichos signos*», cuando se dé alguna de estas circunstancias: 1ª) cuando por ser esos signos anteriores notorios o renombrados en España, el uso de la marca solicitada pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por la marca solicitada y el titular de los signos notorios o renombrados anteriores; o, en general, 2ª) cuando el uso comentado, realizado sin justa causa, «*pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos anteriores*» (art. 8.1).

D) La identidad con otros derechos anteriores

El art. 9.1 LM prohíbe que, sin la debida autorización de su titular, se registren como marcas los signos denominativos siguientes: 1º) el nombre civil o la imagen que identifique a una persona distinta del solicitante de la marca (letra a); 2º) el nombre, apellido, seudónimo o cualquier otro signo que para la generalidad del público identifica a una persona distinta del solicitante (letra b); 3º) los signos que reproduzcan, imiten o transformen creaciones protegidas por la propiedad intelectual o por otros derechos de propiedad industrial (letra c); y 4º) los idénticos o los semejantes al nombre comercial, a la denominación o la razón social de una persona jurídica anterior que identifica «*en el tráfico económico*» a una persona distinta del solicitante, «*si existe riesgo de confusión en el público*», a cuyos efectos el titular de estos signos «*habrá de probar el uso o conocimiento notorio de dichos signos en el conjunto del territorio nacional*» (letra d).

Respecto a la primera y segunda prohibiciones relativas hay que tener presente la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil de los derechos fundamentales al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Su art. 7.6 declara intromisiones ilegítimas en el ámbito de protección delimitado por esta ley, si no media la oportuna autorización, la *«utilización del nombre, de la voz o de la imagen de una persona para fines publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga»*.

La última prohibición relativa comentada introduce expresamente el problema de la coordinación y convivencia entre los signos distintivos amparados por la LM y las denominaciones sociales o de personas jurídicas en general²⁴. El legislador, consciente como es de las lagunas e interferencias existentes en esta materia, anuncia un ambicioso programa legislativo. El Gobierno, en el plazo oportuno y tras los estudios y consultas necesarios, remitirá al Congreso de los Diputados: *«un proyecto de Ley sobre el régimen de las denominaciones sociales de las entidades jurídicas»* (D. A. 18^a), *«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»* (D. A. 16^a)²⁵ y el ya adelantado Proyecto de ley sobre denominaciones de origen.

E) El registro por agentes o representantes

En cumplimiento de las normas internacionales, el art. 10 LM prohíbe, salvo autorización del titular de la marca, que el agente o representante de un tercero que sea titular de una marca en otro Estado miembro del CUP o de la OMC pueda *«registrar esta marca a su nombre»*.

F) El control y los efectos de las prohibiciones relativas

La EM de la LM destaca que el procedimiento de registro se reforma suprimiendo del examen que ha de realizar la OEPM *«el referido a las prohibiciones relativas»*. El nuevo sistema ha sido defendido desde la Admi-

²⁴ MIRANDA SERRANO, L. M^a, (1997), *«Denominación social y nombre comercial»*, Ed. Marcial Pons, Madrid.

²⁵ GARCÍA VIDAL, A., (2002), *«Derecho de marcas e Internet»*, Ed. Tirant lo Blanc, Valencia.

nistración alegando fundamentalmente razones de rapidez²⁶; mientras la doctrina ha criticado la generación de un sistema de marcas débiles y un aumento de la litigiosidad potencial, pues la oposición de los terceros se puede demorar hasta cinco años²⁷.

En consecuencia, la OEPM no examina de oficio las prohibiciones relativas (art. 20). Sin perjuicio de que, una vez publicada la solicitud de la marca, cualquier persona que se considere perjudicada puede oponerse al registro de la marca alegando las prohibiciones absolutas o relativas (art. 19.1). Practicada la oportuna oposición, la OEPM la comunica al solicitante para que efectúe las correspondientes alegaciones y, transcurrido el plazo para esta contestación, la OEPM examina las oposiciones presentadas y acuerda la concesión o denegación de la marca solicitada (arts. 21 y 22).

VI. LA ADQUISICIÓN DEL DERECHO DE MARCA: SOLICITUD Y PROCEDIMIENTO DE REGISTRO

1. Legitimación para obtener el registro

Están legitimados para obtener en España el registro de una marca las personas físicas o jurídicas de nacionalidad española y las extranjeras que residan habitualmente o tengan un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en territorio español. Así como las personas físicas o jurídicas que gocen de los beneficios del CUP y, como novedad, los nacionales de los Estados miembros de la OMC (art. 3.1).

2. El procedimiento de registro

La EM de la LM adelanta que la *«nueva Ley atempera el automatismo formal del nacimiento del derecho de marca, basado en el carácter constitutivo del registro, con el establecimiento del principio de buena fe registral, al prever, como causa autónoma, la nulidad absoluta del registro de una marca, cuando la solicitud en que se basó dicho registro hubiera sido presentada de mala fe»*.

²⁶ LÓPEZ CALVO, J., (2001), «Aproximación a las principales innovaciones del Anteproyecto de ley de marcas», en *Propiedad industrial y competencia desleal*, ob. cit., pp. 1-2.

²⁷ «La futura Ley de Marcas eliminará el examen previo de incompatibilidad», *Diario Cinco Días*, 25 de marzo de 2002, p. 21, donde se citan las opiniones de Alberto Bercovitz.

El procedimiento administrativo de registro se regula en los arts. 11 a 30 LM, ampliados a su vez por el Reglamento de ejecución. Como hitos principales en este procedimiento administrativo²⁸ destacamos los siguientes:

1º) La solicitud de registro. Como regla se presenta ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma donde el solicitante tenga su domicilio o un establecimiento industrial o comercial serio y efectivo (art. 11.1). La solicitud contendrá una instancia solicitando el registro, la identificación del solicitante, la reproducción de la marca y la lista de productos o servicios para los que se solicita el registro (art. 12.1) con indicación de la clase del Nomenclátor Internacional (art. 18.3 letra e).

2º) El examen de los requisitos formales. Al órgano competente para recibir la solicitud corresponde el examen de la fecha de la solicitud, el abono de la tasa, los demás requisitos formales establecidos y la legitimación del solicitante (art. 16.1).

3º) La publicación de la solicitud. Corresponde a la OEPM a la que, el órgano competente de la Comunidad Autónoma, remite las solicitudes que hayan superado el examen de forma o que hubieran subsanado los defectos apreciados. La primera actuación es la publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI) (art. 18). Además, la OEPM comunica la solicitud, «*a efectos simplemente informativos*», a los titulares de signos anteriores registrados o solicitados que hubieran resultado de la búsqueda informática realizada, y que «*en virtud de lo dispuesto en los artículos 6 y 7 pudieran formular oposición al registro de la nueva solicitud*» (art. 18.4).

4º) La oposición de terceros. Publicada la marca, cualquier persona que se considere perjudicada puede oponerse al registro invocando las prohibiciones absolutas o relativas (art. 19).

5º) El examen de fondo. Es competencia de la OEPM que, siguiendo la opción legislativa del Reglamento sobre la marca comunitaria, sólo controla de oficio las prohibiciones absolutas de registro (y la prohibición relativa ex art. 9.1 letra b). Si se presentan oposiciones u observaciones de terceros, la OEPM también extiende su control al contenido de estas oposiciones (arts. 20 y 21). Se abre un plazo para que el solicitante realice la oportuna contestación. Transcurrido este plazo, la OEPM acuerda la concesión o la denegación de registro solicitado (art. 22). En caso de negativa debe indicar

²⁸ V. en extenso M. LOBATO, «Comentario ...», cit., pp. 397-523.

sucintamente los motivos y derechos anteriores causantes de la denegación. Si la causa de denegación sólo existe para una parte de los productos o servicios solicitados, la denegación de registro se limitará a esos productos o servicios. Si se concede la marca, la OEPM procede a su publicación en el BOPI y expide el título de registro de la marca (art. 22.4).

3. Referencia al Registro de Marcas

La LM establece que el RM tendrá carácter único en todo el territorio español, correspondiendo su llevanza a la OEPM, «*sin perjuicio de las competencias que en materia de ejecución de la legislación de propiedad industrial corresponden a las Comunidades Autónomas, según se desarrolla en esta Ley*» (art. 1.3). Este organismo autónomo tiene encomendada la gestión del BOPI (D. A. 6ª), y está prevista («*podrá poner*», es la expresión legal) su puesta a disposición del público mediante «*redes de comunicación telemática con carácter gratuito*» (D. A. 11ª).

El RM es público. La publicidad se hace efectiva, previo pago de los precios públicos, mediante el acceso a las bases de datos, suministro de listados informáticos, consulta de expedientes, obtención de copias y certificaciones y mediante redes telemáticas de carácter gratuito ex D. A. 11ª LM (art. 46.6).

La LM extiende al RM los principios registrales de tracto sucesivo (art. 46.4), prioridad temporal (art. 46.5), el comentado de publicidad formal (art. 46.6) y el de publicidad material. Respecto a este último establece que los actos jurídicos inscribibles (la LM se refiere a los negocios jurídicos sobre la marca) «*sólo podrán oponerse frente a terceros de buena fe una vez inscritos en él*» RM (art. 46.3).

VII. EL CONTENIDO DEL DERECHO DE MARCA: LOS DERECHOS Y LAS OBLIGACIONES DEL TITULAR DE LA MARCA REGISTRADA

1. Los derechos del titular de la marca

A) *El uso en exclusiva y el ius prohibendi*

El registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo (o monopolio) a utilizarla en el tráfico económico (art. 34.1). En forma más

detallada, este derecho de exclusividad comprende el uso, la explotación, la primera comercialización, la identificación de productos o servicios, la utilización en la publicidad comercial o el hacerla objeto de negocios jurídicos.

Asimismo este titular puede prohibir que, los terceros no autorizados, puedan utilizar en el tráfico económico: 1º) cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a los designados por la marca registrada; 2º) cualquier signo que, por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o semejantes los productos o servicios identificados, implique un riesgo de confusión del público, lo que incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca; y 3º) cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que, aunque no sean similares a los designados por la marca registrada, bien estemos ante una marca notoria o renombrada en España y con la utilización del signo realizada sin justa causa «*se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca*», bien cuando en general «*ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca*» (art. 34.2).

Junto a estas prohibiciones generales, el titular de una marca registrada puede solicitar que se prohíban, en especial, estas actuaciones: la puesta del signo en productos o en su presentación; el ofrecimiento, la comercialización o el almacenamiento de los productos con el signo o la prestación de servicios con el signo; la importación o la exportación del producto con el signo; la utilización del signo en documentos mercantiles, en la publicidad, en redes telemáticas o como nombre de dominio en *internet*²⁹, o la puesta del signo en envoltorios, etiquetas u otros medios de identificación u ornamentación del producto o servicio, así como la realización de las anteriores actividades con la incorporación del signo para que el producto o servicio sea ofertado, producido, comercializado, almacenado, importado o exportado (art. 34.3).

La LM faculta, como indica su EM, «*al titular para impedir la reproducción de su marca en diccionarios, si ello perjudica su carácter distintivo*». Esta norma es un eficaz instrumento contra la vulgarización de la marca. El art. 35 LM fija

²⁹ Estamos ante una de las nuevas facultades del titular registral más destacadas por la prensa, que no cesa de hacerse eco de la recuperación de dominios en *internet* por los titulares de las marcas registradas. V. GARCÍA VIDAL, «*Derecho de marcas e internet*», cit.; y C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, (2001), «*Dominios y marcas en internet*», en *Propiedad industrial...*, cit., pp. 49-62.

como supuesto de hecho que la reproducción de una marca en un diccionario, enciclopedia u obra de consulta similar dé la impresión de que constituye un término genérico de los bienes o servicios para los que esté registrada, en cuyo caso *«el editor, a petición del titular de la marca, velará porque la reproducción de ésta vaya acompañada, a más tardar en la siguiente edición de la obra, de la indicación de que se trata de una marca registrada»*.

B) Los límites legales

El derecho a la utilización exclusiva y el *ius prohibendi* que lo acompaña tiene sus límites. El titular registral no puede prohibir a terceros el uso de la marca (v.g.: impedir la importación, la exportación o la circulación de los productos en cuestión) *«para productos comercializados en el Espacio Económico Europeo con dicha marca por el titular o con su consentimiento»*, es el denominado agotamiento del derecho de marca que, extendido ahora a todo el ámbito del Espacio Económico Europeo (los quince Estados miembros de la UE más Islandia, Noruega y Liechtenstein), pretende evitar una compartimentación de mercados (mediante diferencias de precios en los Estados miembros) contraria a las normas sobre libre competencia. Este agotamiento no tendrá lugar *«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»* (art. 36) o, como ha establecido la jurisprudencia comunitaria, cuando tenga lugar el menoscabo de la reputación de la marca o la actuación desleal hacia los intereses legítimos del titular de la marca o hacia productos de prestigio.

El agotamiento del derecho de marca no se produce en el caso de marcas de servicios. Asimismo hemos de destacar que el agotamiento del derecho de marca no tiene lugar por la puesta en comercialización por primera vez de los productos en cuestión en Estados que no formen parte del Espacio Económico Europeo, esto es, no se produce el agotamiento internacional del derecho de marca³⁰. Este agotamiento internacional es contrario a los intereses de los Estados desarrollados pues, de admitirlo, no podría impedir (como hoy

³⁰ VICENT CHULIÀ, F., (2000), *«Introducción del Derecho Mercantil»*, 13ª ed., Ed. Tirant lo Blanc, Valencia, pp. 597-598; ÚRÍA, *«Derecho ...»*, 28ª ed., cit., pp. 109-110; o MARTÍN MUÑOZ, A. J., (2001), *«Marcas nacionales y libre circulación de mercancías en la UE (La marca frente al mercado gris)»*, en *Propiedad industrial...*, cit., pp. 21-47.

hacen) las importaciones de productos con la misma marca fabricados o procedentes de los Estados en desarrollo.

Otro límite al derecho de marca son los denominados usos atípicos de la marca, esto es, los usos que no afectan al carácter distintivo de la marca ni suponen competencia desleal. El titular registral no puede prohibir a terceros el uso en el tráfico económico, *«siempre que ese uso se haga conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial»* de elementos como: 1º) su nombre y dirección; 2º) indicaciones relativas a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica, época de obtención del producto o de prestación del servicio y otras características de los productos o servicios; y 3º) la marca *«cuando sea necesaria para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o recambios»* (art. 37).

Por último, el derecho de uso en exclusiva en el tráfico económico en los términos comentados *«se otorga por diez años contados desde la fecha de presentación de la solicitud»* (art. 31), si bien puede renovarse (indefinidamente) por periodos sucesivos de diez años.

2. Las obligaciones del titular de la marca

A) La obligación de usar la marca

El titular, o un tercero con su consentimiento (art. 39.3), está obligado a realizar un uso efectivo y real de la marca en España para los productos o servicios para los que está registrada, dentro de los cinco años siguientes a la fecha de publicación de su concesión (art. 39.1). Este uso debe ser continuado pues, salvo que existan causas justificadas, el uso no puede ser suspendido durante un plazo de cinco años ininterrumpidos. Se consideran causas justificativas de la falta de uso de la marca *«las circunstancias obstativas que sean independientes de la voluntad de su titular, como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los productos o servicios para los que esté registrada»* (art. 39.4). La falta de uso en los términos analizados es causa de caducidad de la marca

B) La obligación de renovar el registro de la marca

Sobre el titular de la marca o sus derechohabientes pesa la carga de renovar el registro de la marca (art. 32). La solicitud, acompañada del

justificante de pago de la tasa de renovación (que sustituyó a las tradicionales tasas quinquenales), debe presentarse ante la OEPM o los órganos competentes de las Comunidades Autónomas, que la remitirán a la OEPM. La solicitud puede comprender tan sólo una parte de los productos o servicios para los que se registró la marca. La falta de renovación conforme al art. 32 LM es causa de caducidad de la marca.

VIII. LAS ACCIONES JUDICIALES CIVILES POR VIOLACIÓN DEL DERECHO DE MARCA

El titular de una marca registrada puede ejercitar ante los órganos judiciales las acciones civiles que correspondan «*contra quienes lesionen su derecho y exigir las medidas necesarias para su salvaguardia, todo ello sin perjuicio de la sumisión a arbitraje, si fuera posible*» (art. 40). Además de las acciones previstas en la LM, contra algunos actos de violación de la marca es posible ejercitar las acciones civiles previstas en otras Leyes reguladoras del mercado, como la Ley de Competencia Desleal, Ley General de Publicidad, Ley de Patentes y Ley de Propiedad Intelectual.

1. Las acciones civiles por lesión del derecho de marca

El art. 41 prevé que, en especial, el titular de la marca lesionada puede ejercitar ante la jurisdicción civil una amplia batería de acciones judiciales civiles que, a efectos expositivos, podemos sistematizar como sigue.

A) Las acciones de contenido prohibitivo y cautelar

Entre las que destaca la acción de cesación de los actos que violen el derecho de marca (art. 41.1 letra a). Esta acción resulta completada con la facultad de pedir la adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la lesión (art. 41.1 letra c); a elección del demandante, y a costa siempre del condenado, reclamar la destrucción o «*la cesión con fines humanitarios, si fuera posible*», de los productos ilícitamente identificados con la marca lesionada, salvo que el Tribunal, apreciadas las circunstancias de cada caso, estime que o bien la naturaleza del producto permite eliminar el signo distintivo violado sin afectar al producto, o bien la destrucción del producto ocasiona un perjuicio desproporcionado al infractor o al propietario (art. 41.1 letra d).

Para garantizar el cumplimiento de las órdenes judiciales de cesación, la LM incorpora las indemnizaciones coercitivas. La sentencia que condene a la cesación de los actos de violación de una marca fijará una indemnización de cuantía determinada, no inferior a 600 euros por día transcurrido, hasta que efectivamente se produzca la cesación (art. 44).

B) Las acciones de contenido indemnizatorio

En este apartado entrarían las acciones de atribución en propiedad de los productos o medios utilizados para la violación de la marca (arg. art. 41.1 letra d) *in fine*) y la publicación de la sentencia condenatoria a costa del demandado mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas (art. 41.1 letra e).

La LM faculta al titular de la marca para reclamar la indemnización de los daños y perjuicios sufridos (art. 41.1 letra b). La LM distingue dos supuestos. Primero, responden objetivamente, esto es, con independencia de que haya dolo o culpa, las personas que, sin consentimiento del titular de la marca, pongan el signo en los productos o en su presentación; en los envoltorios, embalajes, etiquetas u otros medios de identificación u ornamentación de los productos o servicios; o posibiliten la violación de la marca registrada a través de la elaboración, comercialización, almacenamiento, importación o exportación de medios que incorporen el signo registrado; o sean los responsables de la primera comercialización de los productos o servicios ilícitamente marcados (art. 42.1). Segundo, para las personas que realicen cualesquiera otros actos de violación de la marca registrada se establece un sistema de responsabilidad subjetiva o por culpa, pues sólo deben indemnizar, bien si han actuado con culpa o negligencia, bien si la marca en cuestión es notoria o renombrada, o bien si han sido advertidos suficientemente por el titular de la marca de la existencia de la marca, debidamente identificada, y de su violación, con el requerimiento de que cesen en la lesión en cuestión (art. 42.2).

La LM regula, con pormenor, el cálculo de la indemnización de daños y perjuicios (art. 43). La indemnización comprenderá las pérdidas sufridas (daño emergente) y las ganancias dejadas de obtener (lucro cesante). A estos últimos efectos, el perjudicado puede elegir la cuantificación de las referidas ganancias con arreglo a uno de los criterios siguientes: los beneficios que habría obtenido el titular de la marca si la violación no se hubiera producido,

los beneficios obtenidos por el infractor a consecuencia de la violación o el precio que el infractor hubiera debido pagar al titular para la concesión de una licencia que le hubiera permitido utilizar lícitamente la marca (art. 43.2). La LM introduce el derecho a ser indemnizado por el concepto del desprestigio causado a la marca por el infractor, especialmente cuando haya tenido lugar una producción defectuosa de los productos ilícitamente identificados o una presentación en el mercado inadecuada de la marca (art. 43.1 *in fine*).

En términos generales, para la fijación de la indemnización se tendrán en cuenta, entre otras, la notoriedad, renombre y prestigio de la marca y el número y clase de licencias concedidas cuando comenzó la violación. Por su parte, la LM establece que, en todo caso, el titular de una marca cuya violación hubiera sido declarada judicialmente tiene derecho, sin necesidad de prueba alguna y como importe mínimo, *«a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el 1 por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados»* (art. 43.5).

2. La acción de reivindicación de una marca

Si se ha solicitado u obtenido el registro de una marca *«con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual»*, la persona perjudicada *«podrá reivindicar ante los tribunales la propiedad de la marca»*, siempre que ejercite la oportuna acción dentro de plazo. La acción reivindicatoria debe interponerse antes de la fecha de registro de la marca o en los cinco años siguientes a la publicación del registro de la marca o en los cinco años siguientes a la fecha en que la marca registrada ha empezado a utilizarse.

3. Jurisdicción y normas procesales

Después de las modificaciones establecidas por la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil el procedimiento utilizable es el juicio ordinario, cualquiera que sea su cuantía, salvo que la demanda verse exclusivamente sobre reclamaciones de cantidad, en cuyo caso se tramita por el procedimiento que corresponda en función de la cuantía que se reclame (art. 249.1.4º LEC).

Se extiende a la protección judicial de las marcas la especialización jurisdiccional en materia de propiedad industrial introducida por la Ley de

Patentes (v. su art. 125.2), que ha sido respetada por la LEC (art. 52.1.13º). En primera instancia el Juzgado competente será el Juez de Primera Instancia de la ciudad donde tenga su sede el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma correspondiente al domicilio del demandado. Si existen varios Juzgados, como es lo normal, se puede designar uno con carácter permanente por el órgano judicial competente.

IX. LA EXTINCIÓN DE LA MARCA

Las causas de extinción son la nulidad, la anulabilidad, la caducidad y la renuncia del titular.

1. La nulidad de la marca

Sólo puede declararla el órgano judicial competente en virtud de sentencia judicial firme. La acción para instarla es imprescriptible. Las causas de nulidad son dos: por un lado, la infracción del art. 3.1 y 2 LM sobre personas legitimadas para obtener el registro de una marca o la infracción del art. 5 LM sobre prohibiciones absolutas de registro de una marca y, por otro lado, cuando al presentar la solicitud de registro de marca el solicitante hubiera actuado de mala fe.

Están legitimados para instar la declaración de nulidad absoluta la propia OEPM, cualquier persona física o jurídica, cualquier organización o agrupación constituida legalmente para representar los intereses de fabricantes, productores, prestadores de servicios, comerciantes o consumidores que resulten afectados u ostenten un derecho o interés legítimo (art. 59 letra a).

2. La anulabilidad de la marca

El registro de una marca que incumple alguna de las prohibiciones relativas es causa de nulidad relativa (art. 52.1). La acción para pedir la nulidad relativa de una marca registrada prescribe a los cinco años, salvo que el solicitante de la marca posterior registrada hubiera actuado de mala fe, en cuyo caso la acción es imprescriptible (art. 52.2). Están legitimados para instar la declaración de nulidad relativa, los titulares de los derechos anteriores afectados por el registro de la marca o, cuando proceda, sus derechohabientes (art. 59 letra b).

La LM incorpora la institución de la prescripción por tolerancia regulada en el art. 9 de la Directiva 89/104/CEE³¹ conforme a la cual no es suficiente el transcurso del plazo de prescripción de cinco años, sino también que la marca posterior haya sido efectivamente usada y que este uso sea conocido por el titular de la marca anterior que se verá perjudicado.

Por otro lado, la LM admite que puedan someterse a arbitraje las cuestiones litigiosas surgidas con ocasión del procedimiento de registro de marca siempre que versen sobre las prohibiciones relativas previstas en los arts. 6.1 letra b), 7.1 letra b), 8 y 9 LM (art. 28.2).

3. La caducidad de la marca

A) Las causas de caducidad que pueden ser declaradas por la OEPM

La OEPM puede declarar la caducidad de una marca registrada por la falta de renovación conforme a la LM y cuando hubiera sido objeto de renuncia por su titular (art. 55.1 letras a) y b).

B) Las causas de caducidad necesitadas de declaración judicial

El órgano judicial competente puede declarar la caducidad de una marca registrada cuando no sea usada de conformidad con la LM; cuando por la actividad o inactividad de su titular la marca se hubiera convertido en el comercio en la «*designación usual de un producto o de un servicio para el que esté registrada*» (v.g.: «tirantes», «termo» o «aquapark»), es la denominada vulgarización de la marca; cuando por el uso que haya realizado el titular de la marca, o con su consentimiento, la marca «*pueda inducir al público a error*» respecto a los productos o servicios para los que está registrada, especialmente acerca de la naturaleza, calidad o la procedencia geográfica de esos productos o servicios; y cuando, por la transferencia de los derechos del titular o por otros motivos, el titular de la marca «*no cumpliera ya las condiciones fijadas en el artículo 3 de la Ley*» sobre personas legitimadas para obtener el registro de una marca (art. 55.1 letras c) a f).

³¹ C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, «*Tratado ...*», cit., pp. 523-530.

4. La renuncia del titular

El titular puede renunciar a toda la marca o a parte de los productos o servicios para los que esté registrada (art. 57.1). La renuncia debe presentarse ante la OEPM o ante los órganos autonómicos competentes, por escrito, y sólo surte efectos una vez inscrita en el RM (art. 57.2).

X. CONSIDERACIONES FINALES

La LM amplía y mejora el régimen jurídico de las marcas en el Derecho español mediante la recepción de instituciones presentes en las normas internacionales, especialmente en el Derecho comunitario de marcas, y la reforma de algunas de las soluciones técnicas ensayadas por la Ley 32/1988. A lo que se suma el cambio (obligado) derivado de la jurisprudencia constitucional que, como en materia de libre competencia, ha admitido la competencia autonómica para ejecutar la legislación sobre propiedad industrial. Aunque sólo fuese por esta última razón era necesaria una reforma de la Ley anterior. Precisamente el Grupo Parlamentario Socialista presentó una enmienda de totalidad, pues no entendía necesaria una nueva Ley. A la vista del resultado y del calado de las reformas, es preferible la opción legislativa por un nuevo texto legal que la alternativa de la reforma de la Ley 32/1988. Esta reforma o se hacía con una técnica jurídica muy depurada (inusual en estos tiempos de prisas y de componendas políticas, económicas, sociales y normativas), o hubiera exigido (a la larga) la elaboración de un texto refundido. Con todo la solución final no es la mejor posible, ni siquiera la técnicamente correcta. En la práctica, la coordinación entre las competencias estatales y autonómicas planteará numerosos problemas que, ante la ausencia de jerarquía entre los sujetos en liza, determinará una abundante litigiosidad institucional, cuyos costes deberemos sufragar indirectamente los ciudadanos.

Entre las novedades introducidas por la LM cabe entresacar, por su interés y transcendencia, los avances en la protección de las marcas notorias y renombradas que, bajo la legislación precedente, ni siquiera habían sido objeto de definición. Ahora no sólo se conceptúa legalmente la marca notoria y la marca renombrada, sino que se disciplina la evolución apreciada en la práctica de ampliar el ámbito de protección de la marca notoria. La mayor y mejor tutela de estas marcas muy difundidas es coherente con los intereses de las grandes empresas y de los Estados más desarrollados que son los titulares y los defensores, respectivamente, de las marcas renombradas y

notorias. Aunque la cuestión es polémica, entendemos que la protección beneficia tanto a las marcas renombradas y notorias registradas en España, como a las no registradas. Queda sin resolver la colisión entre las marcas renombradas y notorias internacionales o supranacionales y las marcas nacionales registradas y usadas de manera efectiva. Los órganos judiciales tendrán que resolver estos conflictos caso por caso.

En el procedimiento de concesión de la marca la LM modifica dos aspectos sustanciales. Primero, la adquisición del derecho de marca no se une automáticamente a la inscripción registral, sino que también exige la buena fe del solicitante. Por los pronunciamientos doctrinales que conocemos, no se zanja el debate sobre el carácter constitutivo o no para el nacimiento del derecho de marca de la inscripción registral. Segundo, el control de las prohibiciones relativas de registro sólo lo realiza la OEPM cuando un tercero presenta las oportunas oposiciones. El legislador justifica esta novedad en el Derecho comparado, en la evitación de conflictos artificiales generados por la propia Administración y, éste es el argumento decisivo, para ganar rapidez en la concesión de la marca. La escasa doctrina que se ha pronunciado al respecto apunta el peligro de que la falta de control de estas prohibiciones relativas derive en un sistema de marcas débiles, sobre las que pesa la amenaza (durante cinco años como mínimo) de una demanda de anulación. Esta situación es especialmente grave en un ordenamiento como el español donde está sin resolver la coordinación de la tutela de las denominaciones de las personas jurídicas (sociedades, asociaciones y fundaciones), dispersa en disposiciones y registros legales estatales y autonómicos, y la protección de los signos distintivos empresariales registrados o no.

Respecto al contenido del derecho de marca hemos de destacar la regulación del agotamiento del derecho de marca inherente a la primera comercialización del producto. Una vez que el titular del derecho de marca, personalmente o con su autorización, pone en el comercio el bien marcado dentro del mercado del Espacio Económico Europeo no puede impedir (salvo supuestos excepcionales delimitados por la legislación y por la jurisprudencia) la circulación de ese bien dentro de este mercado. Para preservar los intereses de las grandes empresas no se admite el agotamiento internacional, si bien las exigencias del mercado único demandan el agotamiento del derecho de marca en todo el Espacio Económico Europeo. Por su parte, la LM da entrada a *internet* en su articulado. En línea con los nuevos hechos, el titular de la marca registrada puede prohibir la utilización del signo en redes telemáticas o como nombre de dominio.

La LM, haciéndose eco de la creciente preocupación por la piratería en materia de propiedad industrial e intelectual, mejora y aumenta la protección del titular registral. En esta línea, amplía las acciones de contenido prohibitivo y cautelar con la introducción de las indemnizaciones coercitivas, y dota de mayor contenido a las acciones indemnizatorias mediante el establecimiento de supuestos de responsabilidad objetiva, la introducción del derecho de resarcimiento por el concepto del desprestigio ocasionado a la marca y el reconocimiento legal de una indemnización mínima siempre que judicialmente se declare la violación de una marca. En esta materia la normativa mercantil es insuficiente y exige el complemento del Derecho Penal, que plantea algunos problemas de interpretación (v.g.: la exigencia de conocimiento del registro de la marca infringida) y una reconsideración del rigor de las penas por su levedad actual³². Además, las medidas antipiratería exigen unas Administraciones eficaces y coordinadas. En España, el Real Decreto 114/2000, de 28 de enero, ha creado una Comisión Interministerial para actuar contra las actividades que lesionan la propiedad industrial y la propiedad intelectual. En aplicación de las normas nacionales y comunitarias antipiratería, las autoridades aduaneras de los distintos Estados de la UE están facultados para suspender la realización de una operación aduanera respecto de las mercancías que se sospecha que usurpan los derechos de propiedad industrial o intelectual³³. Las autoridades pueden actuar de oficio o a instancia de parte.

Por último, la LM innova dos signos distintivos que no han sido objeto de comentario, pero sobre los que es preciso dar noticia. Respecto a los nombres comerciales, la Ley ha aproximado su régimen al de las marcas, suprimiendo las diferencias que todavía recogía la Ley 32/1988. Mayor calado tiene la reforma en materia de rótulos de establecimiento. Después de que el Tribunal Constitucional afirmase que el régimen de estos signos, dado su ámbito municipal, no tenía un alcance supraautonómico, la LM opta por suprimir el carácter registral de los rótulos de establecimiento que, como sucede en numerosos Estados de nuestro entorno, pasarán a tutelarse mediante las normas sobre competencia desleal.

³² LOBATO, «Comentario ...», cit., pp. 652-657.

³³ Últ. ob. cit., pp. 674-648. Más información en www.eopm.es.