COMUNICA
REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES, JURÍDICAS Y EMPRESARIALES

Nº 001 - MARZO 2023

MONOGRÁFICO JURÍDICO DEDICADO A MARCAS

Marzo 2023

COMUNICA
REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES, JURÍDICAS Y EMPRESARIALES

ÍNDICE

I. LAS ACCIONES EN DEFENSA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.
ÁNGELA SANZ RUBIO. — **págs. 3 - 25**

II. ACCIONES POR VIOLACIÓN DEL DERECHO DE MARCA: CUESTIONES GENERALES Y OPERADAS POR EL RDL 23/2018.
CARLOS NIETO DELGADO — **págs. 26 - 36**

III. PERSPECTIVA POLICIAL EN LA LUCHA CONTRA LA PIRATERÍA EN LA FRONTERA: EL CONTROL ADUANERO.
LA LUCHA CONTRA IMITACIONES Y FALFISICACIONES MARCARIAS.
FERNANDO SÁNCHEZ MAGDALENA — **págs. 37 - 45**

IV. ACCIONES EN MATERIA DE PATENTES.
JACINTO TALENS SEGUÍ — **págs. 46 - 64**

V. MARCA: CONCEPTO Y RÉGIMEN JURÍDICO. SIGNOS QUE PUEDEN CONSTITUIR MARCA Y PROHIBICIONES ABSOLUTAS: Evolución de jurisprudencia TJUE sobre la materia. Real cases about branding.
JUAN JOSÉ CORTÉS HIDALGO — **págs. 65 - 96**

VI. LA NULIDAD Y CADUCIDAD DE LA MARCA EN LA NORMATIVA ESPAÑOLA: CAUSAS Y EFECTOS.
ANTONIO FUENTES BUJALANCE — **págs. 97-110**

VII. LA LUCHA CONTRA LA PIRATERÍA EN LA FRONTERA: CONTROL ADUANERO DESDE PERSPECTIVA CIVIL Y PENAL. La lucha contra las imitaciones y falsificaciones marcarias.
RAFAEL HUERTA GARCÍA — **págs. 111-120**

LAS ACCIONES EN DEFENSA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

ÁNGELA SANZ RUBIO

Magistrada-juez titular del Juzgado 1ª Instancia nº4 de Guadalajara

I. CONSIDERACIONES GENERALES.

En la literatura especializada se ha subrayado con frecuencia que, entre las acciones de defensa de los derechos de propiedad industrial, el lugar central correspondía a la acción de cesación, y ello porque la principal lesión del interés de su titular ocasionada por la infracción consiste en el vaciamiento de la posición de exclusiva que tiene atribuida y el remedio más adecuado para tutelar esa singular posición jurídica es la cesación de la conducta ilícita. Tras el reconocimiento de una acción de cesación, el debate se ha centrado sobre todo en la configuración y alcance de la acción de indemnización de daños y perjuicios, que de hecho ha ocupado en la legislación, jurisprudencia y doctrina el papel central que, junto con la acción de cesación, merece entre las acciones de defensa de los derechos de propiedad industrial.

El presente estudio tiene por objeto el examen de la acción de indemnización por daños y perjuicios causados al derecho de marca. Una acción que engloba dentro del régimen general de la defensa a los derechos inmateriales exclusivos, y más en concreto a los que integran la llamada propiedad industrial, en la que cabe incluir, además de las marcas y nombres comerciales, los siguientes derechos:

- Las patentes de invención y modelos de utilidad.
- Los modelos y dibujos industriales.
- Las obtenciones vegetales.
- La topografía de los productos semiconductores.
- Los rótulos de establecimiento.
- También cabría incluir aquí a las denominaciones de origen.

También afecta a la propiedad industrial, si bien de forma más tangencial, las normas sobre defensa de la competencia y sobre competencia desleal.

Volviendo nuevamente a las **marcas**, la vigente Ley de Marcas otorga al titular de una marca una serie de acciones en defensa de su derecho, que se expresan con carácter general en el artículo 40 que establece: "El titular de una marca registrada podrá ejercitar ante los órganos jurisdiccionales las acciones civiles o penales que correspondan contra quienes lesionen su derecho y exigir las medidas necesarias para su salvaguardia, todo ello sin perjuicio de la sumisión a arbitraje, si fuere posible".

De forma más específica, el *artículo 41.1 LM* enumera las acciones civiles que puede ejercitar el titular de la marca cuyo derecho ha sido lesionado por un tercero:

a) La cesación de los actos que violen su derecho.

b) La indemnización de los daños y perjuicios sufridos.

c) La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación y, en particular, que se retiren del tráfico económico los productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas u otros documentos en los que se haya materializado la violación del derecho de marca y el embargo o la destrucción de los medios principalmente destinados a cometer la infracción. Estas medidas se ejecutarán a costa del infractor, salvo que se aleguen razones fundadas para que no sea así.

d) La destrucción o cesión con fines humanitarios, si fuere posible, a elección del actor, y a costa siempre del condenado, de los productos ilícitamente identificados con la marca que estén en posesión del infractor, salvo que la naturaleza del producto permita la eliminación del signo distintivo sin afectar al producto o la destrucción del producto produzca un perjuicio desproporcionado al infractor o al propietario, según las circunstancias específicas de cada caso apreciadas por el Tribunal.

e) La atribución en propiedad de los productos, materiales y medios embargados en virtud de lo dispuesto en el apartado c) cuando sea posible, en cuyo caso se imputará el valor de los bienes afectados al importe de la indemnización de daños y perjuicios. Si el valor mencionado excediera del importe de la indemnización concedida, el titular del derecho de marca deberá compensar a la otra parte por el exceso.

En definitiva, las acciones en defensa del derecho de marca se concretan en la de cesación, la indemnización de daños y perjuicios y la adopción de medidas cautelares. También puede solicitar el actor "*La publicación de la sentencia a costa del condenando mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas" (artículo 41.1f) LM).*

II. MOMENTO EN EL QUE SE ADQUIERE EL DERECHO DE MARCA.

La protección del derecho de marca y las acciones dirigidas a su defensa, particularmente la de indemnización de daños y perjuicios, se sustenta en el público conocimiento de la existencia del derecho, lo que se obtiene a través de la inscripción de la concesión de la marca en el Registro de Marcas, bien, según veremos, en el carácter notorio o renombrado de aquella. La publicidad del derecho implica, en principio la ausencia de buena fe del infractor; o lo que es lo mismo, su conocimiento de que está utilizando una marca cuyo uso exclusivo corresponde a otro. Por ello, la regla general es que el derecho de utilización exclusiva de la marca nace en el momento en el que se registra su concesión, que es cuando se hace pública. Así lo dispone el *artículo 34.1 LM* al indicar: "*El registro de una marca conferirá a su titular un derecho exclusivo sobre la misma*". A partir de dicho momento, el titular de la marca registrada podrá prohibir a terceros su utilización no autorizada en el tráfico económico en los términos previstos en el artículo 34.3 y siguientes LM. El artículo *38.1 LM* apunta sobre esta cuestión que: "*El derecho conferido por el registro de la marca sólo se podrá hacer valer ante terceros a partir de la publicación de su concesión*".

No obstante, <u>la propia Ley de Marcas señala ciertas excepciones a esta regla</u>:

a) Las marcas "notoriamente conocidas".

La primera, más significativa y que representa una novedad en la Ley de Marcas del año 2001, la constituyen las marcas "notoriamente conocidas" en España y, evidentemente no registradas, en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París y a salvo lo previsto en la letra c) del apartado 2 del propio artículo 34.

Adviértase, que el artículo 34.7 LM habla de marcas "notoriamente conocidas" con lo que parece referirse exclusivamente a las marcas notorias.

Encontramos un buen ejemplo de protección de marca notoria en la **STS de 17 noviembre 1999** (RJ 8613) (caso «Productos Artesanos La Ermita»)

De igual modo, y sobre protección de marcas renombradas ya inscritas, la **STS de 19 mayo 1993** (RJ 3804) (Caso "Bayleis"), declaró que: «… la marca inscrita

(Bayleis) es de notorio conocimiento y difusión en el mercado, se trata de un producto muy comercializado, y que, según la doctrina y la jurisprudencia más reciente, merece una especial protección, ya que su posible imitación resultaría más rentable económicamente para el infractor, que viene a aprovecharse en mayor medida del esfuerzo comercial del primitivo titular, el cual está amparado por un auténtico derecho de exclusividad en el uso. Esta calificación de marca notoria o de renombre, reconocida en la sentencia impugnada, aparece especialmente protegida en la nueva Ley 32/1988, de 10 noviembre, pues mientras que la inscripción registral ha pasado a ser el único o preeminente medio de adquisición de la marca, en contraposición de lo que disponía el antiguo art. 14 del Estatuto [S. 8-3-1991 (RJ 1991\2202)], para la marca notoria se mantiene la tutela del usuario extrarregistral en el núm. 2.º del art. 3.º de la citada Ley; precepto que refuerza, con mucha más razón, la protección de la marca notoria inscrita".

b) Los supuestos del artículo 38 LM.

A un nivel inferior de protección se encuentran los supuestos contemplados en el art. 38 LM, que se refiere a la protección provisional de las marcas, desde el momento en que se solicita su concesión y en el de la publicación de su inscripción. Esa protección provisional se dispensa en los siguientes casos:

1. Por la publicación de la solicitud de registro de marca.

2. Incluso antes de la publicación de la solicitud, en los casos y respecto de las personas a quienes se hubiera notificado la presentación y el contenido de ésta» (art. 38.2 LM). Esto es una novedad de la LM 2001, que se encuentra justificada por el hecho evidente de que aquí faltaría la buena fe en el tercero.

En ambas hipótesis la protección consiste «en el derecho a exigir una indemnización razonable y adecuada a las circunstancias, si un tercero hubiera llevado a cabo, entre aquella fecha y la fecha de publicación de la concesión, un uso de la marca que después de ese período quedaría prohibido» (art. 38.1). El precepto no aclara si la indemnización "razonable y adecuada a las circunstancias" se rige en todos sus extremos (determinación de la indemnización, plazo para su reclamación...) por las mismas reglas que se aplican a los daños causados a las marcas ya concedidas o si por el contrario se someten a un régimen diferente.

Parece que, con carácter general, y a salvo de las debidas adaptaciones, la primera opción es la más plausible. El derecho conferido por el Registro y, en consecuencia, la protección de la marca frente a terceros se retrotrae al momento en el que se publica su concesión en el BOPM (art. 38.1 LM).

Podría pensarse que durante el tiempo que media entre la publicación de la solicitud y la publicación de la concesión, el solicitante de la marca puede ejercitar la acción de reclamación de los daños y perjuicios a que se refiere el art. 38.1 (pero no otra). Pero resulta que, según el número 4 de este mismo art. 38 (novedad de la LM 2001), «*La protección provisional prevista en este artículo sólo podrá reclamarse después de la publicación de la concesión del registro de la marca*».

Con lo cual, lo que en realidad está haciendo este precepto no es proteger al solicitante durante el periodo señalado, sino facultarle para, una vez publicada la concesión, reclamar los daños y perjuicios que le haya podido causar un tercero como consecuencia del uso no autorizado de la marca solicitada durante el periodo comprendido entre la publicación de la solicitud y el de la publicación de la concesión de la marca.

Habida cuenta de la provisionalidad de la situación, el art. 38.3 LM declara la carencia de los efectos expresados cuando la solicitud «*hubiere sido o se hubiere tenido por desistida, o cuando hubiese sido denegada en virtud de una resolución firme*». Este precepto alude tan sólo a los efectos de su número 1, pero no se ven las razones por las que no sea aplicable a los de su núm. 2.

¿Qué criterios se utilizan para el cálculo de la indemnización en estos casos? Como queda dicho, parece que tales criterios deben ser idénticos a los utilizables en los casos de daños a las marcas ya registrada.

III. LA INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS. CRITERIO DE IMPUTACIÓN.

La pretensión de indemnización de daños y perjuicios está recogida de forma genérica en el artículo 42. LM en cuyo apartado 1 dispone: "***1.*** *Quienes, sin consentimiento del titular de la marca, realicen alguno de los actos previstos en la letra a) del apartado 3 y en el apartado 4 del artículo 34, así como los responsables de la primera comercialización de los productos o servicios ilícitamente marcados, estarán obligados en todo caso a responder de los daños y perjuicios causados*".

Se trata de una norma que no se contemplaba en la antigua Ley de Marcas y que introduce un criterio objetivo de imputación de responsabilidad en materia de violación de derecho de marcas.

Por su parte el artículo 42.2 indica: "*Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de violación de la marca registrada solo estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieran sido advertidos suficientemente por el titular de la marca o, en su caso,*

por la persona legitimada para ejercitar la acción acerca de la existencia de esta, convenientemente identificada, y de su violación, con el requerimiento de que cesen en la misma, o cuando en su actuación hubiere mediado culpa o negligencia o la marca en cuestión fuera renombrada".

Parece establecer la Ley, un doble criterio de imputación. El primer criterio es de **carácter objetivo** y funciona para los siguientes casos:

1. Violación del derecho de marca por alguno de los actos contemplados en la letra a) del apartado 3 del artículo 34 y en el apartado 4 del artículo 34, realizados "*sin el consentimiento el titular de la marca*", se responde en todo caso.

En consecuencia, los supuestos, en los que, en principio, se responde por culpa o dolo son los contemplados en las letras b), c), d), e), f) y g) del apartado 3 del artículo 34 LM.

La responsabilidad objetiva se impone en los casos que pueden considerarse violaciones más graves de la marca, como es su utilización en los productos fabricados por quien no es el titular de la misma o persona autorizada para ello, así como su introducción en el mercado. Es decir, se trata del caso de la primera comercialización realizada por quien fabrica o elabora los productos, los ofrece, importa, etc. o por quien los pone en el producto o presentación. En esta hipótesis, el fabricante del producto ilícitamente marcado es al mismo tiempo responsable de la primera comercialización.

2. A esta situación se asimilan «los responsables de la primera comercialización de los productos o servicios ilícitamente marcados» (art. 42.1 LM).

Es decir, aquellas personas qué sin haber fabricado el producto ilícitamente marcado, lo introducen por vez primera en el mercado. A los efectos de la Ley, por primera comercialización no debe entenderse la actividad del fabricante dirigida a poner los productos a disposición de los distribuidores o entregarlos a otras personas que se encargarán de su distribución a los destinatarios finales (consumidores o no), sino a la actividad de estos últimos. La primera comercialización supone que, con fines comerciales, los productos acceden a un circuito comercial externo de un tercero; su circulación posterior queda fuera del ámbito de protección de la Ley, por suponer el agotamiento del derecho de marca (art. 36 LM).

Adviértase que a diferencia del texto del núm. 2 de este art. 42, aquí no se habla de «acto de violación de la marca registrada», sino de actos «sin consentimiento del titular de la marca», con lo que, según parece, el título de imputación objetiva del art.

42.1 LM no exige que la marca esté registrada, sino que seguirá el régimen de protección provisional del art. 38 LM (lo sorprendente es que el núm. 2 del art. 42 exija el registro de la marca).

Sin embargo, ocurre que los derechos conferidos por la marca de que habla el art. 34 LM lo son respecto del titular de la que ya esté registrada, y sólo cabe hablar de marca registrada en los términos expresados por el *art. 22.4 LM,* según el cual, «concedido el registro de la marca, la Oficina Española de Patentes y Marcas, en la forma que se establezca reglamentariamente, procederá a su publicación en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» y a expedir el título de registro de la marca». Por consiguiente, es sólo a partir de la publicación de la concesión cuando se despliegan los efectos de publicidad propios del Registro, de modo que los terceros no pueden alegar ya desconocimiento de la existencia de la marca.

En los demás casos de violación del derecho de marca la responsabilidad es de **carácter subjetivo**. Es cierto que del texto del art. 42 parece inducirse que habría responsabilidad objetiva en las siguientes hipótesis:

a) Cuando después de haber sido advertidos suficientemente por el titular de la marca (o por la persona legitimada para ejercitar la acción) acerca de la existencia de ésta, convenientemente identificada, y de su violación, con el requerimiento de que cesen en la misma, desatiendan tal requerimiento.
b) Cuando la marca en cuestión fuera notoria o renombrada.

Lo que sucede es que en ambos casos existe un claro componente subjetivo, en cuanto que el infractor sabe que la marca que utiliza es de titularidad de otra persona. En el caso b) por su propia condición de marca cuyo conocimiento está extendido, de modo que sería difícilmente aceptable la alegación de ignorancia (y, en consecuencia, de inexistencia de dolo o culpa; o, en cualquier caso, la prueba de esa ignorancia habría de recaer sobre el demandado). En el caso a) se contempla en realidad una hipótesis de preconstitución de la prueba de la culpa o dolo del infractor. Adviértase que si no hay comunicación (o la marca no es notoria o renombrada), no ya sucede que el infractor responde por culpa o negligencia (también responde así en los otros dos), sino que esa culpa o negligencia debe ser probada por el titular del derecho de marca violado. En consecuencia, en ambos casos estamos más ante normas reguladoras de la prueba que de fijación de un criterio de imputación.

IV. INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS. CONCEPTOS INDEMNIZATORIOS, CALCULO Y PRUEBA DE LA INDMENIZACIÓN.

De la indemnización de daños y perjuicios aparece regulada en los artículos 43 y 44 LM.

El artículo 43 tiene el siguiente tenor literal:

"***1.*** *La indemnización de daños y perjuicios comprenderá no sólo las pérdidas sufridas, sino también las ganancias dejadas de obtener por el titular del registro de la marca causa de la violación de su derecho. El titular del registro de marca también podrá exigir la indemnización del perjuicio causado al prestigio de la marca por el infractor, especialmente por una realización defectuosa de los productos ilícitamente marcados o una presentación inadecuada de aquélla en el mercado. Asimismo, la cuantía indemnizatoria podrá incluir, en su caso, los gastos de investigación en los que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del procedimiento judicial.*

2. *Para fijar la indemnización por daños y perjuicios se tendrá en cuenta, a elección del perjudicado:*

a) *Las consecuencias económicas negativas, entre ellas los beneficios que el titular habría obtenido mediante el uso de la marca si no hubiera tenido lugar la violación o, alternativamente, los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violación.*

b) *Una cantidad a tanto alzado que al menos comprenda la cantidad que el infractor hubiera debido pagar al titular de la marca por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho.*

En el caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia del perjuicio económico.

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

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

5. *El titular de la marca cuya violación hubiera sido declarada judicialmente tendrá, en todo caso y sin necesidad de prueba alguna, derecho a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el 1 por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. El titular de la marca podrá exigir, además, una*

indemnización mayor si prueba que la violación de su marca le ocasionó daños o perjuicios superiores, de acuerdo con lo dispuesto en los apartados anteriores".

IV.1. El sistema indemnizatorio del triple cómputo Dreifache Schadensberechnung.

Ante las dificultades en cuanto a la prueba y al cálculo de la indemnización por el titular del derecho de marca violado, el art. 43.2 LM ofrece a éste una serie de alternativas a la hora de plantear su pretensión indemnizatoria por este concepto.

Como queda dicho, la justificación de este sistema indemnizatorio reside fundamentalmente en la dificultad de la prueba que entraña la misma existencia del daño sufrido por el titular de la marca como consecuencia del uso ilegítimo de su derecho, o el alcance o cuantificación de tales daños, así como en la relación causal entre la intromisión y la extensión de los daños.

Cada una de las alternativas expresadas en el art. 43.2 LM estarían justificadas del siguiente modo:

1. En lo relativo a los «beneficios que el titular habría obtenido mediante el uso de la marca si no hubiera tenido lugar la violación».

Es la hipótesis pura del lucro cesante, pero sin duda la de más difícil acreditación, pues en no pocos casos será una situación conjetural.

Incluso puede darse el caso de que la explotación de la marca ajena suponga para su titular una ventaja, en el caso de que el producto hubiera tenido una favorable acogida en el mercado, al ganar aquélla prestigio o notoriedad (el famoso ejemplo de VON CAMMERER). En estas hipótesis no sólo no habría daño, sino, incluso, un beneficio para el titular de la marca violada. En buena lógica, no debería concederse aquí indemnización alguna, pues ningún daño hubo. Lo que sucede es que esto no es sino una situación puramente conjetural, pues es claro el contraargumento de qué si el infractor realizó una explotación correcta y beneficiosa de la marca, lo mismo pudo haber hecho su titular.

2. En cuanto a los «beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violación», estaríamos más bien ante una hipótesis de enriquecimiento injusto que ante una de daños y perjuicios.

Este método exige no sólo la prueba del beneficio obtenido por el infractor, sino también la relación causal entre ese beneficio y el uso de la marca. Es decir, que la indemnización que se pide constituye la medida del beneficio directamente obtenido por el infractor por el uso ilegítimo de la marca, prueba que en no pocas ocasiones

será prácticamente imposible, sobre todo cuando la explotación ilegítima de la marca se inscribe dentro de un proceso productivo o comercial en el que intervienen una pluralidad de factores (capital, trabajo, promoción de los productos, etc.).

3. El precio que el infractor hubiera debido pagar al titular por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho.»

Es sin duda el método más sencillo de los tres, aunque, evidentemente, no está exento de dificultades. No las hay cuando existen criterios fiables de mercado en cuanto al valor de la licencia que se trate. En otro caso será necesario acudir a casos análogos. Esa menor dificultad a la hora de calcular la indemnización por este método tiene su contrapartida en el hecho de que, por lo general, es el que proporciona una menor cantidad indemnizatoria.

En principio, la elección de la alternativa por el titular del derecho de marca violado es libre, de modo que no tendrá que justificar las razones por las que se inclinó por una de ellas. Sin embargo, la aplicación de este criterio que examinamos, si bien no precisa que el demandante acredite que su intención era ceder el uso de la marca a cambio de un precio, o que dentro de su política comercial se encuentra la de concesión de licencias, sí requiere, al menos, que no pueda descartarse tal posibilidad, atendiendo a la conducta del titular de la marca, anterior a su utilización ilegítima por el demandado. De este modo, parece que si queda acreditado que el titular de la marca no tenía intención alguna de cederla o que su política comercial descartaba la concesión de licencias, habrá de denegársele la indemnización por este concepto.

Así lo ha confirmado la jurisprudencia, según la cual, la opción de la letra b) del art. 43.2 LM exige que se acredite, o que razonablemente pueda concluirse, que el titular del derecho lo hubiera explotado económicamente mediante la cesión de su uso a un tercero.

Así, según la **STS de 31 mayo 2002 (RJ 6753) (caso Petrosiam)**, «… la parte demandante no acertó al optar por el criterio del precio de la licencia, ya que, según afirma ella misma al impugnar el recurso de casación, su política mercantil consiste en controlar directamente los locales «Petrossian», sin conceder por tanto licencias. De aquí que la suma de cinco millones de pesetas propuesta en la demanda y tan dubitativamente acogida por la sentencia impugnada no merezca otro calificativo que el de arbitraria, como arbitraria sería igualmente cualquier otra cifra ante una ausencia total de datos al respecto que no puede suplirse en fase de ejecución porque la propia política comercial de la actora mantenida durante años siempre impediría fijar cualquier suma con un criterio mínimamente fiable»)».

En consecuencia, por más que en general esta Sala tienda a apreciar la causación de daños y perjuicios como inherente a las infracciones en materia de propiedad industrial y competencia desleal (así, SSTS 10-10-2001 [RJ 2001\8794] en recurso 1843/1996 y 7-12-2001 [RJ 2001\9936] en recurso 2483/1996), en este caso debe prevalecer el criterio de no apreciar esos daños y perjuicios (STS 20-2-2001 [RJ 2001\2585] en recurso 361/1996) dada la equivocada opción de la demandante y su total falta de actividad alegatoria y probatoria en orden a cualquier otro criterio aplicable, omisiones insalvables en ausencia de un precepto equivalente al art. 43 de la nueva Ley de Marcas 17/2001».

Lo que sucede es qué bajo estos presupuestos, la misma doctrina es aplicable a la opción de la letra a) del art. 43.2 LM. Es decir, que para obtener una indemnización por puro lucro cesante («beneficios que el titular habría obtenido mediante el uso de la marca si no hubiera tenido lugar la violación»), el titular del derecho violado deberá acreditar que está utilizando la marca en el mercado o que previsiblemente la utilizará en un futuro inmediato. Naturalmente, la falta de uso de la marca en los términos del art. 39 LM deslegitimará a su titular para pedir una indemnización de daños y perjuicios por uso ilegítimo por otro.

Evidentemente, la indemnización obtenida por medio de cualquiera de las alternativas examinadas no excluye la pretensión indemnizatoria por daño emergente, que en estos casos consistirá fundamentalmente en los gastos en que haya incurrido el titular del derecho violado para hacer cesar la actividad ilegítima del infractor.

IV.2. Las bases para la fijación de la cuantía indemnizatoria. La prueba de los daños y la remisión a la fase de ejecución de sentencia.

Según el *artículo 4.3. LM: "Para la fijación de la indemnización se tendrá en cuenta, entre otras circunstancias, el renombre y prestigio de la marca y el número y clase de licencias concedidas en el momento en que comenzó la violación. En el caso de daño en el prestigio de la marca se atenderá, además, a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión en el mercado".*

La fijación de la cuantía indemnizatoria constituye, sin duda, una de las tareas más complejas, debido a la naturaleza del derecho protegido y de los daños derivados de su lesión, circunstancias que hacen extremadamente difícil alcanzar un cálculo exacto de lo que el infractor del derecho debe indemnizar, particularmente en lo que se refiere al lucro cesante, concepto indemnizatorio imperante en este ámbito.

La doctrina tradicional del Tribunal Supremo en esta materia ha seguido las pautas generales en lo relativo a la prueba de los daños, de modo que el titular del derecho de marca debía acreditar de forma suficiente los daños sufridos para declarar la obligación de indemnizar a cargo del infractor: SSTS de 5 diciembre 1989 (RJ 8801), 10 mayo 1990 (RJ 3697), 14 octubre 1992 (RJ 7554), 19 mayo 1993 (RJ 3804), 11 diciembre 1993 (RJ 9604), 21 mayo 1994 (RJ 37299), 19 octubre 1994 (RJ 8118), 25 noviembre 1994 (RJ 9162), 6 marzo 1995 (RJ 2147), 9 diciembre 1996 (RJ 8787), 20 octubre 1997 (RJ 7409).

Así, sea cual fuere la opción por la que se opte, o, en general, el sentido de la pretensión, se ha exigido que las acciones de defensa del derecho de marca deben expresar de la forma más precisa y completa posible el contenido de la pretensión y los elementos necesarios para su efectiva ejecutividad. Se ha declarado así que no procede la indemnización de daños y perjuicios «cuando en la demanda se limita a inclinarse por una de ellas, sin más especificaciones, y sin aportar datos o elementos que conduzcan a la fijación de la cuantía indemnizatoria (STS de 3 febrero 2003 [RJ 838]).

Del mismo modo, **la STS de 20 julio 2000 (RJ 6186)** declaró que la opción de la letra c) del art. 43.2 LM (en la redacción vigente en ese momento) exige que en la fase declarativa del juicio se declare la existencia de los daños que se reclaman, y se establezcan las bases para su fijación exacta en fase de ejecución de sentencia.

«Esas exigencias legales y jurisprudenciales –dice esta sentencia- obligan a tener presente que la demanda rectora pretende, entre otros pedimentos, que se condene «*a la demandada a indemnizar a la actora por los daños y perjuicios causados a la misma, en la cantidad que se fije tras la práctica de las pruebas correspondientes, a tenor de las bases establecidas en la presente demanda*», pedimento que desde sus propios términos de formulación queda reducido en las dos sentencias de instancia a reclamación de indemnización de la ganancia dejada de obtener optando para su fijación por el criterio marcado en la letra c) del artículo 38 de la Ley de Marcas –postura que la parte admite al consentir las sentencias que así resuelven– y en su estimación se quedan en un porcentaje que desde una habitualidad que pericialmente se le dice, pero que no determina base alguna para su cálculo desde beneficios o precios como dispone el precepto, para acudir a un concepto que la ley no tiene presente a tal fin cual es el dato del total de ventas desde la constitución de la sociedad demandada hasta que cesan los actos de violación de los derechos de la demandante –actos que siempre y sólo han de referirse a los de concurrencia no permitida entre ambas– y no se cuenta con más dato para ello que con la facturación que la recurrente hizo en el año 1992 que no corresponde a beneficios, como es obvio, ni a precios y aún podría exceder hasta llevarnos a conceptos de actividades no coincidentes entre las partes,

de forma que al faltar totalmente la base del cálculo que la sentencia señala no podría establecerse en su ejecución el «quantum» indemnizatorio, si es que existe, razones que llevan a la estimación de estos dos motivos de recurso y a casar y anular en este particular la sentencia recurrida, a revocar en el mismo particular la sentencia de primera instancia y a desestimar en él la demanda rectora».

Pero no han faltado sentencias, que han considerado que la indemnización de daños y perjuicios constituye una consecuencia natural de la declaración de la violación del derecho de marca (STS de 21 noviembre 2000 [RJ 9297]), de donde se sigue que la violación de un derecho como el de marca implica «per se», un daño que en los casos en los que su cuantificación no sea posible en el proceso declarativo, sí cabe en la fase de ejecución de sentencia.

En el mismo o análogo sentido se han pronunciado las SSTS de 10 octubre 2001 (RJ 2001\8794), 20 julio 1999 (RJ 5053), STS de 23 febrero 1998 (RJ 1164), 15 julio 1994 (RJ 1994\6440), entre otras.

No obstante, no puede hablarse de un asentado cambio de rumbo jurisprudencial, pues esta doctrina convive con la anterior, y así hay sentencias relativamente recientes que sigue exigiendo una prueba de los daños en el proceso declarativo, aunque se difiera su cuantificación a la fase de ejecución de sentencia. Se dice así que remitir la cuantificación de los daños a la fase de ejecución de sentencia exige que en la fase declarativa del juicio se declare la existencia de los daños que se reclaman, y se establezcan las bases para su fijación exacta en fase de ejecución de sentencia, puesto que la violación del derecho de marca no implica "per se" la existencia de perjuicios a su titular. Sirva de muestra la **STS de 20 julio 2000 (RJ 6186),** según la cual ,«… *la indemnización de daños y perjuicios por violación del derecho de marca no es legalmente consecuencia fatal de dicha violación, «ya que en el propio texto de los preceptos se puede ver la exigencia de prueba que los mismos establecen y que ya establecía su precedente artículo 123 del Estatuto de la Propiedad Industrial de 26 de julio de 1929 en su Texto refundido de 30 de abril de 1930 con el empleo del subjuntivo, y como tal eventual, «hayan ocasionado» refiriéndose a la indemnización de daños y perjuicios por quienes lesionen su derecho de marca, expresión hipotética que se sostiene con variación gramatical en el artículo 36 b) de la Ley de Marcas –«daños y perjuicios sufridos» y como tales demostrables–, en el artículo 37 de la misma –«daños y perjuicios causados» por lo tanto a demostrar– y en el artículo 38 al permitir calcularlos sobre las tres posibilidades relacionadas con el ejercicio por el infractor de su actividad coincidente con la del titular de la marca, exigencia probatoria que han contemplado y exigido, con las demás que citan, las sentencias de esta Sala de 21 de abril de 1992 (RJ 3316) y 25 de noviembre de 1994 (RJ 9162) que, como no podían menos, no se apartan de la naturaleza de hecho que corresponde a daño o perjuicio y cuya exactitud de existencia, que no de su cuantía que es de posible relegación al tiempo procesal de ejecución de*

sentencia en la que se reconozca su realidad, ha de ser probado como presupuesto ineludible que es del derecho de reparación».

En algunas sentencias se establecen los criterios que deben tenerse en cuenta, y la actividad probatoria que debe llevarse a cabo, para la fijación de los daños y perjuicios.

«Respecto a la indemnización de daños y perjuicios a determinar en la fase de ejecución de sentencia, las bases para su concreción de fijarán, previa la correspondiente prueba pericial, en consideración al tiempo en que la demandada ha utilizado la marca referida y las pérdidas o menoscabos económicos que, por tal uso, sufrió la actora». ***STS de 29 febrero 2000 (RJ 811)****.*

En otras sentencias se consideró que, si bien la determinación de la indemnización puede hacerse en fase de ejecución de sentencia, las bases de la misma deben ser fijadas en la sentencia dictada en el juicio declarativo.

«… en el tema de la indemnización de daños y perjuicios, resplandece, el correcto razonamiento del F. 9º del Juez, en donde al especular, con ese efecto adicional afirma que habida cuenta la prohibición para seguir utilizando la marca objeto del litigio, y ya examinando la demanda reconvencional, razona el por qué procede la indemnización solicitada al amparo de lo dispuesto en el art. 36 de la Ley de Marcas, puesto que el actor reconvencional, solicita indemnización tanto por el daño emergente como por el lucro cesante, a determinar cuantitativamente en ejecución de sentencia, habiendo optado por la del art. 38, y presentándose un informe pericial referente a la cuantificación de la licencia, sin perjuicio de concretar su cuantía en trámite de ejecución de sentencia, y eso desde la fecha de requerimiento notarial de 12 de diciembre de 1990. Argumentación que ratificada por la Sala sentenciadora, en su F. 5º, al determinar que la aplicación por parte de la Instancia los arts. 36 y 37 de la Ley de Marcas, con aplicación en cuanto al lucro cesante de los apartados. b) y c) del art. 38 de la Ley, a opción del perjudicado, es perfectamente correcta y que, desde luego, no puede tildársele de incongruente, pues se ajusta a los términos del art. 360 LECiv, y en cuanto a la prueba de los perjuicios, en su doble modalidad de los apartados b) y c) del art. 38.1º de la Ley de Marcas, está acreditado cuanto se ha hecho constar, por lo que la condena a indemnizar daños y perjuicios, pronunciada contra las demandadas en reconvención no carece de fundamento alguno». ***STS de 17 marzo 2000 (RJ 2017)***

La "técnica" de diferir de la cuantificación de los daños a la fase de ejecución de sentencia debe considerarse como algo relativamente extraordinario, hasta el punto de que ha habido alguna sentencia que ha invalidado la cuantificación realizada por el Juzgado en el proceso declarativo, al considerar más conveniente su fijación en la fase ejecutiva. Se trata de la **STS de 21 noviembre 2000 (RJ 9297) (caso "Bodegas Sardá")**, en un caso en el que se habían cuantificado los daños por el Juzgado de 1ª instancia, pero su sentencia fue revocada por la Audiencia, que defirió la

cuantificación a la fase de ejecución de sentencia. La actora recurre en casación, que es desestimado por el TS:

«Ni el art. 36 de la Ley de Marcas, ni el 18 de la Ley de Competencia Desleal se pueden reputar infringidos y el motivo debe perecer inexcusablemente por ello, porque ambas normativas atribuyen el derecho a la indemnización de daños y perjuicios, pero no imponen que su cuantificación se tenga que realizar inexcusablemente en la propia sentencia y no pueda remitirse a un período posterior. Por lo demás, el Tribunal «a quo» razona suficientemente en el fundamento jurídico decimoquinto de su sentencia, los plurales motivos que le determinaron remitir la valoración del precio de las licencias al período de ejecución. El art. 360 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en la apreciación e interpretación realizada por esta Sala, se ha proyectado en el sentido de que se ha de prescindir de tal remisión, por razones de economía procesal, el deber de poner punto final a las situaciones litigiosas y en beneficio de todos los litigantes «en los casos en que el juzgador, razonablemente, aprecie en el proceso elementos de juicio suficientes para fijar en el fallo el "quantum indemnizatorio", como recogen, entre otras muchas, las sentencias de 30 de marzo de 1957 (RJ 1957\1577), 3 de mayo de 1961 (RJ 1961\1857), 2 y 22 de mayo de 1984 (RJ 1984\2500), 4 de abril de 1990 (RJ 1990\2697), 22 de junio de 1992 (RJ 1992\5412) y 14 de febrero de 1997 (RJ 1997\1418)».

El Tribunal de instancia explicita suficientes razones para tal señalamiento en una etapa posterior y por ello, poner ahora el acento en una pericia practicada por un Ingeniero Agrónomo, cuando el dictamen venía referido a un tema de propiedad industrial y donde no se cuestionó el cauce de ejecución de sentencia para la fijación de la cuantía de los daños y perjuicios, no resulta razonable, ni coherente, mucho más si se tiene en cuenta que el referido dictamen pericial se basó y partió de datos ajenos al proceso y, por ende, sustraídos a la oposición de la otra parte.»

IV.3. La presunción de daños y perjuicios del artículo 43.5 LM.

Las distintas leyes reguladoras de esta materia y de modo particular las leyes de patentes, de marcas y de protección jurídica del diseño industrial han establecido —según un patrón general común inicialmente establecido en la Ley de Patentes y ulteriormente en la Ley 19/2006, de 5 de junio, por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial y se establecen normas procesales para facilitar la aplicación de diversos reglamentos comunitarios— un régimen especial de responsabilidad de daños y perjuicios por hecho ilícito, que se separa en aspectos sustanciales del régimen general de la responsabilidad extracontractual. A ese patrón común se suman además algunas especialidades propias de cada una de las modalidades de propiedad industrial, quizás con mayor profusión y relevancia en materia de marcas. Entre esas especialidades se cuenta la

previsión del artículo 43.5 de la LM («LM»), con arreglo al cual «(e)l titular de la marca cuya violación hubiera sido declarada judicialmente tendrá, en todo caso y sin necesidad de prueba alguna, derecho a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el 1 % de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. El titular de la marca podrá exigir, además, una indemnización mayor si prueba que la violación de su marca le ocasionó daños o perjuicios superiores, de acuerdo con lo dispuesto en los apartados anteriores», previsión que ha sido igualmente recogida, mutatis mutandis, en el artículo 55.5 de la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial.

El artículo 43.5 LM es una disposición excepcional. Y lo es, primeramente, en el panorama de conjunto de la legislación española en materia de propiedad industrial (pues no se halla en las legislaciones de patentes, obtenciones vegetales, topografías de productos semiconductores, denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas) y de derecho de autor y derechos afines (que también carece de previsión similar). Además, no tiene precedentes en el Derecho comunitario europeo y no ha sido acogida en la Directiva 2004/48/CE. Tampoco existe una norma similar en las leyes de marcas de Alemania, Francia, Italia o el Reino Unido, que ni antes ni después de la incorporación de la Directiva 2004/48/CE a sus respectivos ordenamientos internos establecieron una previsión de esta clase.

La LM de 1988 carecía de previsión similar, limitándose su artículo 38 a trasladar lo anteriormente previsto en el artículo 66 de la Ley de Patentes en su redacción inicial de 1986.

Entre los autores se ha señalado de forma unánime que el artículo 43.5 LM se dirige a superar las dificultades de orden práctico y en especial las dificultades probatorias que el titular de una marca infringida afronta para cuantificar los daños y perjuicios padecidos por causa de la infracción de su derecho. Y este ha sido igualmente el fundamento atribuido por la jurisprudencia, tanto por el Tribunal Supremo, que tiene expresamente dicho, por ejemplo en su **STS de 6 de noviembre de 2009**, que el artículo 43.5 LM *«responde a las dificultades de prueba de los daños de la infracción, advertidas durante la vigencia de la legislación anterior»*, como por las Audiencias Provinciales, que han establecido que el artículo 43.5 LM *"trata de eludir la compleja prueba de los daños y perjuicios en el ámbito marcario, SAP Madrid Sección 28 de 6 de febrero de 2009"*, da "respuesta a los numerosos supuestos que, en la órbita que nos ocupa, se muestra (la legislación marcaria) manifiestamente dificultosa la acreditación de los concretos daños ocasionados por la lesión de un signo distintivo, SAP Barcelona Sección 15 de 5 de junio de 2004", y ha "facilitado al perjudicado la prueba de su cuantificación (del daño) fijándola en el 1 por 100 de la cifra de negocios obtenida por el infractor por con los productos o servicios ilícitamente marcados,

SAP de Alicante Sección 8, de 18 de febrero de 2010», y que además han efectuado otras consideraciones siempre centradas en la superación de las dificultades planteadas por la prueba de los daños y perjuicios según los criterios generales del artículo 43.2 de la LM.

El artículo 43.5 LM no ha suprimido, en este ámbito, la exigencia general de que la infracción de la marca haya ocasionado un daño real y efectivo en el patrimonio del titular del derecho correspondiente para que proceda la indemnización. De este modo, el Tribunal Supremo no ha dudado en establecer que, en el plano sustantivo, la atribución de este derecho a ser indemnizado en los términos allí previstos obedece precisamente al reconocimiento legislativo de que la infracción de la marca es un evento esencial e inherentemente dañoso y, por ello, constituye una expresión de la doctrina jurisprudencial que ha visto la lesión real y efectiva derivada de la infracción en la naturaleza misma de las cosas, esto es, in re ipsa, habiéndose dicho al respecto que "el legislador de 2001 viene a recoger sustancialmente la postura de la jurisprudencia (la doctrina in re ipsa) con el matiz consistente en presumir "en todo caso" la existencia de un daño aunque limitado a un porcentaje que se fija en relación con la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos ilícitamente marcados (art. 43.5 LM). Se trata de un canon mínimo que rige "ope legis", y se impone al infractor "en todo caso y sin necesidad de prueba alguna". La inclusión en la nueva normativa de 2001 consolida la idea de que la infracción conlleva siempre algún daño, obviando la dificultad que acarrea la exigencia de prueba y la incertidumbre que supone supeditar totalmente la indemnización a la aplicación de la doctrina "in re ipsa"" (**STS de 9 de diciembre de 2009).**

De todo ello, se deduce con claridad que la atribución del derecho a obtener una indemnización del 1% de la cifra de negocios carece de alcance sustantivo, esto es, no altera la estructura propia de la responsabilidad por daños y perjuicios derivada de la infracción de la marca. Dicho en otros términos, este precepto viene a solucionar un problema que se dice observado en la práctica y que se concreta en el desolador panorama de sentencias que rechazan la indemnización por falta de prueba, y no a modificar la naturaleza y alcance de la responsabilidad por daños y perjuicios derivados de la infracción de marca y los elementos o presupuestos materiales de la acción correspondiente. En particular, el artículo 43.5 LM no ha introducido un componente punitivo en la responsabilidad por daños y perjuicios derivada de la infracción marcaria, que obedece (salvo en el caso de las indemnizaciones coercitivas del artículo 44 de la LM) a una concepción estrictamente resarcitoria. De hecho, la vigencia de esa naturaleza resarcitoria, y no punitiva, se manifiesta en este mismo precepto, que en su pasaje final salva la posibilidad de que el titular del derecho infringido solicite un importe superior en concepto de indemnización de daños y perjuicios cuando pueda demostrar que la cuantía de los

daños efectivamente sufridos supera el 1% que atribuye y que, por ello, configura esta indemnización como supletoria o alternativa respecto de la que resulta de aplicar los criterios previstos con carácter general para determinar la indemnización en el artículo 43.2 de la LM, y no como indemnización adicional o complementaria, como habría ocurrido si hubiera sido una indemnización punitiva.

En este sentido, el artículo 43.5 LM incide y profundiza en la línea ya abierta por la LM de 1988 (y antes por la Ley de Patentes de 1986) con la recepción de la doctrina alemana del triple cómputo del daño o dreifache Schadensberechnung (más adelante acogida también por la Directiva 2004/48/ CE). Y ello, precisamente con la misma finalidad con la que en Alemania se acogió esta doctrina, que no es otra que la de superar las dificultades de prueba que presenta la cuantificación del lucro cesante o ganancia dejada de obtener como consecuencia de la infracción de la marca y en particular la realización del juicio hipotético acerca de cuáles habrían sido las ganancias del titular de la marca infringida de no haber mediado la infracción y cuál la pérdida de ganancias que podría atribuirse precisamente a la infracción y no a otras causas. Dicho en otros términos, al legislador de 2001 no le bastó con la solución construida por la jurisprudencia alemana y antes acogida por la LP de 1986 y la LM de 1988 (y que luego asumiría la Directiva 2004/48/CE) para facilitar la efectiva obtención de una compensación de daños y perjuicios mediante la inclusión, entre los criterios de cuantificación, de los correspondientes al beneficio obtenido por el infractor y del precio de la licencia hipotética, y consideró necesario ir más allá de lo que se había ido anteriormente e incorporar reglas que permitieran obtener con mayor sencillez una compensación de la lesión del derecho de marca.

En suma, y como indica su establecimiento en un apartado propio y distinto del dedicado a los criterios de cuantificación de la indemnización de daños y perjuicios, el derecho a obtener el 1% de la cifra de negocios realizada con productos o servicios ilícitamente marcados no solo no incorpora ninguna especialidad en la naturaleza y estructura de la responsabilidad civil derivada de la infracción del derecho de marca, sino que, bien miradas las cosas, tampoco incorpora un criterio de determinación de su cuantía distinto de los previstos con carácter general. Antes bien, y como muestran sus bases, ese 1% se relaciona con el beneficio obtenido por el infractor al que se refiere el artículo 43.2 a) de la LM, con el que comparte la base principal de cálculo: la cifra de negocios hecha con los productos infractores y del que se separa en que para determinar el importe de aquel beneficio ya no será necesario detraer los gastos imputables y en que se expresa como porcentaje sobre cifra de negocios. Pero no puede decirse que el 1% sea una expresión legal del beneficio obtenido por el infractor ya que l importe resultante de su aplicación a la cifra de negocios a la que se refiere el artículo 43.5 de la LM no solo resarce de la ganancia dejada de obtener (que es el concepto al que corresponde el criterio de cálculo del

artículo 43.2 a) de la LM) sino también del daño emergente. Esto es, el titular de la marca infringida no tiene derecho al 1% de la cifra de negocios hecha con productos o servicios que porten ilícitamente la marca y además al importe del daño emergente cualquiera que fuere su cifra, sino solo en la parte que este exceda de ese 1%. Sea como fuere, todo ello veda hacer del artículo 43.5 de la LM una pena civil, como ocurriría si su aplicación se desligara por completo de los presupuestos propios del carácter resarcitorio de la responsabilidad por daños y perjuicios y, muy en particular, de la reparación de daños y perjuicios efectivamente ocasionados por la infracción, como podría suceder si, por ejemplo, se aplicara aunque en el caso se pruebe que la infracción, por la naturaleza o circunstancias del uso infractor, ocasionó una lesión de cuantía inferior a la que resulta de la aplicación del 1% a la cifra de negocios hecha con los productos o servicios ilícitamente marcados o si se extendiera a productos o servicios que no fueron puestos en el comercio con la marca infringida.

Dado que el artículo 43.5 LM no ha modificado la naturaleza resarcitoria de la responsabilidad por daños y perjuicios derivada de la infracción del derecho de marca ni su estructura, los **presupuestos** de aplicación de este precepto son, además de la declaración de infracción a la que se refiere la propia norma, los que, conforme a esa naturaleza, tiene esta clase de responsabilidad en el ámbito del Derecho de marcas.

Por una parte, se requiere la efectividad de la lesión patrimonial, que el propio precepto asume, dado expresión positiva, de este modo y según el Tribunal Supremo, a la jurisprudencia del daño in re ipsa (STS de 9 de diciembre de 2010). Así, el titular queda liberado de probar que la infracción ha ocasionado una lesión, pero como se ha visto no se le atribuye un derecho a ser indemnizado más allá de la lesión efectivamente sufrida cuando «las cosas no hablan por sí mismas», esto es, cuando el infractor demuestra que, por las razones que fuere, no se produjo un daño o fue inferior al 1% previsto legalmente.

Por otra parte, se exige la culpabilidad, cuya necesaria concurrencia no elimina el tenor de la norma. En efecto, enfocado como está a la superación de dificultades que nada tienen que ver con la prueba de la culpa o negligencia, el artículo 43.5 de la LM no modifica la regulación especial de esta cuestión, que combina responsabilidad objetiva y subjetiva y, para estos últimos casos, incluye una previsión específicamente encaminada a facilitar la prueba de la falta de diligencia por medio del requerimiento allí previsto (art. 42 LM).

En fin, también debe concurrir una relación de causalidad, que la norma hace girar en torno a los actos determinantes de la obtención de una cifra de negocios con ocasión de la comercialización de productos o servicios ilícitamente marcados. Ello libera al titular de la marca de probar que la particular actividad infractora le ha

ocasionado una pérdida de ganancias y un daño efectivo y le libera asimismo, y sobre todo, de probar cuál ha sido la extensión de esa pérdida y daño. Pero al mismo tiempo sitúa el nexo causal en un ámbito muy concreto, delimitado por las nociones de cifra de negocios y de productos o servicios ilícitamente marcados, que son los que portan la marca infractora y además generan una cifra de negocios precisamente en circunstancias determinantes de la infracción. Dicho en otros términos, el artículo 43.5 LM solo es aplicable si la cifra de negocio es generada por productos o servicios ilícitamente marcados y, por ello, si se obtiene precisamente por medio de actos infractores, lo que determina que este precepto no sea aplicable, por faltar la conexión causal prevista en él, cuando el acto infractor no consista precisamente en la comercialización de productos o servicios. Así sucederá, por ejemplo, en los casos en los que la utilización infractora de una marca ajena no establezca una relación con un producto o servicio que sea puesto en comercio con esa marca, como sucede en el caso de que la marca registrada para un producto se use como rótulo de un establecimiento en el que se comercializan productos dotados de marca propia no infractora. De ello, como es obvio, no se deriva una pérdida del derecho a ser indemnizado, sino solo la pérdida de la posibilidad de hacer valer el mecanismo facilitador de la prueba del artículo 43.5 LM y la necesidad de acudir al régimen general y en particular de formular la pretensión indemnizatoria de conformidad con el criterio de cuantificación del artículo 43.2 que resulte más adecuado al caso.

Desde otra perspectiva, la indemnización del artículo 43.5 LM solo procede si el titular la solicita con la demanda, aunque los términos de este precepto han permitido entenderla solicitada por medio de una genérica petición de condena a indemnizar los daños y perjuicios, sin concretar que la indemnización solicitada es aquel 1% de la cifra de negocios hecha con los productos ilícitamente marcados (STS de 9 de febrero de 2010).

Las **bases para determinar la cuantía de la indemnización** debida con arreglo al artículo 43.5 LM vienen expresadas en el propio precepto de forma clara, como canon o módulo («*1 por 100*») y como cuantía a la que se aplica ese canon («cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados»).

Por una parte, los tribunales consideran que, a estos efectos, la cifra de negocios se corresponde con la definición de este concepto proporcionada en la Norma 9.ª, Cuarta Parte, del Plan General de Contabilidad y que, por tanto, resulta de deducir a las ventas de los productos y prestaciones de los servicios el importe de las bonificaciones y el del Impuesto del Valor Añadido y otros impuestos directamente relacionados con dichas ventas y prestaciones (SSAP de Alicante Sección 8ª de 22 de noviembre de 2005 y 16 de enero de 2009). Cuando no haya propiamente cifra de

negocios por causa de las características de la actividad del infractor, a la cifra de negocios se han equiparado las cantidades recibidas (aunque no sean en concepto de precio) para realizar los actos en relación con los cuales se produjo la infracción (SAP Madrid, Sección 28, de 6 de febrero de 2009), lo que si bien pudo ser razonable en el caso considerado no ha de permitir con carácter general sustituir la cifra de negocios por el coste de la actividad infractora cuando la infracción no reporte ingresos. Por lo demás, a estos efectos es irrelevante la obtención o no de un beneficio por parte del infractor (SAP de Madrid, Sección 28, de 6 de febrero de 2009). En fin, la cifra de negocios relevante es la obtenida en el tiempo en que se produjo la infracción que judicialmente se declare realizada, en el bien entendido de que la indemnización no podrá extenderse al tiempo anterior a la prescripción de la acción de indemnización (art. 45.2 LM) ni tampoco, salvo que se formule la demanda en términos apropiados, al tiempo posterior a la presentación de la demanda.

Por otra parte, y como impone la función resarcitoria de la indemnización (con la consiguiente exigencia de que medie una relación de causalidad entre ilícito y daño) y como se sigue tanto del tenor de la norma («cifra de negocios (hecha) con productos o servicios ilícitamente marcados») y se corresponde con el concepto de cifra de negocios que ha manejado la jurisprudencia en este contexto, los únicos ingresos relevantes son los generados por los productos o servicios que se hayan presentado o comercializado utilizando la marca infringida precisamente en las condiciones en las que se concluyó la existencia de infracción. A la vista de la extrema sencillez de las bases para la concreción de la cuantía indemnizatoria, así como de los medios de obtención de la prueba relevante, antes de iniciar el procedimiento (art. 256.1 7.º LEC) y en su seno (art. 43.4 LM), por regla deberá procederse a la cuantificación en el propio procedimiento, sin que quepa diferirla a la fase de ejecución de sentencia (SAP de Alicante, Sección 8 de 6 de abril de 2006); en otro caso, deberán establecerse esas bases que posibiliten aplicar lo previsto en el artículo 219 de la LEC sobre cuantificación en ejecución de sentencia y, en particular, deberá de concretarse en la demanda lo que en ejecución se deba considerar cifra de negocios y productos o servicios ilícitamente marcados, (SAP de Granada de 23 de abril de 2010) a fin de que, como procede, se debata y resuelva sobre ello en el juicio plenario, pues en la ejecución solo se pueden aplicar datos objetivos que resultan de la prueba practicada en el procedimiento plenario, (AAP Sevilla Sección 5 de 16 de abril de 2010) y no procede practicar pruebas periciales complejas (como es la fijación de la parte de la cifra de negocios que es atribuible a los productos o servicios ilícitamente marcados).

V. LAS INDEMNIZACIONES COERCITIVAS.

Aparte de los tradicionales conceptos de las pérdidas sufridas y las ganancias dejadas de obtener, la Ley de marcas introduce un nuevo concepto indemnizatorio: la denominada «indemnización coercitiva» (art. 44), proveniente del derecho norteamericano llegado a Europa a través del alemán.

Esta indemnización «coercitiva» se prevé exclusivamente para el caso de condena judicial a la cesación de los actos de violación, y el condenado incumpla la orden.

Según el *artículo 44 LM*: "*Cuando se condene a la cesación de los actos de violación de una marca, el Tribunal fijará una indemnización de cuantía determinada no inferior a 600 euros por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la violación. El importe de esta indemnización y el día a partir del cual surgirá la obligación de indemnizar se fijará en ejecución de sentencia*".

Esta indemnización es "coercitiva" o «punitiva», en el sentido de que para recibir una cantidad por este concepto, el perjudicado no estará obligado a acreditar daño alguno. En tal caso, más que de indemnización, estaríamos ante una sanción económica de naturaleza punitivo-disuasoria en favor del titular de derecho de marca (multa privada), por una conducta del infractor del derecho de marca que habría de calificarse de intolerable o particularmente antisocial, lo que constituye uno de los presupuestos de la aplicación de los daños punitivos.

Este tipo de "indemnizaciones" están también justificadas por el hecho de que no es infrecuente en estos sectores económicos que los beneficios obtenidos por el infractor sean superiores a los daños que puedan causar a los titulares de los derechos ilegítimamente utilizados. Puede darse el caso de que el uso de una determinada marca proporcione un elevado beneficio al infractor, y sin embargo cause un daño muy leve a su titular, casos en los que se suele admitir la aplicación de penas privadas o daños punitivos, porque en ellos la mera indemnización no supone gravamen alguno para el infractor o es prácticamente inapreciable.

Como quiera que todo daño punitivo tiene un componente de disuasión, es preciso que la cuantía fijada en ejecución de sentencia sea lo suficientemente elevada como para desaconsejar al condenado a continuar con la conducta ilegítima, pues los 600 euros de que habla el precepto es una cantidad mínima.

Esto se justifica en el hecho de que, como se ha señalado, el derecho de marca se encuentra protegido en nuestro Ordenamiento por una regla de propiedad, en el sentido de que su titular puede cederlo o transmitirlo por el título que fuere, quedando a la voluntad de las partes la decisión de hacerlo así como el precio de la

transmisión. Sin embargo, cuando el derecho de marca resulta infringido por un tercero se priva a su titular de la posibilidad de decidir sobre su cesión. Ésta queda al arbitrio de la voluntad del infractor, que sólo estará obligado a indemnizar los daños causados al titular de la marca. De este modo, la regla de propiedad que protege el derecho de marca se transforma en una regla de responsabilidad, pues el titular del derecho es privado de él sin su voluntad. Por ello, el restablecimiento del derecho de éste exige que los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de la conducta ilegítima no compensen la cantidad que deba satisfacer en concepto de indemnización de daños; particularmente cuando media ya una sentencia que le condena a cesar en su actividad ilícita. Por ello, para la fijación de la cantidad que diariamente deba satisfacer el infractor habrá de tenerse en cuenta las circunstancias que concurran en cada caso, singularmente las expresadas en el aptdo. 3 del art. 43 LM.

BIBLIOGRAFÍA:

1.- Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (texto consolidado).

2.- Jurisprudencia de las Sala Primera del Tribunal Supremo.

3.- Sentencias de las Audiencias Provinciales.

4.- Apuntes de Derecho Mercantil. Alberto Bercovitz Rodríguez Cano. Edt.Aranzadi.

5.- Ley de marcas. Edt. Consejo General del Poder Judicial.

ACCIONES POR VIOLACIÓN DEL DERECHO DE MARCA.

CUESTIONES GENERALES Y OPERADAS POR EL RDL 23/2018

CARLOS NIETO DELGADO

Magistrado-Juez titular del juzgado Mercantil nº 16 de Madrid

INTRODUCCIÓN

La Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre (en lo sucesivo, LM), dedica el Capítulo III del Título V (artículos 40 a 45) a regular las acciones por violación del derecho de marca. Esas acciones, en una exposición simplificada, vienen de manera desordenada y asistemática enumeradas en el artículo 41 de la LM, que la doctrina más autorizada ha venido entendiendo que recoge un catálogo meramente ejemplificativo y que debe ser interpretado de manera laxa, al objeto de poder dar cabida a otras posibles pretensiones, que literalmente no figuran reseñadas[1]. Como es sabido, en esa disposición se recoge la acción de cesación (art. 41.1a LM), la acción de indemnización, (art. 41.1.b) la acción de remoción (art. 41.1.c), la acción de destrucción o cesión con fines humanitarios (art. 41.1.d), la acción de atribución de los productos, materiales y medios embargados (art. 41.1.e) y la acción de difusión o publicación de la sentencia (art. 41.1.f).

El Título V del Capítulo III de la LM ha experimentado a lo largo de su vigencia dos cambios significativos: 1) el que se produjo con motivo de la incorporación de la Directiva 2004/48/CE, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual (que supuso un cambio integral del régimen legal aplicable a

[1] En la misma línea, R. GIMENO-BAYÓN COBOS, "Las acciones por violación del derecho de marca en la Ley 17/2001. Especial consideración de la indemnización por daños y perjuicios", en *Cuadernos de Derecho Judicial,* núm. IX/2003, p. 10, que se refiere a un sistema de acciones de "numerus apertus". Esa hermenéutica, por ejemplo, le sirve a dicho autor para considerar de manera autónoma una acción de prohibición de reiteración del uso ilícito de la marca, al margen de la acción de cesación, en supuestos en que al tiempo de interponerse la demanda la conducta infractora hubiera cesado o no se hubiera iniciado.

la protección no sólo de las marcas, sino también de los derechos de autor, patentes y diseño industrial)[2]; y 2) más recientemente, el que se introdujo por el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados (incorporando 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), que fue convalidado por Resolución del Congreso de los Diputados de 22 de enero de 2019[3].

Los cambios en ambas reformas fundamentalmente han incidido, en el caso de las acciones por violación de marca, sobre los presupuestos y el cálculo de la indemnización de daños y perjuicios (así el artículo 4.2 de la Ley 19/2006, modificando los apartados 1 y 2 del artículo 43 LM y los artículos 1.23 y 1.24 del Real Decreto Ley 23/2018, que reforman el artículo 42 y los apartados 2 y 3 del artículo 43 LM); si bien la última disposición citada, que incorporó *in extremis* la Directiva 2015/2436, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, ha introducido otros cambios destacables, como seguidamente vamos a ver.

El resto de previsiones del Título V del Capítulo III (artículo 44 LM, dedicado a las indemnizaciones coercitivas en caso de incumplimiento de la condena a la cesación de los actos de violación de la marca; o el artículo 45 LM, dedicado al plazo de prescripción de acciones, que queda fijado en 5 años desde que pudieron ejercitarse, pudiendo exigirse indemnización únicamente en relación con los actos de violación realizados en los cinco años anteriores a la fecha en que se ejercite la acción), no han experimentado variación desde la redacción inicial de la Ley, ni tampoco han generado una conflictividad especial en sede judicial. Tampoco se han desarrollado con mayor amplitud las previsiones que permiten la sumisión a arbitraje de estos litigios, que suscita arduos problemas (por la frecuente interferencia en ellos de cuestiones concernientes a la validez o nulidad del derecho; cuestión a la que se ha

---

[2] Véase una exposición general en J.A. MORENO, "La evaluación de la indemnización ante la infracción de los derechos de propiedad industrial e intelectual: últimas incidencias legislativas y problemática actual", en J.A. MORENO (coord.), *Problemática actual de la tutela civil ante la vulneración de la propiedad industrial e intelectual,* Dykinson, Madrid, 2017, p.p. 165-210.

[3] Una descripción general del cambio normativo en M. ESTEVE, "Principales aspectos de la reforma del sistema marcario español como consecuencia de la transposición de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de los Estados miembros en materia de marcas", en *Revista La Ley mercantil*, Nº 55, Sección Competencia y distribución / Doctrina, Febrero 2019, Editorial Wolters Kluwer (edición digital).

venido dando respuesta atribuyendo al pronunciamiento arbitral incidental en ese contexto un mero efecto *inter partes*, sin repercusión registral alguna)[4].

El objeto de mi exposición, dado que los restantes intervinientes de la mesa se centrarán en el análisis de los problemas asociados al cálculo de la indemnización de daños y perjuicios, especialmente desde la perspectiva judicial y las resoluciones que en esa materia han venido dictándose, es dedicar una breve atención a un par de cambios introducidos por el Real Decreto-ley 23/2018 que son ajenos la estricta determinación del *quantum* resarcitorio en las acciones por violación: las nuevas reglas sobre legitimación del licenciatario para ejercitar las acciones por violación del derecho de marca (nuevos apartados 7 y 8 del art. 48 LM) y la colisión entre los titulares de derechos de marca sucesivamente inscritos en los procesos por violación de marca (nuevo art. 41 *bis* LM), sobre los cuales a día de hoy todavía no existe praxis judicial relevante o conocida. Ambas cuestiones han atraído la atención de la mejor doctrina española en la materia, cuyos estudios[5] han puesto de manifiesto que la interpretación y aplicación de la nueva regulación, a pesar de su presencia inédita en las resoluciones de nuestros tribunales, dista de presentar contornos claros.

I. LA LEGITIMACIÓN DEL LICENCIATARIO Y LAS ACCIONES POR VIOLACIÓN DEL DERECHO DE MARCA

Entre los preceptos que han sido objeto de modificación en el Real Decreto-ley 23/2018 figura el artículo 48 LM al que se han añadido dos párrafos, del siguiente tenor:

---

[4] Véase P.A. de MIGUEL ASENSIO, "Alcance de la arbitrabilidad en los litigios sobre propiedad industrial", en *Arbitraje,* Vol. VII, nº 1, 2014, p.p. 81-101.

[5] En el caso de la legitimación del licenciatario, A. RONCERO, "Alcance de la modificación del régimen sobre marcas en relación con el contrato de licencia de marca", *Revista La Ley mercantil*, Nº 59, Sección Propiedad Intelectual e Industrial, Junio 2019, Wolters Kluwer (edición digital); J.M. CORBERÁ, "Legitimación del licenciatario no inscrito para el ejercicio de acciones en defensa de la marca", en *Revista de Derecho de la Competencia y la Distribución*, Nº 24, Sección Estudios, Primer semestre de 2019, Wolters Kluwer (edición digital). En cuanto a la colisión entre marcas sucesivamente inscritas, J. MASSAGER, "La protección jurídica de la marca registrada posterior (O la vida de una marca en las rendijas del sistema)", en *Revista La Ley mercantil*, Nº 74, Sección Derechos de la propiedad intelectual / Doctrina, Noviembre 2020, Wolters Kluwer (edición digital).

"7. Sin perjuicio de lo estipulado en el contrato de licencia, el licenciatario solo podrá ejercer acciones relativas a la violación de una marca con el consentimiento del titular de esta. Sin embargo, el titular de una licencia exclusiva podrá ejercer tal acción cuando el titular de la marca, habiendo sido requerido, no haya ejercido por sí mismo la acción por violación. A estos efectos, será de aplicación al licenciatario exclusivo de marca lo dispuesto en el artículo 117.3 y 4 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.

8. En el procedimiento por violación de marca entablado por el titular de la marca podrá intervenir cualquier licenciatario a fin de obtener reparación del perjuicio que se le haya causado."

La norma que es objeto de incorporación viene plasmada en los artículos 25.3 y 25.4 de la Directiva, que rezan como sigue:

"3. Sin perjuicio de lo estipulado en el contrato de licencia, el licenciatario solo podrá ejercer acciones relativas a la violación de una marca con el consentimiento del titular de esta. Sin embargo, el titular de una licencia exclusiva podrá ejercer tal acción cuando el titular de la marca, habiendo sido requerido, no haya ejercido por sí mismo la acción por violación dentro de un plazo apropiado.

4. En el procedimiento por violación de marca entablado por el titular de la marca podrá intervenir cualquier licenciatario a fin de obtener reparación del perjuicio que se le haya causado."

La comparación de ambos textos evidencia, como primer hallazgo, que el Legislador español, a pesar de agotar al límite el plazo de incorporación, no se ha roto precisamente la cabeza en la labor, pues mismamente el apartado 8 del artículo 48 coincide, letra a letra, con la versión española del artículo 25.4 de la Directiva. Es imposible sustraerse a la idea de que este tipo de incorporaciones al Derecho interno termina siendo la única opción cuando el cambio normativo se publica en el BOE justo en el último día del plazo concedido por la Directiva; y cuando España tiene el dudoso honor de figurar en el ranking de países que más tarda en incorporar las Directivas, que más procedimientos tiene abiertos por incumplimiento del deber de hacerlo y que más sanciones pecuniarias ha recibido por esa indolente actuación[6].

Uno de los problemas que así termina resultando es que el Legislador español no repara en el hecho de que la Directiva, como no podría ser de otra manera en

[6] Véase VV.AA., *Primer Informe sobre la situación del Estado de derecho en España 2018-2021*, especialmente, p.p. 28-31 (descarga de la versión digital en www.hayderecho.com).

atención a la técnica armonizadora elegida, deja a los Estados miembros un margen de maniobra para que la norma de incorporación concrete o defina determinados aspectos en que la disposición europea tiene a bien conceder cierto margen de maniobra. Así por ejemplo, cuando la Directiva abre la legitimación del licenciatario exclusivo para ejercitar acciones por violación cuando haya requerido al titular de la marca y este último no haya ejercitado la acción dentro de un plazo "apropiado", en realidad el Legislador europeo está invitando a los Parlamentos nacionales para que, si su legislación no incorpora un mandato de este corte, lo añadan fijando obviamente la forma y el plazo de ese requerimiento.

La mención a un plazo "apropiado" viene a cumplir una función parecida a los puntos suspensivos de un formulario, que el encargado de cumplimentarlo tiene que rellenar, insertando los datos que se precisan; circunstancia que parece haber pasado inadvertida para el Legislador español. Este mismo reproche podría hacerse a otras leyes de incorporación consultadas, como por ejemplo la Ley alemana de incorporación de la Directiva (Markenrechtsmodernisierungsgesetz – MaMoG), de 11 de diciembre de 2018, que se refiere a la interposición de la demanda por el licenciatario exclusivo que hubiera requerido al titular de la marca sin que este último hubiera ejercido la acción "dentro de un plazo adecuado" ("…wenn der Inhaber der Marke nach förmlicher Aufforderung nicht selbst innerhalb einer angemessenen Frist Klage wegen Verletzung einer Marke erhoben hat": § 30.3 de la Markengesetz de 25 de octubre de 1994); en la Ley austríaca de 21 de diciembre de 2018 (con redacción idéntica a la alemana: § 14.3 de la Markenschutzgesetz de 1970); en la Ordonnance francesa núm. 2019-1169, de 13 de noviembre de 2019 que hace referencia a un plazo "razonable" ("…si, après mise en demeure, le titulaire n'exerce pas ce droit dans un délai raisonnable": Art. L. 716-4-2 del Code de la Propriété Intellectuelle aprobado por ley núm. 92-597); o en el Decreto Legislativo italiano de incorporación de 20 de febrero de 2019 (nuevo Art. 122-bis del Decreto Legislativo de 10 de febrero de 2005 por el que se aprueba el Codice della Proprietà Industriale: "se il titolare del marchio, previa messa in mora, non avvia un'azione per contraffazione entro termini appropriati"). Quizás el grado de censura al que se hace acreedor el Legislador español sea sin embargo mayor que el que merecen estas últimas normas, porque en la incorporación española no sólo es que el plazo no se concreta, sino que se omite cualquier referencia a que deba ser "adecuado", "razonable" o similares. Parece malograrse así cualquier posibilidad de control judicial sobre la espera que exige la disposición europea al licenciatario exclusivo que requiere al titular de la marca antes de la interposición de su demanda, en unos términos que podrían llegar a juzgarse contrarios a la Directiva.

Haciendo abstracción de este pequeño detalle sobre el cual volveremos en breve, la incorporación española en este punto presenta otra peculiaridad remarcable

y es la falta de previsión sobre los efectos sistemáticos que genera el nuevo precepto en su interacción con la Disposición Adicional Primera de la Ley 17/2001, que tras la reforma se mantiene en su apartado primero inalterada. Como es sabido, dicha disposición remite en el primero de sus incisos a lo dispuesto en materia de "Jurisdicción y normas procesales" en el Título XII de la Ley 24/2015, de 24 de julio de Patentes, "en todo aquello que no sea incompatible con su propia naturaleza o contrario a lo previsto en la misma". Este reenvío a la normativa de patentes ya permitía hasta ahora al licenciatario exclusivo de una marca, salvo pacto en contrario, el ejercicio de cualquier derecho atribuido al titular de la misma frente a terceros que infrinjan su derecho (en la nueva regulación, queda sujeto a la exigencia de requerimiento fehaciente, salvo que el contrato de licencia expresamente le habilite de otro modo); en tanto que el licenciatario no exclusivo, para poder ejercitarlas, precisaba haber requerido fehacientemente al titular y que este último no hubiera ejercitado la oportuna acción en el plazo de tres meses, acompañando a su reclamación el requerimiento efectuado.

Resulta indudable que, por comparación con el régimen anterior a la incorporación de la Directiva, se ha producido con el cambio legal una restricción de derechos para los licenciatarios; en la medida en que ahora, salvo consentimiento expreso del titular de la marca o previsión habilitante en el contrato, los licenciatarios no exclusivos no pueden ejercitar acciones mientras que los licenciatarios exclusivos (nuevamente salvo cláusula contractual divergente) están obligados, para poder deducir la acción, a efectuar un requerimiento que antes no precisaban. Lo más grave, sin embargo, parece ser que tras la entrada en vigor del nuevo régimen:

1) No se sabe si las lagunas en torno a la forma del requerimiento y el plazo que debe agotarse para el ejercicio de derechos por el licenciatario exclusivo en el artículo 48 de la Ley de Marcas han de ser integrados con las previsiones del artículo 117.3 de la Ley de Patentes (requerimiento fehaciente y tres meses), previstas en realidad para el ejercicio del derecho por un licenciatario no exclusivo (al que ahora ya no se hace ninguna mención en el artículo 48.7 la Ley 17/2001). Este efecto parece desprenderse de la enigmática frase final del nuevo artículo 48.7 LM, que ordena aplicar al licenciatario exclusivo las reglas del licenciatario no exclusivo del artículo 117.3 de la LP;

2) Pero sobre todo, y más grave, no se sabe si el silencio del nuevo artículo 48.7 de la Ley de Marcas debe ser interpretado como una prohibición al licenciatario no exclusivo para que ejercite acciones por violación, medie o no medie requerimiento al titular de la marca, quedando por tanto totalmente desactivada para ese licenciatario la interacción de la Disposición Adicional 1ª de la Ley de Marcas con

el artículo 117.3 de la Ley de Patentes (por contradicción entre esta última norma y el artículo 48 de la Ley de 17/2001). Aquí es previsible que se abra una nueva y enojosa dialéctica en que la interpretación restrictiva de la legitimación del licenciatario no exclusivo cabrá sustentarla en el principio "inclussio unius", en tanto que el recurso a la Ley de Patentes para el licenciatario no exclusivo hallará acomodo en la regla "pro actione", añadida al argumento de que una ampliación de la legitimación, frente al silencio de la legislación marcaria, no es una "genuina contradicción". Si existiera alguna opción de que el licenciatario no exclusivo ejercite acciones por violación de marca sin previsión contractual ni consentimiento del titular con fundamento en el artículo 117.3 LP, damos por supuesto que la posibilidad de intervención del titular de la marca con fundamento en el artículo 117.4 LP quedaría en todo caso preservada (por más que, en tal caso, la remisión del art. 48.7 LM a los artículos 117.3 y 117.4 LP para el licenciatario exclusivo resultaría incoherente).

Para no extendernos en exceso en este apartado del Real Decreto-Ley 23/2018, conviene efectuar un último y somero apunte a la posibilidad de que, reproduciendo *ad litteram* el texto de la Directiva, el licenciatario intervenga en el procedimiento entablado por el titular de la marca para resarcirse de los daños y perjuicios que la infracción le hubiera causado. Hasta ahora, la aplicación del artículo 117.4 de la LP permitía al titular de la marca intervenir en el procedimiento entablado por el licenciatario pero nada se establecía respecto de la posibilidad inversa (intervención del licenciatario en el pleito entablado por el titular). El silencio de la Ley hasta ahora venía sin embargo siendo integrado en beneficio del licenciatario que deseara actuar como interviniente con las opciones generales de intervención voluntaria que se contemplan en el artículo 13 de la LEC.

Ese constructo ahora parece devenir innecesario, por la nueva previsión del artículo 48.8 de la LM. Ahora bien, la doctrina[7] entiende que aquí se suscita una nueva duda y es que la intervención está restringida al caso en que el demandante sea el titular de la marca, lo que razonablemente debería entenderse que excluye el caso en que la demanda la interpone un licenciatario exclusivo o no exclusivo; defendiéndose que el licenciatario no exclusivo pueda intervenir también cuando el demandante es otro licenciatario, ya sea exclusivo o no exclusivo.

En realidad, si hay un único licenciatario exclusivo no parece que pueda darse el supuesto planteado (que, además, haya licenciatarios no exclusivos perjudicados por la infracción), por lo que no somos capaces de ver la incoherencia en que no se

[7] A. RONCERO, *op. cit.*

contemple una opción de intervención que la propia configuración de la concesión de la licencia impide que se dé. La laguna sí que existiría cuando el licenciatario demandante principal es no exclusivo (con el consentimiento del titular de la marca o el sustento de una estipulación contractual que lo permita). Cabe en tales casos la duda de si el artículo 48.8 LM debe ser interpretado como una prohibición de esa intervención (que sólo estaría permitida si el demandante es el titular de la marca). Nuevamente, es previsible que si los Tribunales llegan a tener que valorar una petición de intervención voluntaria de esta naturaleza, optarán por la interpretación más favorable al interviniente, al no existir una prohibición expresa de su intervención sino una mera previsión favorable a la intervención de cualquier licenciatario en el juicio entablado por el titular de la marca.

Aunque el caso sea poco probable que se dé (dada la regla de no retroacción de actuaciones y el riesgo para el interviniente de quedar preso de una estrategia procesal y argumentos que él mismo no ha diseñado: si tiene la opción para ello, lo previsible es que demande por su propia cuenta e iniciativa), las mayores dudas sin embargo se generarán en torno a la posibilidad de aplicación del artículo 13.3 LEC, cuando el litisconsorte renuncie o desista. En principio, se supone que el interviniente ha de poder mantener en tal eventualidad sus propias pretensiones; aunque si su legitimación dimana del consentimiento del titular de la marca (en ausencia de estipulación contractual), puede llegar a plantearse la duda de si la renuncia, desistimiento (o transacción) del titular trae consigo una implícita revocación del consentimiento para que el interviniente prolongue en el procedimiento sus pretensiones indemnizatorias.

Ya para cerrar este apartado, al hallarse prevista sólo la intervención del titular de la marca cuando demanda el licenciatario exclusivo en virtud de la remisión al artículo 117.8 LP del artículo 48.7 LM, se suscita la duda de si el artículo 117.8 LP mantiene su vigencia también para las demandas por infracción marcaria cuando el demandante es un licenciatario no exclusivo, con el consentimiento del titular o sobre la base de una estipulación contractual habilitante. A diferencia de otros casos analizados anteriormente, no parece que el silencio del artículo 48 LM pueda ser razonablemente interpretado como una barrera a esa intervención, que (probablemente por las prisas de la incorporación) simplemente no se ha contemplado y para la que el artículo 117.8 LP (o supletoriamente el art. 13 LEC) no supone impedimento alguno.

II.COLISIÓN DE MARCAS REGISTRADAS SUCESIVAMENTE

El artículo 41 *bis* de la LM da respuesta expresa tras el Real Decreto-ley 23/2018 a una situación largamente conocida bajo la vigencia de la normativa preexistente, que es la asociada al llamado principio de inmunidad registral y el registro de marcas de cobertura. Como es sabido, nuestros Tribunales validaron antaño la tesis (Sentencias del Tribunal Supremo de 6 de marzo de 1995, 8 de febrero de 2007, 15 de enero de 2009 o 4 de abril de 2012) de que una demanda por infracción de marca era improsperable si los actos de infracción estaban amparados por un registro de marca posterior, en la medida en que este último no se anulase.

De ahí se colegía que quien quisiera reclamar por la infracción de su marca cometida mediante usos del signo que pudieran quedar amparados en un registro posterior, tenía que acumular a su demanda una acción de nulidad; y únicamente podía ver estimadas sus pretensiones de violación si la nulidad de la marca posterior era estimada, aunque la posibilidad de obtener la indemnización por los daños y perjuicios causados era tributaria de que se declarase adicionalmente la mala fe el registro de la marca posterior (art. 54 LM, en su redacción hoy derogada). Tras distintos pronunciamientos del TJUE desautorizando esa interpretación (ATJUE de 10 de marzo de 2015, asunto C-491/14, "Rosa dels Vents Assessoria, S.L. c. U Hostels Albergues Juveniles, S.L.") y un cambio de orientación de la antigua jurisprudencia española en la materia, ahora el artículo 41 *bis* LM (en otra flagrante reproducción literal de los artículos 18.1 y 18.2 de la Directiva 2015/2436) viene a establecer lo siguiente:

"1. En las acciones por violación, el titular de una marca no podrá prohibir la utilización de una marca registrada posterior si esta última no pudiera declararse nula conforme al artículo 52, apartados 2, al artículo 53 o al artículo 59, apartado 5.

2. En las acciones por violación, el titular de una marca no podrá prohibir la utilización de una marca de la Unión registrada posterior si esta última no pudiera declararse nula conforme al artículo 60, apartados 1, 3 o 4, al artículo 61, apartados 1 y 2, o al artículo 64, apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 2017/1001.

3. Cuando el titular de una marca no tenga derecho a prohibir la utilización de una marca registrada posterior en virtud de los apartados 1 o 2, el titular de esta marca posterior no podrá prohibir la utilización de la marca anterior en una acción por violación, aunque el derecho de dicha marca anterior no pueda ya invocarse frente a la marca posterior."

Disposición que debe ponerse en conexión con el nuevo artículo 37.3 LM a cuyo tenor:

"3. El derecho de marca no podrá invocarse para eximir a su titular de responder frente a las acciones dirigidas contra él por violación de otros derechos de propiedad industrial o intelectual que tengan una fecha de prioridad anterior."

La concatenación de estas reglas dista sin embargo de estar clara y surgen múltiples problemas interpretativos. En primer lugar, el amparo de la marca posteriormente registrada frente a derechos de propiedad industrial o intelectual anteriores parece quedar anclado a la "prioridad" (registral) de estos últimos, lo que se compadece mal con la protección de derechos que se active sin necesidad de registro, como los derechos de autor, la marca no registrada notoriamente conocida o los dibujos y modelos comunitarios no registrados.

Por otro lado, a nivel procesal genera importantes dudas determinar cómo se plantea y resuelve (y con qué efectos) la proyección contrafáctica de exclusión de la oposición a la nulidad de la marca posterior sobre la cual pivota el ejercicio de la acción por violación de la marca anterior. Es obvio que las prisas han impedido al Legislador español meditar esta cuestión y proporcionar a los operadores jurídicos una respuesta completa con sus accesorios procesales, de modo que se suscita la incógnita de si el demandado titular de la marca posterior tiene que asumir la carga de acreditar los hechos en que se sustenta la hipotética improsperabilidad de la demanda de nulidad marcaria (tolerancia, ausencia de distintividad de la marca anterior, etc.), si lo tiene que plantear por vía de excepción o incidental y si el pronunciamiento que dicte el Tribunal impide que la cuestión vuelva a plantearse nuevamente en un procedimiento posterior cuyo objeto principal sea esa nulidad.

En definitiva, las aparentes ventajas europeas del abandono de la tesis de la inmunidad registral pueden verse ensombrecidas por las dudas procesales que una incorporación excesivamente parca mantiene abiertas. Por otra parte, para el caso en que la aplicación de las reglas contenidas en el artículo 41 *bis* LM desembocara en la forzosa pervivencia de ambas marcas en el registro, se adivina sin exceso de imaginación la posibilidad de futuras disputas de inciertos resultados, al trasladarse la problemática que genera el uso compartido a la arena de la normativa sobre competencia desleal. El último inciso del artículo 41 bis LM, que reproduce el artículo 18.3 de la Directiva, en una suerte de "contrapeso de reciprocidad", neutraliza ciertamente las opciones de agresión por el cauce de las acciones por violación del titular de la marca posterior al titular de la marca anterior, cuando este último no pueda impedir el uso advenedizo del mismo signo que ha sido objeto de un posterior registro. Ahora bien, ello no parece que pueda significar que el titular de la marca anterior pueda hacer cualquier uso de la marca sin restricción y en particular, como

ha apuntado la mejor doctrina[8], es previsible que podrá sortearse el "paraguas protector" del titular anterior con la alegación de un uso contrario a las prácticas leales en materia industrial o comercial (art. 37.2 LM). De modo que, lejos de superarse con la nueva legislación el conflicto planteado por la incoherencia tabular, se trasladará a escenario, con más recodos y aristas, en que el marco normativo dista de proporcionar una mínima seguridad jurídica.

[8] J. MASSAGUER, *op. cit.*

PERSPECTIVA POLICIAL EN LA LUCHA CONTRA LA PIRATERÍA EN LA FRONTERA: EL CONTROL ADUANERO.

LA LUCHA CONTRA IMITACIONES Y FALSIFICACIONES MARCARIAS.

TENIENTE CORONEL FERNANDO SÁNCHEZ MAGDALENA

Servicio Fiscal de la Guardia Civil

I.INTRODUCCIÓN

Los perjuicios de todo tipo que provoca la vulneración de los derechos de propiedad industrial (DPI) en Europa son evidentes. Los datos recogidos por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), en su informe sobre esa temática del mes de junio de 2021, así lo indican cuando estima que, del total de importaciones de la Unión Europea, un 6,8 % se corresponden con productos falsificados con un valor de 121.000 millones de euros, afectando a diversos sectores económicos tales como el textil, cosmético, alimentación y bebidas, electrónico, juguetes, productos fitosanitarios, etc.

A los importantes perjuicios económicos descritos, a los que habría que añadir los relacionados con la pérdida de puestos de trabajo (670.000 al año en el ámbito de la UE según la EUIPO), hay que sumar los relacionados con el incumplimiento de la legislación en materia medioambiental, laboral, tributaria, así como la relacionada con la salud y la seguridad. Solo a título de ejemplo, la OCDE y la EUIPO en un estudio conjunto, calculan que el comercio mundial de productos farmacéuticos falsificados alcanza los 4.000 millones de euros, lo que supone la exposición de los consumidores a productos potencialmente peligrosos para la salud, que no cumplen las estrictas normas existentes en ese ámbito en razón a la necesaria calidad y seguridad que deben llevar asociados esos productos.

El panorama descrito, se ha visto influenciado por los cambios en el mercado motivados por el COVID-19, caracterizados por un aumento considerable de las compras por internet y el consiguiente aumento de la preocupación del consumidor al respecto de si el producto que adquiere es o no original, aspecto que resulta aún más difícil de comprobar cuando la compra se produce por internet.

Los medios de transporte utilizados por las organizaciones delictivas dedicadas a la introducción en el Territorio Aduanero de la Unión (TAU) de productos falsificados no difieren de aquellos utilizados para el comercio legítimo, destacando por el volumen incautado las aprehensiones realizadas en contenedores marítimos, medio preferente para el comercio internacional de mercancías falsificadas, especialmente con origen en Asia Oriental, si bien se está produciendo un aumento del comercio de este tipo por paquetería aérea y, como consecuencia de ello, del número de aprehensiones relacionados con ese medio de transporte.

Es precisamente en el contexto del transporte internacional, donde las aduanas adquieren un especial protagonismo como primera línea de control de la introducción de mercancías en el TAU, con una importante misión de supervisión del comercio internacional de mercancías en pro de la defensa de los intereses financieros de la Unión Europea y de otros intereses tan importantes como los relacionados con la seguridad y la protección sanitaria, fitosanitaria, medioambiental, del consumidor, etc.

La esencia del funcionamiento del sistema de control aduanero consiste en que todas las mercancías introducidas en el TAU se hallan bajo vigilancia aduanera y pueden ser objeto de controles aduaneros pudiendo, cuando procede, estar sujetas a prohibiciones o restricciones por razones diversas tales como orden o seguridad pública; protección de la salud y la vida de las personas, animales o plantas; protección del patrimonio histórico y artístico; y en lo que aquí afecta, por razones de protección de la propiedad industrial o comercial.

Dichos controles se realizan especialmente en los recintos aduaneros, siendo el titular de la Dependencia o Administración de Aduanas e Impuestos Especiales, la única autoridad aduanera y por tanto el responsable de la dirección de todas las actuaciones aduaneras de control y vigilancia que se realicen dentro del mismo. Fuera de dichos recintos, donde como se verá los controles aduaneros continúan, la autoridad aduanera es el titular de la Dependencia Regional. En un caso u otro, la Guardia Civil, en su función de resguardo fiscal y bajo la

dependencia funcional de la autoridad aduanera, está encargada de llevar a cabo las funciones de vigilancia y control aduanero y las actuaciones necesarias tendentes a prevenir y perseguir el contrabando, el narcotráfico, el fraude y las infracciones a los derechos de propiedad intelectual e industrial, de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento jurídico y en los diferentes instrumentos de coordinación existentes, contando para ello con un despliegue de especialistas fiscales y de fronteras, que con apoyo en el órgano central, desarrollan las misiones encomendadas con eficacia, siendo uno de sus principales objetivos la defensa de los derechos de propiedad intelectual e industrial.

II. EL CONTROL ADUANERO DE LAS MERCANCÍAS EN TRES FASES. Especial referencia a la defensa de los derechos de propiedad intelectual e industrial.

El control aduanero de las mercancías es el conjunto de actos que realiza la autoridad aduanera, con apoyo del resguardo fiscal de la Guardia Civil, para comprobar el cumplimiento de la normativa aduanera y demás disposiciones en el tráfico de las mercancías no pertenecientes a la Unión a su entrada, salida o mientras circulen por el TAU. La aplicación de dichos controles se realiza en base a un marco común de gestión de riesgos regulado en la enmienda de seguridad del código aduanero comunitario del año 2005, junto con la figura del Operador Económico Autorizado y la obligación de suministro de información previo a la entrada y salida de las mercancías del TAU.

De manera general, las autoridades aduaneras pueden efectuar los controles que estimen necesarios conforme al precitado marco común de gestión de riesgos y debe, además, complementarse con controles aleatorios. Cuando de la selección aleatoria o de la gestión de riesgos se deduzca la necesidad de realizar controles sobre las mercancías, por ejemplo en materia de defensa de los derechos de propiedad industrial e intelectual, estos podrán consistir en el examen de las mismas, la toma de muestras, la comprobación documental de la veracidad de la información aportada, la revisión de la contabilidad de los operadores, la inspección de los medios de transporte y mercancías o equipajes facturados o como bulto de mano, y en la realización de investigaciones.

Podemos diferenciar tres tipos de control aduanero en función del momento en el que estos se realizan:

1. Control ex – ante: control que realizan las unidades de análisis de riesgo en base a la información existente antes de la llegada de las mercancías al recinto aduanero, de manera especial se analiza la información obrante en la declaración sumaria de entrada y la declaración sumaria de depósito temporal.

2. Control durante el trámite de despacho aduanero de las mercancías: realizado en base a los datos obrantes en la declaración de aduana, una vez la mercancía está en el recinto aduanero o en el almacén de depósito temporal y se ha presentado ante la autoridad aduanera para su despacho, pudiendo ser un control de tipo documental o físico (incluso con extracción de muestras para análisis o con uso de medios de control no intrusivos tipo escáner).

3. Controles ex – post: control que se realiza por la autoridad aduanera tras el levante de las mercancías, con el objetivo de comprobar si la información facilitada en las diferentes declaraciones realizadas para la introducción de las mercancías en el TAU, es o no completa y si se ajusta a la realidad, pudiendo materializarse en los locales del titular de la mercancía o de cualquier otra persona que haya tenido relación comercial en la operación de importación o exportación.

Además de los controles aduaneros propiamente dichos, las mercancías a su entrada o salida del TAU pueden ser objeto de otros controles por parte de diversos servicios de inspección en frontera (sanidad exterior, sanidad animal, controles de calidad y conformidad, de seguridad, etc.), siendo la autoridad aduanera la que, en cooperación con esas otras autoridades, procurarán que dichos controles se realicen cuando sea posible de manera coincidente en tiempo y lugar (control centralizado), velando así por la eficacia y la necesaria agilidad del tráfico comercial internacional, requisito decisivo para mantener la competitividad de los puertos y aeropuertos comerciales.

III. EL ANÁLISIS DE RIESGOS, UN ELEMENTO CLAVE EN LA EFICACIA DE LOS CONTROLES.

A nivel general, el **análisis de riesgos** y amenazas se configura, como un elemento clave en la gestión integrada de fronteras, siendo su objeto facilitar la toma de decisiones a nivel operativo, organizativo o de desarrollo de capacidades en dicho ámbito. Son múltiples los documentos que, a nivel nacional y europeo, hacen mención a la necesidad de desarrollar sistemas analíticos eficientes que permitan una correcta identificación y evaluación de los riesgos, con el objeto de

hacerles frente con la necesaria eficiencia derivada de la existencia de unos recursos limitados para combatirlos. Sirva como ejemplo el dato que apunta a que, de los 500 millones de contenedores marítimos utilizados en el comercio internacional, y que suponen el 90 % del comercio mundial, se inspeccionan menos del 2%.

Entre los documentos de obligada referencia que hacen mención a la precitada necesidad de realizar un adecuado análisis de riesgo como fórmula que posibilite unos niveles admisibles de control fronterizo, se encuentran los siguientes:

a) El Reglamento (UE) 952/2013 por el que se establece el Código Aduanero Comunitario se refiere en varias ocasiones a que los controles aduaneros deben basarse, principalmente, en un análisis de riesgos que permita identificar y evaluar riesgos y desarrollar medidas necesarias para afrontarlos.

b) El Código de Fronteras Schengen (Reglamento UE 2016/399) en su consideración inicial número 8 dice textualmente *"El Control fronterizo incluye no sólo el control de personas en los pasos fronterizos y la vigilancia entre estos pasos, sino también el análisis de los riesgos para la seguridad interior y de las amenazas que puedan afectar la seguridad en las fronteras exteriores."*

c) La Estrategia de Seguridad Nacional del año 2021 en la que se recoge los riesgos y las amenazas a la Seguridad Nacional, muchos de los cuales están ligados al ámbito de las fronteras exteriores.

d) La Estrategia Nacional contra el crimen organizado y la delincuencia grave para el periodo 2019-2023, en cuyo tercer eje "Lucha contra los mercados criminales y las graves formas delictivas" se recoge como prioridad la lucha contra los delitos contra la propiedad intelectual e industrial por atacar los intereses del estado de bienestar, mermar sensiblemente sus ingresos económicos, y provocar la destrucción de empleo de sectores que generan una importante riqueza

Desde un punto de vista aduanero, la gestión de riesgos implica la recogida de datos, el análisis y posterior evaluación de los riesgos, y la consecuente adopción de medidas para mitigarlos, todo ello combinado con un seguimiento de la eficacia de las medidas implementadas, para, en caso necesario, revisarlas y mejorarlas periódicamente. Lo anterior se realiza a través de un sistema electrónico de información y comunicación que intercambia datos relacionados

con los riesgos con otras autoridades aduaneras y con la Comisión Europea, configurando el denominado sistema de gestión de riesgos aduaneros, que sirve, además, para realizar una aplicación armonizada de criterios y normas comunes en la materia, todo ello para establecer ámbitos prioritarios de control y para una gestión coordinada de las crisis aduaneras.

IV. PROCEDIMIENTO DE VIGILANCIA POR PARTE DE LAS AUTORIDADES ADUANERAS DEL RESPETO A LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL.

En el ámbito aduanero, existe un procedimiento administrativo, recogido en el Reglamento (UE) 608/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de junio de 2013, que busca agilizar la respuesta ante los intentos de importación, exportación o reexportación de mercancías sospechosas de vulnerar un derecho de propiedad intelectual o industrial.

La base del procedimiento consiste en que los titulares de los derechos de propiedad intelectual e industrial realicen una "solicitud de intervención" o "application for action" (AFA) dirigida al Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, en la que solicitan que intervenga en casos de detectar mercancías sospechosas de vulnerar dichos derechos. El AFA, con una duración máxima de un año, puede tener ámbito exclusivamente nacional o puede solicitarse para su aplicación en otros Estados miembros.

La aplicación práctica del procedimiento supone que cuando las autoridades aduaneras, ya sea por análisis de riesgo o por selección aleatoria, detecten mercancías sospechosas de vulnerar algún derecho de propiedad intelectual o industrial amparadas por un AFA, suspenderán el levante de las mercancías o procederán a su retención. Dicha suspensión o retención se comunica tanto al titular del derecho como al de las mercancías, y ambos pueden inspeccionar las mercancías afectadas por la misma. Lógicamente, la autoridad aduanera también puede realizar los controles y tomas de muestras que considere necesario.

Dado que la celeridad y agilidad son las características de este procedimiento, los plazos son cortos y así, en un máximo de 10 días laborables (3 en el caso de mercancías perecederas), el titular del AFA debe remitir por escrito que está convencido de la vulneración del derecho y que consiente su destrucción. Si no lo hace, la aduana salvo que tenga motivos de otro tipo, autorizará el levante. En ese mismo plazo, el titular o declarante de las

mercancías puede expresar su consentimiento u oposición a la destrucción. Si no hace ni una cosa ni otra, la autoridad aduanera puede presumir que consiente.

En el caso de que exista acuerdo para la destrucción, ésta se realizará bajo control aduanero, pudiendo repercutirse en el titular del AFA. Si no existe consentimiento por parte del titular o declarante de la mercancía, el titular del derecho debe iniciar un procedimiento para determinar que efectivamente se ha vulnerado el derecho de propiedad intelectual o industrial, en cuyo caso se podría llegar a la vía penal. Si no lo hace, la autoridad aduanera puede autorizar el levante o finalizar la suspensión. Cualquier responsabilidad que pueda derivarse de que las mercancías no vulneren derechos de propiedad intelectual o industrial, es responsabilidad del titular del AFA.

V. LA GUARDIA CIVIL COMO RESGUARDO FISCAL DEL ESTADO EN LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL.

La normativa nacional atribuye a la Guardia Civil, con carácter exclusivo respecto a otros cuerpos policiales, diversos cometidos en materia de control fiscal y aduanero, control de fronteras (inspección fronteriza de vehículos y equipajes, así como vigilancia de fronteras) y de seguridad pública en puertos y aeropuertos, constituyéndose así en el principal cuerpo policial con responsabilidad directa en la gestión de fronteras en España, dedicando a esa finalidad más de 8.000 agentes.

En el sentido de lo anterior, la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en su artículo 12, apartado 1, establece una distribución material de competencias entre la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía, atribuyendo a la primera en su apartado b) "El resguardo fiscal del Estado y las actuaciones encaminadas a evitar y perseguir el contrabando" y en su apartado d) "La custodia de vías de comunicación terrestre, costas, fronteras, puertos, aeropuertos y centros e instalaciones que por su interés lo requieran". Asimismo, en el artículo 11 de la misma Ley Orgánica, se recoge como función (no exclusiva) de la Guardia Civil a desarrollar en todo el territorio nacional la de "Investigar los delitos para descubrir y detener a los presuntos culpables, asegurar los instrumentos, efectos y pruebas del delito, poniéndolos a disposición del Juez o Tribunal competente, y elaborar los informes técnicos y periciales procedentes".

De dicho reparto competencial se deduce el carácter integral de la Guardia Civil a la hora de combatir los delitos relacionados con los Derechos de

Propiedad Industrial, tanto desde la vertiente preventiva como desde la investigativa, con capacidad de actuación tanto dentro como fuera de los recintos aduaneros, dedicando para ello un amplio despliegue de especialistas de distinto ámbito.

La competencia relativa a resguardo fiscal del Estado y a evitar y perseguir el contrabando, se debe entender sin perjuicio de las funciones atribuidas a Vigilancia Aduanera en aplicación, entre otras normas, de la Ley Orgánica 12/1995 de Represión del Contrabando (disposición adicional primera), y se realiza bajo el principio de que los agentes de la Guardia Civil actúan en apoyo y bajo la dependencia funcional de la autoridad aduanera en el ejercicio de la funciones de control aduanero que a ésta corresponden por aplicación de la normativa de la Unión Europea y nacional, siendo dicha autoridad la responsable de aplicar el sistema aduanero. Para garantizar que lo anterior se realiza con eficacia, se aplican diferentes instrumentos de coordinación (AEAT/GC), que establecen los protocolos de colaboración en las tres fases del control aduanero en los que participa la Guardia Civil (control ex – ante, control durante el despacho de la mercancía y control ex – post).

El sistema de análisis de riesgos en frontera que aplica la Guardia Civil se basa esencialmente en su extensa estructura periférica de especialistas en fiscal y fronteras desplegadas en todas las provincias, con presencia permanente en los principales puertos, aeropuertos y pasos fronterizos terrestres. Estas unidades dimensionadas según el contexto de cada provincia, se dedican a una diversidad de funciones entre las que se encuentran el control de fronteras, actuaciones y funciones propias de policía fiscal y aduanera, así como a la realización de todas las funciones derivadas de la competencia de custodia, seguridad ciudadana, control y vigilancia en puertos y aeropuertos; complementado con centros de coordinación de fronteras regionales, de coordinación para la inmigración irregular y con unidades centrales dedicadas de manera específica al análisis de riesgo. Al potencial anterior hay que añadir las capacidades que en esta materia aportan las Jefaturas de Información, Policía Judicial y Servicio de Protección de la Naturaleza, principalmente.

Asimismo, personal de la Guardia Civil en su función de resguardo fiscal, se encuentra también integrado de manera estable en las denominadas Unidades Locales de Análisis de Riesgos (ULAR), establecidas en determinados recintos aduaneros junto a funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), con una dependencia funcional del administrador de la aduana conforme a diferentes instrumentos de

coordinación. Los miembros del Resguardo Fiscal integradas en estas Unidades, disponen de accesos a las diferentes aplicaciones del sistema informático de la AEAT que les resultan necesarias para el desarrollo de sus cometidos (control ex – ante). La información extraída de dichas aplicaciones tiene por objeto que los componentes integrados en la ULAR, con independencia de su procedencia, puedan proponer al administrador de la aduana o persona en la que este delegue, que se acepten acciones sobre los envíos o mercancías, previa descripción del motivo de la propuesta.

LAS ACCIONES EN MATERIA DE PATENTES

JACINTO TALENS SEGUÍ

Magistrado-Juez Mercantil nº 2 de Valencia

INTRODUCCIÓN

La propiedad industrial en la sociedad actual cada vez tiene mayor importancia, sobre todo por la incidencia de los avances tecnológicos en la sociedad, y el movimiento economiza que gira en torno a los derechos de explotación de éstos. Se ha pasado de ser, dentro del mundo jurídico, una materia desconocida cuyo conocimiento quedaba relegado a unos pocos, a ser una materia de peso desde la aparición de los Juzgados de lo Mercantil en el año 2004, y la posterior sobre especialización en el año 2016.

Las presentes líneas tienen por objeto explicar de una forma sucinta explicar cómo se produce la infracción de una derecho de patente, como se producen los actos de imitación, y la diferencia y relación con las conductas de competencia desleal, así como la forma de detección de dicha vulneración de derechos, y las consecuencia en cuanto a la fijación de los daños y perjuicios, publicidad de la infracción, y las consecuencias en caso de incumplimiento.

I. LA INFRACCIÓN DEL DERECHO DE PATENTES: ¿QUÉ ES UNA PATENTE?

Una patente es una invención que reúne tres requisitos:

a) Novedad (que no está en el estado de la técnica)
b) Actividad inventiva (que no sea obvio para un experto en la materia)
c) Aplicación industrial (que sea susceptible de explotación industrial)

Los inventos tienen por objeto la solución de problemas, lo cual es importante, pues partiendo del problema se puede determinar si la solución es novedosa, no es obvia, y tiene aplicación industrial.

No son patentes:

a) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos.
b) Las obras literarias, artísticas o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas.
c) Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales, así como los programas de ordenadores.
d) Las formas de presentar informaciones.
e) Las meras ideas sobre una invención, salvo que se materialicen.

Por otra parte, si bien es cierto que una patente es una invención, no toda invención se puede registrar como patente, de forma que quedan excluidos del registro de patentes:

a) Las invenciones cuya explotación comercial sea contraria al orden público o a las buenas costumbres.
b) Los procedimientos de clonación de seres humanos.
c) Los procedimientos de modificación de la identidad genética germinal del ser humano.
d) Las utilizaciones de embriones humanos con fines industriales o comerciales.
e) Los procedimientos de modificación de la identidad genética de los animales que supongan para estos sufrimientos sin utilidad médica o veterinaria sustancial para el hombre o el animal, y los animales resultantes de tales procedimientos.

II. DIFERENCIAS ENTRE PATENTES, DISEÑO INDUSTRIAL Y MODELO DE UTILIDAD.

El modelo de utilidad es una invención menor, industrialmente aplicable que, siendo nueva e implicando actividad inventiva, consisten en dar a un objeto o producto una configuración, estructura o composición de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación (Art. 137-1 Ley 24/2015).

El modelo de utilidad queda acotado a una "mera ventaja" de un invento ya hecho, mientras que la patente es en el invento en sí. La protección de la patentes es mayor (20 años) que la del modelo de utilidad (10 años).

El diseño industrial registra forma y estética, pero no ninguna solución técnica.

III. RÉGIMEN NORMATIVO DE LAS PATENTES

Se regulan por las siguientes normas:

a) Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.

b) Convenio sobre la Patente Europea de Munich de 5 de octubre de 1973 (España se adhirió por medio de Instrumento de fecha 10 de julio de 1986.

c) Tratado de Cooperación en materia de Patentes firmado en Washington, el 19 de junio de 1970, y con entrada en vigor el 24 de Enero de 1978 (*Patent Cooperation Treaty* (PCT))

En función de si se trata de un patente nacional, europea e internacional se aplicará una u otra normativa. Hay que partir del hecho de que las patentes, al igual que sucede con las marcas o diseños industriales, tienen un alcance territorial, así, si se registra la patente en España, la protección se limitará al territorio español.

IV. QUÉ DERECHOS OTORGA DE LAS PATENTES

El derecho de patente otorga unos derechos de carácter moral (reconocimiento de autora) y unos derechos de carácter económico (derechos de explotación en exclusiva).

Frente a los derechos morales, que son perpetuos, los derechos de explotación en exclusiva tienen una duración de 20 años que se computan a partir de la fecha de presentación de la solicitud y produce sus efectos desde el día en que se publica la mención de que ha sido concedida (Art. 58 LP).

Ese derecho de explotación en exclusiva también da la posibilidad de prohibir que otros exploten la patente, y concretamente:

a) La fabricación, el ofrecimiento para la venta, la introducción en el comercio o la utilización de un producto objeto de la patente o la importación o posesión del mismo para alguno de los fines mencionados.
b) La utilización de un procedimiento objeto de la patente o el ofrecimiento de dicha utilización, cuando el tercero sabe, o las circunstancias hacen evidente que la utilización del procedimiento está prohibida sin el consentimiento del titular de la patente.
c) El ofrecimiento para la venta, la introducción en el comercio o la utilización del producto directamente obtenido por el procedimiento objeto de la patente o la importación o posesión de dicho producto para alguno de los fines mencionados.
d) El derecho a impedir que sin su consentimiento cualquier tercero entregue u

ofrezca entregar medios para la puesta en práctica de la invención patentada relativos a un elemento esencial de la misma a personas no habilitadas para explotarla, cuando el tercero sabe o las circunstancias hacen evidente que tales medios son aptos para la puesta en práctica de la invención y están destinados a ella.

V. LÍMITES DEL DERECHO DE PATENTES

No obstante lo anterior, el derecho de exclusiva no es un derecho absoluto sino limitado, y así la Ley de patentes diferencia entre lo que son los límites a la patente y el agotamiento del derecho de patente.

Los límites del derecho de patente pueden derivarse de la propia patente (contenido y alcance de sus reivindicaciones), de la propia Ley (límites legales) o de los propios derechos que otorga la patente.

En el caso de la limitación por la propias reivindicaciones, éstas son las que constituyen el contenido de la patente, y por tanto los límites de ésta.

Ejemplo:

"Un Inventor A desarrolla la primera taza que tiene un asa. La realización física de A es una taza de cerámica roja con un asa. Si solo se reivindica la realización física de "una taza de cerámica roja con asa, esto permitiría a las tazas con asa de plástico no infringirla, ni tampoco la infringiría las tazas de cerámica azul. Si se entiende la invención, entonces debe reivindicarse una "taza con asa" (la invención), pues el color o la composición pueden aparecer en reivindicaciones más restringidas."

Los límites al derecho de patente, el decir la exclusividad y facultad de prohibición, son:

a) A los actos realizados en un ámbito privado y con fines no comerciales.

b) A los actos realizados con fines experimentales que se refieran al objeto de la invención patentada.

c) A la realización de los estudios y ensayos necesarios para obtener la autorización de comercialización de medicamentos en España o fuera de España, y los consiguientes requisitos prácticos, incluida la preparación, obtención y utilización del principio activo para estos fines.

d) A la preparación de medicamentos realizada en las farmacias extemporáneamente y por unidad en ejecución de una receta médica ni a los actos relativos a los medicamentos así preparados.

e) Al empleo del objeto de la invención patentada a bordo de buques de países de la Unión de París para la protección de la Propiedad Industrial, en el cuerpo del buque, en las máquinas, en los aparejos, en los aparatos y en los restantes accesorios, cuando esos buques penetren temporal o accidentalmente en las aguas españolas, siempre que el objeto de la invención sea utilizado exclusivamente para las necesidades del buque.
f) Al empleo del objeto de la invención patentada en la construcción o el funcionamiento de medios de locomoción, aérea o terrestre, que pertenezcan a países miembros de la Unión de París para la protección de la Propiedad Industrial o de los accesorios de los mismos, cuando esos medios de locomoción penetren temporal o accidentalmente en el territorio español.
g) A los actos previstos por el artículo 27 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, hecho en Chicago el 7 de diciembre de 1944, cuando tales actos se refieran a aeronaves de un Estado al cual sean aplicables las disposiciones del mencionado artículo.

La explotación del objeto de una patente no podrá llevarse a cabo en forma abusiva o contraria a la Ley, la moral, el orden público o la salud pública, y estará supeditada, en todo caso, a las prohibiciones o limitaciones, temporales o indefinidas, establecidas o que se establezcan por las disposiciones legales

VI. CUÁNDO SE AGOTA EL DERECHO DE PATENTES

El derecho de patente se agota, es decir no se extiende, a los actos relativos a un producto protegido por ella después de que ese producto haya sido puesto en el comercio en el Espacio Económico Europeo por el titular de la patente o con su consentimiento a menos que existan motivos legítimos que justifiquen que el titular de la patente se oponga a la comercialización ulterior del producto.

Ejemplo: Si yo soy titular de la patente europea de una máquina de escribir, y solo la distribuyo yo en España, y una empresa (A) adquiere dichas máquinas en Francia, de una empresa (B) a la que yo le distribuyo las máquinas de escribir. Yo no podría ejercitar prohibir a la empresa (A) la venta de esas máquinas en España, pues han entrado de forma lícita en el espacio europeo, y mi patente es europea.

VII. CUÁNDO SE PRODUCE LA INFRACCIÓN DE UNA PATENTE

En términos coloquiales, una patente se infringe cuando se copia, o se comercializa ilícitamente sin el consentimiento del titular (licencia). Cuando se copia una patente la infracción puede ser porque la patente y el producto que la infringe utilizan la misma solución patentada (infracción por identidad), o porque la que utiliza el producto y la patente son equivalentes (infracción por equivalencia).

La infracción por identidad implica que hay una coincidencia entre los elementos de la patente que constituyen la novedad y la actividad inventiva.

La infracción por equivalencia implica el producto infractor, en síntesis, tiene la misma función, el mismo funcionamiento, y el mismo resultado. Se tiene la misma actividad inventada, es decir, la solución es obvia para un experto. Los tribunales en la actualidad valoran a equivalencia sobre la base de tres preguntas:
"a) ¿Altera la variante el funcionamiento de la invención? (proporciona el elemento equivalente prácticamente el mismo resultado que el elemento reivindicado?); si la respuesta es afirmativa, no hay equivalencia; si es negativa, hay que responder a la pregunta siguiente;
b) ¿Habría sido obvia la variante para el experto medio en la materia que leyera la patente en la fecha de su publicación? Si la variante no era obvia (o es inventiva) no hay equivalencia; pero si la respuesta es afirmativa todavía es necesario preguntarse;
c) ¿Habría entendido el experto medio en la materia que leyera la patente, dados los términos de la reivindicación, que el titular quiso que la sujeción al estricto sentido de los mismos fuera un requisito esencial de la invención?; en caso afirmativo, no puede haber equivalencia.".

Ejemplo de infracción:

1. **¿Como se detecta una infracción?**

Una infracción puede detectarse de forma extrajudicial, o acudiendo al procedimiento judicial. Extrajudicialmente se puede detectar la patente por diversos medios, desde información de propios clientes, hasta la adquisición del producto sospechoso comprándolo directamente al presunto infractor o en establecimiento abierto al público, o uso de detectives privados.
Judicialmente se puede detectar la infracción por medio del procedimiento de diligencia de comprobación (Arts. 123 a 126 Ley 24/2015).

2. ¿Qué problemas plantea las formas de detección de infracción extrajudiciales?

El problema que plantea la detección de la infracción extrajudicial es la cadena de custodia, que es lo que primero se discute por el presunto infractor cuando es demandado.

No existe normativa en España que regule la cadena de custodia más allá del Art. 796-1-7º LECrim, y que se reduce a la recogida de muestras en el proceso penal. No obstante, lo relevante es que no haya ruptura de dicha cadena de custodia. El resumen del tratamiento de la cadena custodia por nuestros tribunales puede resumirse en los siguientes puntos:

a) No existe una relación general de la cadena de custodia que se aplique a todos los procesos judiciales en común, y tampoco en el ámbito privado.

b) La regla general es la de considerar que la mera irregularidad en la cadena de custodia no supone *"per se"* la rotura de la cadena de custodia, ni la nulidad de la prueba.

c) Excepcionalmente, si la rotura de la cadena de custodia es muy grave o hay múltiples irregularidades en el proceso, se puede invalidar la prueba por los Tribunales.

d) Corresponde a la parte impugnante fijar los hechos que de forma concreta dan lugar a la ruptura de la cadena de custodia, no siendo suficiente la mera manifestación.

e) Hay que estar al caso concreto.

VIII. LAS DILIGENCIAS DE COMPROBACIÓN JUDICIALES

Las diligencias de comprobación son un herramienta legal por medio de las cuales el titular de un patente puede instar en el Juzgado que realice determinadas actuaciones de averiguación de hechos que pueden constituir violación del derecho exclusivo otorgado por la patente, cuando, dadas las circunstancias del caso, sea presumible la infracción de la patente y no sea posible comprobar la realidad de la misma sin recurrir a las diligencias solicitadas.

Es un procedimiento judicial reglado en los Arts. 123 a 126 de la Ley 24/2015, y su naturaleza de acto preparatorio de juicio, al igual que las diligencias preliminares de los Arts. 256 y siguientes de la LEC, que además no son incompatibles con las diligencia de comprobación.

Ejemplo: Yo soy titular de la patente de una máquina troqueladora que tiene como característica un signo distintivo una marca que deja en las piezas troqueladas. Llega a mis oídos que un competidor se está sirviendo de una máquina que puede violar mi derecho de patente. Para poder comprobar la infracción es necesario acceder a las instalaciones del competidor y ver como nuncio a la máquina. Para se pide al Juzgado las diligencias de comprobación pidiendo que se autorice la entrada en las instalaciones para poder comprobar

por el Juzgado si hay indicios racionales de infracción.

1. **¿Como funcionan las diligencias de comprobación judiciales?**

Las diligencias de comprobación exigen los siguientes requisitos (Art. 123-1 y 3 Ley 24/2015):

a) Las solicita el titular de la patente o el licenciatario en exclusiva que este autorizado para ello.
b) Se solicitan ante el Juzgado de lo Mercantil competente (Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Granada y Las Palmas de Gran Canaria) (Art. 118 LOPJ).
c) Debe de presumirse la infracción de la patente, debiendo de aportarse una prueba de indicios para ello (pericial, o documental).
d) Debe de acreditarse no ser posible comprobar la realidad de la misma sin recurrir a las diligencias solicitadas.
e) El Juez para acordarlas puede pedir más información, pidiendo nuevos informes (Art. 123-2 Ley 24/2015), fijando caución en caso de acordar las diligencias (Art. 123-4 Ley 24/2015).

En caso de denegarse las diligencias cabra recurso de apelación (Art. 123-5 Ley 24/2015).

La diligencia de comprobación, una vez acordad, se practica por el Juez, con intervención del perito o peritos que a tal efecto haya designado, no interviniendo la parte solicitante, pues hasta que el Juez vuelva resolver, las actuación es son secretas (Art. 124-1 Ley 24/2015).

En la práctica de la diligencia el Juez, con intervención del perito o peritos designados al efecto, efectuará una detallada descripción de las máquinas, dispositivos, productos, procedimientos, instalaciones o actuaciones mediante la utilización de los cuales se lleve presumiblemente a cabo la infracción alegada (Art. 124-3 Ley 24/2015), cuidándose de que la diligencia de comprobación no sirva como medio para violar secretos industriales o para realizar actos que constituyan competencia desleal (Art. 124-4 Ley 24/2015).

Si el Juez, a la vista del examen practicado, considera que no es presumible que se esté llevando a cabo la infracción de la patente, dará por terminada la diligencia, ordenará que se forme una pieza separada en la que se incluirán las actuaciones, que se mantendrá secreta, y dispondrá que el Secretario Judicial notifique al peticionario que no procede darle a conocer el resultado de las diligencias realizadas. (Art. 124-2 Ley 24/2015)

Una vez practicada la diligencia el Juez resuelve sobre si hay prueba indicara suficiente de la posible infracción, procediendo a permitir al solicitante ver las actuaciones en caso de considerarse que hay indicios de infracción, o

archivando las actuario en caso contrario, siendo la resolución irrecurrible (Art. 124-5 Ley 24/2015).

IX. LOS ACTOS DE LIMITACIÓN Y SU PROBLEMÁTICA

1. ¿Que son los actos de imitación?

Imitación consistente la acción de imitar, que implica hacer algo parecido o semejante a otro. Los actos de imitación en el mundo empresarial no están prohibidos por la Ley, pero se consideran desleales:

a) Cuando se refieran a un derecho de exclusiva reconocido por la ley (Art. 11-1 Ley 3/1991);
b) Cuando resulte idónea para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno, salvo que sea inevitable (Art. 11-2 Ley 3/1991); y
c) La imitación sistemática de las prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales de un competidor cuando dicha estrategia se halle directamente encaminada a impedir u obstaculizar su afirmación en el mercado y exceda de lo que, según las circunstancias, pueda reputarse una respuesta natural del mercado (Art. 11-3 Ley 3/1991).

El problema que plantean este tipo de actos no se haya en la imitación en sí, sino en la finalidad de la imitación, que es donde radica la dificultad probatoria.

2. ¿Que son los actos de aprovechamiento de la reputación ajena?

Muy parecidos a los actos de imitación son los actos de aprovechamiento de la reputación ajena.

Estos actos consisten en el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado (Art. 12-1 Ley 3/1991), considerándose desleal el empleo de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas acompañados de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como «modelos», «sistema», «tipo», «clase» y similares. La dificultad se halla en la prueba del "aprovechamiento propio o ajeno".

X. QUÉ SON LOS SECRETOS INDUSTRIALES

Por último, otras de las conductas desleales que guardan mucha relación con los derechos de propiedad industrial son los secretos industriales.

El secreto industrial se puede definir como conocimiento que exclusivamente alguien posee de la virtud o propiedades de una cosa o de un procedimiento útil en una empresa o industria. Se trata de una información reservada, restringida, y que se halla guardada y protegida para evitar su divulgación ajena.

Se regula en la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales, que lo define en su Art. 1-1 como: *"cualquier información o conocimiento, incluido el tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero, que reúna las siguientes condiciones:*
a) Ser secreto, en el sentido de que, en su conjunto o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, no es generalmente conocido por las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información o conocimiento en cuestión, ni fácilmente accesible para ellas;
b) tener un valor empresarial, ya sea real o potencial, precisamente por ser secreto, y
c) haber sido objeto de medidas razonables por parte de su titular para mantenerlo en secreto."

El secreto industrial no se registra de forma pública, ni se protege como una patente, siendo la conducta infractora la de la divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de secretos industriales o de cualquier otra especie de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente, pero con deber de reserva, o ilegítimamente, a consecuencia de haber inducido a trabajadores, proveedores, clientes y demás obligados, a infringir los deberes contractuales básicos que han contraído con los competidores; así como la adquisición de secretos por medio de espionaje o procedimiento análogo, siendo en todo caso preciso que la violación haya sido efectuada con ánimo de obtener provecho, propio o de un tercero, o de perjudicar al titular del secreto. El secreto industrial entra dentro del "know how" de una empresa.

La obtención de la información constitutiva del secreto empresarial se considera lícita cuando se realice por alguno de los medios siguientes (Art. 2-1):
a) El descubrimiento o la creación independientes.
b) La observación, estudio, desmontaje o ensayo de un producto u objeto que se haya puesto a disposición del público o esté lícitamente en posesión de quien realiza estas

actuaciones, sin estar sujeto a ninguna obligación que válidamente le impida obtener de este modo la información constitutiva del secreto empresarial.
c) El ejercicio del derecho de los trabajadores y los representantes de los trabajadores a ser informados y consultados, de conformidad con el Derecho europeo o español y las prácticas vigentes.
d) Cualquier otra actuación que, según las circunstancias del caso, resulte conforme con las prácticas comerciales leales, incluidas la transferencia o cesión y la licencia contractual del secreto empresarial, de acuerdo con el Capítulo III Ley 1/2019 de 20 de febrero.

XI. PROBLEMAS QUE PLANTEAN LOS ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL Y SUS DIFERENCIAS CON EL DERECHO DE PATENTES

1) Prescripción: La acción de competencia desleal prescribe a los tres años desde el momento en que el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó la violación del secreto empresarial. Su prescripción se interrumpirá por las causas previstas con carácter general en el Código Civil (Art. 11 Ley 1/2019); mientras que las acciones por infracción de patente prescriben a los cinco años, contados desde el momento en que pudieron ejercitarse (Art. 78-1 Ley 24/2015).
2) Son acciones complementarias, pero excluyentes, es decir, no cabe doble protección.
3) ¿Qué es preferible patentar o tener la información como secreto industrial?

Ventajas del secreto frente a la patente:

- No tiene límite en el tiempo mientras no se revele el secreto, mientras que se hace pública desde su solicitud.
- No lleva costes de registro, a diferencia de la patente que si los lleva.
- No hay ninguna formalidad que cumplimentar, lo cual si se produce con la patente, que precisa necesariamente se registró para su validez.

Desventajas del secreto frente a la patente:

- El secreto se destruye con su divulgación, lo cual no sucede con la patente.
- La protección que se otorga al secreto es débil, frente a la patente que es mucho más fuerte.
- Una información secreta puede ser patentada por un tercero, lo cual no sucede con una patente.

Entonces la pregunta del millón es ¿qué es más aconsejable patentar o guardar secreto?, pues en función de cada caso habrá que valorar que es lo más aconsejable, pero lo que no cabe duda es que el secreto industrial es más vulnerable que una patente, si bien con ésta se tiene solo una exclusiva de 20 años, a mi juicio, si se sabe explotar bien, puede ser más rentable que un secreto.

XII. CÓMO ACTUAR ANTE UNA INFRACCIÓN

1. **¿Qué se debe de hacer cuando se detecta una infracción?**

Cuando se detecta una infracción, lo primero que hay que hacer es asegurarse de que efectivamente se está infringiendo nuestra patente, utilizando generalmente medios extrajudiciales consistentes en adquirir el producto presuntamente infractor y analizando que parte de las reivindicaciones de nuestra patente se ven afectadas por los productos. También puede acudirse a la vía de las diligencias de comprobación antes expuestas.

En segundo lugar, se debe de poner en conocimiento del presunto infractor la titularidad de la patente y la presunta infracción con los productos analizado, a los efectos de tratar de llegar a una solución extrajudicial del conflicto.

En tercer lugar, si a pesar de todas las actuaciones realizadas para alcanzar una solución amistosa o un acuerdo, éste no se alcanzase, siempre queda la vía judicial planteando un procedimiento basado, en el derecho de prohibición de la Ley de Patentes, o en su caso ejercitando las acciones de competencia desleal por actos de imitación, o por actos de aprovechamiento de la reputación ajena.

2. ¿Qué se puede obtener del procedimiento judicial?

El titular cuyo derecho de patente sea lesionado podrá solicitar, en función de si se ejercitan acciones de la Ley de Patentes, como si se ejercitan acciones de la ley de competencia desleal, tanto el cese de la conducta infractora o desleal como los daños y perjuicios. Sin embargo, dependiendo la acción ejercitada se podrán efectuar las siguientes peticiones:

3. ¿Quiénes pueden ejercitar las acciones judiciales?

La legitimación activa es distinta en función de si se ejercita la acción de infracción de patente, o la acción de competencia desleal. En el caso de que se ejercite la acción de infracción de patente solo se puede instar por el titular de la patente.

En el caso de que se ejercite una acción de competencia desleal ésta puede ser instada por cualquier persona física o jurídica que participe en el mercado, cuyos intereses económicos resulten directamente perjudicados o amenazados

por la conducta desleal, y en defensa de los intereses generales, colectivos o difusos, de los consumidores y usuarios:

a) El Instituto Nacional del Consumo y los órganos o entidades correspondientes de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales competentes en materia de defensa de los consumidores y usuarios.
b) Las asociaciones de consumidores y usuarios que reúnan los requisitos establecidos en el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios o, en su caso, en la legislación autonómica en materia de defensa de los consumidores y usuarios.
c) Las entidades de otros Estados miembros de la Comunidad Europea constituidas para la protección de los intereses colectivos y de los intereses difusos de los consumidores y usuarios que estén habilitadas mediante su inclusión en la lista publicada a tal fin en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas».
d) El Ministerio Fiscal podrá ejercitar la acción de cesación en defensa de los intereses generales, colectivos o difusos, de los consumidores y usuarios.

4. ¿Cuál el tribunal competente?

La competencia territorial es distinta también en función de si se ejercita la acción de infracción de patente, o la acción de competencia desleal. En el caso de que se ejercite la acción de infracción de patente solo se puede conocer de ella los Juzgados de lo Mercantil de Madrid, Barcelona y Valencia, a elección del actor en el caso de que en su domicilio no fuera uno de éstos. En el caso de que se ejercite una acción de competencia desleal ésta solo se puede conocer de ella los Juzgados de lo Mercantil que corresponda al domicilio del demandando.

Se puede resumir diciendo que la competencia para conocer de la infracción de patente es restringida, mientras que la competencia para conocer de la acción de competencia desleal la ordinarias de los Juzgados de lo Mercantil.

5. ¿Se pueden ejercitar a la vez acciones de infracción de patente y de competencia desleal por actos de imitación, o cualquier otra conducta?

Se pueden ejercitar conjuntamente, pero son acciones que se complementan, es decir, que de estimarse la acción de infracción de patente, que generalmente se interpone como principal, no se entraría a conocer la acción por competencia desleal, pues no caben dos pronunciamientos sobre el mismo hechos (acordar el cese de la infracción por acción de patentes y por competencia desleal), ni la doble autotutela.

6. ¿Como se fija la indemnización de daños y perjuicios?

La indemnización de daños y perjuicios tiene diferente regulación según se trate de la infracción de patente que de una acción de competencia desleal.

6.1. Derecho de indemnización en la infracción de patente

Si se ejercita una acción por infracción de patente existe una obligación de indemnizar los daños y perjuicios para quién:

a) Sin consentimiento del titular de la patente, fabrique, importe objetos protegidos por ella o utilice el procedimiento patentado (Art. 72-1 Ley 24/2015).
b) Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de explotación del objeto protegido por la patente si hubieren actuado a sabiendas o mediando culpa o negligencia., presumiéndose que el infractor ha actuado a sabiendas si hubiera sido advertido por el titular de la patente acerca de la existencia de ésta, convenientemente identificada y de su infracción, con el requerimiento de que cesen en la misma (Art. 72-2 Ley 24/2015).

Para su valoración se parte de los siguientes parámetros (Art. 74-2 Ley 24/2015):

a) Las consecuencias económicas negativas, entre ellas los beneficios que el titular habría obtenido previsiblemente de la explotación de la invención patentada si no hubiera existido la competencia del infractor o alternativamente, los beneficios que este último haya obtenido de la explotación del invento patentado. En el caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia de perjuicio económico.
b) Una cantidad a tanto alzado que al menos comprenda la cantidad que el infractor hubiera debido pagar al titular de la patente por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su explotación conforme a derecho. Para su fijación se tendrá en cuenta especialmente, entre otros factores, la importancia económica del invento patentado, el tiempo de vigencia que le reste a la patente en el momento en que comenzó la infracción y el número y clase de licencias concedidas en ese momento.

Para el cálculo de los beneficios comerciales, para fijar la ganancia dejada de obtener según podrán incluirse en el cálculo de los beneficios, en la proporción que el órgano jurisdiccional estime razonable, los producidos por la explotación de aquellas cosas de las que el objeto inventado constituya parte esencial desde el punto de vista comercial, entendiéndose que el objeto inventado constituye parte esencial de un bien desde el punto de vista comercial cuando la consideración del invento incorporado suponga un factor determinante para la demanda de dicho bien (Art. 75 Ley 24/2015).

El titular de la patente podrá exigir también la indemnización del perjuicio que suponga el desprestigio de la invención patentada causado por el infractor por cualquier causa y, en especial, como consecuencia de una realización defectuosa o una presentación inadecuada de aquélla en el mercado (Art. 76 Ley 24/2015).

6.2 Derecho de indemnización en la comisión de actos de comisión de actos de competencia desleal

El Art. 32-15º Ley 3/1991 solo habla de derecho al resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por la conducta desleal, si ha intervenido dolo o culpa del agente. No se establece ningún parámetro o criterio, debiendo en todo caso estar al caso concreto, y debiendo de ser objeto de prueba por parte de quien demanda.

7. ¿Como se regula la publicidad de la sentencia?

Tanto si se trata de una acción por infracción de patente como por actos de competencia desleal, en ambos casos se recoge la posibilidad de dar publicidad a la sentencia. En el caso de una acción por infracción de patente el Art. 71-1 f) Ley 24/2015 dispone: "*Excepcionalmente el órgano judicial podrá también, a petición del titular de la patente, ordenar la publicación de la sentencia condenatoria del infractor de la patente, a costa del condenado, mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas.*".

Si se trata de una acción por actos de competencia desleal el Art. 32-2 Ley 3/1991 dice que: "*En las sentencias estimatorias de las acciones previstas en el apartado anterior, números 1.ª a 4.ª, el tribunal, si lo estima procedente, y con cargo al demandado, podrá acordar la publicación total o parcial de la sentencia o, cuando los efectos de la infracción puedan mantenerse a lo largo del tiempo, una declaración rectificadora.*".

De ambos preceptos se deduce que:

a) Existe previsión legal de publicación de la sentencia;
b) Depende del Tribunal; y
c) La publicidad puede ser total, parcial o solo del fallo.

En la práctica es habitual la publicidad del fallo, pero no hay impedimento legal para que el Tribunal entienda la publicad a costa del condenado de todo o parte de la sentencia.

XIII. NULIDAD DE PATENTE

La acción de nulidad tiene por efecto dejar sin efecto la patente, y puede ejercitarse directamente o como motivo de oposición a la demanda o mediante reconvención.

1. ¿Cuáles son las causas de nulidad?

Las causas de nulidad se recogen en el Art. 102 Ley 24/2015, y son:

a) Cuando se justifique que no concurre, respecto del objeto de la patente, alguno de los requisitos de patentabilidad contenidos en el Título II de esta Ley.

b) Cuando no describa la invención de forma suficientemente clara y completa para que pueda ejecutarla un experto en la materia.

c) Cuando su objeto exceda del contenido de la solicitud de patente tal como fue presentada, o en el caso de que la patente hubiere sido concedida como consecuencia de una solicitud divisional o como consecuencia de una solicitud presentada con base en lo dispuesto en el artículo 11, cuando el objeto de la patente exceda del contenido de la solicitud inicial tal como ésta fue presentada.

d) Cuando se haya ampliado la protección conferida por la patente tras la concesión.

e) Cuando el titular de la patente no tuviera derecho a obtenerla conforme a lo dispuesto en el artículo 10.

La nulidad puede afectar de forma total a la patente o de forma parcial. La tramitación es por el procedimiento declarativo ordinario (Art. 249-1-4º LEC).

Habitualmente los motivos de nulidad más comunes son la alegación de falta de novedad y actividad inventiva:

- Falta de novedad se evalúa comparando de forma individual los documentos del estado de técnica que pueden motivar que la patente carezca de este requisito.
- Falta de actividad inventiva se evalúa comparando de forma combinada los documentos del estado de técnica que pueden motivar que la patente carezca de este requisito. El método más habitual es la comparación del problema-solución, que supone hacer lo que se conoce como juicio de obviedad, partiendo de tres preguntas:

- ¿Cuál es el estado de la técnica más próximo?
- ¿Los documentos y la patente pretenden resolver el mismo problema? Si la respuesta es afirmativa hay que preguntarse.
- ¿Si la solución adoptada en la patente no hubiera sido obvia para un experto en la materia?

2. ¿Qué efectos produce la nulidad de una patente?

Los efectos de la nulidad se recogen en el Art. 104 Ley 24/2015:

- Implica que la patente no fue nunca válida, considerándose que ni la patente ni la solicitud que la originó han tenido nunca los efectos previstos en el Título VI de esta Ley, en la medida en que hubiere sido declarada la nulidad.
- La nulidad de los certificados complementarios en la medida en que afecte al derecho sobre el producto protegido por la patente de base que fundamentó la concesión de aquéllos.
- El efecto retroactivo de la nulidad no afectará:

a) A las resoluciones sobre infracción de la patente que hubieran adquirido fuerza de cosa juzgada y hubieran sido ejecutadas con anterioridad a la declaración de nulidad.

b) A los contratos concluidos antes de la declaración de nulidad, en la medida en que hubieran sido ejecutados con anterioridad a la misma. Esto no obstante, por razones de equidad y en la medida que lo justifiquen las circunstancias, será posible reclamar la restitución de sumas pagadas en virtud del contrato.

- La declaración de nulidad de la patente tendrá fuerza de cosa juzgada frente a todos.
- La sentencia que declare la nulidad, total o parcial, de la patente será, en todo caso, comunicada a la Oficina Española de Patentes y Marcas para que se proceda a la cancelación de su inscripción o a la modificación del título inscrito.

XIV. LIMITACIÓN DE LA PATENTE

El titular de la patente puede decidir su limitación, bien ante la OPEM, o bien ante el Juzgado como reacción a una acción de nulidad. En ambos casos se tiene que aportar un nuevo juego de reivindicaciones.

En el caso de que se ejercite la solicitud de limitación en un proceso judicial donde se ha instado la infracción de patente y la nulidad, se debe de informar por el demandante y por el demandado que efectos produce la limitación en la acción de infracción y en acción de nulidad.

XV. ACCIÓN NEGATORIA DE PATENTE

La acción negatoria es la que ejercita un tercero frente al titular de la patente para que se declare que sus productos no producen la infracción de la patente. Es la acción opuesta a la acción de infracción.

Se regula en el Art. 121 Ley 24/2015 y exige los siguientes requisitos:

- El interesado, con carácter previo a la presentación de la demanda, requerirá

fehacientemente al titular de la patente para que se pronuncie sobre la oponibilidad entre la misma y la explotación industrial que el requirente lleve a cabo sobre territorio español o frente a los preparativos serios y efectivos que desarrolle a tales efectos.
- Transcurrido un mes desde la fecha del requerimiento sin que el titular de la patente se hubiera pronunciado o cuando el requirente no esté conforme con la respuesta, podrá ejercitar la acción prevista en el apartado anterior.

No puede ejercitar la acción negatoria quien hubiere sido demandado por la infracción de la patente de que se trate.

Si el demandante prueba que la actuación a que se refiere su demanda no constituye una infracción de la patente, el Juez hará la declaración requerida, y la demanda deberá ser notificada a todas las personas titulares de derechos sobre la patente debidamente inscritos en el Registro de Patentes, con el fin de que puedan personarse e intervenir en el proceso.

No pueden personarse en autos los licenciatarios contractuales cuando así lo disponga su contrato de licencia. La acción puede ser ejercitada junto con la acción para que se declare la nulidad de la patente.

XVI. ACCIÓN REIVINDICATORIA

Es la acción que tiene por objeto reivindicar la titularidad de una patente, y se dirige contra el que figura como titular de ésta.

Se regula en el Art. 12 Ley 24/2015, peculiaridades:
- Cuando una persona solo tenga derecho a una parte de la patente podrá reivindicar que le sea atribuida la cotitularidad de la misma conforme a lo dispuesto en el apartado anterior.
- Sólo serán ejercitables en un plazo de dos años desde la fecha en que se publicó la mención de la concesión en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», no siendo aplicable si el titular, en el momento de la concesión o de la adquisición de la patente conocía que no tenía derecho a la misma.
- Será objeto de anotación en el Registro de Patentes, a efectos de publicidad frente a terceros, la presentación de una demanda judicial para el ejercicio de las acciones mencionadas en el presente artículo, así como la sentencia o cualquier otra resolución firme que ponga fin al procedimiento iniciado en virtud de dicha demanda, a instancia de parte interesada.

Los efectos de la acción reivindicatoria son (Art. 13 Ley 24/2015):

- Las licencias y demás derechos de terceros sobre la patente se extinguirán por la inscripción en el Registro de Patentes de la persona legitimada.
- El titular de la solicitud o de la patente y el titular de una licencia obtenida antes de que se inscriba la presentación de la demanda judicial, que con anterioridad a esa inscripción hubieran explotado la invención o hubieran hecho preparativos efectivos y reales con esa finalidad, podrán continuar o comenzar la explotación siempre que soliciten una licencia no exclusiva al nuevo titular inscrito en el Registro de Patentes, en un plazo de dos meses si se trata del anterior titular de la patente o, en el caso del licenciatario, de cuatro meses desde que hubieren recibido la notificación de la Oficina Española de Patentes y Marcas por la que se le comunica la inscripción del nuevo titular; debiendo de ser concedida por un período adecuado y en unas condiciones razonables, que se fijarán, en caso necesario, por el procedimiento establecido en la Ley para las licencias obligatorias.
- No es aplicable lo indicado anteriormente si el titular de la patente o de la licencia hubiera actuado de mala fe en el momento en que comenzó la explotación o los preparativos para la misma.

MARCA: CONCEPTO Y RÉGIMEN JURÍDICO.

SIGNOS QUE PUEDEN CONSTITUIR MARCA Y PROHIBICIONES ABSOLUTAS: EVOLUCIÓN DE JURISPRUDENCIA DEL TJUE SOBRE LA MATERIA. REAL CASES ABOUT BRANDING.

JUAN JOSÉ CORTÉS HIDALGO

Magistrado-Juez titular del Juzgado de lo Mercantil de Teruel

I.RÉGIMEN JURÍDICO

1.- Ley 17/21, de 7 de diciembre, de Marcas, y el RD 687/2002, de 12 de julio, que aprueba su Reglamento de Ejecución.

2.- El Reglamento se aprueba en aplicación del a Disposición Final Segunda de la Ley 17/2001 de Marcas que autorizaba al Consejo de Ministros cuantas disposiciones de aplicación y desarrollo de la ley fueran necesarias, además de que diversos preceptos de la ley ya preveían su desarrollo por vía reglamentaria (T.I, solicitud de registro, T.II, procedimiento de registro, T.III, Renovación de la marca, T.IV, Transmisiones, licencias y otras modificaciones de derecho, T.V, renuncia de la marca, T.VI Marcas Colectivas y de garantía y nombres comerciales, T.VII Marcas internacionales y marcas de la Unión, T. VIII Disposiciones generales sobre los procedimientos y T. IX, Solicitud de nulidad y caducidad.

3.- Reglamento (UE) 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre, Reglamento (UE) 1308/ 2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre, Reglamento (UE) 2019/787, del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de abril, Reglamento (UE) 251/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero y la Ley 6/2015, de 12 de mayo, de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de ámbito territorial supraautonómico.

4.- El Reglamento Delegado (UE) 2019/33 de la Comisión, de 17 de octubre de 2018 que completa el Reglamento 1308/2013.
5.- El Reglamento (CE) nº 2100/94 del Consejo de 27 de julio de 1994, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales ("Reglamento 2100/94") y el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales de 2 de diciembre 1961, revisado en Ginebra el 10 de noviembre de 1972, el 23 de octubre 1978 y el 19 de marzo 1991 ("Convenio UPOV").
6.- Directiva (UE) 2015/2436, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la aproximación de legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas (en adelante, Directiva (UE) 2015/2436)
7.- Respecto de signos contrarios a la Ley, entre otras, Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte (respecto del uso de los anillos olímpicos), Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones (reserva la utilización de la denominación fundación solo a las entidades inscritas en el Registro de Fundaciones), Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (igual, respecto del término "universidad".
8.- Las ETG (especialidades tradicionales garantizadas) se encuentran reguladas en el Reglamento (UE) 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre.

II. CONCEPTO DE MARCA Y SIGNOS QUE PUEDEN CONSTITUIR MARCA

Secondary meaning (signo registrable como marca como consecuencia de la distintividad sobrevenida sobre él).

El concepto legal de marca nos viene dado por el art. 4 LM, que sabemos que fue modificado por el RDL 23/18, de 21 de diciembre, que ampliaba sustancialmente su concepto. Así la nueva redacción queda así:
Artículo 4. Concepto de Marca.

"Podrán constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, a condición de que tales signos sean apropiados para:

a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas y

b) ser representados en el Registro de Marcas de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular."

Así pues, como decíamos, el RDL 23/18, modifica el concepto legal de marca, que frente a la redacción originaria del art. 4 LM que se limitaba a hablar de "todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de las otras" pasa a la nueva definición coincidiendo con el nuevo concepto que establecía el art. 4 del Reglamento UE 2017/1001, de marca de la Unión Europea.

Se suprime el requisito "histórico" de representación gráfica. Conforme a la anterior conceptuación, las marcas tenían que ser susceptibles de representación mediante la escritura o en un plano. Actualmente, no se especifica el medio a través del cual debe representarse la marca. Esto significa que podrá representarse en cualquier forma que se considere adecuada usando la tecnología generalmente disponible. Sin embargo, hay que ser cautelosos, porque, aunque la nueva redacción del art. 4 LM quiera huir del requisito de la representación gráfica, lo cierto es que la representación, sea del tipo que sea, debe permitir al consumidor medio identificar en qué consiste el signo protegido y el juez debe entenderlo que cumple suficientemente tal función. Así pues, se abre otro debate sobre lo que se considerará una representación suficiente del signo que pretende protegerse.

Con base en dicho precepto, el Ministerio de Industria y Comercio, establece qué puede especialmente ser marca, facilitando ejemplos para una mejor compresión:

a) Las palabras y combinaciones de palabras. Por ejemplo, "DULCILIA" o "GRAN DULCILIA"

b) Las imágenes, figuras, símbolos y dibujos. Por ejemplo, logotipos, paisajes, figuras geométricas, figuras de animales

c) Las letras, las cifras y sus combinaciones. Por ejemplo "OEPM", "33", "OEPM 2003"

d) Las formas tridimensionales, entre las que se incluyen los envoltorios, envases y la forma del producto. Por ejemplo, un frasco o envase distintivo de un perfume, la forma caprichosa de una pastilla de jabón.

e) Los sonidos, siempre que sean susceptibles de representación clara y precisa como por ejemplo, mediante el pentagrama o la presentación de un archivo de audio.

f) Cualquier combinación de los signos mencionados.

Sabemos que la enumeración es enunciativo, no exhaustiva. Asimismo, podemos hablar de **tipos de marca**:

1. **Denominativa**: es la que está formada exclusivamente por palabras o letras, números en caracteres estándar, sin características gráficas, de disposición ni color.
2. **Figurativa**: es aquel signo formado por palabras, letras o números con caracteres, estilización o disposición no estándar con o sin elementos gráficos o de color o que estén exclusivamente formada por elementos gráficos.
3. **Tridimensional:** son aquellas marcas que consisten en una forma tridimensional.
4. **De posición**: son aquellos signos que consisten en la manera específica en que la marca se coloca o figura en el producto.
5. **Patrón**: son aquellos signos exclusivamente constituidos por un conjunto de elementos que se repiten periódicamente.
6. **Color**: son aquellas marcas compuestas exclusivamente por un solo color sin contornos o por una combinación de colores sin contornos.
7. **Sonora**: son aquellas marcas constituidas exclusivamente por sonidos.
8. **Movimiento**: también llamadas "marcas animadas" son aquellas marcas compuestas de un movimiento o un cambio en la posición de los elementos de la marca.
9. **Multimedia**: son las marcas constituidas por la combinación de imagen y sonidos.
10. **Holograma**: son las marcas compuestas por elementos con características holográficas, entendiendo por holografía la creación de imágenes tridimensionales mediante la impresión de una película fotosensible con un rayo láser.
11. **Otros**: aquellas marcas que no estén cubiertas por ninguno de los otros tipos.

Continuando con los signos que pueden constituir marca, el art.4 a) LM establece como condición que los mismos tienen que ser apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de las de otras empresas. Siendo ello así, el criterio o característica de la distintividad se erige en unos de los fundamentos esenciales.

De hecho, si el signo no es distintivo incurrirá en una prohibición absoluta de registro, y ello por una doble vía: a.- Porque no puede constituir marca por no ser conforme al art. 4 LM que la exige, y b.- Por vulneración de la mención expresa que prevé el art. 5 b) LM, esto es, por carecer de carácter distintivo.

En cuanto a lo que es propiamente la distintividad, y siendo que trataremos de ello al analizar las prohibiciones absolutas (en concreto la causa 5 b LM, sí entiendo que puede ser ilustrativo centrarnos brevemente en dos signos que, por su especial naturaleza, presenta problemas que no son extrapolables al resto de signos, y que además, son de origen más moderno y están llevando a la necesidad de que se vaya perfilando, generalmente por vía jurisprudencial y atendido a los casos concretos que se plantean, qué requisitos o circunstancias deben reunir para que puedan registrarse como marcas. Me refiero al color y al olor.

III. EL COLOR COMO MARCA

Con relación al color como marca, el requisito de representación gráfica –como es obvio- no plantea problemas para el registro siendo la distintividad el que ha presentado problemas. Quienes defendían que el color por sí no puede considerarse marca, entendían, generalmente, que el color en sí mismo no tiene capacidad distintiva, debiendo ir ligado a una forma concreta.

Ahora bien, existe otro sector que defiende que la distintividad se puede adquirir con el uso (secondary meaning).
Otro problema que plantea el color como marca es la propia limitación de los colores, pues su configuración como marca puede provocar una monopolización de ese color por una empresa determinada, situando al resto de competidores en posición desventajosa.

Sobre la cuestión el actual art. 2.3 f) del RD 687/02, dice que "*En el caso de una marca de color, cuando la marca esté compuesta exclusivamente de un solo color sin contornos, estará representada por la presentación de una reproducción del color y una indicación de dicho color por referencia a un código de color generalmente reconocido.*

Cuando la marca de color esté constituida exclusivamente por una combinación de colores sin contornos, estará representada por la presentación de una reproducción que muestre la disposición sistemática de la combinación de los colores de manera uniforme y predeterminada y una indicación de esos colores por referencia a un código de color generalmente reconocido; podrá añadirse también una descripción detallada de la disposición sistemática de los colores."

IV. EL OLOR COMO MARCA

Las empresas recurren al olor como mecanismo para que los consumidores reconozcan sus productos e, incluso, sus establecimientos, en lo que se ha dado en llamar el "marketing sensorial".

Con la legislación anterior apenas tenían seguridad ni reconocimiento registral, todo ello por la dificultad en cumplir los requisitos que para su registro establecía el anterior art. 4 LM "*1. Se entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras.*

2. Tales signos podrán, en particular, ser:

a) Las palabras o combinaciones de palabras, incluidas las que sirven para identificar a las personas.

b) Las imágenes, figuras, símbolos y dibujos.

c) Las letras, las cifras y sus combinaciones.

d) Las formas tridimensionales entre las que se incluyen los envoltorios, los envases y la forma del producto o de su presentación.

e) Los sonoros.

f) Cualquier combinación de los signos que, con carácter enunciativo, se mencionan en los apartados anteriores."

Las dificultades que plantea el olor como marca son:

a) La eventual representación gráfica, en cuanto que la posibilidad de accederse visualmente al contenido de lo que se está registrando como marca

b) La habitual coincidencia entre producto y la marca (caso de perfumes y colonias).

Podemos afirmar, que las dificultades de registrar el olor como marca aumentaron, si cabe, tras la STJUE de 12 de diciembre de 2002 (caso Sieckmann).

Actualmente, sigue siendo un reto poder representar las marcas olfativas, de manera que habrá de estar a la tecnología que facilitará tal función. Así, por ejemplo, las llamadas "narices electrónicas" que si bien están todavía en desarrollo permitirán identificación olores y compararlos entre sí, analizando y distinguiendo los compuestos químicos que componen un aroma.

Ha quedado patentizado la capacidad del olor de provocar en el consumidor su aprehensión e inmediata asociación con un producto o, en muchos casos, con un establecimiento comercial. De ahí que pueda defenderse claramente su carácter distintivo.

No obstante, el tema de la identificación precisa y su capacidad de registro

seguirá planteando dudas en tanto que evoluciona la ciencia que permita su distintividad sin problemas (pensemos que el ser humano es capaz de retener hasta 10.000 aromas si bien solo reconoce 200 olores).

V. PROHIBICIONES ABSOLUTAS

Las prohibiciones absolutas vienen reguladas en el art. 5 LM, el cual establece:

Artículo 5. Prohibiciones absolutas.

"1. No podrán registrarse como marca los signos siguientes:

a) Los que no puedan constituir marca por no ser conformes al artículo 4.

b) Los que carezcan de carácter distintivo.

c) Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características de los productos o servicios.

d) Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio.

e) Los constituidos exclusivamente por la forma u otra característica impuesta por la naturaleza misma del producto o por la forma u otra característica del producto necesaria para obtener un resultado técnico, o por la forma u otra característica que dé un valor sustancial al producto.

f) Los que sean contrarios a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres.

g) Los que puedan inducir al público a error, por ejemplo, sobre la naturaleza, la calidad o el origen geográfico del producto o servicio.

h) Los excluidos de registro en virtud de la legislación nacional o de la Unión o por acuerdos internacionales en los que sea parte la Unión o el Estado español, que confieran protección a denominaciones de origen e indicaciones geográficas.

i) Los excluidos de registro en virtud de la legislación de la Unión o de acuerdos internacionales en los que esta sea parte y que confieran protección a los términos tradicionales de vinos.

j) Los excluidos de registro en virtud de la legislación de la Unión o de acuerdos internacionales en los que esta sea parte, que confieran protección a especialidades tradicionales garantizadas.

k) Los que consistan en, o reproduzcan en sus elementos esenciales, la denominación de una obtención vegetal anterior, registrada conforme a la legislación de la Unión o al Derecho nacional, o a los acuerdos internacionales en los que sea parte la Unión o España, que establezcan la protección de las obtenciones vegetales, y que se refieran a obtenciones vegetales de la misma especie o estrechamente conexas.

l) Los que reproduzcan o imiten el escudo, la bandera, las condecoraciones y otros emblemas de España, sus Comunidades Autónomas, sus municipios, provincias u otras entidades locales, a menos que medie la debida autorización.

m) Los que no hayan sido autorizados por las autoridades competentes y deban ser denegados en virtud del artículo 6 ter del Convenio de París.

n) Los que incluyan insignias, emblemas o escudos distintos de los contemplados en el artículo 6 ter del Convenio de París y que sean de interés público, salvo que su registro sea autorizado por la autoridad competente.

2. No se denegará el registro de una marca de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1, letras b), c) o d), si, antes de la fecha de concesión del registro, debido al uso que se ha hecho de la misma, hubiese adquirido un carácter distintivo."

El art. 5 LM nos dice qué signos no pueden registrarse como marca en ningún caso, realizando un listado de esos signos. Pero no nos da una definición de lo que es una prohibición absoluta, a la cual podemos acceder después de analizar y extraer, de todas las prohibiciones absolutas reguladas, cuál es el espíritu o el fin que las informa.

Así, podemos decir que, tal y como establece la Exposición de Motivos de la LM, las prohibiciones absolutas se corresponden con intereses generales o públicos, diferenciándose así de las prohibiciones relativas que tiende a proteger intereses particulares o privados.

Pero, entonces, ¿a qué responde que un signo se entienda que incurre en una prohibición absoluta?, pues cuando ese signo, en sí mismo, comporta un problema intrínseco, no subsanable, de manera que es inhábil para funcionar como marca, ya sea porque en sí mismo no puede distinguir productos o servicios en absoluto (un primer estadio), o ya sea porque (en un momento posterior y con relación a los productos y servicios para los que se solicita la marca) no puede distinguir los productos y servicios que serían objeto de la marca pretendida.

El fin que subyace es proteger el interés público o general, como ya hemos dicho, pues se trata de proteger la competitividad del mercado frente al eventual monopolio de un signo que, por su propia naturaleza, debe mantenerse disponible a favor de todos los operadores del mercado. Si bien, a pesar de lo que estamos diciendo, existen determinados signos que, inicialmente podrían incurrir en prohibición absoluta, pero pueden terminar siendo subsanables; generalmente por distintividad sobrevenida por el uso de la marca en el mercado.

Sabemos que la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A., (OEPM) como Organismo Autónomo de la Administración General del Estado, dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, es la que, entre otras funciones (responsable del registro y la concesión de las distintas modalidades de Propiedad Industrial; patentes y modelos de utilidad

(invenciones), diseños industriales (creaciones de forma), marcas y nombres comerciales (signos distintivos) y títulos de protección de las topografías de productos semiconductores.

Asimismo, tiene entre sus funciones, difundir la información relativa a las diferentes formas de protección de la propiedad industrial), examina de oficio si el signo respecto del que se pretende su registro como marca incurre en alguna de las prohibiciones absolutas del art. 5 LM (además de la prohibición relativa del art. 9.1.b) que no es objeto de esta ponencia).

Dicho esto, las prohibiciones absolutas no son solo fiscalizadas de oficio por la OEPM, sino que cabe la posibilidad de que sean objeto de oposición por terceros en el trámite de observaciones, que pueden invocar (además de motivos relativos o derechos anteriores) la falta de idoneidad y aptitud distintiva del signo o el carácter inapropiado del mismo.

Como nota que caracteriza a las prohibiciones absolutas frente a las relativas, es que la acción de nulidad en el caso que ahora analizamos es imprescriptible lo que supone que una marca concedida y que incurra en prohibición absoluta puede ser declarada nula y, por tanto, sin efecto, sin sujeción a plazo, con independencia del tiempo transcurrido desde su concesión, y ello porque el mero transcurso del plazo no sana el defecto intrínseco del signo autorizado como marca.

Finalmente, y antes de empezar a analizar cada una de las prohibiciones absolutas del art. 5 LM, recordar que las causas son causas tasadas o numerus clausus, de manera que la denegación por este motivo debe tener encaje en alguna de las previstas legalmente y ello, supone, además, como reiteradamente ha establecido nuestro TS, que su interpretación debe ser restrictiva en cuanto que suponen normas limitativas de derechos, lo que cierra la posibilidad a aplicar las causas de prohibición absoluta de forma analógica a supuestos no especialmente contemplados en ellas.

Pasaremos ahora al estudio y análisis de las diferentes prohibiciones absolutas reguladas. A este respecto, es muy ilustrativa la guía de examen de prohibiciones absolutas de registro, publicada por la OEPM, en cuanto que es el organismo, como decimos, que a diario está examinando de oficio los signos que pudieran incurrir en estas prohibiciones absolutas.

1.ART.5.1.a) LM: *"Los que no puedan constituir marca por no ser conformes al artículo 4"*

Ello obliga a hacer una revisión del art. 4 LM pero ahora desde una exégesis ponderativa negativa, esto es: ¿El signo que pretender registrarse no es alguno de los que se mencionan en el párrafo primero?

Sobre este aspecto es difícil imaginar un signo que no tenga cabida en el elenco relacionado. Recordemos, como ya hemos abordado, que incluso los olores pueden ser objeto de registro y protección. Y no solo de los perfumes y fragancias. Así, por ejemplo, la compañía HASBRO, fabricante de la plastilina PLAY DOH, consiguió que la oficina estadounidense de patentes y marcas blindase su fragancia, a la que describía como avainillada, dulce, con tonos de cereza y de una masa salada basada en trigo. La dificultad en este supuesto, como en otros (por ejemplo, las tiendas de joyería Le Vian, que huelen a cierto aroma con reminiscencias de chocolate), es demostrar que ese olor o fragancia funciona de "forma sustancial".

Ahora bien, dicho lo anterior, la revisión del art. 4 al tamiz de la prohibición absoluta del art. 5 LM, tiene más que ver con que esos signos sean adecuados para la distinción de los productos o servicios o bien por aspectos relacionados con su representación y la calidad y precisión al objeto de su protección.

ART.5.1. b) "*Los que carezcan de carácter distintivo*"

En cuanto a la definición del carácter distintivo de la marca, nos dice la STS de 19 de febrero de 2019 "*La jurisprudencia comunitaria sobre distintividad - artículo 7.1-b) del Reglamento de Marca Comunitaria nº 40/94, de 20 de diciembre de 1993 (actualmente nº 207/2009, de 26 de febrero de 2009, modificado por el Reglamento nº 2015/2424, de 16 de diciembre de 2015 (EDL 2015/237419))-, ha destacado que una marca está revestida de carácter distintivo cuando permite distinguir, según su origen, los productos o servicios para los cuales se solicita su registro. De manera que se considera que los signos carentes de carácter distintivo son incapaces de cumplir la función esencial de la marca, es decir, identificar el origen del producto o servicio, permitiendo así al consumidor que adquiere el producto o el servicio que la marca designa repetir la experiencia, si resulta positiva, o evitarla, si resulta negativa, en una adquisición posterior.*"

Ejemplos de marca denegada por carecer de carácter distintivo son: "PLUS FRESC" para denominar alimentos o "la vida por delante" con la que pretendía una farmacéutica registrar un producto en las clases 35 y 42.

ART.5.1. c) "*Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características de los productos o servicios.*"

La finalidad de esta prohibición absoluta es que la utilización de un signo suponga un monopolio que luego ampare la posibilidad de impedir que otros competidores del mercado puedan usarlo en productos o servicios análogos o similares.

Para verificar si un signo incurre en esta causa de denegación del registro deberá evaluarse si para el público en general —en caso de que los productos o servicios solicitados sean de uso común o habitual— o para el público especializado —si se trata de productos o servicios dirigidos a un sector concreto del público— tiene un significado descriptivo.

El precepto termina su redacción aludiendo a "otras características de los productos o servicios", configurando así la naturaleza abierta y no exhaustiva de este precepto. Por ello, cabe la posibilidad de que la descripción del signo a proteger como marca vaya referida a otras características distintas de las expresamente tipificadas en el artículo.

La ley dispone que para aplicar esta prohibición las marcas solicitadas deben componerse "exclusivamente" de indicaciones o signos descriptivos. De ahí que la interpretación de este precepto deba ser restrictiva y su aplicación deberá tener en cuenta que un mínimo de distintividad puede adquirirse mediante la configuración de la marca. La OEPM valora si esa distintividad se alcanza, de la siguiente manera, o bien no supera el filtro:

a) Signos sugestivos o evocativos, combinaciones de palabras (LOW COST ABOGADOS), denominaciones descriptivas acompañadas de siglas y abreviaturas, marcas figurativas que contienen términos descriptivos. A ello se unen aquellas marcas, denegadas por la OEPM, por considerar que designan características de los productos o servicios para los que se solicitan, tales como la especie (VERMUJITO, para bebidas alcohólicas), la calidad (MASTERCLASS, para servicios de formación), la cantidad (MUCHO MUEBLE, para muebles), el destino (FOR HER, para gafas de sol), el valor (HOTELES LOWCOST) para servicios de alejamiento).

b) Ha de tenerse en cuenta que la prohibición que ahora analizamos se aplicará a todo tipo de marcas, con independencia de su forma, de manera que los mismos criterios resultarán aplicables cuando la marca solicitada sea sonora, de movimiento, multimedia y holograma representada mediante un archivo de audio o video.

No obstante todo ello, es la causa de denegación más invocada por la OEPM.

ART.5.1.d) "*Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio.*"

La normativa pretende evitar que el uso de forma exclusiva por un empresario de aquellos términos que se utilizan de forma habitual en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio en relación con los productos y servicios para los que se solicita el registro de la marca.
Por ejemplo "litrona".

ART.5.1.e) "*Los constituidos exclusivamente por la forma u otra característica impuesta por la naturaleza misma del producto o por la forma u otra característica del producto necesaria para obtener un resultado técnico, o por la forma u otra característica que dé un valor sustancial al producto.*"

La finalidad de esta prohibición es evitar que se pretendan perpetuar mediante marcas y, por tanto, mediante derechos de exclusiva que pueden ser ilimitados en el tiempo, otros derechos de propiedad industrial como son las patentes y los diseños que el legislador ha querido someter a plazos de caducidad.

a) En cuanto a la forma y otra característica impuesta por la naturaleza de los productos, para que pueda aplicarse la prohibición la marca debe consistir exclusivamente en esa forma, ya que si está acompañada por otros elementos que la caracterizan pueden hacer registrable el conjunto (Ejemplo de "una brida").

b) En cuanto a la forma u otra característica de un producto necesaria para obtener un resultado técnico:

-Se trata de evitar que el Derecho de marcas llegue a conferir a una empresa un monopolio sobre soluciones técnicas o sobre características de uso de un producto, así como garantizar que las empresas no puedan utilizar el derecho

de marcas para perpetuar, sin limitación de tiempo, derechos exclusivos sobre soluciones técnicas.

-Para la aplicación correcta de esta prohibición, hay que identificar debidamente las características esenciales de ese signo, entendiendo por tales, los elementos más importantes del signo. Para ello habrá que analizar caso por caso.

(Ejemplo, bolsa bicompartimentada con un compartimento para mantequilla y especias y otro para patatas frescas, con sistema de apertura y cierre de abre fácil en la superior).

c) En cuanto a la forma u otra característica que otorgue un valor sustancial al producto:

-Se trata de evitar que la marca no se convierta de manera generalizada en una protección alternativa al diseño industrial, la propiedad intelectual y las normas sobre competencia desleal, respecto de formas u otras características que pueden ser, entre otras, ornamentales o estéticas y que hagan más atractivo un producto o faciliten su comercialización.

-En cuanto al concepto de "forma" al no existir una definición del mismo, entendemos, en el contexto del Derecho de marcas, que la forma es la que designa un conjunto de líneas o de contornos que delimitan el producto de que se trate en el espacio.

Ejemplo: El altavoz en forma de columna.

ART. 5.1.f) f) "*Los que sean contrarios a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres.*"

Esta es la única prohibición que es objeto de examen en dos momentos distintos:

a) En un primer momento, antes de la publicación en el BOPI (Boletín Oficial de la Propiedad Industrial) con la finalidad de evitar que se dé publicidad a solicitudes cuyo contenido atenten al orden público o a las buenas costumbres.

b) Cuando se examinan que la solicitud pueda incurrir en alguna prohibición absoluta una vez vencido el plazo para presentar oposiciones.

- En cuanto a los signos contrarios a la ley, se trata de aquellos signos cuyo registro está prohibido por disposiciones específicas del ordenamiento jurídico.

Por ejemplo, la Cruz Roja (por Convenio de Ginebra de 12 de agosto de 1949, ratificado por España y por tanto parte de nuestro ordenamiento jurídico.

- En cuanto a los signos contrarios al orden público, se trata de aquellos signos que atentan directa o indirectamente contra los principios sociales, políticos y jurídicos que informan nuestra sociedad y cultura.

- En cuanto a los signos contrarios a las buenas costumbres: Son aquellos signos contrarios a la moral en el sentido de la conducta moral exigible y exigida en la normal convivencia de las personas estimadas honestas. Se trata de un concepto que en ocasiones no es fácil de precisar pues depende de la vigencia social de determinados valores y de la mayor o menor permisividad social.

Ejemplos: Hijoputa, iros todos a tomar por culo (para un grupo musical)

ART.5.1.g) "*Los que puedan inducir al público a error, por ejemplo, sobre la naturaleza, la calidad o el origen geográfico del producto o servicio.*"

El fundamento que subyace a esta prohibición es mantener la transparencia y competencia leal entre los operadores del mercado. En este sentido, los signos engañosos impiden la transparencia en el mercado ya que pueden llevar a error a los consumidores e influir en sus decisiones de consumo.

El engaño puede ser directo cuando el propio signo incorpora elementos susceptibles de generar engaño (pensemos que hace indicación a un lugar concreto reputado con relación a determinados productos, como, por ejemplo, Albacete para cuchillos) o puede ser indirecto, cuando el signo incorpore elementos que aludan a las características de los productos y/o servicios de una forma sugestiva o evocativa.

La marca puede ser engañosa por diversos factores:

- En cuanto a la naturaleza y la calidad.
- En cuanto al origen geográfico.
- En cuanto a la existencia de una vinculación o respaldo oficial.

ART.5.1.h) "*Los excluidos de registro en virtud de la legislación nacional o de la Unión o por acuerdos internacionales en los que sea parte la Unión o el Estado español, que confieran protección a denominaciones de origen e indicaciones geográficas.*"

Esta prohibición cuenta con un doble fundamento, de un lado la protección de los productores, para garantizar la competencia leal de los mismos en el mercado y que no se utilice, para productos o servicios que no cumplen los requisitos para beneficiarse de ello, la alusión a una denominación de origen protegida -DOP en adelante- o indicación geográfica protegida -IGP en adelante- a fin de atraer al público consumidor; de otro lado, se protege a los consumidores, ya que pueden verse influenciados en sus decisiones de consumo por las especiales características y calidad atribuidas a los productos amparados por una DOP/IGP.

<u>Rasgos que caracterizan DOP e IGP:</u>

a) Por denominación de origen se entiende:
- El nombre que identifica a un producto originario de un lugar determinado, una región o, excepcionalmente un país.
- La calidad o características se deben fundamental o exclusivamente a un medio geográfico particular, con los factores naturales y humanos inherentes a él.
- Las fases de producción tengan lugar en su totalidad en la zona geográfica.

b) Por indicación geográfica se entiende:
- El nombre que identifica un producto originario de un lugar determinado, una región o un país.
- Que posea una cualidad determinada, una reputación u otra característica que pueda esencialmente atribuirse a su origen geográfico.
- Las fases de producción, al menos una tenga lugar en la zona geográfica definida.

Una de las novedades de la reforma de la Ley de Marcas es la incorporación de la prohibición específica relativa a las DOP e IGP con autonomía propia. A diferencia de la anterior redacción, la actual no se refiere específicamente a la infracción de vinos o bebidas espirituosas amparados por una DOP o IGP, sino que quedan protegidas todas las DOP/IGP/IG de productos agroalimentarios, vinos, bebidas espirituosas y productos vitivinícolas aromatizados.

Art. 5.1.i) "*Los excluidos de registro en virtud de la legislación de la Unión o de acuerdos internacionales en los que esta sea parte y que confieran protección a los términos tradicionales de vinos.*"

El fundamento de esta prohibición coincide con el establecido en la prohibición de registro anterior, esto es, la protección tanto de productores como de consumidores y, tras la reforma de la Ley de Marcas, se configura como una prohibición de registro autónoma y separada.

Es importante destacar que los términos tradicionales se protegen en el idioma en el que están registrados y con respecto a las categorías de productos vitivinícolas para los cuales se encuentra registrado, pues a diferencia de lo que ocurre con las DOP/IGP, el ámbito de aplicación no alcanza a las traducciones ni a productos comparables, sino únicamente a los enumerados en el párrafo anterior.

Los términos tradicionales registrados se encuentran en la base de datos de acceso público E-Ambrosia**.** EAmbrosia se define en su página web como "eAmbrosia es un registro legal de nombres de productos agrícolas y alimenticios, vinos y bebidas espirituosas que están registrados y protegidos en toda la UE" y "Ofrece un acceso directo a la información sobre todas las indicaciones geográficas registradas, incluidos los instrumentos jurídicos de protección y los pliegos de condiciones. También ofrece fechas clave y enlaces a las solicitudes y publicaciones antes de que se registren las indicaciones geográficas."

ART.5.1.j) "*Los excluidos de registro en virtud de la legislación de la Unión o de acuerdos internacionales en los que esta sea parte, que confieran protección a especialidades tradicionales garantizadas.*"

Al igual que en los dos casos anteriores, esta prohibición de registro constituye una novedad. Ahora bien, a diferencia de lo que ocurre con las DOP/IGP, en el caso de las especialidades tradicionales garantizadas -ETG en adelante- no existe un vínculo con el origen geográfico de los productos, sino que refleja la tradición ligada a un determinado producto y que le otorga un valor añadido.
(por ejemplo, jamón serrano es una ETG).

ART.5.1.k) "*Los que consistan en, o reproduzcan en sus elementos esenciales, la denominación de una obtención vegetal anterior, registrada conforme a la legislación de la Unión o al Derecho nacional, o a los acuerdos internacionales en los que sea parte la Unión o España, que establezcan la protección de las obtenciones vegetales, y que se refieran a obtenciones vegetales de la misma especie o estrechamente conexas.*"

Estamos ante otra de las novedades introducidas por el RDL 23/18, de 21 de diciembre, estableciendo como prohibición de registrar como marca determinados signos que entren en conflicto con denominaciones de variedades vegetales protegidas.

Con relación a esta causa de prohibición absoluta, la denominación de una variedad vegetal protegida tiene la función de identificar a una variedad vegetal concreta y, como tal, constituye una designación genérica no apropiable en exclusiva por nadie, al ser de obligatoria utilización por los comercializadores de dicha variedad

Debemos partir de qué ha de entenderse por denominación de la variedad vegetal: Es la que identifica variedades vegetales cultivadas o subespecies de plantas vivas o semillas agrícolas. Así una variedad vegetal es un grupo de plantas definido con mayor precisión, seleccionado dentro de una especie, con un conjunto común de características.

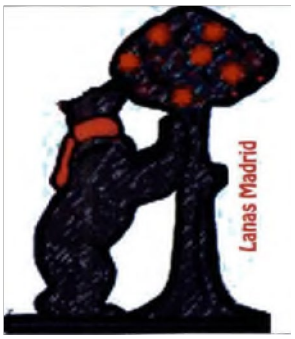
Para que concurra la prohibición absoluta será preciso que la solicitud de marca consista o reproduzca "en sus elementos esenciales" la denominación de una variedad vegetal anterior y, además, dentro de la eventual lista de productos para los que se solicita protección en la solicitud de la marca deben incluir variedades vegetales de la misma especia o especies estrechamente relacionadas con las protegidas por la denominación de variedad vegetal registrada.

Por ejemplo la (Cámara de apelaciones de la EUIPO) Second Boards of Appeal rechazó la inscripción de la marca GROMAX, entendiendo que "Max" sería percibido visualmente como separado del elemento "Gro" debido a que M está en mayúscula ya que su tonalidad de verde era distinta a la del verde de Gro, considerando que "Max" no podía considerarse como elemento secundario y este elemento era elemento esencial de la denominación de variedades vegetales registradas a nivel nacional y de la UE.

GroMax®
by DLF

ART.5.1.l) "*Los que reproduzcan o imiten el escudo, la bandera, las condecoraciones y otros emblemas de España, sus Comunidades Autónomas, sus municipios, provincias u otras entidades locales, a menos que medie la debida autorización.*"

Esta prohibición absoluta alcanza tanto a la reproducción como a la imitación, protegiéndose no solo si la marca consiste en el emblema sino también so el emblema es un elemento de la misma.



LANAS MADRID, para servicios de venta de lanas, algodones y otros productos de la clase 35.

ART.5.1.m) "*Los que no hayan sido autorizados por las autoridades competentes y deban ser denegados en virtud del artículo 6 ter del Convenio de París.*"

Su objeto es impedir el registro de marcas que sean idénticas o semejantes a emblemas de Estado, por entender que se vulnera el derecho del Estado de controlar el uso de los símbolos asociados a su soberanía, induciendo a error al público en cuanto al origen de los productos o servicios.

La protección se extiende no solo respecto del registro de marcas que sean idénticas a los emblemas de los Estados sino, como ocurría en la prohibición anterior, cuando se incorporen como elementos de la marca o se incluyan imitaciones de los emblemas desde el punto de vista heráldico.

El Convenio de París, no obstante, faculta a los Estados miembros a no prohibir un registro de una marca si entiende que los supuestos emblemas o bien no pueden sugerir al consumidor el vínculo entre esa marca y el Estado o bien no resulta verosímil esa relación o vínculo.

Por ejemplo esta marca fue denegada por la OEPM, para servicios de "educación y formación" en clase 41, por contener el emblema de Naciones Unidas pues sí se había aportado autorización para el uso del emblema pero no la debida autorización para su registro como marca.

Art.5.1.n) "*Los que incluyan insignias, emblemas o escudos distintos de los contemplados en el artículo 6 ter del Convenio de París y que sean de interés público, salvo que su registro sea autorizado por la autoridad competente.*"

En este caso, se denegó el registro por imitar (más que reproducir) el símbolo del euro sin que constara la correspondiente autorización.

Recordemos que el art. 6 ter del Convenio de París se dedica a las prohibiciones en cuanto a los emblemas de Estado, signos oficiales de control y emblemas de organizaciones intergubernamentales:

a) Los países de la Unión acuerdan rehusar o anular el registro y prohibir, con medidas apropiadas, la utilización, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas de fábrica o de comercio, bien como elementos de las referidas marcas, de los escudos de armas, banderas y otros emblemas de Estado de los países de la Unión, signos y punzones oficiales de control y de garantía adoptados por ellos, así como toda imitación desde el punto de vista heráldico.

b) Las disposiciones que figuran en la letra a) que antecede se aplican igualmente a los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de las organizaciones internacionales intergubernamentales de las cuales uno o varios países de la Unión sean miembros, con excepción de los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones que hayan sido objeto de acuerdos internacionales en vigor destinados a asegurar su protección. page 7/20

c) Ningún país de la Unión podrá ser obligado a aplicar las disposiciones que figuran en la letra b) que antecede en perjuicio de los titulares de derechos adquiridos de buena fe antes de la entrada en vigor, en ese país, del presente Convenio. Los países de la Unión no están obligados a aplicar dichas disposiciones cuando la utilización o el registro considerado en la letra a) que antecede no sea de naturaleza tal que haga sugerir, en el espíritu del público, un vínculo entre la organización de que se trate y los escudos de armas, banderas, emblemas, siglas o denominaciones, o si esta utilización o registro no es verosímilmente de naturaleza tal que haga inducir a error al público sobre la existencia de un vínculo entre quien lo utiliza y la organización.

La prohibición de los signos y punzones oficiales de control y garantía se aplicará solamente en los casos en que las marcas que los contengan estén destinadas a ser utilizadas sobre mercancías del mismo género o de un género similar.

- Para la aplicación de estas disposiciones, los países de la Unión acuerdan comunicarse recíprocamente, por mediación de la Oficina Internacional, la lista de los emblemas de Estado, signos y punzones oficiales de control y garantía que desean o desearán colocar, de manera absoluta o dentro de ciertos límites, bajo la protección del presente artículo, así como todas las modificaciones ulteriores introducidas en esta lista.
- Cada país de la Unión pondrá a disposición del público, en tiempo hábil, las listas notificadas. Sin embargo, esta notificación no es obligatoria en lo que se refiere a las banderas de los Estados.
- Las disposiciones que figuran en la letra b) del párrafo 1) del presente artículo no son aplicables sino a los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de las organizaciones internacionales intergubernamentales que éstas hayan comunicado a los países de la Unión por medio de la Oficina Internacional.
- Todo país de la Unión podrá, en un plazo de doce meses a partir de la recepción de la notificación, transmitir por mediación de la Oficina Internacional, al país o a la organización internacional intergubernamental interesada, sus objeciones eventuales.

Para las banderas de Estado, las medidas, previstas en el párrafo arriba mencionado se aplicarán solamente a las marcas registradas después del 6 de noviembre de 1925.

- Para los emblemas de Estado que no sean banderas, para los signos y punzones oficiales de los países de la Unión y para los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de las organizaciones internacionales

  intergubernamentales, estas disposiciones sólo serán aplicables a las marcas registradas después de los dos meses siguientes a la recepción de la notificación prevista en el párrafo arriba mencionado.
- En el caso de mala fe, los países tendrán la facultad de hacer anular incluso las marcas registradas antes del 6 de noviembre de 1925 que contengan emblemas de Estado, signos y punzones.
- Los nacionales de cada país que estuviesen autorizados para usar los emblemas de Estado, signos y punzones de su país, podrán utilizarlos aunque exista semejanza con los de otro país.

- Los países de la Unión se comprometen a prohibir el uso no autorizado, en el comercio, de los escudos de armas de Estado de los otros países de la Unión, cuando este uso sea de naturaleza tal que induzca a error sobre el origen de los productos.
- Las disposiciones que preceden no son óbice para el ejercicio, por los países, de la facultad de rehusar o de invalidar, en conformidad al párrafo 3) de la sección B, del Artículo 6 quinquies, las marcas que contengan, sin autorización, escudos de armas, banderas y otros emblemas de Estado, o signos y punzones oficiales adoptados por un país de la Unión, así como los signos distintivos de las organizaciones internacionales intergubernamentales mencionados en el párrafo arriba indicado.

El art. 5.1 LM recoge en sus letras l), m) y n) tres prohibiciones absolutas referentes al registro de marcas que incorporan signos oficiales especialmente protegidos por su elevado interés público.

Estas prohibiciones tienen por objeto evitar el registro como marca de signos que consistan, incluyan o imiten emblemas de Estado, símbolos oficiales u otros signos de interés público, a menos que medie la debida autorización.

Existe un interés público en mantener estos signos al margen del tráfico empresarial, otorgándoseles una especial protección, para que no se ataque el derecho de los estados a controlar la utilización de los símbolos de su identidad y soberanía e indirectamente, además, para que no se induzca al público a error en cuanto al origen de los productos o servicios a los que se atribuya la marca. En definitiva, para que sólo sean utilizados conforme a la función que les es propia sin generar un aprovechamiento indebido por parte de ningún empresario.

El precepto distingue tres prohibiciones:

1. La relativa a los emblemas de España y de sus administraciones públicas territoriales (art. 5.1.l).
2. La que afecta a los signos protegidos en virtud del art. 6 ter CUP (art. 5.1.m).
3. La que acoge otros signos distintos de los mencionados que sean de interés público (art. 5.1.n).

1.1- Signos oficiales españoles:

En la protección se incluye el escudo, la bandera, las condecoraciones y otros emblemas tanto de España como de sus Comunidades Autónomas, sus municipios, provincias u otras entidades locales.

2.1- Signos protegidos por el art. 6 ter CUP.

El art. 6 ter CUP resulta aplicable a los Estados parte del Convenio de París, así como, a los Miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC), sean o no parte de dicho Convenio, en aplicación de las disposiciones del ADPIC.

Se trata de impedir el registro de marcas que sean idénticas o se asemejen a emblemas de Estado, pues el registro de estos signos y su utilización vulneraría el derecho del Estado a controlar el uso de los símbolos de su soberanía, y además podría inducir al público a error en cuanto al origen de los productos/servicios a los que las marcas se aplicaran.

3.1- Otros signos de interés público:

Para facilitar la aplicación de esta prohibición la Disposición adicional novena, apartado c) de la Ley de Marcas, dispone que a los efectos del examen de fondo de las prohibiciones absolutas que ha de efectuar la OEPM, deberá comunicársele por los órganos competentes de las distintas Administraciones públicas, los signos de interés público que, conforme a lo previsto en la letra k) (actualmente letra n) del art. 5.1 hayan de ser protegidos.

El artículo 5.2 LM. establece que:

"2. *No se denegará el registro de una marca de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1, letras b), c) y d), si, antes de la fecha de concesión del registro, debido al uso que se ha hecho de la misma, hubiese adquirido un carácter distintivo.*"

Los motivos absolutos de denegación contemplados en el art. 5, apartado 1, letras b), c) y d) de la Ley de Marcas, no impiden el registro de una marca si ésta ha adquirido carácter distintivo para los productos o servicios para los que se solicita el registro como consecuencia del uso que se ha hecho de ella.

En este caso el signo sería registrable como marca como consecuencia de la distintividad sobrevenida sobre él (*secondary meaning*).

Así pues, el signo adquiere mediante el uso el carácter distintivo que es condición para su registro.

Para determinar si una marca ha adquirido carácter distintivo debido al uso que se ha hecho de ella, la autoridad competente debe apreciar globalmente los elementos que pueden demostrar que la marca ha pasado a ser apta para identificar el producto de que se trate atribuyéndole una procedencia empresarial determinada y para distinguir este producto de los de otras empresas.

Las pruebas deberán ser claras y convincentes. Para determinar el carácter distintivo adquirido por el uso, la jurisprudencia no prescribe porcentajes fijos de penetración o reconocimiento del mercado por parte del público destinatario. Las pruebas deben demostrar que una proporción significativa del público percibe la

marca como un elemento identificativo de los productos o servicios específicos procedentes de una determinada empresa.

VI. EVOLUCIÓN DE JURISPRUDENCIA DEL TJUE SOBRE LA MATERIA. REAL CASES ABOUT BRANDING.

En cuanto a la jurisprudencia sobre la materia, os dejo a continuación un pequeño botón de muestra, a modo de ejemplo, sentencias tanto del TS como del TJUE que pueden resultar interesantes.

Con relación al acceso a la posible jurisprudencia existente sobre la materia, además, evidentemente de las bases de datos conocidos por todos (CENDOJ, ELDERECHO, TIRANT LO BLANCH, ARANZADI…) puede resultar muy útil el "Boletín de jurisprudencia de Propiedad Industrial" que publica la OEPM, a través su página web, dentro de "PROPIEDAD INDUSTRIAL, Formularios, Publicaciones, Publicaciones periódicas, Boletín de Jurisprudencia de la OEPM", que actualmente contiene los boletines electrónicos de jurisprudencia de los años 2018 a 2020.

Según se dice en su presentación la publicación va dirigida tanto a las personas que se dedican profesionalmente al sector de la propiedad industrial e intelectual como a los titulares de estos derechos intangibles, a los profesionales del Derecho y a cualquiera que pueda tener un interés personal o profesional en este ámbito, y contienen, según refiere "sentencias comentadas de las principales modalidades de propiedad industrial e intelectual, prestando especial atención a cuestiones candentes en esta materia".

En cuanto a las sentencias dictadas por el TJUE (CJEU), ocurre algo similar, pues además de las bases de datos podemos encontrar jurisprudencia nacional y de la UE a través del enlace, que aparece en el inicio de la página del EUIPO, como "Jurisprudencia eSearch". Además, cuenta con una página (RECENT EUROPEAN CASE-LAW ON THE INFRINGEMENT AND ENFORCEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS, EUIPO), donde presenta las últimas sentencias, sección que se va actualizando periódicamente. La última revisión se refiere a septiembre de 2022.

TRIBUNAL SUPREMO

1.- STS DE 20 DE ABRIL DE 2022

El TS afirma que el hecho de utilizar el "adword" o marca denominativa para búsqueda en internet utilizando los términos de una marca registrada a fin de identificar servicios idénticos a los de la registrada constituye una infracción marcaria de los derechos del titular de la registrada, debido a que ese uso ilegítimo puede menoscabar una de las funciones protectoras de la marca de indicar el origen empresarial de los servicios ofertados, además de suponer una publicidad no autorizada que implica competencia desleal (FJ 5).

Para cuantificar el perjuicio económico por la confusión derivada del uso ilegítimo de una marca registrada ha de estarse tanto al daño directo a la perjudicada por lo que ha dejado de ganar o al beneficio obtenido por el infractor, utilizando un parámetro legal que permite al titular de la marca infringida solicitar un determinado porcentaje de la cifra de negocio obtenida con los servicios identificados con la marca perjudicada infringida. La cifra de negocio viene referida a todos los servicios ilícitamente marcados que se anunciaban mediante la infracción de la marca registrada

2.- STS 15 DE NOVIEMBRE DE 2021 (neologismo "PROBIKE") (Distintividad)

Una marca constituida por un neologismo compuesto de elementos individualmente descriptivos de características de los productos o servicios para los que se solicita el registro, es a su vez descriptiva de las características de esos productos o servicios [...] salvo si existe una diferencia perceptible entre el neologismo y la mera suma de los elementos que lo componen, lo que implica que, debido al carácter inusual de la combinación en relación con dichos productos o servicios, el neologismo cree una impresión suficientemente distante de la producida por la mera unión de las indicaciones suministradas por los elementos que lo componen, de forma que prevalezca sobre la suma de dichos elementos".

Así lo entendimos en la sentencia 34/2016, de 4 de febrero, cuando advertíamos que, aunque un signo (en aquel caso una botella "desnuda") "puede tener por sí misma poca o muy escasa distintividad, ello no implica necesariamente que deba quedar fuera del ámbito de protección del derecho de marcas , puesto que una segunda manera de gozar de carácter distintivo es adquirir dicha aptitud diferenciadora por el uso que del signo se hace en el

mercado, a través de la institución de la distintividad sobrevenida (secondary meaning), de tal manera que se pueden registrar signos que no "sirven" para distinguir, pero que, de hecho, "distinguen".

3.- STS 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 "PASAPALABRA" (Mediaset España Comunicación S.A. y Gestevisión Telecinco S.A.) v. (ITV Global Entertainment Limited), derechos de propiedad intelectual sobre el formato de programa televisivo, criterio de cuantificación de daños y perjuicios, doctrina del triple cálculo del perjuicio, marca notoria no registrada.

La doctrina alemana "dreifache Schadensberechnung" o triple cálculo del perjuicio. Según esta doctrina, la indemnización a pagar en estos casos podía ser, a elección del titular del derecho infringido, el daño emergente y el lucro cesante, el valor de cesión del derecho en el mercado o la restitución del titular del derecho infringido del lucro obtenido por el infractor con la injerencia. Esta tercera opción constituye en realidad una restitución propia de una condictio por intromisión. No constituye una solución propiamente indemnizatoria porque no responde al quebranto patrimonial sufrido por el titular del derecho de exclusiva vulnerado, sino que busca evitar que quede en el patrimonio del infractor el beneficio patrimonial logrado con la infracción (…)" (FD3). El TS falla siguiendo la jurisprudencia reiterada, corroborando que no es necesario que el titular del derecho en exclusiva infringido haya sufrido un quebrantamiento patrimonial para que el cálculo indemnizatorio utilizado sea el lucro obtenido por el infractor con la injerencia y por lo tanto considera que ITV ha realizado correctamente el cálculo indemnizatorio."

4.- STS DE 10 DE DICIEMBRE DE 2020, frente a la STSJ de Madrid (Sala Contencioso-ADva), que desestima el recurso de casación, que estimaba el recurso interpuesto por el Consejo Regulardor del Cava, contra la resolución de 4 de junio de 2018 por la OEPM que desestimaba el recurso de alzada contra la resolución que concedía la inscripción de la marca "CAVARQUIA BARCELONA", en la clase 33.

En el presente caso estamos ante una marca ("CAVARQUIA BARCELONA") que utiliza dentro de su denominación una DOP ("cava") para proteger "cócteles a base de vinos espumosos con denominación de origen cava procedentes de la provincia de Barcelona", pero sin indicar que cantidad de vinos espumosos con denominación de origen cava se utilizan en dichos cócteles, lo que impide apreciar qué característica esencial tienen esos cócteles vinculada con los vinos de la denominación de origen protegida.

Nada consta sobre porcentajes de los vinos espumosos de la DOP en la elaboración de esos cócteles, a diferencia el caso analizado en la sentencia del TJUE en la que el supuesto analizado era un producto alimenticio que contenía un 12% de champán. Ello impide en el presente caso valorar si la mezcla de vinos espumosos acogidos a la DOP confiere al producto una característica esencial, apreciación que debe hacerse con ocasión del registro de la marca y no después en vía civil (como parece sostener la resolución impugnada) pues es con ocasión del registro cuando deben valorarse las circunstancias expuestas en la sentencia del TJUE para concluir si la utilización de la DOP "cava" en la denominación de la marca solicitada, aprovecha indebidamente la reputación de dicha denominación de origen.

5.- STS, DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2020, "GRATIS" (Sedes Holding Anonim Sirketi Türkiye Cumhuriyeti) vs. "GRATIS! SHOPS LAS TIENDAS DONDE TU DINERO VALE MÁS" (persona física)

El TS desestima el recurso de casación y confirma la sentencia de apelación concluyendo que, a la vista de las circunstancias del presente caso antes mencionadas, "*no puede concluirse que el registro de la marca española núm. 3.010.840 no tuviera por guía participar de forma leal en el proceso competitivo. La marca fue registrada para ser usada, con una finalidad adecuada a las funciones de la marca, y en concreto para distinguir el origen de los productos o servicios (…) se registra este signo porque resulta una marca atractiva, en sí misma y en relación con las funciones de la marca. No se registró para con ella aprovecharse del prestigio de la demandante, esto es, no conllevaba su uso ningún aprovechamiento desleal de la reputación ajena; ni tampoco para obstaculizar la actividad de la demandante en el mercado español. El posible o eventual menoscabo de los intereses de la demandante, se habría llevado a cabo de un modo conforme a las prácticas leales*"

6.- STS, DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2020 DEEPSEACAVA" (Famous Food, S.L.) vs. (OEPM), marcas compuestas por una denominación de origen protegida

No procede el registro de aquellas marcas aspirantes que utilicen en su composición términos identificativos o evocadores de una Denominación de Origen Protegida, siempre que puedan inducir a error en el público sobre la verdadera naturaleza, calidad o procedencia geográfica del producto designado, al causar una impresión engañosa o falsa sobre estas características del producto ofrecido, sin necesidad de acreditar que la concesión de la marca o su utilización producen un aprovechamiento desleal e ilícito de la reputación de la Denominación de Origen Protegida" (FJ4). En consecuencia, el TS declara no haber lugar al recurso de casación.

7.- STS, DE FECHA 29 DE MAYO DE 2020, (Rockstar Inc.) vs. "LA ESTRELLA DEL ROCK" (Town Music, S.L.), apreciación del uso cuando la marca registrada se emplea con otros signos no registrados como marca.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA (CJEU, Court of Justice of the European Union)

1.- SENTENCIA TJUE DE 7 DE OCTUBRE DE 2004 (Distintividad sobrevenida.

"*Para determinar si una marca ha adquirido carácter distintivo debido al uso que se ha hecho de ella, la autoridad competente debe apreciar globalmente los elementos que pueden demostrar que la marca ha pasado a ser apta para identificar el producto de que se trate atribuyéndole una procedencia empresarial determinada y para distinguir este producto de los de otras empresas*".

2.- SENTENCIA TJUE, DE 20 DE DICIEMBRE DE 2017, (asunto C393/16, " Champagner Sorbet")

La utilización de una DOP como parte de la denominación con la que se vende un producto alimenticio que no se ajusta al pliego de condiciones relativo a dicha DOP, pero que contiene un ingrediente que sí lo hace, no puede considerarse en sí misma una conducta de carácter indebido y, por lo tanto, una conducta contra la que están protegidas las DOP en cualquier circunstancia en virtud del artículo 118 quaterdecies , apartado 2, letra a), inciso ii), del Reglamento n. 0 1234/2007 y del artículo 103, apartado 2, letra a), inciso ii), del Reglamento n. 0 1308/2013 . En consecuencia, incumbe a los tribunales nacionales apreciar, considerando las circunstancias de cada caso concreto, si tal utilización tiene por objeto aprovecharse indebidamente de la reputación de una DOP>>. Y el punto 50 dice: << 50 Sobre este particular, es preciso considerar que la utilización de una DOP como parte de la denominación con la que se vende un producto alimenticio que no se ajusta al pliego de condiciones relativo a dicha DOP pero que contiene un ingrediente que sí lo hace, tiene por objeto aprovecharse indebidamente de la reputación de esa DOP si dicho ingrediente no confiere a ese producto una característica esencial>>.

Y el punto 51 dice: << 51 En lo que atañe a la determinación de si el ingrediente en cuestión confiere una característica esencial al producto alimenticio de que se trata, la cantidad de dicho ingrediente en la composición del producto alimenticio constituye un criterio importante, pero no suficiente.

Su apreciación depende de los productos de que se trate y debe ir acompañada de una apreciación cualitativa. A este respecto, como señaló el Abogado General en los puntos 76 y 77 de sus conclusiones, no se trata de localizar en dicho producto alimenticio las características esenciales del ingrediente protegido por la DOP, sino de que ese producto alimenticio tenga una característica esencial vinculada con dicho ingrediente.

Tal característica es, a menudo, el aroma y el sabor que ese ingrediente aporta>>. Y el punto 52 dice: << 52 Cuando la denominación del producto alimenticio muestra, como en el asunto principal, que contiene un ingrediente protegido por una DOP que se supone indica el sabor de dicho producto, el sabor generado por tal ingrediente debe constituir la característica esencial de ese producto alimenticio. En efecto, si otros ingredientes contenidos en dicho producto alimenticio determinan en mayor medida su sabor, la utilización de tal denominación se aprovecha indebidamente de la reputación de la DOP de que se trate.

Por lo tanto, para apreciar si el champán contenido en el producto de que se trata en el litigio principal le confiere una característica esencial, incumbe al órgano jurisdiccional nacional apreciar, atendiendo a las pruebas que se le han presentado, si el sabor de dicho producto viene generado principalmente por la presencia del champán en su composición>>.

3.- SENTENCIA DEL TJUE DE 12 DE JUNIO DE 2018, Caso Louboutin

Por tanto, la respuesta a la cuestión prejudicial y por tanto la posición del TJUE es que, << El art. 3, apartado 1, letra e), inciso iii), de la Directiva 2008/95/CE, debe interpretarse en el sentido de que un signo consistente en un color aplicado a la suela de un zapato de tacón alto, como el controvertido en el litigio principal, no está constituido exclusivamente por la "forma", en el sentido de esta disposición.

4.- SENTENCIA DEL TJUE, DE 12 DE DICIEMBRE DE 2002, Caso Sieckmann (Asunto C-273/00) (Importante sentencia con relación al olor como marca registrable).

5**.- SENTENCIA DEL TJUE, DE 2 DE JUNIO DE 2022**, Case C–112/21, X B.V. v Classic Coach Company vof, Y, Z,

El Tribunal llegó a la conclusión de que, para ser oponible al titular de una marca posterior, basta con que el derecho anterior que sólo se aplica en un lugar concreto, como un nombre comercial, esté reconocido por la legislación del Estado

miembro de que se trate y que se utiliza en el curso del comercio.

6.- SENTENCIA DEL TJUE, DE 19 DE MAYO DE 2022, C-466/20, HEITEC AG v HEITECH Promotion Gmb and RW,

7.- SENTENCIA DEL TJUE, DE 6 DE ABRIL DE 2022, Handelsgericht des Kantons Zürich – Fédération Internationale de Football Association (FIFA) v Puma SE, Case HG220065-0

8.- SENTENCIA DEL TJUE, DE 11 DE ABRIL DE 2022, Case C-690/17 ÖKO-Test Verlag GmbH v Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co. KG [11 April 2019]

1. El artículo 9, apartado 1, letras a) y b), del Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca [de la Unión Europea], y el artículo 5, apartado 1, letras a) y b), de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, deben interpretarse en el sentido de que no facultan al titular de una marca individual, constituida por un distintivo de calidad, para oponerse a que un tercero coloque un signo idéntico o similar a dicha marca en productos que no son idénticos ni similares a los productos o servicios para los que la marca esté registrada.

2. El artículo 9, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009 y el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 2008/95 deben interpretarse en el sentido de que facultan al titular de una marca individual que goza de renombre, constituida por un distintivo de calidad, para oponerse a que un tercero coloque un signo idéntico o similar a dicha marca en productos que no son idénticos ni similares a aquellos para los que la marca esté registrada, siempre que se acredite que, mediante tal colocación, el tercero se aprovecha indebidamente del carácter distintivo o del renombre de esa misma marca o causa perjuicio a dicho carácter distintivo o a ese renombre y siempre que, en tal caso, el tercero no haya acreditado, en apoyo de tal colocación, la existencia de una «justa causa» en el sentido de las citadas disposiciones.

9.- SENTENCIA DEL TJUE, DE 25 DE JULIO DE 2018, Case C-129/17 Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd, Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV v Duma Forklifts NV, G.S. International BVBA,

El artículo 5 de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones

de los Estados miembros en materia de marcas, y el artículo 9 del Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea, deben interpretarse en el sentido de que el titular de una marca puede oponerse a que un tercero, sin su consentimiento, suprima todos los signos idénticos a esa marca y coloque otros signos en productos incluidos en el régimen de depósito aduanero, como los del asunto principal, con el fin de importarlos o comercializarlos en el EEE, donde no han sido nunca comercializados.

10.- SENTENCIA DEL TJUE, DE 17 DE MAYO DE 2018, Case C 642/16 *Junek Europ-Vertrieb GmbH* v *Lohmann & Rauscher* International *GmbH & Co.KG*,

El artículo 13, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009 debe interpretarse en el sentido de que el titular de una marca no puede oponerse a la comercialización ulterior, por un importador paralelo, de un dispositivo médico en su embalaje interior y exterior original cuando el importador ha colocado una etiqueta adicional, como la controvertida en el litigio principal, que por su contenido, función, tamaño, presentación y emplazamiento no supone un riesgo para la garantía de la procedencia del dispositivo médico que lleva la marca.

11.- SENTENCIA DEL TJUE, DE 26 DE MARZO DE 2020, Case C-622/18 AR v Cooper International Spirits LLC and others,

Los artículos 5, apartado 1, letra b), 10, apartado 1, párrafo primero, y 12, apartado 1, párrafo primero, de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, en relación con su considerando 6, deben interpretarse en el sentido de que atribuyen a los Estados miembros la facultad de permitir que el titular de una marca cuyos derechos sobre la misma hayan caducado tras la expiración del plazo de cinco años contados a partir de su registro por no haber hecho un uso efectivo de esa marca en el Estado miembro de que se trate para los productos o los servicios para los cuales se había registrado conserve el derecho a reclamar la indemnización del perjuicio sufrido debido al uso por un tercero, con anterioridad a la fecha en que surtió efecto la caducidad, de un signo similar para productos o servicios idénticos o similares que se prestan a confusión con su marca.

12.- SENTENCIA DEL TJUE, DE 2 DE ABRIL DE 2020, Case C-567/18 Coty Germany GmbH v Amazon Services Europe Sàrl and others,

El artículo 9, apartado 2, letra b), del Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca [de la Unión Europea], y el artículo 9, apartado 3, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea, han de interpretarse en el sentido de que debe considerarse que una persona que tiene en depósito por cuenta de un tercero productos que infringen un derecho de marca, sin tener conocimiento de esta infracción, no almacena estos productos con el fin de ofrecerlos o comercializarlos en el sentido de estas disposiciones cuando no persigue ella misma estos fines.

13.- SENTENCIA DEL TJUE, DE 7 DE AGOSTO DE 2017, Case C-521/17 *Coöperatieve Vereniging SNB-REACT U.A.* v *Deepak Mehta*,

1) El artículo 4, letra c), de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, debe interpretarse en el sentido de que los Estados miembros están obligados a reconocer a un organismo de gestión de representación colectiva de titulares de marcas, como el que es objeto del procedimiento principal, legitimación para solicitar, en nombre propio, la aplicación de los recursos establecidos por dicha 0Directiva, a fin de proteger los derechos de los titulares, y para ejercitar acciones judiciales, en nombre propio, a fin de hacer valer esos derechos, siempre que conforme a la legislación nacional dicho organismo tenga un interés directo en la defensa de tales derechos y legitimación para ejercitar acciones judiciales con ese fin, extremo que corresponde verificar al tribunal remitente.

2) Los artículos 12 a 14 de la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico), deben interpretarse en el sentido de que las limitaciones de responsabilidad que establecen son aplicables al prestador de un servicio de arrendamiento y de registro de direcciones IP que permite utilizar nombres de dominio de Internet de manera anónima, como el que es objeto del litigio principal, siempre que dicho servicio esté comprendido en alguna de las categorías de servicios contempladas en los artículos citados y cumpla todos los requisitos pertinentes, en la medida en que la actividad del prestador de servicios sea de naturaleza meramente técnica, automática y pasiva, lo que implica que no conozca ni controle la información transmitida o almacenada por sus clientes y que no desempeñe un papel activo permitiendo que estos últimos optimicen su actividad de venta en línea, extremo que corresponde verificar al tribunal remitente.

14.- SENTENCIA DEL TJUE, DE 5 DE SEPTIEMBRE DE 2019. Case C-172/18 AMS Neve Ltd, Barnett Waddingham Trustees, Mark Crabtree v Heritage Audio SL, Pedro Rodríguez Arribas,

El artículo 97, apartado 5, del Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca [de la Unión Europea], debe interpretarse en el sentido de que el titular de una marca de la Unión que se considere lesionado por el uso, sin su consentimiento, por parte de un tercero de un signo idéntico a dicha marca en publicidad y ofertas de venta que se presenten por vía electrónica para productos idénticos o similares a aquellos para los que está registrada tal marca puede ejercitar una acción por violación de marca contra ese tercero ante un tribunal de marcas de la Unión del Estado miembro en cuyo territorio se encuentren consumidores y distribuidores a los que se dirijan esa publicidad u ofertas de venta, a pesar de que el mencionado tercero haya adoptado en otro Estado miembro las decisiones y medidas cuyo objeto sea la citada presentación electrónica.

BIBLIOGRAFÍA

.- Las Prohibiciones absolutas tras la reforma de la ley de marcas", OEPM, 26 de noviembre de 2020.
.- Guía de Prohibiciones Absolutas de Registro, OEPM, febrero 2022.
.- TFG, María Moliner Latorre (Directora María Gállego Lanua),
.- RECENT EUROPEAN CASE-LAW ON THE INFRINGEMENT AND ENFORCEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS, EUIPO, septiembre de 2022.

LA NULIDAD Y CADUCIDAD DE LA MARCA EN LA NORMATIVA ESPAÑOLA: CAUSAS Y EFECTOS

Antonio Fuentes Bujalance.

Magistrado Titular Juzgado Mercantil de Córdoba Magistrado Especialista en Derecho Mercantil por el CGPJ. Profesor Derecho Mercantil Universidad de Córdoba.

I- INTRODUCCIÓN.

Quien no conoce marcas como Nike, Ralph Lauren, 5Jotas, Osborne y su famoso toro, Mercedes, Chanel, Apple y un largo etcétera, la marca se ha convertido para un alto porcentaje de grandes y no tan grandes empresas en su mayor activo, al cual desde luego se llega tras un largo camino empresarial de éxito, que con total seguridad ha requerido esfuerzo e inversión. El mercado reconoce la marca, los consumidores reconocen la marca e incluso "consumen marca", es decir, adquieren determinados productos y servicios por el mero hecho de lucir esa marca que en muchos casos se asimila a determinados atributos(lujo, éxito, clase social etc) que muchos consumidores buscan exteriorizar, en muchas ocasiones sin que corresponda en absoluto con la realidad, pero vivimos en la época del "postureo" y de la apariencias, y para ello, en determinados sectores como por ejemplo el textil o el tecnológico, la marca está incluso muy por encima de la calidad de producto, sin que por otro lado ambos factores tengan que ser excluyentes o inversamente proporcionales. De lo que no cabe duda es que no sólo las marcas más conocidas, o renombradas como sería su denominación técnica, son valiosísimas, también existe un importante marchamo de calidad asimilado a muchas marcas de productores de bienes y servicios en sectores muy técnicos o profesionales, marcas que no conoce el común de los mortales por corresponder como digo a sectores muy especializados, pero que en ese mercado tienen un enorme prestigio.

Las empresas protegen sus sedes físicas con medidas de seguridad, su dinero en cajas fuertes o depositándolo en el banco, en definitiva protegen sus activos, y como hemos visto uno de sus posibles activos, en muchos casos quizás su mayor

activo es su marca y esta también requiere de una estrategia de protección a través de los mecanismos legales. Las infracciones marcarias a todos los niveles están a la orden del día, las normas son bastantes severas en la protección de la marca en distintos ámbitos (penal, administrativo, civil), pero es necesario activar los mecanismos de protección y para ello es necesario conocerlos. El registro de la marca, su ámbito de protección geográfico, la protección de los que podríamos denominar "signos periféricos a la marca" (eslóganes, etiquetas etc.), el propio uso de la marca como forma de protección, debe estar en primera fila de la estrategia de una empresa por ello la importancia del derecho marcario, un mero signo distintivo puede contener en sus trazos toda una vida de esfuerzo, invención e inversión por ello debe protegerse ferozmente. Pues bien, una de las formas de proteger los derechos marcarios es atacar aquellos registros de marcas que vulneren los derechos marcarios de un tercero siendo uno de los cauces para ello activar las acciones de nulidad marcaria. Por otro lado, el uso de la marca es un elemento esencial para mantener activos los derechos que otorga la legislación marcaria, y los déficits que se generan en relación pueden generar la caducidad de la marca, veamos cómo se regula ambas figuras en la normativa española, no sin antes advertir que la protección de la marca se puede generar a nivel nacional, europeo o comunitario, e internacional, y que en cada supuesto es aplicable distinta normativa. A pesar de ello, la marca nacional y la marca comunitaria confluye en su regulación normativa hasta ser de facto idéntica y ello por razones obvias, España forma parte del espacio comunitario europeo, y a nivel comunitario el legislador tiene desde hace tiempo un enorme interés por armonizar en el espacio europeo la legislación marcaria, por ello sería un contrasentido que dictándose Directivas con esta finalidad[2] la propia normativa específica de la marca comunitaria (Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea) y la normativa nacional no fuesen, como los son, prácticamente idénticas, generando además que en la interpretación de la norma al momento de su aplicación, se acuda al acervo jurisprudencial del TJUE sobre esta materia, doctrina jurisprudencial de la que también se hace eco profusamente nuestro Tribunal Supremo.

---

1 Ponencia impartida en el I Congreso de Marcas del Observatorio Iberoamericano de Emprendimiento, Reemprendimiento y Reciclaje.

II- LA NULIDAD DE LA MARCA.

La vigente Ley de Marcas regula la nulidad en el capítulo primero del título VI (artículos 51 a 53) dedicando el artículo 51 a las causas de nulidad absoluta, el 52 a las de nulidad relativa, el artículo 53 alude a que la ausencia de carácter distintivo o de renombre de una marca anterior, impide declarar la nulidad de una marca posterior.

El capítulo segundo del título VI se destina a regular la caducidad de la marca y el capítulo tercero, conteniente las disposiciones comunes a la nulidad y a la caducidad.

Las causas de nulidad somo se verá están asimiladas a supuestos de prohibiciones, debiendo precisar que tal y como se puede colegir del Considerando 14 de la Directiva 2015/2436, las causa de nulidad están tasadas, es decir, no se puede declarar la nulidad de la marca si no el motivo no se puede subsumir en alguno de los supuestos legales.

Junto a lo expuesto debe destacarse como hito relevante en la materia y que incide sobre la litigiosidad en materia de nulidad de marca, que actualmente nuestro Tribunal Supremo, precisamente en base a la jurisprudencia comunitaria ha abandonado el denominado principio de inmunidad registral que se basaba en el principio jurídico registral *qui suo iure utitur neminem laedit* (quien usa de su derecho a nadie lesiona). De acuerdo con esta doctrina, en los casos en que dos partes tenían registradas sus respectivas marcas, la que tenía el derecho anterior debía instar la nulidad de la segunda previa o coetáneamente a instar la declaración de infracción de su derecho, y solamente obtendría una indemnización si la acción de nulidad prosperaba y, además, se declaraba que el segundo registro fue obtenido concurriendo mala fe del solicitante. Es decir, no se estimaba la acción de infracción de una marca en los casos en que existiera otra marca registrada, salvo que se acometiera el examen de una acción de nulidad previa, o acumulada en la demanda por infracción. Esto llevaba a la afirmación de que el derecho exclusivo que otorga la marca se extingue por la declaración de nulidad de la marca.

Esta doctrina se abandona con la señera STS 14/10/2014 la cual indicó " *"respecto de un supuesto en que se había alegado la infracción de una marca comunitaria por el uso de otra del mismo tipo que " el artículo 9, apartado 1, del Reglamento (CE) 207/2009 sobre la marca comunitaria, debe interpretarse en el sentido de que el derecho exclusivo del titular de una marca comunitaria de prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico económico de signos idénticos o similares a su marca se extiende al tercero titular de una marca*

comunitaria posterior, sin que sea necesaria una declaración previa de nulidad de esta última marca" y ello bajo el argumento de en evitación de la posibilidad de que sea diferente la protección que el titular de la marca anterior reciba en éste que en otros Estados miembros, según que el Derecho nacional respectivo le permita o no ejercitar la acción de violación de su marca sin tener que interponer, previamente o a la vez, la de nulidad del registro de la infractora, procede que modifiquemos, en este particular, la jurisprudencia, para admitir que el titular de una marca protegida en España pueda prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico económico de signos idénticos o similares a ella, siempre que hubieran sido registrados con posterioridad, sin necesidad de una declaración previa de nulidad."

Por otro lado interesa destacar que en fecha 14 de Enero de 2023, ex DF 7ª del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, entrará en vigor la previsión de la DA 1ª de la Ley de Marcas en virtud de la cual " *La competencia para declarar la nulidad y caducidad de los signos distintivos regulados en la presente Ley corresponderá por vía directa a la Oficina Española de Patentes y Marcas y por vía de reconvención a la jurisdicción civil, de acuerdo con lo previsto en los artículos 51, 52 y 54*", es decir, que a partir de Enero de 2023 los órganos judiciales ya no son competentes para las acciones directa de nulidad y caducidad, lo será la OEPM mediante un procedimiento administrativo(al igual que ocurre a nivel europeo con la EUIPO), siendo que la única competencia en primera instancia a los órganos mercantiles quedará ceñida en esta materia a las reconvenciones en las acciones de infracción de marca donde se planteen nulidades o caducidades de marcas. Hay que decir igualmente que Ley Orgánica 7/2022, de 27 de julio ha modificado la Ley Orgánica del Poder Judicial, para atribuir los recursos contra las decisiones de la OEPM a la jurisdicción civil (y en especial a la mercantil) y no a la contenciosa-administrativa como en principio correspondería, dando así quizás un poco de cohesión al sistema.

Debe igualmente advertirse que ex art. 91 la regulación de la nulidad y la caducidad de marca se extiende al nombre comercial pero no al rótulo de establecimiento que actualmente no tiene protección marcaria ni registral, sin perjuicio de la protección por vía de la Ley de Competencia Desleal.

---

2 Una de las más relevantes la Directiva (UE) 2015/2436 de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de la legislación de los Estados miembros en materia de marcas, que a su vez ha dado lugar a la modificación reciente más relevantes de la Ley de Marcas española mediante Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre por el que se modifica, entre otras, la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

Para terminar apuntar que las principales diferencias entre la nulidad absoluta y la relativa, es que en el caso de la absoluta la misma es imprescriptible, apreciable de oficio, subyace un interés público, produce efectos ex tunc y retroactivos por tanto, es insubsanable aún con las excepciones del art. 51.3 de la Ley de Marcas y encontramos la figura de la distintividad sobrevenida que es exclusiva de la nulidad absoluta. En contraposición la nulidad relativa prescribe a los 5 años salvo caso de mala fe, siempre se activa a instancia de parte, subyace un interés privado, tiene efectos ex nunc y es subsanable.

2.1.- La nulidad absoluta.

La nulidad de la marca se regula en el art. 51 de la Ley de Marcas, el cual fija dos tipos de causas. Por un lado cuando la marca incurra en algunos de los supuestos de prohibiciones absolutas que regula el art. 5 de la Ley de Marcas al cual se remite. Así, la marca se declarará nula por ejemplo si no tiene suficiente carácter distintivo, las marcas que sirvan en el comercio para designar especie o calidad (por ejemplo si existiese registrada la marca "Excelente", la misma pudiera ser nula, pues nadie debe poder apropiarse de un término que es de uso común en el comercio), marcas que sean contraria a la Ley o al orden público, y un largo etcétera. Debe precisarse que la materia marcaria es de un enorme casuismo, es complicado fijar "afirmaciones universales" o criterios jurídicos por cuanto cada caso, cada signo, cada supuesto, puede ser diferente, se trata en definitiva de valorar si un signo, una forma, etc. son acordes a la norma, y la norma como se puede comprobar usa términos de contenido sumamente "subjetivo" o poco jurídico. En derecho, aunque todo es discutible según el caso, se puede encontrar univocidad sobre lo que es una usucapión o un derecho real, o un arriendo, pero, ¿qué es un signo como indica el art. 5.1.b) que se haya convertido en habitual en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio?, pues lo cierto es como concepto jurídico es bastante impreciso, por eso el casuismo en este tipo de asuntos es muy importante, y la definición de conceptos o criterios "jurídicos" se hace complicado y llamado al "fracaso" seguramente si se pretende que tenga una vocación de transversalidad en la aplicación de la norma. De hecho concepto que incluso se usan de manera recurrente en esta materia, así como otras como competencia desleal por ejemplo, como el conocido concepto de *"consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz"* como canon o testigo objetivo de sujeto pasivo a la hora de analizar la posible existencia de infracciones marcarias, es un concepto con marcados tintes de casuismo.

Sobre el segundo de los supuestos de nulidad que regula el art. 51 si se puede ser algo más preciso desde el punto de vista jurídico, hablamos del supuesto en el que el titular de la marca registrada, hubiese actuado al momento de registrar esa marca con mala fe. Cierto es que desde luego la mala fe es ejemplo prototípico de concepto jurídico indeterminado, pero desde en un primero momento debemos partir de una base jurídica sólida, por defecto, dado que la buena fe se presume y la mala fe debe ser acreditada, el sujeto que registra una marca siempre actúa de buena fe, y será en el caso de que se imputa la mala fe en el registro cuando el que imputa esa mala fe deberá acreditar ello, es decir la carga de la prueba recae sobre el que solicita la nulidad de la marca por concurrencia de mala fe en su registro, e imputar la carga de la prueba tiene importantes consecuencias jurídicas. Igualmente debe indicarse que la mala fe es un concepto jurídico indeterminado cuya determinación correspondería en principio a los tribunales nacionales, si bien desde su inclusión en el art. 4, apartado 4, letra g) de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, corresponderá precisar al TJCE, al tratarse la «mala fe», de un concepto autónomo de Derecho de la Unión que ha de interpretarse de manera uniforme en la Unión Europea (STJUE de 27 de junio de 2013 caso Malaysia Dairy Industries). Sobre esta materia nuestro TS se ha ocupado en alguna ocasión, así como también de forma más profusa la jurisprudencia del TJUE, podríamos resumir la doctrina sobre esta materia en el tratamiento que de esta figura se hace en la STS 70/2017 8 de Febrero, asunto Hispano Suiza, donde el TS indica: *" La nulidad de la marca porque se haya registrado de mala fe, prevista en el art. 51.1.b) LM , en relación con el art. 2.2 LM , constituye una trasposición de la previsión contenida en el art. 3.2.d) de la Directiva 104/89/CEE, que pasó al precepto equivalente de la Directiva 2008/59/CE , que sustituyó a la anterior. Y esta previsión es equivalente también en el ámbito de la regulación de la marca comunitaria, al art. 51.1.b) del Reglamento CE 207/2009 (RMC)".*

Este último precepto, el art. 51.1.b) RMC, ha sido interpretado por la STJCE de 11 de junio de 2009, asunto Lindt (C-529/07), en el siguiente sentido*: «para apreciar la existencia de la mala fe del solicitante en el sentido del artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 , el órgano jurisdiccional nacional debe tener en cuenta todos las factores pertinentes propios del caso de autos y que existían en el momento de presentar la solicitud de registro de un signo como marca comunitaria, y, en particular:*

- *el hecho de que el solicitante sabe, o debe saber, que un tercero utiliza, en al menos un Estado miembro, un signo idéntico o similar para un producto idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con el signo cuyo registro se solicita;*

- *la intención del solicitante de impedir que dicho tercero continúe utilizando tan signo, así como*

- *el grado de protección jurídica del que gozan el signo del tercero y el signo cuyo registro se solicita».*

Como situaciones de registro de una marca existiendo mala fe, podemos citar por ejemplo la del distribuidor de productos que, sabiendo que el signo no está registrado, lo registra sin el conocimiento ni autorización del titular; o cuando el registro de la marca tiene tan sólo una finalidad obstruccionista u obstaculizadora, a fin de evitar que el auténtico propietario del signo pueda registrarlo; o cuando se registra para afectar a la posición concurrencial de un tercero, vaciando el valor y el mérito de los signos distintivos de dicha posición.

En el ámbito de la nulidad absoluta hay que referirse igualmente a la regulación del art. 51.3 de la LM, donde encontramos la figura de la distintividad sobrevenida o para quien guste del uso de anglicismos, el secondary meaning. En base a esta figura las prohibiciones de las letras b), c), y d) del artículo 5.1 LM, que son los signos (marcas) que carezcan de carácter distintivo; los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características de los productos o servicios; y los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio, se configuran como causas de nulidad absolutas conforme al apartado 1.a) del artículo 51 LM, si bien el apartado 3º, mediante este mecanismo de la distintividad sobrevenida, permite subsanar los defectos expuestos si dicha marca hubiera adquirido, antes de la fecha de presentación de la solicitud de nulidad o demanda reconvencional de nulidad, un carácter distintivo para los productos o servicios para los cuales esté registrada por el uso que se hubiera hecho de ella por su titular o con su consentimiento, es decir que si la marca es nula por verificarse alguno de los tres supuestos vistos, dicha nulidad puede "curarse" si el titular de la marca nula acredita que sobre esa marca se puede aplicar la "medicina", que cura la nulidad, de la concurrencia de la distintividad sobrevenida. Sobre esta cuestión la STS 782/2021, de 15 de noviembre, asunto PROBIKE, la Sala entiende que aunque un signo (en aquel caso una botella "desnuda") "*puede tener por sí misma poca o muy escasa distintividad, ello no implica necesariamente que deba quedar fuera del ámbito de protección del derecho de marcas, puesto que una segunda manera de gozar de carácter distintivo es adquirir dicha aptitud diferenciadora por el uso que del signo se hace en el mercado, a través de la institución de la*

distintividad sobrevenida (secondary meaning), de tal manera que se pueden registrar signos que no "sirven" para distinguir, pero que, de hecho, "distinguen"".

Por último, el inciso 4 del art. 51 evidencia un principio básico del derecho de marcas, el principio de especialidad, es decir, la norma es la protección marcaria respecto de concretos productos y servicios, y así si una misma marca se usa para otros productos y/o servicios que nada tienen que ver con aquellos para los que está registrado, en principio no existe infracción legal alguna, por ello el inciso 4 del art. 51 establece la posibilidad de una especie de nulidad parcial que afecte sólo a determinados productos y/o servicios y no a todos para los que se haya registrado la marca cuya nulidad se pretende, es decir, se podrá seguir usando para ciertos productos y/o servicios, pero no para otros.

2.2.- La Nulidad Relativa.

Las causa de nulidad relativa, como se apuntó, están igualmente referenciadas ex art. 52 de la LM a los supuestos que se regulan en los arts. 6 a 10 de la LM. Muy resumidamente serían supuestos de marcas anteriores idénticas tanto el signo como los productos o servicios a que se refiere, o bien semejantes con riesgo de confusión o asociación; nombres comerciales anteriores en iguales casos que las marcas anteriores; marcas y nombres comerciales renombrados en los casos del art. 8; marcas que sean nombres, apellidos, imagen, seudónimo, nombre comercial, denominación social, razón social en los casos del art. 9; y marcas de agentes o representantes en el caso del art. 10. Si nos encontramos en alguno de los supuestos vistos estaremos ante un posible supuesto de nulidad relativa.

Además de los supuestos específicos indicados, la norma en su art. 52.2 regula la denominada prescripción por tolerancia de esta forma " *El titular de un derecho anterior de los contemplado en los artículos 6, 7, 8 y 9.1 que haya tolerado el uso de una marca posterior registrada durante un período de cinco años consecutivos con conocimiento de dicho uso, no podrá solicitar en lo sucesivo la nulidad de la marca posterior basándose en dicho derecho anterior para los productos o los servicios para los cuales se hubiera utilizado la marca posterior, salvo que la solicitud de esta se hubiera efectuado de mala fe. En el supuesto contemplado en este apartado, el titular de la marca posterior no podrá oponerse al uso del derecho anterior, a pesar de que ese derecho ya no pueda invocarse contra la marca posterior*". Es decir en los casos específicos de los supuestos de nulidad relativa indicados (los regulados en los arts. 6, 7, 8 y 9.1 de la LM), el titular de algunos de los derechos que recoge los preceptos citados, en el caso de pretender defender esos derechos contra una marca registrada que entienda que los vulnera (solicitando su nulidad relativa en este caso), si el demandado (titular de la marca registrada cuya nulidad se

pretende), prueba que el actor conocía el uso de dicha marca y lo ha permitido durante un periodo de cinco años consecutivos mínimo, no tendrá derecho a que se declare la nulidad de la marca cuya nulidad se pretende y podrá seguirse su uso y mantenerse su registro al menos para los productos y/o servicios para los que se ha acreditado su uso consentido, todo ello salvo que el registro de esa marca se hiciese con mala fe. En el caso de aplicarse esta excepción de prescripción por tolerancia, no obstante el titular de la marca que se ha beneficiado de esta excepción no podrá impedir que el titular del derecho anterior que pretendió la nulidad relativa, pueda seguir usando ese derecho. De esta forma nos encontramos ante una situación de "convivencia" permitida legalmente de signos distintivos idénticos que de otra forma no podría verificarse, lo cual además nos enseña otro principio básico del derecho marcario que tiene una doble cara, la necesidad de una actitud proactiva en la protección de los derechos marcarios por parte de su titular, siendo que la "dejadez" pasividad puede tener importantes consecuencias jurídicas, y por otro lado la necesidad para seguir manteniendo los derechos marcarios de usar efectivamente la marca.

La norma también regula lo que se podría denominar prescripción por consentimiento expreso de registro ex art. 52.3, el cual no debe confundirse como parece obvio con los supuestos de concesión de licencias. El precepto lo que dispone es que no se podrá pedir la nulidad de la marca por esta vía de nulidad relativa si el que la pretende, dio su consentimiento expreso al registro de la marca que se ataca, antes de la demanda de nulidad o de la reconvención donde se alegue nulidad, lo cual es más que lógico, puesto que si por el mero "consentimiento de uso" que es la prescripción por tolerancia, se impide la declaración de nulidad, más aún por el "consentimiento de registro".

El inciso cuarto regula un supuesto que sólo se aplica a la nulidad relativa y que podríamos nominar como "preclusión marcaria". Es una novedad que se introdujo en 2018 mediante el Real Decreto- ley 23/2018, de 21 de diciembre antes citado que traspuso a nuestro ordenamiento la Directiva de Marcas igualmente ya citada. El precepto establece que "*El titular de alguno de los derechos contemplados en los artículos citados en el apartado 1 que hubiera solicitado previamente la nulidad de una marca o presentado demanda de reconvención en una acción por violación de marca, no podrá presentar otra solicitud de nulidad ni una demanda de reconvención fundada sobre otro de esos derechos que hubiera podido alegar en apoyo de la primera demanda*" El precepto tiene mucha similitud con el art. 400 de la Ley de Enjuiciamiento Civil[3] por lo que en principio podría servirnos como testigo interpretativo en caso de dudas en la aplicación del precepto, aunque la finalidad parece clara, evitar la atomización y reiteración de procedimientos así como velar por la seguridad jurídica, concentrando de una vez y en un sólo proceso el análisis de todas las posibles causas de nulidad.

Por último al igual que ocurre en los supuestos de nulidad absoluta, el inciso quinto del art. 52 regula la posible nulidad relativa parcial, es decir, que la misma sólo afecte a determinados productos y/o servicios, y la marca se pueda mantener registrada y permitirse su uso para todos los bienes y/o servicios para los que se ha registrado y no se hayan considerado que caen en el supuesto de la nulidad declarada.

2.3.- Los Efectos de la Nulidad.

Los efectos de la nulidad de la marca, ya sean los casos de nulidad absoluta o relativa, se regulan en el art. 60 de la LM junto con los efectos de la caducidad. En relación a los efectos de nulidad de marca, el art. 60.2 dispone "*La marca registrada se considerará que no ha tenido, desde el principio, los efectos señalados en la presente Ley en la medida en que se haya declarado la nulidad de la marca*" es decir, si declara nula una marca, se considera que nunca esa marca ha existido, se producen lo que se denomina efectos "*ex tunc*", y la consecuencia jurídica es que deben deshacerse todos los efectos (derechos otorgados al titular del registro, posibles licencias, registro etc.) que la norma otorga a una marca cuando se registra. Esta es la regla general pero la norma regula dos excepciones:

-Resoluciones, debe entenderse que firmes, sobre violación de marca con fuerza de cosa juzgada y ejecutadas antes de la declaración de nulidad, es decir la persona condenada como infractor de una marca que después se ha declarado nula, no puede reclamar lo que haya pagado por esa condena, pero ya no tendrá obligación de abono del resto (si queda resto), ni obligación de cumplir la orden de abstenerse de usar la

---

3 *Artículo 400. Preclusión de la alegación de hechos y fundamentos jurídicos.*

1. *Cuando lo que se pida en la demanda pueda fundarse en diferentes hechos o en distintos fundamentos o títulos jurídicos, habrán de aducirse en ella cuantos resulten conocidos o puedan invocarse al tiempo de interponerla, sin que sea admisible reservar su alegación para un proceso ulterior. La carga de la alegación a que se refiere el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio de las alegaciones complementarias o de hechos nuevos o de nueva noticia permitidas en esta Ley en momentos posteriores a la demanda y a la contestación.*

2. *De conformidad con lo dispuesto en al apartado anterior, a efectos de litispendencia y de cosa juzgada, los hechos y los fundamentos jurídicos aducidos en un litigio se considerarán los mismos que los alegados en otro juicio anterior si hubiesen podido alegarse en éste.*

marca. Si como se ha expuesto cuando se declara nula una marca todos los derechos anejos a la marca registrada desaparecen como si nunca hubiesen existido, lo lógico sería pensar que quien fue condenado por infringir unos derechos que luego se ha declarado que nunca han debido de existir, se pretenda que se devuelva la condena porque he cumplido (pagado) por infringir unos derechos que jurídicamente no existen ni han existido nunca (aunque eso se haya declarado con posterioridad). Pues bien, a pesar de que ello sería lo lógico de los efectos ex tunc, la norma excepciona ello en los casos expuestos.

-Parte ejecutada de los contratos concluidos antes de la declaración de nulidad, no obstante a su vez se modula la excepción (excepción a la excepción), posibilitando reclamar restitución de sumas pagadas en virtud de dichos contratos, por ejemplo los licenciatarios de marca podrán reclamar la restitución de la regalía si esta se pagó por un tiempo x, y parte de ese tiempo la marca deja de tener protección por la nulidad declarada. De igual menara a los expuesto en la excepción primera, si estoy cumpliendo un contrato con un tercero en base a que este tiene unos derechos, otorgados por el registro de la marca, que luego se declara que no tiene, ni nunca los ha tenido, en principio estoy cumpliendo un contrato sin causa, por ello no tengo obligación de seguir cumpliendo le mismo, pero, y esta es la excepción, si he pagado alguna cantidad en cumplimiento de ese contrato antes de la declaración de nulidad, esas cantidades no se restituyen, salvo que haya habido un "pago adelantado de derechos", dado que la parte adelantada y "no consumida" de esos derechos, si son restituibles.

II- LA CADUCIDAD DE LA MARCA.

Los supuestos de caducidad se encuentran regulados en la LM en los arts. 54 a 57, y en los mismos encontramos los supuestos en virtud de los cuales la marca registrada fenece y con ello la pérdida de los derechos que la norma asimila a la protección legal de la marca registrada.

3.1 Supuestos de caducidad.

De los preceptos citados podemos encontrar los siguientes supuestos:

-La falta de uso. El uso de la marca por su titular es un requisito básico para mantener activos los derechos marcarios, y en caso de no verificarse el mismo puede

generar la pérdida de la marca y de los derechos de exclusiva de la misma. El problema nuclear que se presenta con relación a esta posible causa de caducidad es identificar cuando existe una falta de uso por parte del titular de la marca, porque este concepto, el uso de la marca, es un concepto delimitado desde el punto de vista jurídico. El art. 54 se remite en cuanto a que debe entenderse un uso jurídicamente relevante, es decir un uso que evite la caducidad, cuando se verifican los presupuestos del art. 39 de la LM al cual se remite. Dicho precepto nos ofrece algunos elementos de precisión en cuanto a que se considera uso como por ejemplo, un plazo (cinco años), un ámbito geográfico (España, en el caso de marca comunitaria sería dicho ámbito geográfico) o algunos supuestos que se consideran uso efectivo (como por ejemplo uso de una marca muy similar sin que se alteren los elementos distintivos básicos). No obstante el concepto de uso efectivo, que es la clave, no está del todo precisado en sus contornos, y de nuevo será en cada caso concreto donde deba analizarse si el mismo existe o no. La jurisprudencia tanto nacional como europea se ha ocupado de este típico concepto del derecho marcario, y podríamos fijar como elementos de este concepto los siguientes:

a) la marca debe usarse para los productos o servicios para los que se ha registrado, si se usa para otros, no hay uso efectivo. (STS 611/2019, de 14 de noviembre asunto Torta del Casar).

b) el uso de la marca debe ser público, externo, realizado en el mercado propio de los bienes o servicios para los que se haya registrado.

c) se requiere un uso constante en el tiempo, no son válidos usos esporádicos, aislados o testimoniales. (STS 448/2013, de 9 de Julio asunto Caja Sol)

d) debe usarse exactamente la marca registrada o una muy similar sin alterar elementos esenciales.

e) el uso debe hacerse a título de marca, es decir, que el titular la use para lo que sirve la marca, distinguir productos y/o servicios en el mercado (por ejemplo no valdría si se usa en actos de propaganda sobre productos que no tienen como destino la comercialización en el mercado) (STJCE 15-I-2009 (C-495/07), asunto Silverquelle v Maselli).

-La vulgarización de la marca. Este supuesto de caducidad se verifica cuando una marca en principio nace y se registra para la identificación de unos determinados productos y servicios que provienen de una determinada empresa (la titular de la marca), pero debido al devenir de su uso intenso y masivo los consumidores de esos productos y/o servicios acaban asimilando esa marca no, o no ya sólo a los ese producto o servicio y a su origen determinado, sino de manera genérica a todos los

bienes y/o servicios iguales o similares con independencia de su origen. Un ejemplo típico sería el signo "donuts". Se podría decir que la vulgarización de la marca sería un caso de "morir de éxito". Como se observa de su regulación en el art. 54.1.b), requiere no sólo del hecho de la vulgarización, sino que ello se haya producido por una actividad o inactividad imputable al titular de la marca, lo cual en el ámbito de la prueba es de extrema dificultad.

Otro de los problemas de aplicación de esta causa de caducidad es determinar cuándo se produce la conversión de la marca en la denominación usual de un producto, corresponde a la sentencia declarativa precisar el momento en que la marca ha caducado al haber perdido su carácter inicial para convertirse en la designación normal del correspondiente género de productos o servicios. En el plano objetivo son las marcas renombradas las más expuestas al riesgo de vulgarización, debido precisamente a su mayor difusión entre los consumidores. En cuanto al requisito subjetivo , pese a situar el precepto en el mismo plano la actividad y la inactividad , lo cierto es que es más relevante a efectos de la caducidad la omisión que la actuación del titular de la marca. La inactividad refiere a la falta de adopción de medidas tendentes a evitar la vulgarización, tales como, accionar frente a los competidores que usan la marca como designación genérica del producto o servicio, campañas informativas a los consumidores, o por la vía del artículo 35 LM dirigirse al editor del diccionario o enciclopedia en que la marca aparece como designación del género para pedir la rectificación.

-Conversión en signo engañoso. La norma dispone que la marca caduca cuando a consecuencia del uso que de ella hubiera hecho el titular de la marca, o que se hubiera hecho con su consentimiento, para los productos o servicios para los que esté registrada, la marca pueda inducir al público a error, especialmente acerca de la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica de estos productos o servicios. Un ejemplo de conversión de marca en signo engañoso lo tenemos en la STS 705/2009 asunto Hotel Ritz. Lo que se intenta con esta previsión legal, es que el mercado, el público destinatario de los bienes o servicios, no identifique por el mero hecho de oír o ver la marca concreta, que los bienes o servicios anejos a esa marca son de una determinada calidad o proveniencia concreta. Por ejemplo, en el asunto enjuiciado del Hotel Ritz, si alguien ve el término RITZ en un establecimiento hotelero inmediatamente evoca lujo, calidad de servicio etc., no identifica el término con los hoteles de una determinada empresa concreta(con independencia de la calidad del servicio etc.), sino que se ha convertido en una especie de "vulgarización impropia" , pues al ver el mentado término inexorablemente se entiende que detrás existe todos esos atributos, aunque obviamente como todo en derecho marcario será una cuestión muy casuística.

-Falta de renovación de marca. El plazo de protección marcaria es de 10 años renovables por igual periodo de forma ilimitada, de hecho es quizás la gran ventaja respecto de otros derechos con cierta similitud (a veces incluso pudiéndose solapar) como la patente o los derechos de autor cuyo plazo de protección es limitado en el tiempo. Así pues debe preverse la renovación de la marca y el pago de la correspondiente tasa para no perjudicar la protección marcaria, fijando el art. 55 de la LM algunas reglas especiales sobre los cómputos y plazos de renovación en determinados supuestos donde hay en juego eventuales derechos de terceros sobre la marca que debe ser renovada.

-La Renuncia. El art. 56 de la LM regula la posibilidad de renunciar a la marca en la forma que dispone el precepto, pero ni siquiera la misma es libre por cuanto en el caso de existir determinados derechos o expectativas de derechos de terceros, lo cual es lógico y precisamente pretende proteger esos derechos o posibles derechos de terceros sobre la marca que se pretende renunciar.

3.2.- Los Efectos de la Nulidad.

Como se apuntó al referirme a los efectos de la nulidad, los mismos se regulan junto con los efectos de la caducidad en el art. 60 y tienen una regulación similar. La diferencia fundamental la encontramos en el hecho de que en el caso de caducidad los efectos son "*ex tunc*" es decir se producen desde el momento, tal y como indica el art. 60.1 de la LM "*a partir de la fecha de la solicitud de caducidad o de la demanda de reconvención…*" y en todo caso a instancia de parte podrá fijarse en la resolución sobre la solicitud o demanda de caducidad una fecha anterior que será aquella en que se hubiera producido la causa o causas de caducidad alegadas. No hay por tanto efectos retroactivos, precisando que como se ha expuesto el momento de la caducidad es alguno de los dos expuestos, no la publicación de la caducidad una vez declarada en el BOPI[4],

De igual forma a lo que ocurre en el caso de la nulidad, se aplican las mismas reglas en materia de efectos sobre lo que podríamos denominar "efectos residuales" que son los recogidos en el art. 60.3, reitero con idéntica regulación que los casos de nulidad a cuya exposición me remito.

4 Boletín Oficial de Propiedad Industrial, el cual depende la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). https://sede.oepm.gob.es/bopiweb/buscadorAnotaciones/inicioBuscadorSimple

LA LUCHA CONTRA LA PIRATERÍA EN LA FRONTERA

EL CONTROL ADUENERO DESDE LA PERSPECTIVA CIVIL Y PENAL.LA LUCHA CONTRA LAS IMITACIONES Y FALSIFICACIONES MARCARIAS.

RAFAEL HUERTA GARCÍA

Letrado Administración de Justicia, Juzgado de lo Mercantil nº 7 de Barcelona.

El pasado 16 de diciembre de 2022 tuve la oportunidad de moderar la mesa, cuyo título era: "*La lucha contra la piratería en la frontera. El control aduanero desde la perspectiva civil y penal. La lucha contra las imitaciones y falsificaciones marcarias*" en el primer Congreso Nacional de Patentes y Marcas celebrado en Madrid, organizado por la fundación Andema y el Observatorio Iberoamericano de Emprendimiento, reempredimiento y reciclaje. La mesa estaba formada por ilustres ponentes de todos los sectores implicados en la lucha contra la falsificación, con la intervención del Teniente Coronel D. Fernando Sánchez Magdalena, Servicio Fiscal de la Guardia Civil, nivel de acusación, D. Rafael Fernández de Paiz, Fiscal en Servicios Especiales y Letrado del CGPJ, D. Alejandro Abascal Junquera, Magistrado del Juzgado Central Instrucción nº 1 Audiencia Nacional, D. Juan Carlos Peinado García, Magistrado del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid y D. Juan José Caselles Fonés, Director Departamento Antifalsificación de Elzaburu.

Como moderador, dado el elevado número de ponentes y su valía profesional, consideré oportuno sugerir la apertura de temas abiertos para que pudieran ser tratados por los ponentes, siendo aceptado de común acuerdo el tratamiento de los siguientes temas:

a).- En primer lugar, la viabilidad del juicio rápido en los delitos contra la propiedad industrial: ¿Existe alguna posibilidad de incentivar el uso de las Diligencias Urgentes en este tipo de delito? La realidad diaria en los Juzgados de guardia es la entrada de atestados provenientes de las Fuerzas de seguridad del Estado (Policía Nacional, Policía Local, Guardia civil y Policías Autonómicas) destinadas a la incoación de Diligencias Previas, para el desarrollo de las actuaciones instructoras necesarias. Frente a las intervenciones aduaneras (Reglamento (UE)

608/2013), de especial celeridad[9], los procedimientos judiciales, se extienden en el tiempo, siendo necesarias entre otras actuaciones las correspondientes periciales de los objetos intervenidos. Es en este contexto donde surge la cuestión de sí sería posible que la policía judicial y Juzgados de Guardia incoasen como Juicio rápido los delitos contra la propiedad industrial, a semejanza de lo que ya sucede con los delitos contra la seguridad del tráfico o violencia sobre la mujer. Ciertamente, el desarrollo normativo sí lo permiten, dado que tanto el art. 274 Código Penal, como el art. 795.1.2 LECrim admiten la incoación como juicio rápido en los delitos contra la propiedad industrial. Ahora bien, la realidad de las actuaciones y la entrega de los atestados en los Juzgados reflejan que la ausencia de este tipo de procedimientos.

b).- En segundo lugar, la problemática de la destrucción de las piezas de convicción en la fase de instrucción. Ciertamente esta cuestión fue abordada por la fundación ANDEMA y el Ministro del Interior en marzo de 2022[10]. La realidad diaria muestra como las intervenciones policiales son cada día más abundantes, en volumen y número. A título de ejemplo en septiembre de 2022, el Juzgado de Instrucción nº 4 de Arona (Santa Cruz de Tenerife) incautó más de 5 toneladas en la operación DJANGO, cuyo valor de mercado supera los 300 millones de euros, según las periciales realizadas. En este caso, los objetos intervenidos han sido almacenados en los propios almacenes de los investigados, que han quedado precintados. Pero esta vía, no siempre es posible, y conlleva el riesgo de robo y puesta nuevamente en el mercado, por la falta de destrucción. Por tanto, a semejanza de lo que sucede en los delitos contra la salud pública, podría incentivarse la destrucción ab initio de las piezas intervenidas, con las debidas garantías y pericial. Cada ponente podría exponer su experiencia profesional y jurídica en este tema, y proponer soluciones (como por ejemplo aceleración de periciales, con la ayuda de las Empresas afectadas (Marcas).

El desarrollo de la mesa se hizo en dos grandes apartados:

1.- Un primer bloque introductorio del delito contra la propiedad industrial, dirigido por el D. Fernando Sánchez Magdalena, Teniente Coronel del Servicio Fiscal

[9] Vid procedimiento en página web Agencia Tributaria: Procedimiento de intervención aduanero y la destrucción de las mercancías

[10] Vid artículo en confilegal: https://confilegal.com/20220317-el-65-de-los-productos-que-se-compran-en-espana-a-traves-de-internet-son-falsificaciones-advierte-andema/.

de la Guardia Civil y D. Juan José Caselles Fonés, Director Departamento Antifalsificación de Elzaburu.

Por lo que respecta a la exposición de D. Juan José Caselles, a través de un Powerpoint ofreció al conjunto de asistentes una visión global de las actuaciones realizadas por la Guardia Civil en la lucha contra la piratería y falsificación. Merece una especial atención de su exposición, la creación de unidades mixtas de análisis de riesgo, formadas por miembros la Guardia Civil y Agencia Tributaria, cuya labor previa a la llegada de las mercancías a través de diversos parámetros, a su juicio estaban dando un resultado óptimo en la detección, incautación y posterior destrucción de las mercancías falsificadas. Esta era la línea a seguir, más aún cuando según expuso, las exploraciones in situ, de las mercancías en frontera, solo alcanzaba el 2% del volumen total de entrada en el país.

Por lo que respecta a la exposición de D. Juan José Caselles Fonés, Director Departamento Antifalsificación de Elzaburu, autor de la obra "Derecho de marcas y proceso penal", a través de un Powerpoint realizó un análisis de la lucha contra la piratería y la falsificación, en concreto del Reglamento (UE) núm. 608/2013, de medidas de vigilancia por parte de las autoridades aduaneras del respeto de los derechos de propiedad industrial[11].

2.- En un segundo bloque, intervinieron los ponentes D. Rafael Fernández de Paiz, Fiscal en Servicios Especiales y Letrado del CGPJ, D. Alejandro Abascal Junquera, Magistrado del Juzgado Central Instrucción nº 1 Audiencia Nacional y D. D. Juan Carlos Peinado García, Magistrado del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, que analizaron las cuestiones relativas a la viabilidad del juicio rápido en los delitos contra la propiedad industrial y la posibilidad de destrucción de las piezas de convicción en fase de instrucción.

Por lo que respecta a la intervención de D. Rafael Fernández de Paiz, Fiscal en Servicios Especiales y Letrado del CGPJ, se mostró favorable a la incoación de procedimientos por juicio rápido siempre que se puedan cumplir los requisitos de la LECRIM, dando su experiencia en este sentido. Del mismo modo se mostró favorable a la destrucción anticipada de las piezas de convicción, con la correspondiente pericial.

---

[11] En concreto, el Powerpoint desarrolló el capítulo VIII Reglamento Comunitario de Medidas en Frontera, págs. 271-303 de obra Derecho de marcas y proceso penal, Autor Juan José Caselles Fonés. Editorial Reus, 2017.

Por lo que respecta a la intervención de D. Alejandro Abascal Junquera, Magistrado del Juzgado Central Instrucción nº 1 Audiencia Nacional, se mostró decididamente partidario de la destrucción anticipada de los objetos falsificados, fruto de las intervenciones. En este aspecto señaló su labor en el año 2011, en el seno del CGPJ, en un grupo trabajo destinado a examinar la posibilidad de destrucción anticipada de las sustancias estupefacientes intervenidas y almacenadas en sedes policiales, cuyo fruto fue la elaboración de un Acuerdo-marco de colaboración interministerial y judicial que establece el protocolo a seguir en la aprehensión, análisis, custodia y destrucción de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, firmado en octubre de 2012[12]. A su juicio en los delitos contra la propiedad industrial, y dado el problema existente de custodia y almacenamiento de los objetos intervenidos, sería una buena idea la creación de un grupo de trabajo en el seno del CGPJ, a semejanza del creado en el año 2012, que pudiera crear un Protocolo semejante de aceleración de la destrucción de las piezas intervenidas. Seguidamente y en relación con la posibilidad de enjuiciamiento por juicio rápido, su trayectoria profesional, como Juez instructor en Fuenlabrada en el año 2010, le hacía negar tal posibilidad, dado que en numerosas ocasiones existía responsabilidad penal de las personas jurídicas, cuya instrucción requiere un periodo de tiempo superior al que se puede realizar en el periodo de guardia. Incluso para los partidos judiciales, donde la guardia dura una semana, esta actividad deviene imposible, al requerirse un poder especial para la conformidad de las personas jurídicas.

En último lugar, intervino como ponente D. Juan Carlos Peinado García, Magistrado del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, que se mostró crítico con la posibilidad de enjuiciamiento rápido de los delitos contra la propiedad industrial. Si bien es cierto que la LECRIM y el Código Penal sí lo permiten, la regla general en estos supuestos, sobre todo en los delitos denominados "top manta", es la no presencia del investigado en el Juzgado de Guardia, pese a estar legalmente citado, siendo imposible su localización posterior, dado que en numerosas ocasiones el domicilio facilitado a las fuerzas y cuerpos de seguridad, es inexistente. Asimismo, señaló para los supuestos de comparecencia, las dificultades de hallar conformidad por parte de los abogados defensores, dada la existencia de la reciente Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 17 noviembre de 2021[13], que exige la existencia del dolo para la condena del delito contra la propiedad industrial. Su

[12] Vid https://www.poderjudicial.es/cgpj/en/Judiciary/Panorama/Protocolo-de-colaboracion-interministerial-y-judicial-que-regula-la-aprehension--analisis--custodia-y-destruccion-de-drogas.
[13] Vid. STS 4160/2021 - ECLI:ES:TS:2021:4160

experiencia profesional por tanto en este aspecto era la falta de viabilidad de persecución de los delitos contra la propiedad industrial por el cauce del enjuiciamiento rápido. Ahora bien, sin embargo, si ha mostrado su conformidad con la destrucción previa de las piezas de convicción en fase de instrucción, con la correspondiente pericial de muestra, así como la proposición de la creación de órganos judiciales especializados contra la propiedad industrial, a semejanza de juzgados ejecuciones hipotecarias, o la sección 28 Audiencia Provincial de Madrid y futura Sección 32.

Una vez dibujadas las líneas maestras de las intervenciones de los ponentes, se pueden extraer las siguientes conclusiones:

1.- En primer lugar, se refleja por unanimidad la dificultad de enjuiciamiento rápido del delito contra la propiedad industrial. Ya sea por la ausencia del investigado, legalmente citado, que conlleva la transformación a diligencias previas, o por la existencia de una persona jurídica, en la línea de investigación, impiden la realización de una rápida instrucción que permita el enjuiciamiento rápido, y ello pese a que reúne ab initio los requisitos de enjuiciamiento.

2.- En segundo lugar, el conjunto de ponentes ha mostrado su predisposición a la destrucción anticipada de las piezas de convicción intervenidas, con la correspondiente pericial que garantice, en su caso la realización de una nueva pericial a costa del investigado.

3.- En tercer lugar, se muestra predisposición a la elaboración de un Protocolo de destrucción de piezas de convicción en delitos contra la propiedad industrial, a semejanza del realizado en materia de destrucción de estupefacientes, en el seno del CGPJ en el año 2012. Sería necesario al respecto la intervención de todas las administraciones implicadas, tanto estatales como de las CCAA y Fuerzas y Cuerpos de seguridad. Considero que en este campo, las marcas a través de ANDEMA podrían solicitar la inclusión en el grupo de trabajo, pudiendo colaborar en la destrucción, tal y como realizan en la actualidad.