

CONSIDERACIONES SOBRE LA NUEVA LEY ESPAÑOLA DE MARCAS

*Rafael García Pérez**

RESUMEN

El presente artículo estudia algunos de los aspectos más relevantes de la recientemente promulgada Ley española de marcas. Partiendo de la ubicación de la Ley en un contexto europeo e internacional, aborda temas de importancia como el concepto de marca, el riesgo de confusión y asociación o el relevante y espinoso asunto del agotamiento del derecho de marca. Procura ofrecer las claves del sistema español de marcas, muy influido por la legislación y jurisprudencia de la Unión Europea. Concluye con una relación bibliográfica y de direcciones de Internet de interés para adentrarse en el derecho mercantil español.

Palabras clave: derecho de marcas, ley de marcas, leyes España.

ABSTRACT

On December 7, 2001 a new Spanish Trademark Act was enacted. One of the main purposes of the reform is to adapt the Spanish Law to the European Community Law and the international treaties. The article analyses the most relevant legal aspects of the Act, like the concept of trade mark, the risk of confusion and association and the exhaustion of trade marks. It also presents the key factors of the Spanish Trade Mark Law and includes a selected bibliography and a list of useful web pages.

Key words: marks law, trademarks law, and Spanish laws.

Fecha de recepción: 9 de marzo de 2003.

* Investigador del área de derecho mercantil de la Universidad de La Coruña (España), licenciado en derecho por la Universidad de A Coruña.

SUMARIO

1. INTRODUCCIÓN
2. CONTEXTO INTERNACIONAL
3. CONTEXTO EUROPEO
4. EL CONCEPTO DE MARCA
5. EL NACIMIENTO DEL DERECHO SOBRE LA MARCA
6. EL RIESGO DE CONFUSIÓN Y EL RIESGO DE ASOCIACIÓN
7. MARCAS NOTORIAS Y RENOMBRADAS
8. EL AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE MARCA
9. EL NOMBRE COMERCIAL Y EL RÓTULO DE ESTABLECIMIENTO
10. DENOMINACIÓN SOCIAL Y SIGNOS DISTINTIVOS
11. OTROS ASPECTOS RELEVANTES
12. ANEXO: DIRECCIONES DE INTERNET Y BIBLIOGRAFÍA

1. INTRODUCCIÓN

Recientemente ha entrado en vigor en España una nueva ley de marcas¹ que procura satisfacer las modernas necesidades del mercado, incorporar el fruto de años de experiencia bajo la ley anterior², respetar la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas derivada de la Constitución española de 1978 y cumplir las obligaciones asumidas por el Estado español a escala comunitaria e internacional.

En las páginas siguientes trataremos de exponer algunas claves de la nueva norma, sin ánimo exhaustivo alguno, sino con el objeto de presentar ciertos puntos

1 Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas. *Botelín Oficial del Estado* (BOE) de 8 de diciembre de 2001; desarrollada por el Real Decreto 687/2002, de 12 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas (BOE de 13 de julio de 2002).

2 Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de marcas. BOE de 12 de noviembre de 1988.

concretos que pensamos resultan de especial interés para aquellas personas que se acerquen por vez primera al sistema español de marcas³.

2. CONTEXTO INTERNACIONAL

El derecho de marcas no ha quedado al margen del galopante proceso de globalización de los tiempos modernos. Varios tratados internacionales, ya desde el pionero Convenio de la Unión de París de 20 de marzo de 1883, han procurado proporcionar un mínimo de protección común o armonización entre los países signatarios, generalizar una serie de principios que sean por todos aceptados, o bien simplemente facilitar el registro de las marcas en varios países. Además del citado Convenio de la Unión de París, son especialmente relevantes el Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas de 14 de abril de 1891 y su Protocolo de 27 de junio de 1989, el Arreglo de Niza relativo a la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de marcas, de 15 de junio de 1957, el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC) de 15 de abril de 1994 y el Tratado sobre el derecho de marcas y su Reglamento, de 27 de octubre de 1994.

Los compromisos internacionales han constituido precisamente uno de los motivos propulsores de la renovación del derecho español de marcas. Más de 10 años desde la promulgación de una ley empieza a ser un largo trecho en una materia quebradiza y cambiante como el derecho de marcas, en la que las novedades normativas y los hallazgos jurisprudenciales exigen una continua adaptación y puesta a punto. De ahí la preocupación del legislador por respetar las obligaciones que se derivan de los instrumentos internacionales que han entrado en vigor en los últimos años; preocupación que queda patente a lo largo de toda la ley y se manifiesta expresamente en la exposición de motivos.

Fruto de la adaptación al panorama internacional es, por ejemplo, la implantación de la marca multiclase, propiciada por el Tratado sobre derecho de marcas. Conforme a la ley anterior (artículo 19) la solicitud de registro de una marca no podía comprender más que una sola clase de productos o servicios del nomenclátor internacional establecido en virtud del Arreglo de Niza de junio de 1957. Según la nueva ley (artículo 12.2), sin embargo, la solicitud dará lugar al pago de una tasa, cuya cuantía vendrá determinada por el número de clases de productos o servicios del nomenclátor internacional establecido en virtud del Arreglo de Niza que se soliciten. En la misma línea, la disposición transitoria séptima precisa que:

3 En el último epígrafe se ofrecen algunas direcciones de Internet útiles para hacerse con los materiales legislativos y jurisprudenciales citados en el texto, ofreciéndose a su vez algunas referencias bibliográficas de utilidad para acercarse al derecho mercantil español.

“a petición del interesado en la primera renovación que se produzca tras la entrada en vigor de la presente ley, podrán unificarse en un único registro las marcas concedidas para diferentes clases bajo la legislación anterior, siempre que concorra identidad de titular, de signo y de fecha de presentación y se abonen las tasas de solicitud de renovación suplementarias correspondientes”.

El Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid, por su parte, ha propiciado una reforma del título dedicado a las marcas internacionales (VIII)⁴. Se admite ahora, por ejemplo, la posibilidad de que la solicitud de registro internacional se funde no sólo en el registro nacional de la marca, sino también en su mera solicitud (artículo 81), de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2 del Protocolo.

Otras novedades, propiciadas en esta ocasión por el ADPIC, consisten, sin ir más lejos, en la ampliación de la legitimación para poder solicitar el registro de una marca en España a los nacionales de los miembros de la Organización Mundial del Comercio, la protección reforzada de las marcas notorias registradas o la introducción de una nueva prohibición absoluta de registro relativa a las falsas indicaciones geográficas de vinos y bebidas espirituosas, incluso cuando no induzcan a error (artículo 5.1 h).

Por último, como broche al sistema, no debe olvidarse que el artículo 3 dispone que las personas que pueden obtener el registro de una marca o nombre comercial según el apartado primero de dicho artículo⁵ podrán invocar la aplicación en su beneficio de las disposiciones del Convenio de la Unión de París y las de cualquier otro tratado internacional ratificado por España, en cuanto les fuere de aplicación directa, en todo lo que les sea más favorable respecto de lo dispuesto en la ley.

3. CONTEXTO EUROPEO

Hoy en día los ordenamientos jurídicos de los países de la Europa occidental no pueden entenderse al margen del fenómeno de integración europea. El proceso de construcción de una Europa unida ha dejado y sigue dejando una profunda huella en los sistemas legislativos de los estados miembros. Después de todo, la unión se forja a base de normas jurídicas.

4 Sobre las marcas internacionales *vid.* BOTANA AGRA, M., *La protección de las marcas internacionales (con especial referencia a España)*, Marcial Pons, 1994, y la colaboración de TATO PLAZA en la obra *El nuevo derecho de marcas*, Comares, Granada, 2002, págs. 309-329.

5 Esto es, las personas naturales o jurídicas de nacionalidad española y las personas naturales o jurídicas extranjeras que residan habitualmente o tengan un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en territorio español o que gocen de los beneficios del Convenio de la Unión de París, así como los nacionales de los miembros de la Organización Mundial del Comercio.

En el campo de la propiedad intelectual⁶ los arquitectos europeos se han enfrentado con una tarea ardua donde las haya, debido a que, como es sabido, los derechos de exclusiva se caracterizan por limitar el *ius prohibendi* al territorio del país que los reconoce (principio de territorialidad). La consecuencia es el fraccionamiento de los mercados y el levantamiento de barreras al comercio entre los países de la Unión, fenómeno que colisiona frontalmente con la realización de un mercado interior, uno de los caballos de batalla de la construcción europea.

En materia de marcas el problema se ha abordado, legislativamente, desde dos perspectivas distintas. Por un lado, se han tratado de enervar y pulir las diferencias existentes entre los estados miembros por medio de una directiva⁷, que es una norma armonizadora que obliga a los estados a adaptar su legislación interna a las previsiones en ella contenidas en un plazo determinado. Paralelamente, se ha aprobado un reglamento⁸ que crea una marca comunitaria, es decir, una marca cuyo derecho de exclusiva se reconoce en los 15 países de la Unión. No se trata, sin embargo, de un instrumento que haga surgir un haz de marcas nacionales, como en el caso de la patente europea⁹, sino de una única marca para todo el territorio de la Unión Europea.

La marca comunitaria no ha sustituido a las marcas nacionales, de tal forma que estas últimas pueden seguir registrándose perfectamente. Las relaciones entre ambas se articulan sobre la base de una serie de principios¹⁰, entre los que destaca el principio de unidad de la marca comunitaria, según el cual la misma producirá los mismos efectos en toda la Comunidad, sólo pudiendo ser registrada, cedida, ser objeto de renuncia, de resolución de caducidad o de nulidad, y prohibirse su uso, para el conjunto de la Comunidad (artículo 1.2 del Reglamento).

La fenomenal relevancia de los instrumentos legislativos no puede hacernos olvidar la igualmente extraordinaria importancia de la vertiente jurisprudencial. El

6 En el presente trabajo empleamos la expresión propiedad intelectual en el sentido del término anglosajón *intellectual property*.

7 Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros en materia de marcas.

8 Reglamento (CE) número 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria. Vid. vv.AA, *Comentarios a los reglamentos sobre la marca comunitaria*, 2ª ed., La Ley, 2000.

9 Todavía no existe una patente comunitaria, al modo de la marca comunitaria, si bien la misma se encuentra ya en un período avanzadísimo de gestación.

10 Vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Tratado sobre derecho de marcas*, Marcial Pons, Madrid/Barcelona, 2001, págs. 45 y 46, y *El sistema comunitario de marcas*, Montecorvo, Madrid, 1995, págs.34-39, y, resumidamente, AREÁN LALÍN, M., "La marca comunitaria", *Revista General de Derecho*, junio 1996, pág. 6903 y sigs., pág. 6914.

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y del Tribunal de Primera Instancia han venido elaborando, en efecto, una meritoria doctrina no sólo en materia marcaria, sino en muy diversos aspectos concernientes a la integración europea. La jurisprudencia del TJCE constituye, en efecto, la argamasa que proporciona solidez al edificio europeo.

4. EL CONCEPTO DE MARCA

El concepto de marca (artículo 4) ha experimentado, por influencia de la Directiva (artículo 2), ciertas variaciones:

“todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras”.

Al emplear el término “signo” la ley no se refiere a:

“señal o figura que se emplea en la escritura y en la imprenta” (acepción tercera RAE¹¹),
–o– “señal o figura con que se escribe la música” (acepción 9 RAE),

porque en otro caso el complemento “susceptible de representación gráfica” sería superfluo, innecesario (al ser esas señales o figuras esencialmente susceptibles de representación gráfica”). Más bien, “signo” se emplea en el sentido de:

“objeto, fenómeno o acción material que, por naturaleza o convención, representa o sustituye a otro” (acepción 1 RAE).

Con mayor claridad lo define el clásico diccionario MARÍA MOLINER¹²:

“cualquier cosa, acción o suceso que, por una relación natural o convencional, evoca otra o la representa”.

En este sentido, pueden constituir un “signo” un olor, un sabor, una sensación percibida por el tacto o una forma tridimensional, siempre que evoquen determinados productos o servicios. Ahora bien, para que “esa cosa” que “evoca” un producto o un servicio pueda constituir una marca tienen que concurrir dos factores adicionales: que sea “susceptible de representación gráfica” y que “sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras”.

11 *Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua*, 22 ed. (www.rae.es).

12 *Diccionario de uso del español*, 2ª ed., Gredos, Madrid, 2001.

Comenzando por el segundo de los requisitos, pensamos que es suficiente que el signo posea capacidad distintiva considerado en abstracto, con independencia de los productos o servicios de que se trate. El examen concreto, esto es, el de la aptitud diferenciadora del signo en relación con los específicos productos o servicios, se realiza en sede de prohibiciones absolutas (artículo 5.1 b: no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de carácter distintivo)¹³. Desde esta perspectiva, no parece justo afirmar que el apartado b) del artículo 5.1 resulta superfluo por estipular ya el apartado a) del mismo artículo que no podrán registrarse como marcas los signos que no puedan constituir marca por no ser conformes al concepto de marca. No resulta superfluo, en efecto, porque la expresión integrante del concepto de marca,

“que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otra”,

no tiene idéntico significado que la prohibición absoluta de registrar como marcas los signos que carezcan de carácter distintivo del artículo 5.1 b). La primera se refiere, como hemos apuntado, a la capacidad distintiva del signo con independencia de los productos o servicios de que se trate, y la segunda, por el contrario, a la aptitud diferenciadora del signo en relación con esos concretos productos o servicios¹⁴.

El requisito de la representación gráfica impone un importante freno a los signos que pueden constituir marcas. En virtud de la lista ejemplificativa que contiene el apartado 2 del artículo 4 resulta claro que pueden constituir marcas, y por lo tanto son susceptibles de representación gráfica, las palabras, las imágenes, las figuras, los símbolos, los dibujos, las letras, las cifras, las formas tridimensionales (entre las que se incluyen los envoltorios, los envases y la forma del producto o de su presentación) y los signos sonoros. Mayor dificultad entraña la aceptación de las marcas gustativas, táctiles y olfativas. El reconocimiento, en especial, de las últimas ha sufrido un duro revés recientemente, al fallar el TJCE¹⁵ que en el caso de un signo olfativo, el requisito de la representación gráfica no se cumple mediante una fórmula química, una descripción con palabras escritas, el depósito de una muestra del olor en cuestión ni una combinación de dichos elementos.

13 *Vid.*, con respecto al derecho alemán, RAAB, T., en *Münchener Anwalts Handbuch. Gewerblicher Rechtsschutz*, Beck, Múnich, 2001, pág. 995; y HUBMANN/GÖTTING, *Gewerblicher Rechtsschutz*, 7ª ed., Beck, Múnich, 2002, pág. 271.

14 Sobre esta cuestión *vid.*, *in extenso*, MARCO ALCALÁ, L.A., “La tipificación de la falta de carácter distintivo como motivo de denegación absoluto en la nueva ley española de marcas”, *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, 2001, t. XXII, págs. 111-142.

15 STJCE de 12 de diciembre de 2002, *Sieckmann*, C-273/00.

5. EL NACIMIENTO DEL DERECHO SOBRE LA MARCA¹⁶

La ley dispone en su artículo 2.1 que:

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

La literalidad del precepto no debe llevarnos a concluir de forma precipitada que la ley ha instaurado un sistema de nacimiento del derecho sobre la marca de puro registro, ya que una interpretación sistemática pone de manifiesto la gran importancia que la ley de marcas concede a la marca no registrada “notoriamente conocida” en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París, cuyo titular puede:

1. Oponerse al registro de una marca posterior idéntica o confundible (artículo 6.2 d).
2. Prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico “cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos” o “cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público” (artículo 34.5).
3. Ejercitar la acción de nulidad de una marca idéntica o confundible posteriormente registrada (artículos 52.1 y 59 b de la ley).

A la vista de las consideraciones anteriores puede concluirse, de la mano del maestro FERNÁNDEZ-NÓVOA¹⁷, que en el contexto de la ley de marcas rige un sistema mixto de nacimiento del derecho sobre la marca que conjuga armónicamente el principio de la inscripción registral con el principio de la notoriedad del signo.

6. EL RIESGO DE CONFUSIÓN Y EL RIESGO DE ASOCIACIÓN

El *ius prohibendi* otorgado por el derecho de marca podría ser fácilmente burlado si se limitase su alcance a los supuestos de identidad entre signos. De complejión raquítica, mal podría satisfacer ese *ius prohibendi* la función esencial de la marca

16 Vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., “El nacimiento del derecho sobre la marca en el sistema de la ley de marcas de 2001”, *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, 2001, t. XXII, págs. 51-56, pág. 53 y sigs.

17 Cfr. ídem. pág. 55.

de distinguir bienes o servicios de una empresa de los de otra. Por este motivo, la ley prohíbe que se registren o que se usen en el tráfico mercantil no sólo los signos idénticos a una marca anterior que designen productos o servicios idénticos, sino también los signos que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, impliquen un riesgo de confusión del público; riesgo de confusión que, como expresamente afirma la ley, incluye el riesgo de asociación con la marca anterior. Como se puede observar, frente al núcleo duro y fácilmente determinable de la identidad, el derecho de exclusiva se desparrama y alcanza tanto más allá cuanto más amplia sea la interpretación que se lleve a cabo del riesgo de confusión y de asociación.

El riesgo de confusión puede existir en varios supuestos¹⁸:

- a. cuando los signos en conflicto sean idénticos y designen bienes o servicios idénticos: existe una presunción *iuris et de iure* del riesgo de confusión;
- b. cuando se trate de signos *idénticos* para productos o servicios similares;
- c. cuando se trate de signos *semejantes* para productos o servicios idénticos;
- d. cuando se trate de signos *semejantes* para productos o servicios similares.

Como se puede apreciar, la ley reclama una doble comparación: por un lado, los signos, y por otro, los productos o servicios a los que los signos se aplican. La exigencia de la semejanza de los signos resulta obvia, pudiendo ser apreciada desde las perspectivas fonética, gráfica o conceptual o según criterios de otra naturaleza (los sonidos, por ejemplo)¹⁹. La exigencia de la identidad o semejanza de los productos o servicios se explica en atención al principio de especialidad que rige en el derecho de marcas²⁰, expresamente plasmado en la definición de marca de la antigua ley de 1988:

“se entiende por marca todo signo o medio que distinga o sirva para distinguir en el mercado productos o servicios de una persona, de productos o servicios idénticos o similares de otra persona” (artículo 1).

18 Vid. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., *Introducción a las marcas y otros signos distintivos en el tráfico económico*, Aranzadi, Navarra, 2002, pág. 88 y sigs.

19 La nueva ley no alude a los criterios de apreciación de la identidad o la semejanza, como hacía la de 1988, que hacía referencia a la identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual. Cfr. ALONSO ESPINOSA, F.J., “Prohibiciones de registro”, págs. 85-126, pág. 118, en VV.AA., *El nuevo derecho de marcas*, Comares, Granada, 2002.

20 Sin perjuicio de las posibles quiebras del referido principio cuando nos hallemos ante marcas notorias o renombradas registradas (artículo 8 y 34.2 c).

El carácter distintivo que posea la marca es fundamental para determinar el riesgo de confusión. El TJCE ha precisado que éste es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca anterior²¹. De hecho, las marcas que tienen un elevado carácter distintivo, bien intrínseco, o bien gracias a lo conocidas que son en el mercado, disfrutan de una mayor protección que las marcas cuyo carácter distintivo es menor. Puede ser procedente, por esta razón, denegar el registro de una marca, a pesar de que exista un mínimo grado de similitud entre los productos o servicios designados, cuando las marcas tienen una gran similitud y el carácter distintivo de la marca anterior y, en particular, su renombre, es fuerte²². El TJCE ha apuntado que para evaluar si una marca posee un elevado carácter distintivo, el órgano jurisdiccional debe apreciar globalmente la mayor o menor aptitud de la marca para identificar los productos o servicios para los cuales fue registrada, atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada y, por tanto, para distinguir dichos productos o servicios de los de otras empresas²³.

La ley, ya lo hemos anticipado, indica que el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior. El TJCE, en la sentencia *Sabel*²⁴, ha precisado que este riesgo de asociación no es una alternativa al concepto de riesgo de confusión, sino que sirve para precisar su alcance. Además, desde esta importante sentencia parece claro que la mera asociación mental o evocación de una marca por otra no es suficiente para apreciar la existencia de un riesgo de asociación. El consumidor debe al menos creer que existe una conexión jurídica entre los titulares de ambas marcas²⁵.

Resta decir, para concluir, que la figura de consumidor que maneja el TJCE para apreciar la existencia de riesgo de confusión es la de un consumidor medio y razonablemente atento y perspicaz. En cualquier caso, habrá de tenerse en cuenta que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Además, el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada²⁶.

21 STJCE de 11 de noviembre de 1997, *Sabel*, C-251/95, ap. 24.

22 STJCE de 29 de septiembre de 1988, *Canon*, C-39/97, aps. 18 y 19.

23 STJCE de 22 de junio de 1999, *Lloyd*, C-342/97, aps. 22 y 23.

24 STJCE de 11 de noviembre de 1997, *Sabel*, C-251/95, ap. 18.

25 Vid. LOBATO, M., *Comentario a la Ley 17/2001, de marcas*, Civitas, Madrid, 2002, pág. 289.

26 STJCE de 22 de junio de 1999, *Lloyd*, C-342/97, ap. 26.

7. MARCAS NOTORIAS Y RENOMBRADAS

En la ley de marcas de 2001 pueden diferenciarse la marca notoria registrada (8.2 y 34.2 c), la marca renombrada registrada (8.3 y 34.2 c) y la marca “notoriamente conocida” en España en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París (6.2 d y 34.5).

El artículo 8 (*marcas y nombres comerciales notorios y renombrados registrados*) indica que:

“se entenderá por marca o nombre comercial notorios los que, por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca o nombre comercial”.

A continuación precisa que:

“cuando la marca o nombre comercial sean conocidos por el público en general, se considerará que los mismos son renombrados”.

La diferencia entre la marca notoria y la renombrada consiste, como se puede apreciar en sus respectivas definiciones, en que la primera es generalmente conocida por el sector pertinente del público al que se destinan los productos o servicios, mientras que la segunda es conocida por el público en general.

La diferente amplitud de conocimiento de la marca notoria y la renombrada deja sentir sus efectos sobre el ámbito de protección de las mismas. Ambas gozan de una protección reforzada, pero en el caso de la marca renombrada la tutela es más acentuada.

La protección reforzada viene contemplada en el artículo 8.1:

“No podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o semejante a una marca o nombre comercial anteriores aunque se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a los protegidos por dichos signos anteriores cuando, por ser éstos notorios o renombrados en España, el uso de esa marca pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de aquellos signos o, en general, cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos anteriores”.

El apartado 2 matiza el apartado 1 con respecto a las marcas notorias:

“La protección otorgada en el apartado 1, cuando concurren los requisitos previstos en el mismo, alcanzará a *productos, servicios o actividades de naturaleza tanto más diferente cuanto mayor sea el grado de conocimiento de la marca o nombre comercial notorios en el sector pertinente del público o en otros sectores relacionados*”.

El apartado 3 lo hace con respecto a las marcas renombradas:

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

El punto decisivo de la distinción entre marcas notorias y renombradas reside, en definitiva, en el ámbito menor o mayor de conocimiento de las mismas y la ley, de forma paralela, otorga una protección tanto más extensa cuanto mayor sea este ámbito de conocimiento.

Frente a las marcas notorias y renombradas registradas, de las que se ocupa el artículo 8, la ley alude a la marca no registrada “notoriamente conocida” en España en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París. Señala MASSAGUER²⁷ que:

“resulta evidente la proximidad existente entre la marca notoriamente conocida en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de la Unión de París del artículo 6.2.d) de la ley de marcas y la marca notoria del artículo 8.2 de la ley de marcas. La única diferencia que media entre una y otra consiste en la condición de marca que no es objeto de un registro ni de una solicitud de registro que define a la primera”.

Pese a que la única diferencia es la ausencia de registro en el caso de la marca notoriamente conocida en el sentido del artículo 6 bis del CUP, las consecuencias jurídicas son de gran calado, ya que este tipo de marca no registrada no quiebra el principio de especialidad, a diferencia de la marca notoria registrada (*vid.* artículos 8.4 y 34.5)²⁸. Además, la marca notoria no inscrita protege frente al registro o la utilización de signos idénticos o confundibles (artículos 6 y 34), mientras que en el

27 Cfr. “La protección jurídica de la marca no inscrita”, págs. 47-69, pág. 55, en *vv.AA., Derecho de marcas. Estudios sobre la nueva Ley 17/2001, de 7 de diciembre*, Bosch, Barcelona, 2003.

28 La exposición de motivos refleja con claridad la unidad conceptual entre la marca notoria registrada y la no registrada, y las consecuencias jurídicas del registro en relación con el principio de especialidad, cuando indica que “la marca notoria es la conocida por el sector pertinente del público al que se destinan sus productos o servicios y, si está registrada, se protege por encima del principio de especialidad según su grado de notoriedad y, si no lo está, se faculta a su titular no sólo a ejercitar la correspondiente acción de nulidad, como hasta la fecha, sino además a presentar oposición al registro en la vía administrativa”.

caso de las marcas notorias y renombradas registradas el legislador va más allá, como se desprende de los artículos 8.1 y 34.2 c), protegiendo a sus titulares también frente al uso de signos idénticos o semejantes realizado sin justa causa que pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de la marca notoria o renombrada registrada.

8. EL AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE MARCA

La ley consagra el agotamiento comunitario del derecho de marca, en cumplimiento de lo establecido por el artículo 7²⁹ de la Directiva. Así, mientras el artículo 32.1 de la antigua ley indicaba que:

“el derecho conferido por el registro de la marca no permitirá a su titular prohibir a los terceros el uso de la misma para productos *comercializados en España* con dicha marca por el titular o con su consentimiento expreso”,

el actual artículo 36 dispone que:

“el derecho conferido por el registro de marca no permitirá a su titular prohibir a terceros el uso de la misma para productos comercializados en el *Espacio Económico Europeo* con dicha marca por el titular o con su consentimiento”.

La doctrina del agotamiento de los derechos de propiedad intelectual significa que una vez que los bienes que representan un determinado derecho de propiedad intelectual han sido situados en uno de los estados miembros del Espacio Económico Europeo por la persona a la que éste pertenece o con su consentimiento, se produce un agotamiento del derecho, porque el titular ya ha sido recompensado o ha tenido la oportunidad de serlo. Por lo tanto, una vez que los bienes están fuera de control del titular del derecho, por haberlos puesto en el mercado él mismo o una persona con su consentimiento, los derechos de propiedad intelectual no pueden ser utilizados para controlar lo que les sucede³⁰.

29 “*Agotamiento del derecho conferido por la marca.*- 1. El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir el uso de la misma para productos comercializados en la Comunidad con dicha marca por el titular o con su consentimiento. 2. El apartado 1 no se aplicará cuando existan motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos, en especial cuando el estado de los productos se haya modificado o alterado tras su comercialización”. *Vid.* también el artículo 13 del Reglamento sobre la marca comunitaria.

30 *Vid.* PRIME, T., “*European intellectual property*”, *European Business Law*, ed. Howells, G., Dartmouth, 1996., pág. 107 y GROVES, P., *European Community Law*, Cavendish Publishing Limited, 1995, punto 8.5.6).

El agotamiento del derecho de marca se produce cuando concurren tres requisitos cumulativamente³¹: los productos deben ser comercializados por primera vez (requisito objetivo), por el titular o por un tercero con su consentimiento (requisito subjetivo) y en el territorio del Espacio Económico Europeo (requisito territorial). Con respecto a este último requisito es fundamental destacar que en la Unión Europea rige el llamado principio de agotamiento comunitario del derecho de marca, no así el internacional. El TJCE se ha encargado de poner de manifiesto que el artículo 7.1 de la Directiva sobre marcas:

“se opone a normas nacionales que prevén el agotamiento del derecho conferido para una marca respecto de productos comercializados fuera del Espacio Económico Europeo con dicha marca por el titular o con su consentimiento”³².

El titular de la marca que haya comercializado sus productos fuera del EEE puede oponerse, por consiguiente, a la comercialización en el EEE de los productos marcados, salvo que, obviamente, haya otorgado su consentimiento a la comercialización en el EEE. Este consentimiento, según ha constatado el TJCE en la sentencia Davidoff³³, puede ser tácito, cuando resulte de elementos o de circunstancias anteriores, concomitantes o posteriores a la comercialización fuera del Espacio Económico Europeo que, apreciados por el juez nacional, revelen con certeza la renuncia del titular a su derecho de oponerse a la comercialización en el Espacio Económico Europeo³⁴. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que corresponde al operador que invoca la existencia de consentimiento aportar la prueba correspondiente y no al titular de la marca acreditar la falta de consentimiento³⁵, y que un consentimiento tácito para la comercialización en el EEE de productos comercializados fuera de éste no puede resultar de un simple silencio del titular de la marca³⁶. De igual modo, un consentimiento tácito no puede resultar de que el titular de la marca no haya comunicado a todos los compradores sucesivos de productos comercializados fuera del Espacio Económico Europeo su oposición a la comercialización en el Espacio Económico Europeo; ni de que los productos no lleven indicaciones de la prohibición de comercialización en el Espacio Económico Europeo; ni, por último, de que el titular de la marca haya transmitido la propiedad de los productos designados con la marca sin imponer reservas contractuales y de

31 Cfr. CASADO CERVIÑO, A., “El agotamiento del derecho de marca”, págs. 201-280, pág. 202, en VV.AA., *Derecho de marcas. Estudios sobre la nueva Ley 17/2001, de 7 de diciembre*, Bosch, Barcelona, 2003.

32 STJCE de 16 de julio de 1998, *Silhouette*, C-355/96, ap. 31.

33 STJCE de 20 de noviembre de 2001, C-414/99 a C-416/99.

34 Ap. 47.

35 Ap. 54.

36 Ap. 55.

que, según la ley aplicable al contrato, el derecho de propiedad transmitido comprenda, a falta de tales reservas, el derecho de reventa ilimitado o, cuando menos, el derecho a comercializar posteriormente los productos en el Espacio Económico Europeo³⁷. Asimismo, es irrelevante, en relación con el agotamiento del derecho exclusivo del titular de la marca, que el operador que importa los productos designados con la marca no tenga conocimiento de la oposición del titular a su comercialización en el Espacio Económico Europeo o a su comercialización en este mercado por operadores que no sean distribuidores autorizados, o que los distribuidores y los mayoristas autorizados no hayan impuesto a sus propios compradores reservas contractuales que reiteren tal oposición, aunque hayan sido informados de ella por el titular de la marca³⁸.

9. EL NOMBRE COMERCIAL Y EL RÓTULO DE ESTABLECIMIENTO

La ley de marcas no se limita, a pesar de la rotundidad de su título, a regular el signo distintivo más característico, esto es, la marca, sino que se ocupa también del nombre comercial y del rótulo de establecimiento, aunque de este último sólo de forma tangencial, pues la nueva ley suprime su carácter registral, limitándose a establecer un régimen transitorio de los rótulos de establecimiento registrados en la disposición transitoria tercera, y regulando en la cuarta la protección extrarregistral de los rótulos de establecimiento definitivamente cancelados.

En la anterior ley de marcas el rótulo de establecimiento, que se definía como:

“el signo o denominación que sirve para dar a conocer al público un establecimiento y para distinguirlo de otros destinados a actividades idénticas o similares” (artículo 82),

accedía al Registro. Sin embargo, en la sentencia del Tribunal Constitucional 103/1999, de 3 de junio³⁹, que delimita las competencias que en materia de propiedad industrial corresponden a las comunidades autónomas y al Estado, el TC subrayó que la competencia ejecutiva en materia de rótulos de establecimiento corresponde a las comunidades autónomas que hubieran asumido la competencia ejecutiva en materia de propiedad industrial (fundamento jurídico 12). La consecuencia de la sentencia podía haber sido la proliferación de registros de carácter autonómico

37 Aps. 56 y 57.

38 Ap. 66.

39 Existen varios comentarios a la sentencia. *Vid.*, por todos, GÓMEZ MONTERO, J., “Competencia de las comunidades autónomas en materia de marcas y otros signos distintivos (comentario a la sentencia del Tribunal Constitucional de 3 de junio de 1999)”, *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, 1999, t. XX, págs. 489-509.

para los rótulos de establecimiento, hecho que parece haber influido decisivamente en la supresión del carácter registral de los rótulos de establecimiento que caracteriza a la nueva ley de marcas⁴⁰.

Así las cosas, la protección del rótulo de establecimiento queda relegada a la normativa sobre la competencia desleal, particularmente, como indica la disposición transitoria tercera, a los artículos 6⁴¹ y 12⁴² de la ley de competencia desleal⁴³, aunque, evidentemente, podrán entrar en juego otros artículos de la misma, particularmente la cláusula general contenida en el artículo 5⁴⁴, cuando las circunstancias del caso lo reclamen.

En cuanto al nombre comercial, la ley le otorga una nueva definición:

“todo signo susceptible de representación gráfica que identifica a una empresa en el tráfico mercantil y que sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares” (artículo 87).

El nombre comercial, como indica el artículo 87.2, puede estar constituido tanto por los nombres patronímicos, las razones sociales y las denominaciones de las personas jurídicas, como por denominaciones de fantasía, denominaciones alusivas al objeto de la actividad empresarial, anagramas y logotipos, imágenes, figuras o dibujos o cualquier combinación de los signos anteriores. No rige en el derecho español, como se puede observar, el principio de veracidad del nombre comercial, que no tiene por qué coincidir necesariamente con el nombre de la persona física empresario o la razón o denominación social de la persona jurídica⁴⁵.

40 Vid. GÓMEZ MONTERO, J., “Régimen transitorio de los rótulos de establecimiento”; ponencia presentada en el “Seminario sobre la nueva ley de marcas”, organizado por la OEPM y la Escuela de Organización Industrial en Madrid, los días 17 y 18 de diciembre de 2001, pág. 2 (disponible en <http://www.oepm.es/internet/noticias/primer.htm>).

41 “*Actos de confusión*.- Se considera desleal todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos.

El riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestación es suficiente para fundamentar la deslealtad de una práctica”.

42 “*Explotación de la reputación ajena*.- Se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado.

En particular, se reputa 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 <modelo>, <sistema>, <tipo>, <clase> y similares”.

43 Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal. BOE de 11 de enero de 1991.

44 “*Cláusula general*.- Se reputa desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe”.

45 Cfr. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., *Introducción a las marcas y otros signos distintivos en el tráfico económico*, Aranzadi, Navarra, 2002, pág. 232.

Las normas de la ley relativas a las marcas gozan, en relación con el nombre comercial, de un carácter supletorio, al considerarlas el artículo 87.3 aplicables al nombre comercial, salvo disposición en contrario y en la medida en que no sean incompatibles con su propia naturaleza. No existe, por otra parte, un equivalente al artículo 79 de la ley de 1988, que permitía transmitir el nombre comercial únicamente con la totalidad de la empresa.

Voces autorizadas⁴⁶ han cuestionado la pervivencia de la protección registral de los nombres comerciales, que tenía sentido cuando sólo estaba previsto el registro de marcas de fábrica, es decir, de marcas aplicables a los productos. Hoy en día, admitidas las marcas de servicios, la actividad de cualquier empresario puede protegerse con suficientes garantías por medio de marcas de este tipo, por lo que bien pudiera suprimirse la protección registral para los nombres comerciales, del mismo modo que se ha hecho con respecto a los rótulos de establecimiento.

10. DENOMINACIÓN SOCIAL Y SIGNOS DISTINTIVOS

La denominación social es el nombre que identifica a una sociedad. Permite distinguirla de las demás personas jurídicas e identificarla en el tráfico jurídico como titular de derechos y obligaciones. Para que pueda cumplir adecuadamente su función la legislación prohíbe que las denominaciones sociales de dos sociedades diferentes sean idénticas, si bien la identidad no se entiende de manera totalmente inflexible y comprende también las variaciones mínimas⁴⁷. Las denominaciones sociales se inscriben en el Registro Mercantil Central.

La marca y el nombre comercial distinguen productos o servicios en el mercado de una empresa de los de otra o identifican una empresa en el tráfico mercantil distinguiéndola de las demás. En este caso, para que desarrollen de forma adecuada su función, es necesario impedir el registro (en la Oficina Española de Patentes y Marcas) no sólo de los signos idénticos, sino también de aquellos que puedan inducir a confusión.

La existencia de dos registros distintos y de criterios de identidad/confusión diferentes para las denominaciones sociales y los nombres comerciales han provocado ciertas disfunciones y dificultades que reclamaban la intervención del

46 *Vid. idem*, pág. 24 y MASSAGUER, J., "La Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas: principios y clave", págs. 1-63, pág. 6, en VV.AA., *El nuevo derecho de marcas*, Comares, Granada, 2002.

47 Artículos 407 y 408 del Reglamento del Registro Mercantil (Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio. BOE de 31 de julio de 1996).

legislador. La necesidad de una regulación adecuada era tanto más urgente en cuanto las denominaciones sociales han rebasado su genuina función de identificación de las personas jurídicas en el tráfico jurídico, siendo utilizados como identificadores de un operador en el mercado, o de la actividad, los productos o los servicios de tal operador⁴⁸.

La ley de marcas ha tratado de mitigar los conflictos, al disponer en su disposición adicional decimocuarta que:

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

La previsión del legislador es realmente de sentido común cuando se trate de una marca renombrada, pero suscita mayores reparos en relación con las marcas notorias, como se ha encargado de subrayar un registrador mercantil:

“A la inexistencia de un registro oficial de marcas y nombres comerciales notorios a los que pueda dirigirse una consulta previa, se une el desconocimiento del Registro Mercantil Central en la fase de petición del nombre social, del futuro objeto o actividad social de la entidad cuya constitución se pretende, por lo que difícilmente pueden entrar en juego los principios recogidos en el artículo 34 de la nueva ley de marcas, tendentes a conferir a sus titulares un derecho exclusivo tal, que impida la confusión, el uso o aprovechamiento indebidos por terceros, de signos idénticos o semejantes para *productos o servicios idénticos o semejantes*”⁴⁹.

La protección de la marca frente a la denominación social se refuerza en la disposición adicional decimoséptima de la ley, que prevé la disolución de pleno derecho de la sociedad cuando la sentencia por violación del derecho de marca impusiera el cambio de denominación social y éste no se efectuara en el plazo de un año. En estos casos, el registrador mercantil procederá de oficio a practicar la cancelación.

48 Vid. MASSAGUER, J., “La Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas: principios y claves”, págs. 1-63, pág. 6, en VV.AA., *El nuevo derecho de marcas*, Comares, Granada, 2002, pág. 13.

49 Cfr. BENAVIDES DEL REY, J.L., (Registrador mercantil central), “Marcas y denominaciones sociales”, ponencia presentada en el “Seminario sobre la nueva ley de marcas”, organizado por la OEPM y la Escuela de Organización Industrial en Madrid, los días 17 y 18 de diciembre de 2001, pág. 5 (disponible en <http://www.oepm.es/internet/noticias/primer.htm>).

No son sólo las marcas las que reciben protección frente a las denominaciones sociales, sino que éstas también resultan tuteladas, al prohibirse en el artículo 9 que se registre como marca, sin la debida autorización, la denominación social de una persona jurídica que antes de la fecha de presentación o prioridad de la marca solicitada identifique en el tráfico económico a una persona distinta del solicitante si, por ser idéntica o semejante a la denominación social y por ser idéntico o similar su ámbito de aplicación, existe un riesgo de confusión en el público. Ahora bien, el titular de la denominación social habrá de probar su uso o conocimiento notorio en el conjunto del territorio nacional. Según GARCÍA VIDAL⁵⁰, de la dicción literal del precepto se colige que el adjetivo “notorio” se refiere sólo al conocimiento (de lo contrario debería hablarse de “uso o conocimiento notorios”), por lo que el uso no ha de ser necesariamente notorio. En definitiva, habrá que probar el uso en el conjunto del territorio nacional o, alternativamente, el conocimiento notorio en el conjunto del territorio nacional.

Por último, y como cláusula de cierre del sistema, la ley insta al gobierno a remitir al Congreso de los diputados, en el plazo oportuno y tras los estudios y consultas que fueren necesarios, un proyecto de ley sobre el régimen de las denominaciones sociales de las entidades jurídicas (disposición adicional decimoctava).

11. OTROS ASPECTOS RELEVANTES

No quisiéramos finalizar esta colaboración sin señalar, siquiera de forma sucinta, otros aspectos relevantes de la nueva ley de marcas:

1. La Directiva⁵¹ ha influido determinadamente en la incorporación de la figura de la prescripción por tolerancia⁵² y en el reforzamiento de la obligación de uso de la marca y de las sanciones por su incumplimiento⁵³.

50 Vid. “La denominación social en la ley de marcas de 2001”, *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, 2001, t. XXII, págs. 57-77, pág. 61.

51 Artículos 9, 10, 11 y 12. Vid también los artículos 15, 50 y 53 del Reglamento.

52 El artículo 52.2 manifiesta que “el titular de un derecho anterior 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 ni oponerse al uso de la misma basándose en dicho derecho anterior para los productos o los servicios para los cuales se hubiera utilizado la marca posterior, salvo que la solicitud de ésta se hubiera efectuado de mala fe, en cuyo caso la acción será imprescriptible. 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”.

53 La obligación de uso de la marca se refleja en el artículo 39 de la ley, que afirma que “si en el plazo de cinco años contados desde la fecha de publicación de su concesión, la marca no hubiera sido objeto de un uso

2. La ley establece el principio de la buena fe registral, disponiendo la nulidad absoluta del registro de una marca, cuando la solicitud en la que se basó dicho registro hubiera sido presentada de mala fe (artículo 51.1 b)⁵⁴.
3. La Oficina Española de Patentes y Marcas no realiza un examen de oficio de las prohibiciones relativas del registro de marca (sí el de las prohibiciones absolutas), pero debe comunicar la publicación de la solicitud, a efectos simplemente informativos, a los titulares de los signos anteriores registrados o solicitados que hubieran sido detectados como consecuencia de una búsqueda informática realizada por la oficina (artículo 18.4).
4. Constituye una novedad de la ley de 2001 la incorporación de la figura de la “*restitutio in integrum*”⁵⁵, que logra “evitar que por la inobservancia de un plazo se produzca la pérdida de un derecho, si el interesado demuestra haber actuado con la diligencia debida”⁵⁶.
5. En la línea de adaptación del derecho de marcas a los nuevos tiempos, el artículo 34 prohíbe utilizar en redes de comunicación telemática o como nombre de dominio:
 - cualquier signo idéntico a la marca registrada para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada;
 - cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca registrada y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca;

efectivo y real en España para los productos o servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiera sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca quedará sometida a las sanciones previstas en la presente ley, a menos que existan causas justificativas de la falta de uso”. El artículo 55 indica en su letra c) que se declarará la caducidad de la marca y se procederá a cancelar el registro cuando no hubiera sido usada conforme al artículo 39 de la ley.

- 54 El artículo 3.2 de la Directiva indica que cualquier Estado miembro podrá prever que el registro de una marca sea denegado o, si está registrada, que pueda declararse su nulidad, cuando la solicitud de registro de la marca haya sido hecha de mala fe por el solicitante.

El artículo 51.1 del RMC establece que se declarará la nulidad de una marca comunitaria cuando al presentar la solicitud de la marca el solicitante hubiera actuado de mala fe.

- 55 El artículo 25 apunta que “el solicitante o el titular de una marca o cualquier otra parte en un procedimiento ante la OEPM que, aun habiendo demostrado toda la diligencia requerida por las circunstancias, no hubiera podido respetar un plazo con respecto a dicha oficina, será, previa solicitud, restablecido en sus derechos si la imposibilidad hubiera tenido como consecuencia directa, en virtud de las disposiciones de esta ley o de su Reglamento, la pérdida de un derecho”. La disposición adicional séptima extiende el restablecimiento de derechos proclamado por el artículo 25 a las patentes, modelos de utilidad, topografías de los productos semiconductores y modelos y dibujos industriales y artísticos, en todo aquello que no sea incompatible con su propia naturaleza.

- 56 Cfr. Exposición de Motivos.

- cualquier signo idéntico o semejante a la marca registrada para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que esté registrada la marca, cuando ésta sea notoria o renombrada en España y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada.
6. El artículo 43 reconoce la importancia de la función indicadora de la calidad y la función condensadora del *goodwill* que la marca desempeña⁵⁷, considerando indemnizable el perjuicio causado al prestigio o reputación 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.
 7. El artículo 43.5 permite obtener una indemnización sin necesidad de probar los daños o perjuicios ocasionados por la violación (prueba que puede conllevar un alto grado de dificultad), al establecer que “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”.
 8. Se contempla, en lo concerniente a las acciones que puede ejercer el titular, 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 (artículo 41.1 d).
 9. Desaparece la figura de la marca derivada⁵⁸ y de la ampliación de marca, “en armonía con los sistemas mayoritarios de nuestro entorno comunitario”⁵⁹. La exposición de motivos declara que “la protección que estas modalidades otorgaban se logra de modo más simple y con igual alcance mediante el registro de una nueva marca, en la que manteniendo el distintivo principal, se incorporen nuevos elementos distintivos de carácter accesorio, para el caso de las marcas derivadas, o mediante la solicitud de los nuevos productos o servicios a que se quiere extender la marca registrada, en el caso de la ampliación de marca”⁶⁰.

57 Vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Tratado sobre derecho de marcas*, Marcial Pons, 2001, pág. 56 y sigs., y AREÁN LALÍN, M., “En torno a la función publicitaria de la marca”, *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, 1982, t. VIII, págs. 57-83.

58 Sobre la marca derivada, vid. AREÁN LALÍN, M., *El cambio de forma de la marca. Contribución al estudio de la marca derivada*, Publicaciones de la Obra Social Caixa Galicia, 1985.

59 Cfr. Exposición de Motivos.

60 Según el artículo 33, “la marca no se modificará en el registro durante el período de vigencia, ni tampoco cuando se renueve. No obstante, si la marca incluye el nombre y la dirección del titular, toda modificación o

10. La ley ha prestado atención a las tecnologías de la Sociedad de la Información. Así, por ejemplo, se prevé la notificación por vía electrónica⁶¹, la puesta a disposición del público del *Boletín Oficial de la Propiedad Industrial* en soporte informático que haga posible su lectura⁶², y se reduce el importe de las tasas de solicitud de registro, división de la solicitud y de renovación en un 15% cuando los interesados presenten dichas solicitudes en soporte magnético o por medios telemáticos⁶³.

12. ANEXO: DIRECCIONES DE INTERNET Y REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Algunos enlaces interesantes:

<http://www.europa.eu.int/>: página oficial de la Unión Europea.

<http://www.curia.eu.int/>: página del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, con el texto íntegro de las sentencias de los últimos años.

<http://oami.eu.int/es/>: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Alicante).

<http://www.oepm.es/>: Oficina Española de Patentes y Marcas. Incluye la normativa sobre propiedad intelectual.

<http://www.boe.es/>: *Boletín Oficial del Estado* (España).

<http://www.usc.es/idius/>: Instituto de Derecho Industrial de la Universidad de Santiago de Compostela.

Algunos manuales para acercarse al derecho Mercantil español:

BROSETA PONT, MANUEL (actualizado por MARTÍNEZ SANZ, FERNANDO), *Manual de derecho mercantil* (dos tomos), Tecnos, 11 ed., Madrid, 2002.

JIMÉNEZ SÁNCHEZ, GUILLERMO (coordinador), *Derecho mercantil* (dos tomos), Ariel Derecho, 7ª ed., 2002.

SÁNCHEZ CALERO, FERNANDO (revisado con la colaboración de JUAN SÁNCHEZ-CALERO GUILARTE), *Instituciones de derecho mercantil* (dos tomos), McGraw Hill, 25 ed., Madrid, 2003.

URÍA, RODRIGO, *Derecho mercantil* (actualizado por MARÍA LUISA APARICIO), Marcial Pons, 28 ed., Madrid/Barcelona, 2002.

VICENT CHULIÁ, FRANCISCO, *Introducción al derecho mercantil*, Tirant lo Blanch, 15 ed., Valencia, 2002.

supresión de éstos que no afecte sustancialmente a la identidad de la marca tal como fue registrada originariamente, podrá registrarse a instancia del titular". *Vid.*, en idéntico sentido, el artículo 48 del Reglamento de la marca comunitaria.

61 El apartado tercero del artículo 29 prevé que "cuando el interesado así lo solicite, las notificaciones se realizarán mediante publicación en el *Boletín Oficial de la Propiedad Industrial*, mediante telefax, mediante correo electrónico, o por cualquier otro medio técnico del que disponga la Oficina Española de Patentes y Marcas".

62 Disposición adicional sexta.

63 Disposición adicional octava.