

***El uso obligatorio
de la marca
(nacional y comunitaria)***

CONCEPCION SAIZ GARCIA

Profesora de Derecho Civil
Facultad de Derecho. Universidad de Valencia

tirant lo blanch

Valencia, 1997

Copyright © 1997

Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de la autora y del editor.

*A mis padres
A Rafa y,
cómo no, a mi Maestro,
el Prof. Prats Albentosa*

© CONCEPCION SAIZ GARCIA

© TIRANT LO BLANCH
EDITA: TIRANT LO BLANCH
C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia
TELF.: 96/361 00 48 - 50
FAX: 96/369 41 51
Email:tlb@tirant.com
<http://www.tirant.com>
DEPOSITO LEGAL: V - 1077 - 1997
I.S.B.N.: 84 - 8002 - 472 - 0
IMPRIME: GUADA LITOGRAFIA, S.L. - PMc

INDICE DE ABREVIATURAS

AC	Actualidad Civil
ADC	Anuario de Derecho Civil (España)
ADI	Actas de Derecho Industrial. Instituto de Derecho Industrial de la Universidad de Santiago de Compostela (España)
ADPIC o TRIPs	Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio
AIPPI	Association Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle
AJ	Aranzadi. Repertorio de Jurisprudencia (España)
AMMI	Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de marcas de fábrica o de comercio, de 14 de abril de 1891
Ann, AIPPI	Annales de la Association Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle
AOMC	Acuerdo sobre la Organización Mundial del Comercio
apdo.	apartado
ARMC	Anteproyecto de Reglamento sobre marca comunitaria de 1980
Art./art./arts.	Artículo/artículos
BCAZ	Boletín del Colegio de Abogados de Zaragoza
BGBI	Bundesgesetzblatt
BGH	Bundesgerichtshof
Bl. f. PMZ	Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen (Alemania)
BOE	Boletín Oficial del Estado
BOPI	Boletín Oficial de la Propiedad Industrial
BPatG	Bundespatentgericht
CCJC	Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil (España)

CE	Constitución Española
CEE	Comunidad Económica Europea
CGPJ	Consejo General del Poder Judicial
CJPI	Cuadernos de Jurisprudencia sobre Propiedad Industrial (España)
CUP	Convenio de la Unión de París de 20 de marzo de 1883 para la protección de la propiedad industrial
DM	Directiva 88/104/CEE, de 21 de diciembre, para la armonización de los derechos de marcas de los Estados Miembros
DOCE	Diario Oficial de las Comunidades Europeas
Ed.	Editorial
EIPR	European Intellectual Property Review (Inglaterra)
E.J.B.	Enciclopedia Jurídica Básica
EPI	Estatuto de Propiedad Industrial
etc.	etcétera
GRUR	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht. Nationaler Teil (Max-Planck-Institut. Alemania)
GRUR Int.	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil (Max-Planck-Institut. Alemania)
I.D.I.S.	Instituto de Derecho Industrial de la Universidad de Santiago de Compostela
IIC	International Review of Industrial Property and Copyrightlaw (Max-Planck-Institut. Alemania)
J. Ad.	Jurisprudencia Administrativa publicada por la Revista General de Legislación y Jurisprudencia (España)
LGDCU/LCU	Ley 20/84, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios
LEC	Ley de Enjuiciamiento Civil
LM	Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas
LOPJ	Ley Orgánica del Poder Judicial
LP	Ley de Patentes
MG/MarkenG	Markengesetz
NJW	Neue Juristische Wochenschrift (Alemania)
n.º, núm.	número

OAMI	Oficina de Armonización del Mercado Interior
OEPM	Oficina Española de Patentes y Marcas
OLG	Oberlandesgericht
OMC	Organización Mundial del Comercio
OMPI	Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuel
op. cit.	obra citada
pág./págs.	página/páginas
ss.	siguientes
RD	Real Decreto
RGD	Revista General del Derecho (España)
Riv. Dir. Ind.	Rivista di Diritto Industriale (Italia)
RDM	Revista de Derecho Mercantil (España)
RDP	Revista de Derecho Privado (España)
RJC	Revista Jurídica de Cataluña
R.O.	Real Orden
RMC	Reglamento 40/94, de 20 de diciembre de 1993, sobre marca comunitaria
RERMC	Reglamento para la ejecución del Reglamento sobre marca comunitaria
RLM	Reglamento para la ejecución de la Ley de Marcas
sec.	section
STS	Sentencia del Tribunal Supremo
Tít.	Título
TMR	The Trade Mark Reporter (USTA, Estados Unidos de América)
TRIPs o ADPIC	Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights
vid.	videre
vol.	volumen
WZG	Warenzeichengesetz

INDICE GENERAL

Abstract	17
Prólogo	19
I. Introducción	23
II. Precedentes legislativos	31
III. Naturaleza jurídica	37
IV. Finalidades esenciales	45
1. Finalidades consustanciales	45
2. Finalidades prácticas o funcionales	46
V. Definición	51
VI. Configuración legal del uso obligatorio:	53
1. Introducción	53
2. Requisitos subjetivos. El problema suscitado por la entrada en vigor del Acuerdo ADPIC	54
3. Requisitos materiales	60
3.1. Uso de la marca en forma distinta de la que consta registrada	61
3.1.1. Límites al derecho de modernización de la marca registrada	67
a) Continuidad de la llamada <i>commercial impression</i>	68
b) Permanencia de la identidad de la marca ...	70
c) Criterios a seguir por el juzgador	73
3.1.2. Repercusiones del cambio de forma en relación a la carga del uso	74
3.2. Ambito espacial de la carga legal de uso de la marca	83

3.2.1. En la Ley 32/1988, de 10 de noviembre:	83
3.2.1.1. Regla general	83
3.2.1.2. Excepción: el uso de la marca en productos destinados a la exportación	85
A) Problemática en torno a las marcas de exportación	86
B) Discordancias entre la Ley de Marcas y la Directiva 88/104/CEE	95
a) Marca comunitaria - marca nacional	96
b) Utilización de la marca en España-Aposición de la marca en el Estado miembro	97
c) Aposición de la marca en los productos o en su presentación-Utilización de la marca en relación a productos o servicios	99
3.2.2. En el Reglamento 40/94, de 20 de diciembre de 1993, sobre marca comunitaria	103
4. Requisitos temporales:	111
4.1. Regla general	111
4.2. Cómputo del plazo	111
4.3. Efecto validatorio de la reanudación del uso	113
5. Requisitos objetivos:	118
5.1. Uso efectivo y real	118
5.2. Actos constitutivos de un uso efectivo y real de la marca registrada	124
5.2.1. Utilización de la marca como tal	124
5.2.2. Proximidad física marca-producto	125
5.2.2.1. Ausencia de proximidad física	125
5.2.2.2. Cierta aproximación física	133
5.2.2.3. Conexión física y no cumplimiento de la carga del uso	135
5.2.3. Utilización simultánea de varias marcas	136
5.2.3.1. Marcas pertenecientes a distintos titulares	136
5.2.3.2. Marcas pertenecientes a un mismo titular	137
5.2.4. Uso exterior de la marca	139
5.2.4.1. Uso privado de la marca	140
5.2.4.2. Ventas experimentales o <i>test sales</i>	144
5.2.5. Venta del producto o prestación del servicio	147
5.2.5.1. Continuidad de las ventas	147
5.2.5.2. Cifra de ventas	148
5.2.6. Uso publicitario de la marca	150

VII. Causas justificativas de la falta de uso	155
1. Ideas generales	155
2. Puntualizaciones en torno a la marca comunitaria	163
VIII. Efectos del uso parcial de la marca registrada: Discrepancias entre el Derecho de Marcas español y la Directiva 88/104/CEE: Riesgo de asociación	165
1. Delimitación de los conceptos «riesgo de confusión» y «riesgo de asociación»	165
1.1. Riesgo de confusión	165
1.2. Riesgo de asociación	166
2. Extensión de los efectos del uso parcial de la marca registrada	170
3. Situación de la cuestión a nivel internacional	172
3.1. La Directiva comunitaria y la postura adoptada por la jurisprudencia y doctrina alemanas	172
3.2. Planteamiento de la cuestión a nivel internacional: Reunión de la AIPPI en Sydney, abril de 1988	175
3.3. Extensión del uso parcial en el RMC	176
3.4. Interpretación del párrafo 4.º del art. 4 LM	177
IX. Introducción del control de oficio del uso de la marca registrada en el art. 7. 2 de la Ley de Marcas:	183
1. Configuración legal	183
2. Valor jurídico de la declaración	184
X. Cauce procesal de la caducidad por falta de uso	189
1. En la Ley 32/1988, de 10 de noviembre de Marcas	189
2. En el Reglamento 40/94, de 30 de diciembre de 1993, sobre marca comunitaria	193
2.1. Procedimiento de caducidad o nulidad ante la Oficina	194
2.1.1. Requisitos	194
2.1.2. Procedimiento	196
2.1.3. Contenido de la resolución	200
2.1.4. La prueba de uso de la marca	200
A) En los procedimientos basados en las causas de nulidad y caducidad de la marca comunitaria con excepción de la causa de caducidad prevista en el art. 50. 1 a) RMC	200
B) La causa de caducidad del art. 50. 1 a) RMC	201
2.2. El procedimiento de oposición ante la Oficina	206
2.2.1. Procedimiento	206

2.2.2. Resolución	211
2.2.3. Efectos de la desestimación de la oposición respecto de la marca anterior	212
2.3. Juicios de caducidad:	214
2.3.1. Juicio incidental de caducidad	214
2.3.2. Juicio reconvencional de caducidad	216
XI. Conclusiones finales	221
Monografías y materiales	229
Materiales	239
Lista de jurisprudencia empleada	243

ABSTRACT

Trade marks as monopoly rights represent a limit on free trade and the provision of services in the European market that should be tempered by the social function of property. International trade mark regulations require the obligatory use of trade marks in order to carry out this social function of property. The present work deals with the Spanish and European regulation of the obligatory use of trade marks within the framework of European common market harmonisation that began with the promulgation of EC Directive 88/104 of 21 december 1988.

The Directive's aim is the harmonisation of the basic aspects of the member states national trade mark legislation as a first step in achieving a successful common trade mark system by the promulgation of EC Regulation No. 40/94 of 20 December 1993. This regulation was already planned thirty years before its promulgation. Both law systems, the common trade mark system on the one hand and the national on the other, are effective for the same territory. A uniform foundation is required to enable both to coexist.

One of the subjects which has been reformed by the EC Directive concerns the obligatory use of a trade mark as the main pillar of every modern trade mark system. Notwithstanding, the new Spanish Trade Mark Law, 32/1988 of 10 November 1988, was promulgated around a month before the Directive. There are still some aspects in the Spanish trade mark system which need to be reformed.

This work analyses whether the Spanish law regulates the institution of trade mark use respecting the provisions of the Directive. A description is given of the historical evolution of

this question in Spain. In this context, it should be considered who has the legal burden of using a trade mark. Article 19. 2 of the TRIPs Agreement, effective in Spain since January 1995, presents some dissonance in regard to the Spanish law.

The use of a trade mark in a different form than the one in which it has been registered, is something that frequently happens. Here, it should be pondered what the limits are before cancellation of a trade mark results.

Furthermore, the temporal and territorial frame is to be considered in which a Trade mark should be used. For the European Trade mark there are some special provisions on territoriality in regard to compulsory use.

One of the principle aspects involved in obligatory use regards the general concept of «*real and effective use*» of a trade mark. This concept is explained in terms of each act of trade that the trade mark owner needs to perform in order to maintain his right.

Moreover, it is not always possible for an owner to use a trade mark. European laws provides mechanisms that help trade mark holders not to be excessively pressured by the legal burden of using trade marks, so there are some situations in which the non-activity of an owner is considered justified. Those situations should be interpreted, on the one hand, in regard to the aims of the introduction of obligatory use of the trade mark in the legal system, and on the other, to the interests of a trade mark owner and competitors.

Finally, this work outlines the procedure of European trade mark cancellation within the framework of the EC Regulation. In addition, there are two different ways under the Spanish Trade Mark Law for achieving cancellation of an unused trade mark. The first one is through litigations and the second one is an official procedure which takes place at the Trade Mark Office. Both of these are studied in the last chapter.

PROLOGO

El estudio de Concepción Saiz García sobre *El uso obligatorio de la marca* nace en el contexto de un Programa de postgrado, en el seno del Departamento de Derecho Civil de la Universidad de Valencia, sobre un replanteamiento de los modelos de atribución de bienes y recursos, que por otra parte ha dado lugar a un Programa de Investigación de la DGICYT.

Entre los bienes que se atribuyen se encuadran los llamados *bienes inmateriales*, y entre ellos la marca. Pero en nuestro sistema ya no hay una atribución incondicional, acaso porque la disciplina general de la propiedad, en los términos de tutela básica que señala el art. 33 de la Constitución, no lo permite. Este cardinal precepto, que consagra definitivamente en nuestro sistema la idea de *estatutos dominicales*, es decir de diversos modos de ser del «terrible derecho», cuya determinación confía a la Ley ordinaria, estatal o autonómica, según el criterio de la *función social*, sugiere que en todas y cada una de las relaciones que seguimos denominando *propiedad* se combinan y se interfieren las razones individualísticas o egoístas del propietario y las exigencias o determinaciones de interés general o, incluso, de lo que pudiéramos denominar *interés social*.

Las combinaciones, las interacciones si se quiere, entre el factor individual, que se expresa a través del *poder confiado al libre albedrío* en que el derecho subjetivo consiste, y el elemento de interés colectivo, son diversas y distintas. La presencia, en el seno (*nell'interno*) de un derecho subjetivo, de un elemento de interés supraindividual, las más de las veces no bien avenido con el núcleo egoísta, no sólo se produce a través de una *comprensión* del contenido del derecho. No sólo se trata de una reducción de facultades, que se podría expresar con la idea de *límites* o de *limitaciones* (conceptos, por otra parte, de tan difícil

precisión), sino que también se manifiesta con la inclusión, en la propia «ciudadela» de la relación jurídica (el *Kerngehalt*) de verdaderos *deberes*, y, en todo caso, de auténticas *cargas*.

En la medida en que esta descripción general de las relaciones de dominio pueda ser aplicada a los *property rights* y a los bienes inmateriales, la idea de que la conservación de la protección de una marca o signo de identidad del producto dependa de una actividad determinada por parte del titular o de persona o entidad que haya obtenido un derecho derivado o vicario y actúe, de este modo, en interés del titular, sin perjuicio del suyo propio, constituye uno de los supuestos característicos de lo que se ha venido en llamar *propiedad activa*. Pero esa actividad, de la que depende en definitiva la conservación de la protección que el ordenamiento jurídico confiere, se inserta en la relación a través de una técnica que se ha de perfilar y precisar, señalando, de una parte el sentido de la protección de la marca, y de otra cómo actúa el uso efectivo y real como soporte de conservación del esquema de protección. Se habrá de entrar también en el problema del uso parcial, y en los mecanismos a través de los cuales se puede realizar el control de la actividad del titular, concluyendo respecto de la técnica utilizada por el ordenamiento para producir la *caducidad* por falta de uso, es decir, por defecto de actividad.

La autora de este estudio es una joven investigadora, y éste es el primero de sus libros. Rápidamente observará el lector que caracterizan a la autora, formada en las Universidades de Valencia y de Múnich, el rigor de los conceptos y la precisión del lenguaje. El trabajo revela, además, un grado de profundidad y de pericia difíciles de encontrar a su edad. Ha sido llevado a efecto en los Departamentos de Derecho Civil y Mercantil de esta Universidad y en el Instituto Max Planck de Múnich donde, bajo el puntual asesoramiento y supervisión del Prof. Dr. Dr.h.c. mult. Gerhard Schricker, ha podido completar la autora la información bibliográfica adecuada.

Me resulta por ello muy grato presentar este estudio al lector, y más cuando Concepción Saiz forma parte de una

promoción que puede ser calificada como «segunda generación» desde mi presencia en la Universidad de Valencia como Catedrático, pues la dirección del trabajo fue conducida, de modo totalmente solvente y eficaz, según estimo y espero que aprecie el lector, por el Dr. Lorenzo Prats Albentosa, Profesor Titular de este Departamento.

Valencia, abril de 1997

Vicente L. Montés Penadés

I. INTRODUCCION¹

La marca es el signo mediante el cual el empresario distingue sus productos o servicios en el mercado de los productos o servicios de otros empresarios competidores. Ella forma parte de los llamados bienes inmateriales, cuya propiedad es la que se ha calificado de especial con base en las características del bien que constituye su objeto. La marca no tiene una existencia sensible por lo que necesita materializarse en cosas tangibles para ser percibida por los sentidos. Una de sus características es su susceptibilidad de ser ilimitadamente repetida².

Ciertamente la marca es un instrumento al servicio de los intereses de las empresas. Estas, por medio de las marcas, refuerzan su posición en el mercado³. Sin embargo, no son éstos los únicos intereses protegidos por el Derecho de marcas, ni siquiera el principal: las marcas protegen no sólo el interés particular de las empresas —o de quien inscribe la marca—, sino también el interés general de los consumidores⁴.

¹ Esta obra ha sido posible gracias a la hospitalidad y medios que me fueron brindados por el *Max-Planck-Institut für Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht* de Múnich a cuyo Director, el Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Gerhard Schrickler, quien me acogió incondicionalmente entre sus discípulos, le estaré siempre agradecida.

² FERNANDEZ-NOVOA, 3.^º BCAAZ (1968) págs. 23 y ss. «Para que los demás perciban el signo es necesario que éste adquiera forma sensible: que se materialice en la propia mercancía, en su envoltorio, o bien en las correspondientes expresiones publicitarias que difunden la marca por diferentes medios».

³ FERNANDEZ-NOVOA, «Fundamentos del Derecho de Marcas», ed. Montecorvo, Madrid, 1984.

⁴ STS, 1.^ª, de 24 de noviembre de 1978 (6 ADI 1979-80, 344 y ss.); STS, de 30. de octubre de 1986 (ADI 1987-88, 342 y ss.). Tal interés ha quedado

Cuatro son las funciones que la marca desempeña principalmente en la esfera jurídica: 1.^a) Indicar la procedencia empresarial de los productos o servicios con ella marcados; 2.^a) indicar la calidad de los productos o servicios; 3.^a) condensar el eventual *goodwill* de los productos o servicios y 4.^a) operar como medio de publicidad y promoción de los productos o servicios⁵. Como muy bien explica OTERO LASTRES⁶, a través de la primera función, el consumidor recibe la seguridad de que todos los productos diferenciados por esa marca proceden de una misma empresa aunque no siempre identifiquen a ésta. Mediante la segunda, el

plasmado en el marco del derecho de información del consumidor, uno de sus derechos básicos como establece el art. 2.1, y que viene regulado en el art. 13 de la Ley 20/84, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (BOE n.º 176, de 24 de julio).

⁵ Estas cuatro funciones son reconocidas por la doctrina española más autorizada. AREAN LALIN fundamentó, con muy buenos argumentos, la tesis de que la marca cumple una función publicitaria. («El cambio de forma de la marca», ed. Montecorvo, Santiago de Compostela, 1985, págs. 16 y ss.) Los argumentos por él apuntados han sido acogidos por la mayor parte de la doctrina. En Derecho comparado, BEIER/KRIEGER (GRUR Int. 1976, pág. 128) hablan de la función publicitaria o «sugestiva» de la marca y afirman que ésta tiene por objeto llamar la atención del público hacia el producto para ofrecérselo. El consumidor que quedó satisfecho una vez con el producto de marca podrá, por medio de la misma, volver a encontrar y comprar el producto. De esta manera sirve la marca con su fuerza publicitaria o de atracción para la consecución, mantenimiento y ampliación del grupo de sus consumidores. No obstante, destacan que esta función publicitaria no es estrictamente intrínseca a la marca y esto lo apoyan en el hecho de que existen muchas marcas que no son utilizadas e incluso que, aun siéndolo, no poseen esa *vis attractiva* o publicitaria. Esta proviene de otros factores (su aspecto exterior, el contexto de utilización, la publicidad efectuada...) los cuales no tienen que ver directamente con la marca y, en última instancia, no tienen porqué darse con todas ellas. Afirman no ser ésta la función principal de la marca aunque reconocen que ella se constituye en uno de los medios más importantes de publicidad de los últimos tiempos. ROJO FERNANDEZ RIO, por el contrario, no reconoce a la marca esta última función («La responsabilidad civil del fabricante», Bolonia, 1974, pág. 160).

consumidor debe esperar que todos los productos de una misma clase y de las mismas características que estén designados con la misma marca, posean la misma calidad. La tercera función presupone que, en el caso de que los productos o servicios dotados de una marca alcancen una buena reputación por sus características, será la marca la que condense esa buena fama y, en torno a ella, se irá cimentando el buen prestigio del titular de la misma. Por último, la marca actúa como instrumento de potenciación de la venta de los productos o servicios con ella diferenciados, pues ella ejerce una *vis attractiva* sobre los consumidores independientemente de la calidad de los productos o del *goodwill* de la empresa.

A través de estas funciones pueden obtener los consumidores la información necesaria para elegir entre la variedad y multiplicidad de productos ofertados en el mercado. Porque la marca no es simplemente un signo, sino que está relacionada necesariamente con unos productos o servicios determinados a los cuales distingue —regla de la especialidad de la marca—. Es la esencia de la marca, su carácter distintivo, el cual le permite disfrutar de la protección que el ordenamiento jurídico le otorga (art. 1 LM).

Sin embargo, no podemos definir la marca empleando para ello exclusivamente estos dos factores —signo en relación a productos o servicios—. Esto se quedaría en el plano teórico y no es en éste donde la marca opera realmente. Para que una marca tenga tal carácter es necesario otro elemento, el mercado, donde los consumidores tendrán la posibilidad de dar a la marca el valor que el titular de la misma venía persiguiendo, esto es, que los consumidores diferencien que los productos o servicios

⁶ Vid. OTERO LASTRES, «Sobre la caducidad de la marca por falta de uso». Comentario a la STS. 1.^a de 30 de octubre de 1986. *La Ley*, 1987 (1), págs. 618 y ss.

ofertados bajo la marca en cuestión son los de este empresario⁷. Es en el mercado donde la marca cobra vida en cuanto a tal. Sin el ingrediente psicológico, que le añaden los consumidores en cuanto la unión signo-producto es aprehendida por ellos, la marca no llega a ser ella en sentido propio⁸.

Advertimos claramente en lo anteriormente expuesto los tres escalones del proceso de formación de la marca. En un primer lugar, la creación del signo, lo cual no significa que éste tenga que ser siempre novedoso u original. Al signo simplemente se le exige fuerza distintiva (art. 1 LM) y su conexión con los bienes o servicios que quiere distinguir⁹. Estos dos primeros escalones son función del empresario: a él compete crear o elegir el signo que va a distinguir sus productos o servicios y poner a éstos en conexión con el signo elegido. Por último, un factor psicológico, la asociación por parte de los consumidores de esa marca (signo-producto) a un mismo origen empresarial y a una calidad determinada.

Prestando atención solamente a este último paso, hemos de afirmar que para que la asociación signo-producto penetre en la mente de los consumidores, el empresario tendrá que poner el producto de marca en el mercado. Observamos que para que tenga lugar la culminación del proceso de formación de la marca es necesaria la colaboración de un agente externo —el público de los consumidores— difícil, pero no imposible, de dirigir. Dependiendo de la utilización que de ella haga el titular de la

⁷ Sin que ello suponga que la identidad de la empresa deba quedar desvelada. Se trata de conectar los productos o servicios dotados con un mismo signo a un mismo origen empresarial.

⁸ FERNANDEZ NOVOA, «Fundamentos...» (op. cit. pág. 23).

⁹ A lo largo del presente trabajo observaremos que la conexión del signo con el bien o servicio que pretende distinguir reviste caracteres diferentes según la clase de productos/servicios de que se trate. Partiremos de la distinción entre marcas de fábrica y marcas de servicio. En estas últimas es obvio que la conexión física del signo al servicio deviene impracticable.

misma, éste puede facilitar y acelerar el proceso asociador que se desarrolla en la mente de los consumidores en relación a los productos de marca, los cuales son por ellos asociados automáticamente a un determinado origen empresarial, a una determinada calidad, etc.¹⁰. Es su opinión la que determinará, en muchas ocasiones, si la marca está cumpliendo las funciones para las cuales se hizo nacer, siendo ésta la razón de ser de la protección jurídica que el ordenamiento le otorga. Este es precisamente el fundamento del derecho de marca y la *ultima ratio* de la institución del uso obligatorio, la cual es tema central de este estudio. El ordenamiento jurídico no puede influir en la mente de los consumidores. Sin embargo, sí puede y debe intervenir¹¹ y lo hace precisamente imponiendo la carga legal de usar la marca registrada.

Sin embargo, antes de entrar a analizar esta figura, no podemos olvidar que todo el estudio del Derecho de los signos distintivos, como el de todos los derechos intelectuales, se remite necesariamente a la disciplina de la competencia económica ya que, el derecho exclusivo de utilización por sus titulares se traduce en un conjunto de posibilidades y prohibiciones de competir¹². Es obvio que el titular de una marca persigue como

¹⁰ FERNANDEZ NOVOA, «El uso obligatorio de la marca registrada», 3 ADI 1976, pág. 17. El autor afirma que, para que se consolide definitivamente la marca, el empresario ha de poner de manifiesto ante el público la unión entre el signo y la mercancía. La marca ha de hacer acto de presencia en el mercado, debe ser comunicada al gran público».

¹¹ FERNANDEZ NOVOA, («El uso obligatorio...» op. cit. pág. 19).

¹² H. BAYLOS CORROZA, «Tratado de Derecho Industrial», 1.ª Edición, Madrid, 1978, pág. 107; MIRANDA SERRANO y PAGADOR LOPEZ, «La marca comunitaria. Comentario al Reglamento CE n.º 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria». Noticias CEE, 1995, n.º 123, pág. 51; CASADO CERVIÑO, A., «El derecho de marca en la Unión Europea: el Reglamento sobre la marca comunitaria», en «Colección de trabajos sobre Propiedad Industrial en homenaje a Julio Delicado», Grupo Español de la AIPPI, Barcelona, 1996, pág. 109; HERAS LORENZO, T., «El agotamiento del derecho de

fin último comercializar los productos con ella distinguidos. Para ello, utilizar la marca de una manera adecuada, es cauce para imponerse en el mercado ante sus competidores y ante el público a quien va dirigida. Es dentro de este marco donde hemos de comprender la regulación legal del Derecho de marcas y, en ella, como uno de sus pilares fundamentales, el uso obligatorio de la marca registrada.

Ahora bien, la regulación de la figura del uso obligatorio se reflejaba de una manera muy distinta en cada uno de los ordenamientos nacionales. Las diferencias que latían en los sistemas marcarios dentro del territorio de la Comunidad Europea en este punto, trataron de ser suavizadas mediante la Directiva 88/104/CEE, de 21 de diciembre, con el fin último de armonizar los aspectos básicos de tales legislaciones marcarias en aras de facilitar la libre circulación de mercancías y la libre prestación de servicios en el mercado europeo. Ello sería el paso fundamental para conseguir el buen funcionamiento del Sistema Comunitario de Marcas que se venía gestando desde hacía más de treinta años para convivir con los sistemas vigentes nacionales¹³. Tal convivencia se debe fundamentalmente al hecho de que la marca comunitaria no se acomoda a las necesidades de aquellos empresarios que no deseen una protección de su marca a escala comunitaria. Para ellos sigue siendo precisa

marca», ed. Montecorvo, Madrid, 1994; MASSAGUER, J., «Algunas cuestiones en torno a las relaciones de sistema de marcas comunitario con los sistemas de marcas nacionales y con el sistema de marcas internacionales», en «Colección de trabajos sobre Propiedad Industrial en homenaje a Julio Delicado», Grupo Español de la AIPPI, Barcelona, 1996, pág. 312; GOMEZ SEGADE, J. A., «Marca comunitaria», en «Comentarios a los Reglamentos sobre la marca comunitaria», coord. CASADO CERVIÑO, A., y LLOBREGAT HURTADO, M.^a L., Universidad de Alicante, Alicante, 1996, pág. 18.

¹³ El hecho de que con una sola marca se obtuviera una protección total y uniforme en los Estados Miembros de la CEE, topaba, entre otras cosas, con el inconveniente de las diferencias entre las leyes nacionales de marcas.

la marca nacional y, por tanto, el sistema comunitario de marcas nace para convivir paralelamente con los sistemas marcarios nacionales, coincidiendo ambos en un mismo ámbito territorial. Es por ello que, en ocasiones, ambos sistemas conectan directamente, siendo necesario un sustrato uniforme que facilite dicha convivencia. Esta base uniforme sobre la que cobraría vida el RMC, fue proporcionada por la Directiva 88/104/CEE. Siendo ésta la situación, la operatividad del principio del uso obligatorio de la marca registrada se constituye en piedra angular del complejo sistema dual que se nos presenta desde la entrada en vigor del Reglamento n.º 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre marca comunitaria, sistema en el cual marcas nacionales y comunitarias coexisten con el mismo valor, siendo ello potencial fuente de conflictos¹⁴.

A lo largo del presente trabajo estudiaremos la carga legal del uso obligatorio en el marco del sistema español, desglosando su contenido y analizando la materialización del mismo por parte de los titulares de marcas nacionales, si bien, no podemos desatender el mencionado principio de coexistencia entre nuestro sistema marcario y el de la marca comunitaria. Por este motivo haremos referencia específica a aquellos aspectos de la figura de la caducidad de la marca por falta de uso que sean previstos de manera diferente por este Sistema Comunitario, aspectos con los que el titular de una marca nacional tendrá que enfrentarse necesariamente cuando una marca comunitaria entre en conflicto con una marca nacional.

¹⁴ HACKBARTH, R., «Grundfragen des Benutzungszwangs im Gemeinschaftsmarkenrecht», ed. Heymanns, Köln, 1993, págs. 25 y ss.; MÜHLENDAHL, A. V., «Koexistenz und Einheitlichkeit im europäischen Markenrecht», GRUR Int. 1976, pág. 33; INGERL, «Die Gemeinschaftsmarke», Jeaner Schriften zum Recht, t. 8, ed. Boorberg, Stuttgart - München - Hannover - Berlin - Weimar - Dresden, 1996, pág. 101; GARCIA CRUCES, J. A., «Caducidad por tolerancia», en «Comentarios a los Reglamentos sobre la marca comunitaria», coord. CASADO CERVIÑO, A., y LLOBREGAT HURTADO, M.^a L., Universidad de Alicante, Alicante, 1996, pág. 601.

II. PRECEDENTES LEGISLATIVOS¹⁵

El artículo 109. 3.º de la antigua ley española de Propiedad Industrial de 16 de mayo de 1902 establecía ya un plazo de tres años durante el cual la marca debía ser usada. Si no mediaba el mencionado uso, caducaba el derecho de marca¹⁶.

También el Estatuto sobre Propiedad Industrial, en su art. 158.5.º, contemplaba la figura del uso obligatorio como causa de caducidad de la marca registrada. En esta ocasión el plazo legal era de cinco años. La falta de uso era excusable si se justificaba documentalmente fuerza mayor.

Sin embargo, no resultaron ser efectivas tales regulaciones debido a la carencia de mecanismos procesales adecuados. Así lo demuestra la práctica inexistencia de precedentes jurisprudenciales en torno al uso obligatorio. Es más, los pocos casos, durante la vigencia de la Ley de Propiedad Industrial de 16 de mayo de 1902 y del EPI, en los que el TS se ha pronunciado sobre este tema¹⁷, el TS no entra a plantear y a solucionar

¹⁵ Sobre la evolución de las normas unionistas en materia de uso obligatorio de la marca registrada, véase: CASADO CERVIÑO, «La génesis de las normas unionistas relativas al uso obligatorio de la marca registrada», 3 ADI 1976, págs. 213-245.

¹⁶ Gaceta de Madrid, de 18 de mayo de 1902, págs. 785 y ss.

¹⁷ Durante la vigencia de la Ley de 1902: STS. de 10 de febrero de 1906 (=71 J. Ad. 1906, núm. 47, págs 20 y ss.). Durante la vigencia del Estatuto de la Propiedad Industrial de 1929 podemos mencionar: STS. Sala Tercera de 3 de octubre de 1975 (= ADI 1977, 195); STS. 3.ª, de 18 de febrero de 1978 (ADI 1979-80, 333); STS. 1.ª, de 3 de octubre de 1980 (ADI 1981, 410); STS. 1.ª, de 22 de septiembre de 1983 (AJ. 1983, núm. 4672); STS. 1.ª, de 7 de octubre de 1983 (AJ 1983, núm. 6770) y STS. 1.ª, de 30 de octubre de 1983 (AJ 1983, núm. 4688). Pero la más significativa es la

problemas capitales que la institución plantea porque la articulación legal es muy defectuosa. AREAN LALIN afirmaba en 1985 que «la carga del uso obligatorio de la marca registrada constituye en derecho positivo español un mero principio programático que no se cumple en la práctica de manera seria y efectiva».

Hasta el 30 de octubre de 1986¹⁸, la doctrina más autorizada¹⁹ y el mismo TS claman proceder a la revisión de la hasta entonces vigente regulación del Derecho de marcas con base en las directrices que procedemos a enunciar²⁰:

1.º Era necesaria la implantación de la comprobación *ex officio* del uso obligatorio de la marca en el momento de la renovación de su registro. Para ello se exigiría al solicitante de la renovación que presentara una declaración en el sentido de que, en los cinco años precedentes a la expiración del registro, la marca había sido usada en relación a los productos o servicios para los que estuviera registrada. En el caso de que esto no fuese

STS. 1.ª, de 30 de octubre de 1986. En esta sentencia el TS da un giro en torno a la interpretación y funcionamiento de la figura del uso obligatorio, adelantándose incluso con su jurisprudencia a lo que dos años más tarde establecería la LM de 1988. Como novedad, podemos adelantar, que en esta resolución el TS instaura la inversión de la carga de la prueba en punto al uso obligatorio de la marca, inversión que, según veremos, era necesaria para lograr un funcionamiento real de esta figura.

18 AREAN LALIN, «El uso obligatorio de la marca registrada». Comentario a la STS. 1.ª de 30 de octubre de 1986. CJPI núm. 4, págs. 29 y ss.

19 FERNANDEZ-NOVOA en 4 ADI (1977) págs. 195 y ss., 217 y posteriormente en su obra «Fundamentos de Derecho de Marcas», Madrid, 1984, págs. 44 ss.; AREAN LALIN, en «El Cambio de Forma...», *op. cit.*, pág. 238.

20 Estas directrices fueron incorporadas al Anteproyecto de la Ley de Marcas elaborado en 1980 en el Instituto de Derecho Industrial de la Universidad de Santiago de Compostela por un grupo de trabajo del que formaban parte: C. FERNANDEZ-NOVOA, M. AREAN LALIN, J. M. OTERO LASTRES y M. J. BOTANA AGRA, (10 ADI 1984, págs. 490 y ss.).

probado debería denegarse su renovación. Si resultara que el uso sólo fuese probado respecto de una parte de los productos o servicios para los que la marca figura registrada, entonces debería decretarse únicamente una renovación parcial (supuesto de caducidad parcial).

2.º Por otra parte debían arbitrarse los mecanismos y cauces adecuados para que terceros interesados pudieran hacer valer la falta de uso de la marca registrada. La falta de uso debía poder ser invocada en el procedimiento de oposición por parte del solicitante de la nueva marca y quizás también, en calidad de excepción, por el demandado en un proceso de usurpación.

3.º De extrema importancia era imponer de manera expresa la carga de probar el uso de su marca al titular de la marca cuya caducidad se pide²¹.

21 Una de las reformas más urgentes que pedía la regulación de marcas en materia de uso obligatorio era introducir la inversión de la carga de la prueba. En la legislación anterior a la Ley de 1988 pesaba el *onus probandi* sobre el demandante de la caducidad de la marca. Esto hacía que sobre él recayeran todas las dificultades que pesan sobre toda prueba negativa, esto es, lo que ha venido llamándose en Derecho «prueba diabólica». Este tenía que probar que la marca del oponente no había sido usada durante los últimos cinco años. En casos como éste no podemos olvidar que es en manos del titular de la marca donde reside la prueba fácil (facturas, catálogos, etc.). Sostener lo contrario significaría, como dijo el Profesor M. AREAN LALIN («El uso obligatorio...», *op. cit.*, pág. 186) «desconocer que la base de un justo y razonable juicio ha de asentarse en una correcta apreciación de la prueba practicada en su conjunto, en la que los factores extremos mencionados han de ser debidamente ponderados». No obstante, como ha señalado UBERTAZZI, «Apuntes sobre la carga de uso de la marca comunitaria», en *Marca y Diseño Comunitarios*, coord. A. BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, ed. Aranzadi, págs. 127 y 128, el hecho de que la carga de la prueba del uso de marca ajena recaiga sobre el actor que reclama su caducidad no trae consigo consecuencias insalvables como *probatio diabolica*. De un lado, la prueba negativa puede ser ofrecida de manera específica: demostrando positivamente la ausencia de la marca en los lugares relevantes; sirviéndose de las presunciones *hominis* que pueden extraerse de esta

4.º Por último debería indicarse de manera expresa que la modificación sustancial de la marca impide a su titular cumplir con la carga del uso obligatorio y, por lo tanto, es causa de caducidad.

Todo lo expuesto anteriormente hacía necesaria la elaboración de una nueva Ley. Es el 10 de noviembre de 1988 cuando se promulga la nueva Ley de Marcas, que observaría en gran parte las reformas propuestas, mencionando además en su Exposición de Motivos que «el uso obligatorio de la marca registrada es otro de los temas capitales del derecho de marcas que incluso justifican su reforma». Vemos pues la necesidad que imperaba en nuestro Derecho de actualizar la institución del uso obligatorio, y no sólo en nuestro ordenamiento, puesto que también a nivel comunitario la Directiva de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, se pronuncia al respecto, señalando en su Exposición de Motivos, Considerando octavo, que: «con el fin de reducir el número total de marcas registradas y protegidas por la Comunidad y, por ende, el número de conflictos entre las mismas, es preciso exigir que las marcas registradas sean efectivamente usadas so pena de caducidad...»

Ni la ley de Propiedad Industrial de 1902 ni el EPI se pronunciaban en cuanto a los actos en que debía concretarse el uso obligatorio. Sólo hablaba de «falta de uso». Al contrario, la vigente Ley 32/1988 de Marcas, de 10 de noviembre²² dispone lo siguiente en su artículo 4 párrafo 1.º:

«Si en un plazo de cinco años, contados desde la fecha de publicación de su concesión, la marca no hubiera sido objeto de

primera prueba positiva. De otro lado, lo normal es que, cuando el actor de la caducidad ofrece de forma creíble la falta de uso de la marca del titular demandado, éste se apresure a ofrecer él mismo una prueba positiva de su uso.

²² Publicada en el B.O.E. núm. 272, de 12 de noviembre de 1988.

un uso efectivo y real en España para los productos o servicios para los que fue 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 Ley, a menos que exista causas justificativas de la falta de uso».

En su párrafo 2.º sigue:

«Para la aplicación del apartado 1 también tendrá la consideración de uso:

a) El empleo de la marca en una forma que difiera en elementos que no alteren de manera significativa la forma bajo la cual se halla registrada.

b) La utilización de la marca en España con relación a productos o servicios destinados exclusivamente a su exportación».

Párrafo 3.º:

«La marca se reputará usada por su titular cuando sea utilizada por un tercero con el consentimiento expreso de aquél».

Párrafo 4.º:

«El uso de la marca para un producto o servicio determinado sirve para acreditar tal uso con respecto a productos o servicios de la misma clase del nomenclátor internacional o a productos o servicios similares, o a productos o servicios en relación con los cuales la utilización de la misma marca por un tercero podría dar lugar a riesgo de asociación por los consumidores respecto del origen de unos y otros».

Podemos observar que tampoco nuestra actual Ley de Marcas²³ hace una enumeración de los actos que constituirán un uso

²³ Tal vez hubiese sido preferible haber esperado a la promulgación de la Directiva 89/104/CEE, de 21 de diciembre de 1988. En este sentido FERNANDEZ NOVOA, «Derecho de Marcas», Ed. Montecorvo, Madrid, 1990; pág. 23; PELLISE PRATS, «Comentarios básicos a la Ley de

relevante, sin embargo, sí nos da unas pautas a través de las cuales podremos ir alumbrando qué actos significan «uso» en el sentido del art. 4 LM. Para ello, como más adelante veremos, será necesario valorar todas las circunstancias que rodean el caso concreto e interpretarlas en función de los criterios establecidos legal y jurisprudencialmente, tanto nacionales como extranjeros.

Marcas de 1988», RJC, 1989, pág. 52. En sentido contrario OTERO LASTRES, «La nueva Ley de Marcas», *La Ley* 1989 (1) págs. 130 y ss. El autor apunta como razones que justificaban la elaboración de la nueva ley las siguientes: 1.º Adecuar la legislación española en esta materia a las nuevas condiciones en las que se desarrolla en la actualidad la actividad económica; 2.º la urgencia de prever una regulación sustantiva de carácter civil acompañada de la correspondiente regulación procesal y 3.º incorporarse al movimiento europeo de reforma del derecho de marcas inspirándose en los principios acogidos en los trabajos de la CEE, de manera que una anticipación a la reforma comunitaria sería positiva en el sentido de que las mínimas variaciones que en su día tuvieran que hacerse para la adaptación comunitaria se harían a partir de una experiencia de aplicación de la Ley tanto en su vertiente administrativa como en la judicial. En contra de este argumento podemos argüir que el hecho de que la ley española de 1988 entrase en vigor el 12 de mayo de 1989 hace que sea casi nula la experiencia de la aplicación de la misma.

III. NATURALEZA JURIDICA

La figura del uso obligatorio de la marca registrada no es más que expresión de la moderna concepción del derecho de propiedad, definido a partir del art. 33 CE²⁴. Por tanto, su contenido lo integran, no sólo facultades sino también deberes para dar cumplimiento a su función social. Como más adelante veremos, el uso obligatorio se introdujo en los ordenamientos marcarios como remedio para evitar la saturación registral de meros derechos formales, como lo son las marcas defensivas y de reserva²⁵. El monopolio sobre un elemento semiótico no debe mantenerse tan sólo con el pago de unas tasas. Antes bien, el derecho de exclusiva presupone el uso de la marca²⁶. Este

²⁴ Sobre el contenido esencial de la propiedad *vid.* por todos MONTES PENADES, V. L., «La propiedad privada en el sistema del Derecho Civil contemporáneo», ed. Civitas, Madrid, 1980. MONTES PENADES, V. L., «El Derecho real», en *Derechos Reales y Derecho Inmobiliario Registral*, coords. ANGEL M. LOPEZ Y LOPEZ y VICENTE L. MONTES PENADES, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 1994, pág. 31. «En todo caso, el reconocimiento al derecho a la propiedad privada no implica el respeto de un determinado *status quo*, ni por otra parte la atribución se verifica en términos de reconocimiento de un poder omnímodo sin frontera, absolutamente confiado al libre albedrío del titular. El art. 33.2 declara que las leyes definirán o delimitarán el contenido del poder en que la propiedad consiste según el criterio o parámetro denominado 'función social' que implica una atribución de poderes o facultades dentro de los límites y bajo la condición de cumplimiento de ciertos deberes, todos ellos derivados, en definitiva, de la idea de solidaridad o interés social, colectivo o general».

²⁵ FRANCESCHELLI se refiere a los Registros de Marcas como «cimiteri e fantasmi di marchi»: *vid.* «Markenfriedhöfe und -gespenster», GRUR Int. 1973, págs. 418 y ss.; *Riv. dir. ind.* 1974-I, págs. 5 y ss.

²⁶ El considerando octavo del Reglamento CE n.º 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DOCE L 11, de 14 de

derecho de exclusiva no puede ser tutelado indefinidamente sin que su titular lo utilice según el fin para el que le ha sido concedido²⁷. El legislador, por tanto, ha considerado razonable un plazo de cinco años a partir del cual, si el titular del derecho permanece inactivo, se verá afectado por la sanción de caducidad²⁸.

Por lo que se refiere propiamente a la naturaleza del deber de uso de las marcas, la figura del uso obligatorio encaja perfectamente en el concepto jurídico de carga²⁹. En la doctrina

enero de 1994) —en adelante RMC— señala que «sólo está justificado proteger las marcas comunitarias, y contra éstas, cualquier marca registrada que sea anterior a ellas, en la medida en que dichas marcas sean utilizadas efectivamente.

²⁷ Como ha denunciado la doctrina tanto española como extranjera, hoy en día, encontrar signos atractivos inscribibles como marca deviene cada vez más difícil. Ello nos lleva a afirmar que nos encontramos ante un bien escaso.

²⁸ Ahora bien, la caducidad del derecho de marca no opera en el sistema español automáticamente sino que lo hace de dos maneras diferentes: 1) A instancia de parte: Tendrá, en este caso que ser declarada por los tribunales ordinarios (Art. 53 LM) a instancia de cualquier persona que ostente un interés legítimo —o de la propia OEPM (Art. 56 LM)—; 2) De oficio: El titular de la marca no podrá renovar su registro a los diez años contados desde su registro, puesto que el Art. 7.2 LM exige que se acompañe a la solicitud de renovación del registro una declaración en documento público en la que se exprese que la marca ha sido usada. Sin embargo, y en cuanto a este segundo apartado se refiere, la efectividad de este procedimiento es, como veremos más adelante, bastante dudosa.

²⁹ Así lo afirma SCHRICKER, «Benutzungszwang im Markenrecht», GRUR Int. 1969, pág. 15. Según el autor, la obligación de usar la marca no es una obligación *stricto sensu* sino que se trata más bien de una carga (*eine Last*) que le acarrearía al titular de la marca desventajas jurídicas si no cumpliera con su *Obliegenheit* (el *onus* previsto legalmente). Continúa explicando que, en los países socialistas, sí existe propiamente una obligación de usar la marca puesto que sus leyes imponen a los empresarios dotar con una marca todos o algunos de sus productos. FERNANDEZ NOVOA, (*op. cit.* ADI, 1976, pág. 16) también afirma que el uso obligatorio es una carga y no una obligación.

italiana, CARNELUTTI y BETTI³⁰ señalaban que una «obligación» tiende a resolver un conflicto de intereses entre sujetos distintos, mientras que una carga cumple la función de dirimir un conflicto que se asienta en los intereses del propio sujeto sobre el que recae, ya que quien incumple la carga y asume la responsabilidad es el mismo sujeto (la así llamada autorresponsabilidad)³¹. En la doctrina alemana, ya apuntó GOLDSCHMIDT³², que las cargas no constituyen deberes jurídicos, ya que nunca son exigibles directamente. Estas implican la necesidad de adopción de conductas determinadas para evitar un perjuicio de su derecho³³. REIMER SCHMIDT³⁴ situaba al lado de las obligaciones perfectas y de las incomple-

³⁰ Enciclopedia del Diritto, voz «onere», O. TOMMASO SCOZZAFAVA, págs. 99 y ss. CARNELUTTI, concretamente, para diferenciar la categoría jurídica de la carga de su contigua, la obligación, manifestaba lo siguiente: mientras ésta última supone la subordinación de un interés del obligado a un interés de otros, la carga suponía la subordinación de un interés del gravado a un interés propio. En la doctrina alemana R. SCHMIDT establece que la relación que en tales normas se produce entre el supuesto de hecho y la consecuencia jurídica se encuentra articulada en interés del sujeto activo y del sujeto pasivo: la observancia del comportamiento redundará exclusivamente en beneficio suyo.

³¹ CARNELUTTI, «Teoria generale del diritto», Foro italiano Roma, 1946, págs. 160 y ss. El autor señala además que, donde a la obligación corresponden las dos figuras del acto debido y del acto ilícito, a la carga lo hace la única del acto necesario.

³² GOLDSCHMIDT, «Zivilprozeßrecht», 1932, págs. 105 y ss.

³³ Como señala DIEZ-PICAZO, «El contenido de la relación obligatoria», ADC, vol. XVII, 1964, págs. 349 a 366, pág. 359, en relación a las cargas del acreedor, «no se trata de una conducta debida que otro pueda exigir, sino de una conducta necesaria sólo como requisito previo o como presupuesto del acto de ejercicio de una facultad. No se trata de un «deber» sino de un «tener que» para poder hacer», y apunta el autor en la nota n.º 12 que en la terminología alemana, no constituirán un *sollen* sino un *müssen*.

³⁴ Citado a través de DIEZ-PICAZO, «Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial», II vol.; Las Relaciones Obligatorias, 4.ª ed. Civitas, Madrid, 1993.

tas, otras de origen legal o convencional que consistían en la adopción de conductas determinadas por parte del sujeto que poseían una intensidad menor. En estos supuestos el sujeto activo, en caso de inobservancia de la conducta prevista, sufre ciertas desventajas jurídicas consistentes en la reducción o pérdida del derecho.

El uso efectivo y real de la marca registrada ha de realizarlo el titular de la misma. La ley de 1988 en su art. 3. 1.º, reemplazando el sistema mixto que consagraba el Estatuto de la Propiedad Industrial³⁵, no dice que este uso deba ser realiza-

³⁵ Antes de 1966 un importante sector doctrinal (GARRIGUES, «Tratado de Derecho Mercantil», Tomo I, vol. 1.º, Madrid, 1947, núm. 149, pág. 287; URÍA, *Derecho Mercantil*, 4.º Ed. núm. 51, pág. 58; VICENTE Y GELLA, *Curso de Derecho Mercantil Comparado*, 4.º Ed. núm. 138, pág. 324, Zaragoza, 1960) defendía el nacimiento registral del derecho de marca. Lo cierto es que, apoyándonos enteramente en las argumentaciones de FERNANDEZ NOVOA («El nacimiento del derecho de marca», 102 RDM, 1966, 187 y ss.), de la interpretación conjunta de los Títulos I y III del EPI cabe afirmar: El Título III parece proteger únicamente la marca registrada (art. 120); las sanciones puramente administrativas que prevé el mismo son irrisorias, de lo que se entiende inefectivas; el art. 1 EPI admite claramente la posibilidad de que el derecho de marca tenga su origen en el uso o en el registro pues declara en su párrafo 1.º *in fine* que «la ley no crea la propiedad industrial, y su función se limita a reconocer, regular y reglamentar... el derecho que por sí mismos hayan adquirido los interesados por el hecho de la prioridad de la invención, del uso o del registro, según los casos. Esta norma se ve reforzada con lo dispuesto en el art. 14 del mismo cuerpo legal. Este artículo implanta en su párrafo 1.º inciso segundo el principio de consolidación de la marca registrada: «...El dominio de la marca se consolida a los tres años de efectuado su registro y de su explotación no interrumpida o de su quieta posesión de buena fe y justo título», y con ello declara inimpugnable la marca que ha sido explotada o poseída de buena fe durante tres años. No obstante, este principio otorga necesariamente cierto relieve a la marca no registrada pero usada. Del precepto citado se infiere que el titular de la marca registrada puede ver impugnada su marca durante los tres primeros años de su registro por el usuario de una marca anterior. Su marca se tornará sólo inimpugnable a los tres años de explotar o poseer

do para que nazca el derecho de marca, sino todo lo contrario: el derecho de marca, a diferencia del derecho americano, nace con su inscripción³⁶ en la OEPM (Oficina Española de Patentes y Marcas)³⁷, aunque combina el principio de la inscripción registral con el de la notoriedad³⁸ (art. 3. 2.º). Su no utilización en el

pacíficamente y de buena fe la marca. Pero en este último paso no podemos pasar por alto que, en el sistema marcario actual, ya no rige el principio de consolidación del derecho de marca. Esta ya no deviene inimpugnable por el transcurso de tres años de su posesión pacífica o explotación ininterrumpida. Actualmente, la marca goza de una protección absoluta desde que se inscribe en la OEPM por el mero hecho de su inscripción, ahora bien, el titular registral deberá emprender su uso efectivo y real antes de que transcurran cinco años desde su inscripción.

³⁶ En el sistema de *Common law* el derecho de marca nace con la adopción de la misma y usándola sobre los productos o conectándola a los servicios, indicando con ella la procedencia empresarial de los mismos. La inscripción registral es simplemente declarativa de un derecho que ya ha nacido (CALLMANN, GRUR Int. 1958, pág. 562). EARL W. KINTNER/JACK LAHR, lo expresa en su obra «An Intellectual Property Law primer» (2.ª Ed. 1982, New York, pág. 263) con las siguientes palabras: «Rights in a trademark or service mark —to own, to protect, license— are acquired by adopting and using the mark».

³⁷ Por virtud de lo dispuesto en la disposición adicional 1.1 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, el organismo estatal encargado del ejercicio de la potestad administrativa, regulado por la Ley 17/1975, de 2 de mayo, pasa a denominarse Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). Esta nueva denominación no altera en absoluto el régimen anterior del organismo (J. A. GOMEZ SEGADÉ, «Cambios del Derecho de Patentes Español en 1992», Cuadernos de Jurisprudencia sobre Propiedad Industrial, CEFI, 1991-92, pág. 744).

³⁸ La marca notoria difiere de la marca meramente usada. La primera, aunque ciertamente tiene su origen en el uso, ha logrado gran difusión y es reconocida en el sector de mercado interesado, jugando en este punto un papel principal el público de los consumidores, quienes son «un protagonista activo en el proceso de iniciación y posterior consolidación de la notoriedad de la marca» (FERNANDEZ-NOVOA, RGD, 1969, pág. 175). La Ley de 1988 regula también un sistema mixto en relación al nacimiento de la marca no registrada, no obstante, instaura en su art. 3 el principio de la notoriedad de la marca no registrada reemplazando el que consagraba en EPI, el principio del mero uso.

mercado no tiene relevancia a efectos del nacimiento del derecho de marca. Ahora bien, como el derecho de marca no protege sólo los intereses de su titular, sino que existen otros intereses en juego no menos importantes (vgr. los intereses de los competidores, los del público, los consumidores y usuarios, y los del sistema económico general) y dignos de protección, la Ley de Marcas establece la carga de uso de la marca registrada por su titular, so pena de caducidad, antes de que transcurran cinco años desde su registro. Tampoco puede el titular de una marca registrada paralizar su utilización en el mercado durante un plazo superior a cinco años, sin que pruebe que existieron causas justificativas que lo impidieron.

Tratemos de llevar el art. 4 a lo que acabamos de explicar. Si el titular de la marca registrada (primer interés en juego) no usa la marca durante los cinco años posteriores a su registro o durante un período superior a cinco años (presupuesto de hecho formulado negativamente=requiere la adopción de una conducta: usar la marca³⁹) se le aplicarán las sanciones establecidas por la ley (consecuencia jurídica=caduca la marca=pierde su derecho de marca en observancia de otros intereses dignos de protección: los otros competidores). Como podemos observar, el uso obligatorio de la marca registrada es lo que en Teoría del Derecho se denomina «carga». Y dentro de la clasificación que de ellas hace CABANILLAS⁴⁰, más concretamente, se trata de una carga heterónoma, es decir, una carga que deriva directamente de la ley.

Podríamos argumentar, en contra de la calificación de la figura del uso obligatorio, la utilización del término «sanciones»

³⁹ Como vamos a ver a lo largo de este trabajo, no será suficiente un mero uso de la marca registrada para ver satisfecha la carga de uso a la que nos referimos. Este uso debe observar unos requisitos que, poco a poco, vamos a ir analizando.

⁴⁰ CABANILLAS SANCHEZ, «Las cargas del acreedor en Derecho Civil y Mercantil», ed. Montecorvo, Madrid, 1988, págs. 62 y 63.

por el legislador como consecuencia directa del *non usus* de la marca registrada. Sin embargo, ya hemos visto que el término sanción también está implícito en el propio concepto de carga. Estas sanciones no se extienden, empero, más allá de lo que constituye el propio contenido del derecho que a su titular confiere el registro de la marca, es decir, no traspasan a otros derechos de los que también es titular el propietario de la marca y que pertenecen a esferas jurídicas diferentes. Para hablar propiamente de obligación de uso, el sistema español debería regular esta figura tal y como lo hace el sistema de uso obligatorio que está vigente en los EE.UU.⁴¹, esto es, por una parte la carga debería ser anudada directamente al propio nacimiento del derecho de marca y no a su conservación; y en segundo lugar, debería tratarse de una caducidad automática la consecuencia directa del transcurso del plazo previsto para el uso sin que éste haya tenido lugar.

No ocurre ninguna de estas dos cosas en el sistema de uso obligatorio implantado por el Derecho español. En él, el titular de la marca goza de una protección absoluta durante los cinco primeros años desde la publicación de la concesión de su marca. Durante este intervalo, nadie podrá alegar la falta de uso por considerarse en mejor derecho puesto que el período de tiempo concedido por la ley para que el titular de una marca emprenda los actos de uso de la misma no ha transcurrido todavía y, por consiguiente, estará siempre en mejor derecho que cualquier otra persona por gozar su marca de prioridad registral. Por otro lado, el transcurso de estos cinco años no supone, como decíamos, una caducidad automática del derecho de marca. La caducidad del derecho de marca se vincula necesariamente a

⁴¹ Vid. la enumeración que hace von GAMM de los diferentes sistemas que existen en materia de uso obligatorio en «Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht in Deutschland», Weinheim-VCH, 1991, págs. 802 y ss.

una declaración en este sentido por parte de los tribunales ordinarios, lo cual lleva consigo la pertinente interposición de demanda de caducidad (art. 53. 1 LM). Como consecuencia directa de lo anterior se desprende, como sigue dictando el mismo artículo, que si no fuera interpuesta demanda, la reanudación del uso de la misma por su titular supondrá la recuperación de todos sus derechos y, en caso de que volviera a paralizarse el uso de la misma, la reapertura de un nuevo momento para el cómputo del plazo. Es más, aun habiendo sido interpuesta acción de caducidad por un tercero por no haber sido objeto de uso su marca, el titular de la misma puede exculpar este hecho alegando causas justificativas a él no imputables de su inacción, evitando de esta manera la caducidad de su derecho.

IV. FINALIDADES ESENCIALES

Las finalidades esenciales que cumple la figura del uso obligatorio las podemos dividir en dos grupos: Finalidades consustanciales al derecho de marca y finalidades prácticas o funcionales.

1. FINALIDADES CONSUSTANCIALES

El uso obligatorio de la marca constituye un mecanismo a través del cual la marca registrada se consolida como bien inmateral⁴². Ya mencionamos al comienzo de este trabajo que un signo sólo se constituye en marca cuando la unión entre signo y producto penetra en la mente de los consumidores⁴³. Es en ese momento cuando la marca se consolida como bien inmateral. Por esto podemos afirmar que el uso obligatorio es un principio que, además de ser hoy principio informador del Derecho de Marcas⁴⁴, viene impuesto por la propia esencia de la

⁴² FERNANDEZ NOVOA, «El uso obligatorio de la marca registrada», Discurso inaugural, leído en la solemne apertura del curso académico 1976-77, Universidad de Santiago de Compostela, pág. 14; FERNANDEZ NOVOA, «Fundamentos...», *op. cit.*, pág. 385; FERNANDEZ NOVOA, «El Sistema Comunitario...», *op. cit.*, pág. 356; STS. Sala Primera, de 30 de octubre de 1986, Fundamento de derecho primero.

⁴³ Ahora bien, no nos estamos refiriendo a la consolidación del derecho de marca que establecía el antiguo EPI en cuanto al nacimiento de este derecho, sino a la consolidación de la marca como bien inmateral susceptible de condensar en él el eventual *goodwill* de los productos o servicios de una empresa.

⁴⁴ Como afirma el Profesor SCHRICKER en contra de CALLMANN (GRUR Int. 1958, 561): «Der Benutzungszwang bildet eines der großen, der

marca. Para que culmine el proceso de formación de la marca como bien inmaterial, el titular de la misma tendrá que haberla utilizado adecuadamente según unas pautas establecidas legalmente y otras, que tendrán que irse estudiando como la doctrina ha venido haciendo ya muchos años, conjugando otra serie de factores como es el marco en el que se desenvuelve el Derecho de Marcas: el Derecho de mercado⁴⁵.

2. FINALIDADES PRACTICAS O FUNCIONALES

Con la implantación del uso obligatorio de la marca registrada se pretende, en primer lugar, que el registro formal de las mismas se corresponda en la vida real con las marcas que están siendo efectivamente utilizadas en el mercado. Esta necesaria actualización del registro no es caprichosa. Tanto la doctrina española como la internacional⁴⁶ ya denunciaron la saturación

Mehrzahl der Markenrechtssysteme gemeinsamen Grundprinzipien», GRUR Int. 1969, *op. cit.* pág. 15.

⁴⁵ CURSO OMPI SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL PARA AMERICA LATINA; «La Propiedad Industrial en el Derecho de la Competencia y del Mercado», J. L. DIEZ CANSECO, Montevideo, 22 a 26 de abril de 1991. El ponente define el derecho de mercado como «aquél que reúne las disciplinas jurídicas vinculadas con los principios ordenadores de la actividad mercantil que han sido establecidos para proteger el sistema económico como una abstracción, a los empresarios en la medida que actúan como competidores y al público de los consumidores». Asimismo, reconoce el doble sustrato que posee la noción puesto que, de una parte, repara en la existencia de un conjunto de normas que inciden en los empresarios y los consumidores, y de otra, parte de las transacciones económicas que realizan los consumidores y los empresarios.

⁴⁶ La necesidad de liberar el Registro del excesivo número de marcas registradas y no usadas, y las condiciones del mercado internacional fueron las razones por las que se incluyó en la Conferencia de la Haya de 1925 la obligatoriedad del uso de la marca registrada. Así, los redactores del Programa propusieron que se introdujese en el art. 4 del AIMMI un párrafo tercero que regulara el uso obligatorio de la marca. También la

que reina en el mismo en relación a determinadas clases de productos. Esta saturación registral obstaculiza enormemente las posibilidades de los empresarios, a que sus solicitudes de nuevas marcas lleguen a buen fin⁴⁷. Se hace prácticamente

Exposición de Motivos de la Ley 32/1988 de 10 de noviembre, de Marcas asume expresamente esta necesidad: «Asimismo, la necesidad de aproximar la realidad del Registro a la realidad del mercado para que la marca cumpla su verdadera función hacía necesario modificar... la figura del uso obligatorio de la marca registrada, que tiene como una de sus finalidades erradicar del Registro un gran número de marcas que no están siendo usadas y suponen un serio obstáculo para el acceso al registro de nuevas marcas que los empresarios necesitan para su actuación en el mercado». En la doctrina española: FERNANDEZ NOVOA, «Fundamentos...», *op. cit.*, pág. 338; J. M. DEL CORRAL, «Jornadas de estudio sobre la nueva regulación legal del Derecho de Marcas» celebradas por el Grupo español de la AIPPI en Madrid, 29, 30 de noviembre de 1988. HERAS LORENZO, T. de las, «Europa y las Patentes y Marcas», ed. Fundación Universidad-Empresa, Madrid, 1989, págs. 108 y ss. En Alemania, la exposición de motivos de la Ley de 4 de septiembre de 1967 (Bl. f. PMZ, 1967, pág. 248) explicó la doble finalidad de la implantación del uso obligatorio: descargar a la Oficina y al Tribunal Federal de Patentes acortando la duración del procedimiento de registro de marcas y ampliar, en beneficio de los nuevos solicitantes, las posibilidades de registro de sus nuevas marcas. También en la doctrina alemana ya en 1968 denunciaba KRAFT (GRUR. 1968, pág. 123) la sobrecarga de la Oficina de Patentes y la saturación registral. También SCHRICKER (*op. cit.* pág. 16) alude a esa saturación registral en los siguientes términos: «quien busca hoy protección para su signo, tropieza con una gran cantidad de signos registrados frente al suyo. En muchas clases de productos ha devenido imposible encontrar un hueco para un signo medianamente aceptable...». En el sistema americano, aunque difiere en aspectos básicos del nuestro, principalmente en punto al nacimiento del derecho de marca, ya en 1958 afirmaba CALLMANN (*op. cit.* pág. 562) que los Estados Unidos tenían más de 100 años de experiencia con la figura del uso obligatorio. En el Merchant, 49 TMR 919 [1959] —citado a través de SCHRICKER— se menciona la importancia de «talar la madera muerta y expulsarla del Registro».

⁴⁷ CASADO CERVIÑO, «La génesis de las normas unionistas relativas al uso obligatorio de la marca registrada», 3 ADI 1976, pág. 219, declara que para evitar la multiplicación excesiva de marcas de defensa y de reserva,

imposible el registro de nuevos signos en algunos sectores, como es el farmacéutico, cosméticos, etc. Esto lleva consigo una flexibilización de los criterios de valoración del riesgo de confusión, moviéndose éste dentro de unas fronteras cada vez más reducidas y estrechas y, como consecuencia directa, la marca ve desfigurada su capacidad distintiva, su naturaleza⁴⁸. Otra de las desventajas que trae consigo necesariamente esta saturación registral es la sobrecarga de la OEPM, quien a la solicitud de una nueva marca tendrá que comprobar que la posible admisión de la misma no lesione los derechos de un titular anterior, bien por coincidir exactamente con la marca de éste, bien por ser semejante a ella. Por ello, y por ser la razón última de la protección que de la marca otorga el ordenamiento jurídico a su titular, es lógico pensar que la situación ideal sería la concordancia del registro formal y la realidad viva, es decir, que en el registro constasen sólo aquellas marcas que están siendo efectivamente utilizadas por sus titulares, dejando libre el camino para los solicitantes de nuevas marcas, de manera que las marcas registradas respondan a su propio concepto y finalidad.

No obstante, hemos de señalar que la existencia de esta carga legal no es tan sumamente estricta como para no permitir que, en determinados casos, un titular pueda alegar causas justificativas que le hagan inimputable un *non usus* de su marca. La LM, en su art. 53 apartado a), reconoce expresamente la posibilidad de que el titular de una marca venza a la caducidad de la misma, probando la existencia de acontecimientos que, no siendo a él imputables, imposibilitaron el uso

algunos países ya habían adoptado en 1921 medidas legislativas dirigidas a exigir el uso obligatorio de la marca. Entre ellos: Brasil, Cuba, República Dominicana, España, EEUU, Gran Bretaña, Japón, Marruecos, Países Bajos y Suiza.

⁴⁸ J. M. DEL CORRAL, «Jornadas de estudio...», *op. cit.*, pág. 97.

de su marca⁴⁹. Por otra parte, al no operar la caducidad de la marca registrada automáticamente, la Ley de 1988 concede efectos sanatorios del *non usus* al uso realizado después de que hayan transcurrido los cinco años siempre que ese *usus* haya tenido lugar antes de los tres meses previos al ejercicio de la acción de caducidad y demuestre que ha empezado a usarla de buena fe.

Por último, la figura del uso obligatorio facilita el buen funcionamiento del sistema implantado por el Reglamento sobre Marca Comunitaria⁵⁰. El principio de coexistencia entre marcas comunitarias y marcas nacionales que apuntábamos en el primer epígrafe de este trabajo, trae consigo una realidad: los titulares de marcas nacionales anteriores a una marca comunitaria pueden plantear oposiciones, en cuanto consideren que la marca comunitaria es confundible o idéntica a la suya nacional. El hecho de que tales oposiciones puedan tener por base una marca que, desde hace tiempo, no opera en el mercado, supon-

⁴⁹ Como más adelante expondremos, la evolución del contenido de las «causas justificativas de la falta de uso» es muy considerable. Frente al problema relativo al derecho del titular de la marca a justificar la falta de uso de la misma se enfrentaban, durante la celebración de la Conferencia de la Haya de 1925, dos posiciones muy diferenciadas entre las delegaciones de los países. La primera, siguiendo un criterio más restrictivo, proponía que se sustituyese la expresión «circunstancias especiales del comercio» contenida en el texto presentado por Gran Bretaña, por la expresión «fuerza mayor». La segunda, con un criterio más permisivo, proponía la expresión «causas que justifiquen el derecho de explotación (Actes-la Haye, Berne, 1926). Finalmente, el texto redactado por la Comisión fue el siguiente: «si en un país el uso de una marca registrada es obligatorio, el registro no podrá ser anulado sino después de un plazo equitativo y si el interesado no justifica las causas de su inacción».

⁵⁰ Adoptando la terminología empleada en la obra «Comentarios a los Reglamentos sobre la marca comunitaria», coord. CASADO CERVIÑO, A., y LLOBREGAT HURTADO, M.^ª L., Universidad de Alicante, Alicante, 1996, cada vez que nos refiramos al Reglamento sobre la marca comunitaria lo haremos mediante las siglas «RMC».

dría un freno de gran envergadura al Sistema Comunitario⁵¹. Sería un grave contratiempo a las expectativas de futuro de la marca comunitaria no imponer al titular de la marca su uso como condición indispensable para la conservación de su derecho. De esta manera opinamos con FERNANDEZ NOVOA⁵², que la carga de uso de todas las marcas registradas, tanto nacionales como comunitarias, no es más que una condición indispensable para la buena operabilidad del sistema dual marcario que existe en la Comunidad Europea desde la promulgación del RMC.

⁵¹ Si bien no podemos dejar de advertir que esto sucederá con muchas marcas españolas. Nuestra Ley, como más adelante tendremos oportunidad de demostrar, sigue confiriendo al titular de la marca no usada todas las facultades que son inherentes a este derecho mientras no sea declarada su caducidad por los tribunales. No obstante, los cauces procesales que habilita el RMC van resultar beneficiosos a los propósitos del principio del uso obligatorio, ya que la caducidad de que adolecen muchas marcas españolas podrán ser alegadas en demandas reconventionales entabladas por los solicitantes de marcas europeas. Así, el Sistema Comunitario de Marcas se convierte en una nueva vía a través de la cual se harán efectivos los deseos del legislador español de 1988.

⁵² «El Sistema Comunitario...», *op. cit.*, pág. 357; CASADO CERVIÑO, A., «Uso de la marca comunitaria», en «Comentarios a los Reglamentos sobre la marca comunitaria», coord. CASADO CERVIÑO, A., y LLOBREGAT HURTADO, M.^a L., Universidad de Alicante, Alicante, 1996, pág. 206; INGERL, «Die Gemeinschaftsmarke», *Jeaner Schriften zum Recht*, t. 8, ed. Boorberg, Stuttgart-München-Hannover-Berlin-Weimer-Desden, 1996, pág. 101; HERAS LORENZO, T. de las, «Adquisición del derecho sobre la marca comunitaria. Relevancia del uso de la misma y consecuencias de la falta de uso», en *La marca comunitaria*, Grupo Español de la AIPPI, 1996, pág. 17.

V. DEFINICION

Partiendo de lo expuesto anteriormente vamos a tratar de ofrecer una definición de la figura del uso obligatorio. Creemos que esta definición deberá observar todos los factores que justifican la existencia de la misma. Así debemos tener en cuenta:

a) Una justa ponderación de los intereses del titular de la marca, el de los competidores, el de los consumidores y usuarios y el del sistema económico general revierte en la necesidad de que el titular de una marca utilice la misma. La decisión de usar o no la propia marca es algo que no puede quedar al único arbitrio de su titular por el simple hecho de que, paralelamente a su derecho, coexisten los anteriormente citados intereses que también deben quedar protegidos⁵³.

b) El uso obligatorio de la marca registrada es, como vimos en el apartado anterior, un mecanismo que ayuda a la consolidación de la marca como bien inmaterial, si bien señalamos nuevamente que el nacimiento de la misma no queda supeditado a esa utilización sino que condiciona su conservación. Esta consolidación de la marca como bien inmaterial tendrá lugar cuando la unión del signo y el producto o servicio sea captada

⁵³ El propio tribunal Supremo en sentencia de 30 de octubre de 1986, afirmaba que «la innegable proyección sobre el público consumidor del derecho de exclusiva que ostenta el titular de una marca, obliga a éste frente a la comunidad social y posibles competidores a un comportamiento debido, a un *facere*, consistente en el uso obligatorio de la marca» (*vid.* OTERO LASTRES, «Sobre la caducidad de la marca...», *op. cit.*, págs. 616 y ss.

por la mente de los consumidores. Ya hemos explicado que para que esto suceda es necesario que la marca sea utilizada por su titular dentro de los circuitos comerciales correspondientes.

c) Con la implantación del uso obligatorio y la nueva regulación que instaura del mismo la Ley de 1988, se producirá la aproximación registral a la realidad del mercado.

A partir de lo anteriormente expuesto podríamos dar al instituto del uso obligatorio de la marca registrada la siguiente definición:

«El uso obligatorio de la marca registrada es la carga legal impuesta al titular de una marca si éste quiere que su interés siga prevaleciendo frente al de los competidores, en aras de la protección de los consumidores y del sistema económico general y que se deriva en última instancia de la propia esencia del derecho de marca».

VI. CONFIGURACION LEGAL DEL USO OBLIGATORIO

1. INTRODUCCION

La Ley de Marcas de 1988 ha sido calificada, por contraste con el EPI, como una ley que goza de una gran precisión terminológica y de un gran rigor jurídico. Sin embargo, reconoce la doctrina que la misma adolece de «deficiencias e incoherencias menores»⁵⁴. Pues bien, como podremos observar a lo largo del presente trabajo, para el análisis de la figura del uso obligatorio de la marca registrada nos encontramos ante una serie de problemas que derivan en gran parte de —en contra de lo que sostiene la opinión doctrinal mayoritaria sobre la nueva Ley de marcas⁵⁵— la imprecisión terminológica de nuestro legislador. Esta imprecisión se materializa, entre otras cosas, en el empleo de una fórmula genérica y abierta para calificar el uso de la marca registrada como lo es la expresión de un «uso efectivo y real» del art. 4 LM. Quizás se deba, como afirma CASADO CERVIÑO, a que la Ley huye del «reglamentarismo y del intervencionismo administrativo» ya que no entraba dentro de las pretensiones del legislador regular de manera poco flexible y minuciosa los problemas que en este ámbito pudieran plantearse, sino que prefería dejar a la jurisprudencia

⁵⁴ Vid. FERNANDEZ-NOVOA, «Algunas claves del nuevo Derecho de Marcas», *La Ley* 1989 (1), págs. 1082 y ss.

⁵⁵ Muchos son los que aplauden la precisión terminológica y el rigor jurídico de la Ley de 1988. Así, entre otros, CASADO CERVIÑO, *La Ley* 1989-1, pág. 131.

la elaboración de las pautas necesarias para la aplicación de la Ley. No criticamos en absoluto la postura adoptada por el legislador en este sentido puesto que si la ley ha pretendido observar los distintos intereses en juego, evitando atender exclusivamente al interés del titular de la marca, es preferible, en nuestra opinión, que, en materia de uso obligatorio, sean los Tribunales quienes, tras la justa ponderación de todos los intereses que en este punto se contraponen, decidan qué interés debe prevalecer en el caso concreto que se les plantee: si el interés del titular de la marca o, por el contrario, el de los competidores, los consumidores y usuarios, y el de la Economía General del país. Es así que, a lo largo de sus decisiones, irán sentándose las pautas necesarias para la aplicación del precepto que estudiamos. No obstante, no será tarea exclusiva de la jurisprudencia la elaboración de dichas pautas sino que todos los operadores jurídicos deberán colaborar para una correcta aplicación de la ley.

Con todo, la Ley de Marcas de 1988 es bastante más exhaustiva en materia, entre otras que no son objeto de este estudio, de uso obligatorio, de lo que lo fue el EPI en su momento. Veamos pues cómo debe efectuarse, según la ley, este uso de la marca registrada para que su titular no vea inmerso en causa de caducidad su derecho exclusivo.

2. REQUISITOS SUBJETIVOS. EL PROBLEMA SUSCITADO POR LA ENTRADA EN VIGOR DEL ACUERDO ADPIC⁵⁶

Aunque por la propia esencia del derecho de marca sabemos que la carga del uso obligatorio va dirigida al titular de aquélla,

⁵⁶ Bajo estas siglas se conoce el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC o TRIPs —siglas utilizadas en la Ronda Uruguay del GATT: *Trade Related*

hemos de afirmar que el art. 4 LM no dice expresamente quién debe realizar ese uso. Ello lo hace de una forma indirecta cuando, en su párrafo tercero, equipara el uso efectuado por tercero con consentimiento expreso del titular de la marca al uso llevado a cabo por su titular. Es el art. 53 LM el que declara que, cuando se entable una causa de caducidad por falta de uso «*competará al titular de la marca demostrar que la misma ha sido usada con arreglo al art. 4*». También podemos verlo a partir de una interpretación conjunta del párrafo 3.º del art. 4 LM en relación con lo dispuesto en el art. 7.1.º y 2.º LM que el sujeto pasivo de la carga legal que nos ocupa es el titular de la marca.

El artículo 7.2.º LM subordina la renovación del registro de una marca a la presentación en documento público de la declaración de uso de la misma. Si tenemos presente que el número 1.º establece que la renovación de la marca tendrá lugar previa solicitud del titular o de sus derechohabientes mediando pago de la tasa de renovación, podemos afirmar que el titular de la marca es quien debe acreditar su uso en el momento de la renovación del registro⁵⁷.

Todo lo anterior nos permite concluir que la ley observa expresa e indiscutiblemente al titular de la marca registrada como sujeto pasivo de la carga del uso obligatorio. Esto no

Aspects of Intellectual Property Rights—), publicado en el B.O.E. de 24 de enero de 1995.

⁵⁷ Ciertamente, la simple obligación de acreditar el uso en el momento de la renovación no significa que sea el mismo titular de la marca sobre quien tenga que recaer forzosamente la carga del uso, es decir, la necesidad de acreditar este uso al momento de la renovación registral no significa de por sí, que recaiga sobre el titular la carga del uso de la marca que pretende renovar. Pero también es cierto que si el titular quiere ver renovado su derecho, deberá preocuparse de poder acreditar dicho uso, bien realizándolo él mismo, o bien adoptando la posibilidad que le ofrece el párrafo 3.º, esto es, consintiendo expresamente que otra persona lo haga por él.

significa que el uso deba ser personalmente realizado por el titular de la marca sino que la ley hace depender de la efectiva utilización de su marca el mantenimiento del derecho que la misma le confiere, utilización que, o bien llevará a cabo él mismo o bien será realizada por tercero con su consentimiento. Lo anterior podemos explicarlo de la siguiente manera: el titular de la marca es el sujeto pasivo de la carga legal puesto que a él compete probarlo tanto en el juicio ordinario de menor cuantía (*ex. art. 40 en relación con el art. 125.1 LP*) promovido por la acción de caducidad por falta de uso, como en el momento de renovación de su registro; y sujeto activo de la carga, es decir, sujetos que podrán utilizar la marca a efectos del uso obligatorio, serán, o el titular de la misma o, de manera igualmente válida, un tercero con el consentimiento de aquél.

Ahora bien, la ley española se refiere a un consentimiento «expreso», adjetivo que no utiliza el art. 10. 3 DM. Tampoco requieren un consentimiento expreso por parte del titular ni el art. 15. 3 RMC, ni el § 26.2 ni el art. L. 714 - 5 a)⁵⁸ de las leyes alemana y francesa respectivamente. Si acudimos al Anteproyecto de Ley de Marcas de 1980⁵⁹ vemos que el art. 5 equiparaba el uso realizado por el licenciataria o por una persona que tuviera vinculaciones económicas con el titular al realizado por el titular mismo. De la misma manera que ha venido entendiendo la doctrina este precepto⁶⁰, no es necesario que el consenti-

⁵⁸ El *Code de la propriété intellectuelle* dispone en su art. L. 714 - 5 a) «Est assimilé à un tel usage: a) L'usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque ou, pour les marques collectives, dans les conditions du règlement», J.O. de 3 de julio de 1992, págs. 8.801 y ss.

⁵⁹ Redactado por el Instituto de Derecho Industrial de la Universidad de Santiago de Compostela (I.D.I.S.). Publicado en ADI 1984; págs. 490-501. El Anteproyecto de Ley de Marcas de 1980 rezaba en su art. 5 «La marca se reputará usada por su titular si es usada bajo el control eficaz del licenciante por un licenciataria o por una persona que tiene vinculaciones económicas con el titular».

⁶⁰ J. M. DEL CORRAL, «Obligatoriedad del uso de la marca registrada», *op. cit.*, pág. 98; CASADO CERVIÑO, «El uso obligatorio de la marca

miento conste por escrito. La finalidad que pretende el hecho de exigir el consentimiento del titular no es otra que dejar fuera los casos de uso de la marca por tercero sin su conocimiento⁶¹, y los casos de usurpación de derecho de marca. El uso efectuado por ellos no podrá revertir nunca en beneficio de su titular a efectos de acreditar el uso.

Según lo anteriormente expuesto deberemos entender la marca usada por su titular en las siguientes hipótesis: a) que sea un licenciataria quien la utilice, independientemente de que el contrato de licencia esté inscrito en el registro o no; b) cuando con base en cualquier otro contrato un tercero utilice la marca siempre que el titular haya prestado su consentimiento para ello; c) el uso llevado a cabo por una filial con respecto de una marca propiedad de la sociedad matriz, con el consentimiento de ésta⁶². En general, recibirá la consideración de uso

registrada», RJC. 1990, pág. 77; HERAS LORENZO, T. de las, «Adquisición del derecho sobre la marca comunitaria...», *op. cit.*, pág. 17; G. SCHRICKER, «Die Benutzungszwang im Markenrecht»; *op. cit.*, págs. 23 y 24; W. BÖKEL/U. FRITZE, «Bedingungen der Benutzung für das Entstehen und die Aufrechtserhaltung des Rechts an der eingetragenen Marke». Bericht erstattet im Namen der Deutschen Landesgruppe für die Tagung des Geschäftsführenden Ausschusses vom 10. bis 15. April 1988 in Sydney, GRUR Int. 1988; pág. 48, columna derecha.

⁶¹ Ahora bien, como señala UBERTAZZI, «Apuntes sobre la carga de uso de la marca comunitaria», *Marca y Diseño Comunitarios, Aranzadi, Navarra*, 1996, pág. 114, en relación al art. 10. 3 de la Directiva, la fórmula de este precepto es lo suficientemente amplia como para incluir el supuesto consistente en que un sujeto no directamente autorizado por el titular de la marca importe en el Estado productos cubiertos por el agotamiento comunitario, de manera que desarrolla así una actividad que está legitimada causalmente y en el origen por una autorización del titular del signo. En esta hipótesis creo que, mientras el titular de la marca tenga conocimiento de estas operaciones, dicho uso podrá, siempre que reúna las ulteriores características que a dicho uso son exigibles, contribuir a la conservación del derecho de marca.

⁶² BGH GRUR 1979, págs. 707 y ss., «Haller» Sentencia del BGH de 25 de mayo de 1979.

realizado por el titular, la utilización de la marca por cualquier tercero con consentimiento del titular sin necesidad de que éste conste por escrito⁶³. Según la doctrina mayoritaria alemana el contrato deberá ser válido. Tampoco surtirán efectos el uso de la marca por tercero, cuando el contrato en el cual éste se consintiera resultara nulo por contravenir el ordenamiento jurídico. Sin embargo, cuando el consentimiento se haya efectuado válidamente y fuera a causa de la utilización que de la marca hace el licenciataria por lo que se contraviene el Derecho de la competencia, ello no obstante, se deberá beneficiar a efectos de acreditar el uso el titular de la marca⁶⁴.

Ahora bien, todo lo anterior se complica si tenemos presente el Acuerdo ADPIC⁶⁵. Este Acuerdo multilateral sobre los Aspectos

⁶³ Por supuesto, para los casos en los que la forma escrita sea requisito de validez del contrato será necesaria dicha forma. En los demás casos el consentimiento del titular no requerirá forma escrita.

⁶⁴ «Doppelkamp», Sentencia de 13 de mayo de 1977 (BGH GRUR 1978, págs. 46 y ss.); «Haller», Sentencia de 25 de mayo de 1979 (BGH GRUR 1979, págs. 707 y ss.).

⁶⁵ El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC o TRIPs —siglas utilizadas en la Ronda Uruguay del GATT: *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*—) forma parte del Acuerdo constitutivo de la Organización Mundial del Comercio (AOMC) celebrado en la Ronda Uruguay el 15 de diciembre de 1993, que establece un marco institucional común que comprende el nuevo acuerdo GATT y todos los demás Acuerdos y Arreglos que han sido adoptados bajo la tutela del GATT. Los países que quieran formar parte de la OMC deberán aceptar todos los acuerdos incluidos en ella. Este Acuerdo constitutivo se aceptó mediante firma el 15 de abril de 1994 en Marrakech. El Acuerdo sobre la OMC y sus Anexos han entrado en vigor en España el 1 de enero de 1995, en virtud de lo dispuesto por el art. XIV. 1 del mismo Acuerdo, sin embargo, ningún miembro estaba obligado a aplicar las disposiciones del ADPIC «antes del transcurso de un período general de un año contado desde la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC», esto es, antes del 1 de enero de 1996, según establece el art. 65. 1 del ADPIC (BOE de 24 de enero de 1995). Sobre el Acuerdo OMC, GATT y TRIP's, vid. A. CASADO CERVIÑO

tos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio prevé un sistema de mínimos vinculante para los Miembros, llevando consigo la necesaria modificación de las legislaciones nacionales que no lleguen a cubrirlos. El art. 19.2 ADPIC prevé, de manera claramente dispar, el uso de la marca por tercero como relevante para acreditar el uso obligatorio de la misma. Este prescribe lo siguiente: «*Cuando esté controlada por el titular, se considerará que la utilización de una marca de fábrica o de comercio por otra persona constituye uso de la marca a los efectos de mantener el registro*»⁶⁶. Comparando este precepto con las previsiones de nuestra ley, observamos que ésta no establece ninguna obligación de control de calidad de los productos o servicios para el licenciante. Se deja a la autonomía de las partes contratantes el regular esta previsión en alguna de las cláusulas de su contrato de licencia. Supliendo la laguna que observa el art. 42 LM en este sentido acoge la doctrina⁶⁷ la previsión del art. 8.2 DM, según el cual «*El titular de la marca podrá invocar los derechos conferidos por esta marca frente al licenciataria que infrinja las disposiciones del contrato de licencia relativas a su duración, a la forma protegida por el registro bajo la que puede utilizarse la marca, a la naturaleza de los productos o de los servicios para los cuales se otorgue la*

y BEGOÑA CERRO PRADA, «GATT y Propiedad Industrial. La tutela de los derechos de propiedad industrial y el sistema de resolución de conflictos en el acuerdo GATT», 1994 Madrid-Tecnos; MASSAGUER FUENTES, J., «Los Derechos de Propiedad Industrial e Intelectual ante el Derecho comunitario: Libre circulación de mercancías y defensa de la competencia», IDEI, Madrid, 1995; BOTANA AGRA, M., «Los derechos de autor y afines en el marco del acuerdo de creación de la Organización Mundial del Comercio: anotaciones al régimen contenido en la sección 1 de la parte II del acuerdo sobre los «ADPIC» o «TRIPs», RGD, mayo 1995, págs. 5289 y ss.

⁶⁶ A. KUR, «TRIPs und das Markenrecht», GRUR 1994, pág. 995, afirma que este artículo se refiere especialmente a los casos de uso de la marca por grupos de sociedades y a los casos de licencia de marca.

⁶⁷ Vid. FERNANDEZ NOVOA, «Derecho de marcas», *op. cit.*, §5.04.

licencia, al territorio en el cual puede ponerse la marca o a la calidad de los productos fabricados o servicios prestados por el licenciario». De esta manera el licenciario podrá ejercitar la acción de cesación inherente a la marca registrada cuando el licenciario incumpla las estipulaciones contractuales en punto a la naturaleza y calidad de los productos o servicios. Con todo, la ley española sigue relegando al ámbito de la libertad contractual la carga de controlar la calidad de los productos, pudiendo verse enormemente comprometida la función indicadora de la calidad⁶⁸.

Como anteriormente hizo el Anteproyecto del Instituto de Derecho Industrial de la Universidad de Santiago, el Acuerdo ADPIC anuda la carga de control de calidad a la figura del uso obligatorio. Lo que entonces fue tachado como un sistema severo deberá ser objeto de revisión para armonizar el derecho interno con las disposiciones de este Acuerdo y quedar finalmente como en un primer momento se había previsto.

3. REQUISITOS MATERIALES

Como muy bien explica AREAN LALIN en su obra ya citada «El cambio de forma de la marca», la marca no posee una configuración inmutable sino que es algo vivo que necesita ser atendido permanentemente y «cuya forma ha de ser modificada o reestructurada al compás de los cambios sociales y económicos».

Ahora bien, hemos de tener presente que al lado de los intereses del titular registral coexisten otros intereses no menos dignos de protección. Estos intereses y otros factores que nos disponemos a exponer, hacen que el derecho del titular a modernizar su marca tenga unos límites⁶⁹.

⁶⁸ FERNANDEZ NOVOA, «Derecho de marcas», *op. cit.*, pág. 235.

⁶⁹ *Vid.* AREAN LALIN, *op. cit.*, págs. 126 y ss.

En principio, la marca deberá ser usada con la misma forma en la que consta registrada. Como vamos a ver esto no es *conditio sine qua non* para que sea efectivo el uso en aras del cumplimiento del uso obligatorio ya que el art. 4 párrafo 2, letra a) admite la posibilidad, igualmente válida, del uso de la marca en una forma que difiera de manera no significativa de la que consta registralmente.

3.1. *Uso de la marca en forma distinta de la que consta en el registro*

Como se exponía anteriormente, el artículo 4 de la Ley de Marcas española dispone, en su párrafo segundo, dos supuestos en los que la marca deberá reputarse usada en el sentido del uso obligatorio. El primero, al cual vamos a dedicar nosotros este apartado, viene recogido bajo la letra a): el empleo de la marca en una forma que no altere de manera significativa la forma bajo la cual se halla registrada. Este uso es equiparado por el legislador a un uso efectivo y real de la marca registrada⁷⁰.

⁷⁰ Observamos la evolución sufrida en este punto por nuestro derecho. El art. 42 del R.D. de 21 de agosto de 1884 (Alcubilla, Apéndice de 1884, pág. 664 sobre marcas de fábrica, de comercio, de agricultura y de cualquier otra industria) establecía lo siguiente: «Los que varíen sin la debida autorización en todo o en parte la marca..., perderán el derecho que a ella tengan». El mencionado artículo se encuentra regulado en el Título VII destinado a las disposiciones penales. Sin embargo, el uso en forma distinta, bien en todo o en parte, no recibe la sanción de multa. El titular de la marca viene penalizado con la pérdida de su derecho. Naturalmente hubiese sido más acertado incluir el supuesto en el Tít. IV que regula las causas de caducidad de la marca. Todavía más estricta se torna la ley en este punto con el R.D. de 28 de octubre de 1888 dictando las disposiciones que han de observarse en el Archipiélago para la concesión y disfrute de las marcas de fábrica y de comercio que reproduce casi prácticamente el anterior, aunque con algunas modificaciones (*vid.* Alcubilla, Apéndice de 1889, pág. 9). Así, en el art. 42 establece «Los que varíen en todo o en parte la marca..., perderán el derecho que a ella tengan». Observamos que

A la vista del art. 4 LM parece admitir el legislador la posibilidad para el titular de una marca registrada variar mínimamente la forma de la misma en el tráfico mercantil siempre que no altere la forma de la marca inscrita de manera significativa. Sin embargo, el art. 8 LM en su párrafo 1.º parece negarlo expresamente. Según este artículo la marca sólo podrá modificarse, en el caso de que incluya el nombre y la dirección de su titular, en la medida en que éstos también varíen y siempre que tal variación no afecte sustancialmente a la identidad de la marca tal como fue registrada originariamente.

Según lo anteriormente expuesto podríamos llegar a la errónea conclusión de que la legislación española⁷¹ no permite operar en la marca durante el período de vigencia, ni tampoco cuando se renueve su registro, ningún otro cambio que no sean los anteriormente citados⁷². Sin embargo, afirmar esto significaría, además de desconocer la importancia económica que para

antes era posible la variación de la marca, si bien con autorización, pero ahora rige plenamente y con todos sus efectos el principio de invariabilidad de la marca. Comenta AREAN LALIN («El cambio de forma...», *op. cit.*, págs. 233 y ss.) que la sanción de caducidad se llevó a efecto en varias ocasiones. Dice también el autor (pág. 235) que ni la ley de 1902 ni el antiguo EPI regulaban de manera expresa la incidencia del cambio de forma sobre el uso obligatorio, sin embargo, parecía latir en la primera este principio de invariabilidad de la marca registrada (vid. nota 14).

⁷¹ La legislación norteamericana (*section 7(d)* de la LANHAM ACT) sí admite la modificación de la forma de la marca registrada siempre que concurren determinados requisitos (vid. AREAN LALIN, *op. cit.*, págs. 134-141)

⁷² En el mismo sentido se pronuncia el Reglamento (CE) n.º 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, (DOCE L 11 / 37.º año 14 de enero de 1994) el cual en su artículo 48 reproduce en tres párrafos lo dispuesto en 2 por nuestro art. 8 LM, por lo que también deniega la posibilidad de cualquier modificación de la marca a no ser que la misma incluya el nombre y la dirección de su titular y alguna de las mismas hubiera cambiado y siempre que tal actualización de la marca no afecte sustancialmente a la identidad de la marca tal como fue registrada.

su titular supone la marca la cual, en ocasiones, supera el valor global de las instalaciones, maquinaria y mobiliario de la empresa⁷³, olvidar su carácter duradero ya que la misma tiende a vivir ilimitadamente puesto que la ley no le impone límite temporal alguno — a diferencia de otras propiedades intelectuales — condicionando su vida únicamente al pago de las tasas correspondientes, siempre que ésta siga siendo objeto de un uso efectivo por parte de su titular o de un tercero con su consentimiento. Por tanto, como ya dijo AREAN LALIN⁷⁴, la modernización de la forma de la marca es un fenómeno necesario del tráfico mercantil para que la marca represente idóneamente su papel de vehículo de comunicación entre empresarios y consumidores. Por no conocer la ley un mecanismo de actualización de las marcas, es práctica frecuente la figura de la marca derivada⁷⁵. Sin embargo, ésta sólo es adecuada cuando su titular tiene la intención de seguir utilizando ambas marcas — tanto la principal como la derivada— puesto que si tan sólo pretende utilizar la versión moderna de la marca tendría que solicitar nuevo registro además de no poder cumplir con la carga de uso para con la principal, la cual caducaría⁷⁶. Sería conve-

⁷³ AREAN LALIN «El cambio de forma...», *op. cit.*, pág. 3, nota 3.

⁷⁴ AREAN LALIN «El cambio de forma...», *op. cit.*, pág. 3.

⁷⁵ En palabras de CASADO CERVIÑO, «La marca derivada: su regulación en la Ley de 1988», RJC 1993, pág. 660, «El papel que desempeña la marca derivada parece evidente. A través de la misma el titular de una marca goza de un mecanismo de actualización y modernización que le podrá permitir adaptar un signo antiguo en cuanto a su diseño a las nuevas tendencias y modas imperantes en el comercio».

⁷⁶ La marca derivada es uno de los mecanismos empleados por el titular de una marca para conseguir una modernización de la misma (AREAN LALIN «El cambio de forma...», *op. cit.*, pág. 259). Ahora bien, el registro de la marca derivada ha de apoyarse en el de una marca principal respecto de la cual difiere en aspectos no sustanciales. Así lo disponía el art. 131 EPI y lo sigue disponiendo la actual ley de marcas en su art. 9. Este mecanismo hace posible que el titular de la marca registrada disponga no ya de dos marcas autónomas sino de registros separados de versiones distintas de una misma marca. Sin embargo, la marca regis-

niente que la legislación actual admitiera expresamente la mencionada necesidad de modernización de las marcas, sin necesidad de solicitar nuevo registro⁷⁷, y no redujese las posibi-

trada está concebida para que el titular de la misma la utilice simultáneamente con la marca principal y no para encajar en ella la modernización de su marca principal. Ello no obstante, al no conocer nuestro derecho un mecanismo a través del cual el titular de una marca pueda modernizarla, ha venido obligándole a registrar como marca derivada la nueva versión de su marca. Sin embargo, la utilización de la nueva forma no es suficiente para acreditar el uso de la principal quedando la primera suspendida al transcurso de su plazo —cinco años— después de los cuales queda inmersa en causa de caducidad. Ello además contraviene la exigencia legal de la vigencia de la marca principal en el momento de la inscripción (Vid. CASADO CERVIÑO, A., «La marca derivada...», *op. cit.*, pág. 664.

⁷⁷ Si bien entiendo que la modernización de la marca —sin variar sus elementos esenciales— no debería necesitar de nuevo registro, ello no obstante, debería preverse un procedimiento rápido a través del cual, el titular de una marca que se quiere modernizar pudiese remitir al registro la nueva versión de manera que se contrastase con las marcas existentes para que el grupo examinador pudiera decidir si existe riesgo de confusión o de asociación con las demás marcas registradas. Tal como propone (AREAN LALIN, *op. cit.*, pág. 242) estimamos que el derecho español debería disponer de un mecanismo sencillo a través del cual fuera posible el cambio de forma de una marca que no altere sustancialmente la naturaleza de su marca. Este procedimiento, en contra de lo que el autor opina, debería publicar en el BOPI la solicitud de la modificación de la marca para que terceros pudieran presentar oposición. Y retomando las proposiciones del autor, sería conveniente que, a diferencia del sistema americano, la decisión administrativa sobre modificación del registro de marca pudiera ser impugnabile ante los Tribunales ordinarios siguiendo los principios de nuestra Constitución (Arts. 24.1, 106.1 y 117.5). Estimo conveniente la publicación de la solicitud del cambio de forma puesto que, de lo contrario, aunque la finalidad de actualización registral se viera satisfecha aun sin la publicación, existiría cierta inseguridad frente a los competidores de que a alguien le hubiera sido permitido inscribir registralmente la nueva versión de su marca presentando riesgo de confusión respecto de la suya. Creemos conveniente que terceros puedan presentar oposición en ese momento y no más tarde cuando los perjuicios puedan haber alcanzado cotas más altas.

lidades de su modificación a los simples casos del cambio de nombre o domicilio o de ambos cuando éstos formen parte de ella.

Como posteriores argumentos a favor de la legítima viabilidad de operar determinados cambios en la forma de la marca registrada podemos mencionar lo dispuesto por el art. 5 C) del CUP⁷⁸. Este señala en su párrafo 2) que «*El empleo de la marca de fábrica o de comercio por el propietario, bajo una forma que difiera por elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma en que ésta ha sido registrada, en uno de los países de la Unión, no ocasionará la invalidación del registro ni disminuirá la protección concedida a la marca*». Este artículo revela la posibilidad de usar una marca registrada de una forma distinta por su propietario⁷⁹, si bien las alteraciones que a ella se hayan aplicado no deberán afectar de manera alguna al «carácter distintivo» de la que consta registrada. Esta expresión no viene a significar propiamente el carácter distintivo en su acepción más general sino el carácter distintivo que lleva acuñado la forma registrada de la marca, es decir, su objeto⁸⁰. Y de gran importancia es también la afirmación según la cual,

⁷⁸ Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883 (Texto de Estocolmo de 14 de julio de 1967); Publicado en el B.O.E. núm. 28 de 1 de febrero de 1974. La presente Acta entró en vigor para España el 14 de abril de 1972.

⁷⁹ BAUMBACH/HEFERMEHL, WZG Kommentar, 1985; págs. 405 y ss., nota 23, señalan que para el examen de la cuestión de si el uso de una marca que no coincida totalmente con la registrada goza de la misma protección frente a terceros es aplicable la jurisprudencia del art. 5 C II del CUP según la cual no puede limitarse la protección si la forma utilizada sólo varía en determinados elementos del signo sin que esta variación influya de alguna manera en la fuerza distintiva de la misma.

⁸⁰ OTTO-FRIEDRICH von GAMM, «Markenbenutzung und Benutzungszwang», *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht in Deutschland, Festschrift zum hundertjährigen Bestehen der Deutschen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, Weinheim-VCH, 1991*, pág. 811.

esos cambios permitidos legalmente no influirán de ninguna manera en el ámbito de protección concedido a la marca⁸¹.

Sigue rezando el art. 6 bis C 2) que las marcas no podrán ser rehusadas en los demás países de la Unión por el solo motivo de que difieran de las marcas protegidas en el país de origen sólo en elementos que no alteren el carácter distintivo y no afecten a la identidad de las marcas, en la forma en que han sido registradas en el citado país de origen. Según éste precepto se posibilita la inscripción de marcas de fábrica o de comercio en los demás países de la Unión en una forma que difiera de la que consta inscrita en el país de origen bajo dos condiciones: que las variaciones en ella operadas no alteren su carácter distintivo y que no afecten a la identidad de las marcas.

A la vista de este último párrafo podríamos afirmar que, al menos a la hora de registrar una marca nacional en otro país de la Unión, el titular de la misma podrá operar en ella determinados cambios⁸². Sin embargo, de una interpretación conjunta de ambos preceptos se infiere que semejantes cambios son operables igualmente en el país donde la marca consta registrada originariamente.

Así pues, concluimos a la luz del derecho convencional vigente, de nuestra Ley de Marcas, del interés del titular de la marca y de la realidad en el mundo económico⁸³ que las marcas pueden experimentar variaciones a lo largo de su vida. Por

⁸¹ Ahora bien, si la nueva versión de la marca constara en el registro, el ámbito de protección de la misma tomaría ésta como referencia a la hora de resolver los conflictos con otros signos en cuanto a su semejanza.

⁸² Esos cambios deberán observar en cualquier caso las condiciones de invariabilidad del carácter distintivo de la marca y continuidad de su identidad.

⁸³ AREAN LALIN, «El cambio de forma...», *op. cit.*, pág. 3. Confirma el hecho de que las más variadas marcas experimentan a lo largo de sus vidas modificaciones en su estructura o configuración.

tanto admitimos la posibilidad de modernizar⁸⁴ la marca registrada.

Paso siguiente será atender a la cuestión de los límites que deberán observar esos cambios y los efectos de ello en punto al cumplimiento de la carga de uso.

3.1.1. Límites al derecho de modernización de la marca registrada

Ya hemos visto que una marca registrada a lo largo de su vida legal puede experimentar por diferentes razones una serie de cambios. Estos hacen que la marca utilizada en el tráfico mercantil por su titular difiera en mayor o menor medida de la forma en la cual consta en el registro. Pues bien, será a la vista de esos cambios, y siempre refiriéndonos a la expresión de la forma registrada, como deberemos juzgar la aptitud de la marca utilizada para cumplir con la carga legal.

No obstante, refiriéndonos solamente a la forma externa de la marca utilizada, vemos que el problema radica en determinar cuándo se entenderá que la marca usada está siendo utilizada en una forma distinta pero que no altera significativamente la forma en la cual fue registrada. Dicho de otra manera: qué entiende el legislador por alteraciones no significativas.

Descartamos en primer lugar una interpretación conjunta de los arts. 4.2.º a) y 8.1 LM, puesto que el propio tenor del art. 8.1 reconoce abiertamente que el cambio del nombre y domicilio

⁸⁴ Preferimos la expresión «modernización» de la marca puesto que, si bien la expresión modernizar supone intrínsecamente un cambio, ello no obstante, implica que la marca que subyace no ha perdido su identidad originaria manteniéndola todavía, mientras que si hablamos de «cambio», esta expresión es mucho más amplia y engloba cualquier modificación, tanto superficial como sustancial.

del titular de la marca registrada puede suponer, en ocasiones, una alteración significativa.

Deberemos encontrar otros criterios para determinar el concepto de «cambio sustancial», los cuales trataremos de dilucidar a continuación. Ellos deberán servirnos de apoyo para la determinación de la sustancialidad del cambio operado en la marca registrada. En este sentido nuestro Tribunal Supremo ha tenido ocasión de pronunciarse acerca de la relevancia del cambio introducido en una marca derivada respecto de la principal en la cual se apoya y ello, porque la marca derivada debe conservar el elemento distintivo principal de la marca ya inscrita⁸⁵. Con todo, vemos necesario hacer antes una puntualización y es la siguiente: el tipo de marca de que se trate condiciona inevitablemente la amplitud o restringibilidad del cambio en ella operable. Una marca excesivamente simplificada permitirá raramente cambios; por contra, una marca compleja en cuya configuración se plasma una multiplicidad de elementos será más fácilmente modificable sin que el cambio sea advertido por el público.

a) Continuidad de la llamada «commercial impression»

El primer criterio será pues, como ya apuntábamos anteriormente, el carácter distintivo de la marca o, como lo ha venido llamando la doctrina americana⁸⁶, la *commercial impression*. Así, el punto clave estará en la continuidad de la *commercial*

⁸⁵ CASADO CERVIÑO, «La marca derivada...», *op. cit.*, pág. 666, cita a modo ejemplificativo de esta necesidad Sentencias del Tribunal Supremo como la de 13 de mayo de 1978 (6 ADI 1979-80, pág. 361), la Sentencia de 30 de marzo de 1988 (13 ADI 1989-90, pág. 37).

⁸⁶ PATTISHALL & HILLIARD, citado a través de AREAN LALIN (*op. cit.*, pág. 161, nota 7). En la doctrina alemana se emplea el término «Unterscheidungskraft» (BAUMBACH/HEFERMEHL, *op. cit.*, pág. 405).

impression entre las versiones antigua y moderna de la marca correspondiente⁸⁷. Es decir, que no será considerado significativo un cambio de forma de la marca que no altere la impresión comercial de aquella que consta registrada. Pero como señala AREAN LALIN, quien recibe aquélla no es sino el público. Tendremos que tomar como referencia para determinar si el cambio es sustancial el impacto que sufre el público ante la nueva versión y contrastarlo con el que era producido por la antigua versión. A partir de este nuevo criterio podemos afirmar que un cambio de la forma registral de la marca será admisible siempre que la nueva versión de la marca conserve la misma identidad en la mente de los consumidores⁸⁸, es decir, lo determinante es si el público ve la marca registrada y la nueva versión que de ésta es utilizada como una misma y única marca⁸⁹.

⁸⁷ AREAN LALIN, «El cambio de forma...», *op. cit.*, pág. 161. El autor señala que la jurisprudencia americana declara que el derecho del titular de la marca a modificar la forma de la misma se halla limitado por la exigencia básica de que antes y después del cambio de forma se desprenda de la marca una misma e ininterrumpida impresión comercial.

⁸⁸ AREAN LALIN advierte además que no será la opinión del público en general la que habrá de ser tenida en cuenta sino la de los consumidores interesados en adquirir productos o servicios idénticos o similares a los distinguidos por la marca como sucede en materia de riesgo de confusión o de *secondary meaning*. Habrá que prestar especial atención al comprador medio que es quien ejerce una prudencia razonable en sus actuaciones de mercado.

⁸⁹ GRUR 1975, pág. 138, columna izquierda. Decisión del BGH. Caso KIM-MOHR. En este caso argumenta el BGH que la cuestión de si es admisible una alteración de la marca registrada a través del uso dependerá de si el tráfico ve en ambas la misma y única marca. Añade que para poder juzgar la opinión del público en el caso concreto será de gran utilidad observar la práctica que viene realizándose en el sector correspondiente. Esto es, para diferenciar una modernización de la marca como facultad inherente al propio derecho, de otra que deba calificarse de arbitraria y, por tanto, no protegible, deberá asentarse dicha modificación en elementos del signo que no afecten su impresión comercial. Sin embargo, será en última instancia criterio determinante que, de la imagen global de

b) permanencia de la identidad de la marca

Siguiendo la opinión de MIOGA⁹⁰, el siguiente criterio para enjuiciar si el cambio operado en la marca registrada puede considerarse insustancial se asienta en la identidad del propio signo. Así, mientras el cambio no sea tal que le haga perder su identidad a la marca registrada el cambio no observará relevancia⁹¹. Dicho en otras palabras: no será considerado un cambio

ambos signos, el público vea en la forma registrada y la efectivamente utilizada una sola e idéntica marca. SCHULZE ZUR WIESCHE realiza una puntualización en el comentario de esta sentencia y es, precisamente, que el público no sabrá en la mayoría de los casos como es la forma de la marca registrada puesto que la única que conoce es la que su titular está utilizando en el comercio. De ahí que, las más de las veces, el público asocie a una empresa determinada la marca en la forma en que verdaderamente se está usando, sin tener la posibilidad de, siquiera inconscientemente, poder ver en ella la misma y única marca en contraste con la marca registrada, GRUR 1975, págs. 138 y ss.

⁹⁰ MIOGA, W. «Benutzungszwang für Warenzeichen», München, 1972; pág. 52. «Abweichungen...sind unschädlich, wenn dabei der Raum der Wesensgleichheit nicht verlassen wird».

⁹¹ En el Proyecto de ley para una reforma del Derecho de marcas alemán (GRUR 1993, págs. 599 y ss.) se regulaba en el §22 el tema del uso de la marca. En su párrafo segundo, número primero, se ofrecía tres posibles redacciones del punto de la utilización del signo en forma diferente de la que consta registrada. La primera alternativa subordina la efectividad del cambio a que éste se asiente únicamente en elementos de la marca que no afecten a su fuerza distintiva (Unterscheidungskraft); la segunda, se refiere a cambios que se asienten en elementos específicos de la marca que además no alteren su esencia; y por último, la tercera alternativa, parece ofrecer como sinónimos los términos «Unterscheidungskraft», «das Wesen», «kennzeichnender Charakter» y «Kennzeichnungskraft» para denominar aquello que el titular no podrá alterar si quiere que la nueva versión de su marca siga siendo apta para acreditar el uso de la marca registrada. Los términos anteriormente extraídos del proyecto de ley aluden a la «fuerza diferenciadora», «la esencia», «el carácter distintivo» y «la fuerza distintiva» respectivamente. El legislador ha optado finalmente por la expresión «Kennzeichnenden Charakter», es decir, por el término «carácter distintivo». En la exposición de motivos de la ley del 94 (Bl. f. PMZ 1994 pág. 77) se especifica que

como sustancial cuando las diferencias entre las versiones antigua y moderna sean tan insignificantes que solamente se aprecien inspeccionando meticulosamente los correspondientes signos⁹². Esta pauta tiene una ventaja y es la de su fácil

la expresión «kennzeichnender Charakter» sustituye a la empleada por la Directiva «Unterscheidungskraft» por haber sido este último concepto trasladado directamente de la versión alemana del Convenio de París, traducción que califican de desafortunada. Por esto mismo creen conveniente que el término «Unterscheidungskraft», empleado en la Directiva, se lea como «kennzeichnender Charakter» por ser esta expresión mucho más acertada. Por lo que se deduce que las cuatro expresiones anteriores no son sinónimas. La legislación alemana observa pues, como apto para dar cumplimiento a la carga legal, el uso de la marca en una forma que difiera de la registrada, siempre y cuando no pierda la marca registrada a través de la nueva versión su carácter distintivo.

⁹² AREAN LALIN, «El cambio de forma...», *op. cit.*, pág. 166. Ya hemos dicho que quien recibe la impresión comercial es el público y que para ello debíamos prestar atención al comprador medio. También se desprende de ello que aquél, a la hora de elegir los productos o servicios y decantarse por los de una marca determinada, no hará de ésta ni de las concurrentes un examen detallado de cada uno de los elementos de que ellas se componen, sino más bien al contrario: el comprador medio recibirá una impresión global de cada una de las marcas sin fijarse en detalles secundarios. Normalmente la impresión que recibirá será la del elemento preponderante del que cada una de ellas se constituya. Este elemento variará según el tipo de marca que se trate. Por ejemplo, en las marcas denominativas, a excepción de las denominaciones caprichosas o de fantasía, el elemento que más destacará a los ojos del comprador será principalmente su significado o la idea que expresan, más que su representación externa. Por ejemplo, en el caso «Cheri» (BGH GRUR 1972, págs. 180 y ss. comentada por Falck) afirma el BGH que la marca registrada «Cheri» había perdido su particular significado de origen empresarial a partir de la utilización de las palabras «Mon Cheri» de una manera conjunta. Ello se debía a que esta última había alcanzado un grado de notoriedad muy alto (el 92%) y la primera, «Cheri» ya no era entendida por el público como un signo distintivo. En el caso IDEE-Kaffee (GRUR 1985, págs. 47 y ss.) sustenta el BGH la tesis de que para reconocer la aptitud de un signo denominativo el cual haya sido complementado con otro elemento en punto al uso obligatorio, es suficiente que una parte relevante del tráfico vea en la adición precisamente eso: un complemento del principal y no un elemento preponderante del mismo.

apreciación. Es lógico que no sea considerada como sustancial una variación de forma que no sea perceptible a simple vista. El consumidor medio no realiza un examen detallado de todos los elementos que pueden componer una marca a la hora de elegir los productos que desea adquirir, sino que, simplemente, se quedará con la impresión general que la misma desprenda. Por ello, estos cambios serán practicables, en todo caso, en los elementos accesorios de la marca puesto que, si tuvieran lugar en el elemento preponderante, llamarían mucho más la atención del adquirente de los productos por ella diferenciados. No obstante, no siempre serán las alteraciones en los elementos accesorios irrelevantes. Al igual que el cambio del nombre o la dirección del titular de la marca podía suponer un cambio sustancial en la forma del signo, puede suponer la alteración de uno de sus accesorios un cambio sustancial de la forma de la marca registrada⁹³.

En realidad, podríamos decir que la *commercial impression* descansa en el juicio realizado desde la perspectiva del consu-

En las marcas gráficas, si fuera fundamental el color y en la descripción de la marca presentada al momento de su solicitud se limitó a un color o una concreta combinación de colores, el signo tendrá que ser usado obligatoriamente en ese o esa combinación de colores para seguir conservando su identidad (BAUMBACH/HEFERMEHL, *op. cit.*, pág. 411; nota 32). En general, sólo cuando los elementos que van modificando el signo registrado aparecen como complementos insignificantes e inconfundibles puede afirmarse que el signo complementado es como el registrado (Gaucho-BGH GRUR 1986, págs. 893 y ss.).

⁹³ Vid. STS de 30 de marzo de 1988, 13 ADI 1989-90, pág. 337, «La figura que ha quedado descrita nos sitúa en el campo de las marcas derivadas. Este concepto, delimitado en el art. 131 del Estatuto de la Propiedad Industrial, ofrece como fundamento la presencia de un elemento esencial, característico, permanente que actúa en calidad de distintivo principal del signo originario. Los demás y, por definición, posteriores se obtienen mediante sucesivas variaciones en otros elementos accidentales, secundarios o complementarios, bien del diseño o bien mediante adición de algún vocablo, siempre que éste no constituya una modificación fundamental a causa de su mayor carga significativa...».

midor medio⁹⁴ y el criterio de la identidad de la marca se efectúa a partir de una ponderación objetiva del gráfico⁹⁵ en que consiste la marca, contrastando ambas versiones de la misma, puesto que a partir de dicha comparación será más probable, según el grado de alejamiento entre ambas versiones, que la impresión comercial de la marca registrada se vea alterada. En nuestra opinión, se trata de criterios acumulables y no alternativos.

c) criterios a seguir por el juzgador

La OEPM y en su caso los Tribunales de Justicia, al observar si los cambios operados a través de la marca usada son significativos o no, deberán aplicar los criterios apuntados considerando la marca en su conjunto, es decir, como un todo, ya que la impresión comercial de la marca se desprende de todos sus elementos configurativos, tanto del elemento principal o preponderante como de los accesorios⁹⁶.

⁹⁴ Ese es el sentido que le atribuye también el Profesor FERNANDEZ NOVOA, si bien para él se trata del único requisito que debe dominar la decisión de aptitud de la nueva versión de la marca para dar cumplimiento a la carga del uso obligatorio. Vid. FERNANDEZ NOVOA, «El sistema comunitario de marcas», *op. cit.*, págs. 377 y ss. Este examen del signo modificado difiere, por otro lado, del sistema exigido legalmente en el apartado 2 del art. 9 LM para el examen de la marca derivada, pues para este último caso sólo deben tomarse en consideración las variaciones introducidas en el distintivo principal o las relativas a sus elementos accesorios. Este criterio además ha sido mantenido por el Tribunal Supremo en sentencias como la de 5 de marzo de 1973 (1 ADI 1974, págs. 409 y ss.), STS de 13 de marzo de 1974 (1 ADI 1974, págs. 530 y s.), STS de 2 de abril de 1990 (AJ 1990 núm. 2685).

⁹⁵ Con esta denominación no nos estamos refiriendo a las marcas gráficas exclusivamente sino por el contrario, a la forma externa que presentan tanto las marcas gráficas como las denominativas o las mixtas.

⁹⁶ No obstante, nuestro TS ha mantenido distintos criterios a la hora de determinar lo que debe considerarse como accidental o complementario,

Por otro lado, a la hora de juzgar si la nueva versión de la marca altera la impresión comercial, deberán examinar, al igual que en materia de riesgo de confusión, el aspecto gráfico, fonético y conceptual del signo objeto de examen. Parece claro que según el tipo de marca que se trate los cambios que en ella puedan realizarse serán de una manera o de otra⁹⁷.

De lo anterior se desprende que el cambio de forma de la marca observa, por un lado, un límite intrínseco como es la continuidad de la identidad de la marca, para lo cual serán aplicables los criterios expuestos anteriormente; y por otro, un límite extrínseco que se encarnará en el derecho de los competidores, quienes podrán verse afectados por ese cambio al acercarse peligrosamente la nueva versión de la marca a la de ellos.

3.1.2. Repercusiones del cambio de forma en relación a la carga de uso

La necesidad de que el titular de una marca registrada la utilice en la misma forma en que ésta fue inscrita se infiere en

vid. CASADO CERVIÑO, «La marca derivada...», *op. cit.*, pág. 667; Con todo AREAN LALIN, «El cambio de forma...», *op. cit.*, pág. 163, señala que normalmente una variación del elemento principal de la marca alterará significativamente la impresión comercial de la marca, mientras que una variación de los elementos accesorios será más fácil que no llame excesivamente la atención del público receptor de la imagen comercial y por lo tanto será más viable para el titular de la marca que quiera actualizarla. Como sigue diciendo el autor, los elementos accesorios tienen como función específica servir de reclamo en el mercado, llamando la atención de los consumidores para que adquieran los productos o servicios distinguidos por la marca, y no operar como signos permanentes de indicación de la procedencia empresarial.

⁹⁷ Sobre las pautas sobre el cambio de forma de las marcas denominativas, gráficas o mixtas vid. AREAN LALIN, «El cambio de forma...», *op. cit.*, §§ 5.3, 5.4 y 5.5; Vid. STS (Sala 3.^a) de 14 de marzo de 1988, (13 ADI 1989-90), págs. 332 y ss.

primer lugar de los intereses protegidos en el sistema registral⁹⁸. Este sistema registral supone, por una parte, una mayor seguridad jurídica a favor del titular de una marca cuanto mayor sea la coincidencia entre la marca que éste está usando efectiva-

⁹⁸ La actual Ley de Marcas ha implantado en su art. 3 con sus párrafos 1.º y 2.º el sistema instaurado por el art. 6 bis CUP. Se trata de un sistema mixto en punto al nacimiento del derecho de marca. Según este sistema se otorgará protección al titular de una marca respecto de ella a partir de su registro en la OEPM. También así lo prevé el RMC, el cual en su art. 6 acoge el sistema registral como única fuente de adquisición del derecho de marca. Sin embargo, la Ley española no desconoce la necesidad de proteger jurídicamente la marca notoria y otorga la misma protección al titular de la misma bajo dos condiciones: que la oposición no se realice frente a una marca cuya concesión fue publicada hace más de cinco años —pues estaríamos ante un derecho consolidado— y que, paralelamente a la oposición presentada, solicite el registro de su marca. En cuanto al sistema de adquisición instaurado por el RMC, el art. 6 es rotundo en este punto: «La marca comunitaria se adquiere por el registro». No obstante, la existencia de marcas anteriores supone un motivo de nulidad relativo para que la solicitud de la marca comunitaria prospere. Para determinar qué marcas serán consideradas anteriores, hemos de estar a lo dispuesto en el apartado 2 del art. 8 RMC, y más concretamente a la letra c) en cuanto a que ésta se refiere a las marcas notorias, cuyos titulares pueden en virtud de este artículo formular oposición frente al registro de la marca comunitaria solicitada, no estando dicha oposición subordinada al registro del signo notorio como lo hace la ley española. Además, no solamente la marca notoriamente conocida se constituye como supuesto de nulidad relativo, sino que también aquellos signos o marcas no inscritos cuyos titulares, en virtud de sus legislaciones nacionales, habían adquirido sus derecho de uso en un momento anterior a la solicitud de la marca comunitaria o, en su caso, a la prioridad que ésta reivindica, y tales signos no posean alcance únicamente local, pueden ser la base de tal oposición (*ex art. 8.4 letras a) y b) del RMC*). Pero, en cualquier caso, el buen fin al que llegara esta oposición no supondría el nacimiento comunitario de estos signos, pues el Reglamento requiere necesariamente su inscripción registral, no contemplando el RMC ningún otro modo de adquirir tales derechos. Sobre la adquisición del derecho sobre la marca comunitaria vid. HERAS LORENZO, T. de las, «Adquisición del derecho sobre la marca comunitaria. Relevancia del uso de la misma y consecuencias de la falta de uso», en *La marca comunitaria*, *op. cit.*, págs. 11 y ss.

mente en el mercado y la realidad registral de la misma. Y por otra, del lado de los terceros, porque podrán confiar a la hora de registrar sus marcas en la publicidad y apariencia registral⁹⁹.

A la luz de las pretensiones de la Ley de marcas de aproximar la realidad del registro a la realidad del mercado sería lógico pensar que el cambio de forma de la marca es un hecho claramente contrario a estos propósitos. Es más, nuestra ley, en aras a la claridad y seguridad jurídicas, ha reformado el sistema de nacimiento del derecho sobre la marca otorgando únicamente protección a las que constan inscritas en el registro. También sigue esta línea el RMC, que en su art. 6 establece como única vía de adquisición de una marca comunitaria su correspondiente registro en la OAMI¹⁰⁰. Con todo, el legislador español, a diferencia del legislador comunitario, hace una excepción en punto al nacimiento de la marca nacional, y la hace a favor de la marca notoria. Ahora bien, subordina su eventual protección a la presentación de la solicitud de registro de su marca en la OEPM. Lo anterior denota el interés legal de contener en el registro todas las marcas que están siendo utilizadas. En este sentido todavía se presenta más improbable la protección de la marca que es usada por su titular en forma diferente a la que consta realmente registrada.

En otro orden de cosas, es obvio que el público es entrenado por el uso que de la marca hace su titular para reconocer en los productos diferenciados por una marca determinada una misma procedencia empresarial. Un cambio sustancial de la forma de la marca por parte de su titular, sea a través del uso de la

⁹⁹ MONTEAGUDO MONEDERO, M., «El riesgo de confusión en Derecho de Marcas y en Derecho contra la Competencia desleal», ADI, Tomo XV, 1993, págs. 78 y 79. Tras la nueva regulación del derecho de marcas se hace imposible la protección de signos que no están inscritos. Como sigue diciendo el autor, éstos sólo podrán beneficiarse de la protección legal cuando la marca devenga notoria para el sector interesado.

¹⁰⁰ Oficina de Armonización del Mercado Interior.

misma en el tráfico mercantil o bien sea a través de un nuevo registro¹⁰¹, podría ocasionarle muchísimos perjuicios económicos, puesto que podría llevar consigo la pérdida de los clientes ya ganados para los productos distinguidos con la marca anterior.

No obstante, vemos a lo largo de la historia que los titulares de marcas han ido variando la forma de las mismas a lo largo de su vida¹⁰². Esto es así porque las necesidades económicas de las empresas hacen necesaria una modernización de sus signos distintivos para adaptarlos a la evolución social y a los cambios sufridos por los métodos comerciales, hecho éste que no podrá dejar de ser observado por el juzgador¹⁰³.

Al lado de los intereses del titular de la marca nos encontramos con los intereses de los competidores. Estos podrán verse perjudicados en su derecho en el caso de que un titular modifique su marca pudiéndose acercar peligrosamente a la de aquéllos¹⁰⁴. En este orden de cosas, si no articula nuestro legislador

¹⁰¹ Por supuesto que el cambio que supondría la pérdida de la clientela se deberá a un cambio de tal envergadura que el consumidor medio no podrá reconocer en la nueva marca la versión anterior. Para este cambio de forma es lógico solicitar una nueva marca. Entre otras razones, semejante cambio impediría a su titular cumplir con la carga legal del uso obligatorio de la marca registrada, puesto que lo que está usando es otra que difiere sustancialmente de aquélla. Este no es el caso al que nos referimos. A nosotros nos interesa saber cuándo una variación-modernización de la marca no es tan esencial que permite a su titular cumplir con la carga legal de uso de la marca registrada.

¹⁰² Vid. nota 83.

¹⁰³ AREAN LALIN, «El cambio de forma...», *op. cit.*, págs. 7 y ss., hace un estudio detallado sobre las causas del cambio de forma de la marca. Al lado de la evolución del tráfico comercial sitúa otra serie de factores que contribuyen a la modificación de la forma de la marca. Entre otros cita: el cambio del titular y la intención de reflejar un cambio de imagen de la empresa o de los productos o servicios que venía diferenciando.

¹⁰⁴ Hemos de observar que la marca que ha visto cambiada su forma no es exactamente la que consta registrada. Al solicitarse la marca se abre un período de dos meses a partir de que dicha solicitud sea publicada en el

la posibilidad de modernizar las marcas por sus titulares mediante un procedimiento adecuado para salvaguardar todos estos intereses, se corre el riesgo de que, como sucede en materia de marca derivada, los competidores cuyas marcas datan de fecha posterior a la inscripción de la marca principal en cuyo registro se apoya la marca derivada, no tengan ninguna protección frente al registro de la marca derivada cuya forma presenta ciertas semejanzas con las suyas¹⁰⁵.

Tampoco podemos olvidar que el derecho de marca se adquiere por el registro con excepción de la marca notoria (art. 3. 1.º y 2.º) y se consolida como bien inmaterial a través del uso de la misma, condensando en ella el *goodwill* de la empresa. Ante ello no podemos más que afirmar que, el titular de una marca

Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (en adelante BOPI). En dicho período podrá oponerse cualquier tercero que se considere perjudicado (art. 26 LM). Este período de oposición no podrá, sin embargo, abrirse en el caso de que una marca cambie de forma puesto que el cambio de ésta acaece a través del uso y extrarregistralmente. Al tercero perjudicado le quedará únicamente la vía del art. 31 LM, es decir, podrá «ejercitar las acciones civiles o penales que correspondan contra quienes lesionen su derecho» cuando terceros utilicen en el tráfico económico, sin su consentimiento, una marca idéntica o semejante para distinguir productos o servicios idénticos o similares, cuando esto pueda inducir a errores. Vemos que el cambio de forma de la marca registrada puede resultar claramente lesivo para los competidores.

¹⁰⁵ Vid. en este punto la jurisprudencia sentada por la Sala tercera de nuestro Tribunal Supremo en ST de 30 de marzo de 1988 (13 ADI 1989-90, págs. 337) y ST de 22 de diciembre de 1988 (13 ADI 1989-90, págs. 362 y ss.). En esta última se pronuncia el Tribunal en el fundamento de derecho quinto del siguiente modo: «...bajo la denominación «OKEY», fonética o gráfica, coexisten jurídicamente otras en el Registro de la Propiedad Industrial, lo que en modo alguno puede servir de fundamento para impedir la inscripción de una Marca, debido únicamente a su semejanza fonética o gráfica con las demás inscritas, cuando la solicitada es derivada y continuadora de otra anteriormente registrada con la misma denominación y signos, perteneciendo ambas al mismo titular, máxime cuando la originaria de la que la solicitada deviene, se encuentra inscrita con prioridad a todas las demás...».

registrada que la use en el tráfico de tal manera que no sea reconocible en ella la misma identidad que la que consta registrada, no estará cimentando en el signo registrado los valores que la marca, como bien inmaterial, es susceptible de condensar, sino en otra distinta, la cual, por no constar en registro, no gozará de la protección de la LM¹⁰⁶.

Nos encontramos nuevamente con diferentes intereses que deberán ser baremados conjuntamente a la hora de decidir cuándo el cambio de la forma en que la marca consta registrada se encuentra dentro de los límites legales. La pregunta es la siguiente: ¿cuándo puede acreditar el titular de una marca el uso de ésta cuando ha venido usándola en una forma diferente?

Para responder a la pregunta planteada reconocemos en primer lugar como insuficiente para cumplir con la carga legal, la utilización de una marca en una forma tan diferente que sea imposible reconocer en la misma la forma bajo la cual consta registrada. Hemos dicho ya anteriormente que cambios sustan-

¹⁰⁶ La actual ley de marcas ha instaurado, como apuntábamos anteriormente, un sistema distinto en punto al nacimiento del derecho de marca, y éste no es otro que el del nacimiento del derecho de marca a través de su registro. Problemática se presenta, sin embargo, la realidad, pues como señala B. PELLISE PRATS, («Adquisición, mediante registro, del derecho sobre la marca frente a derechos anteriores extrarregistrales», conferencia mantenida en la Jornada sobre Nuevos Desarrollos en Propiedad Industrial —Barcelona, 15 de junio de 1992— organizada por el Grupo Español de la AIPPI, Barcelona, 1993; pág. 21.) queda expresamente admitida la posibilidad de usos extrarregistrales consolidados o inatacables en conflicto con una marca registrada. Ello lo afirma en base a lo dispuesto por el art. 39 LM que prevé un plazo de prescripción de cinco años para las acciones civiles derivadas de la violación de un derecho de marca. Por la poca claridad que reina en cuanto al inicio del cómputo del plazo puesto que la ley dice que los cinco años empezarán a contarse desde «el día que pudieron ejercitarse». Según esto, considera el *dies a quo* aquél en el que los hechos constitutivos de violación se producen públicamente, de manera que si los hechos lesivos consiguen mantenerse durante cinco años esa marca deviene inatacable por parte del titular registral afectado.

ciales no son admitidos legalmente. La ley sólo acepta como apto un cambio que no altere de manera significativa la forma bajo la que consta registrada la marca¹⁰⁷. Para determinar cuales son esos cambios no significativos deberemos aplicar los criterios enunciados en el apartado anterior¹⁰⁸. De esta manera, cuando el titular de una marca registrada utilice la misma en una forma mínimamente alterada, tendremos que observar ante todo que la forma en que la marca está siendo usada es

¹⁰⁷ Si la ley no reconociese como viables esas pequeñas modificaciones estaría cerrando los ojos a las necesidades del tráfico y a la realidad social además de estar con ello contradiciendo la posibilidad que por ella misma viene dada de prolongar la vida de la marca sin límite temporal alguno a cambio de renovar su registro. Sería paradójico mantener la tesis contraria, como lo hizo la legislación y jurisprudencia anteriores tanto a nivel nacional como extranjero. En Alemania se mantuvo por el Tribunal Supremo el principio de invariabilidad de la marca, considerándola como una unidad indivisible e inmodificable (GRUR 1958, págs. 185 y 186). El titular, por supuesto, buscaría otras vías para proteger su derecho, cargándose el registro de un número considerable de marcas de defensa y de reserva, lo cual trató de evitar la ley del 68 (Bl. f. PMZ, pág. 249) introduciendo la institución del uso obligatorio. La consideración de la marca como unidad invariable supone, por otra parte, el hecho de que tampoco el titular podría recabar protección contra posibles solicitudes o infracciones de terceros a partir de su signo inscrito e incluso podría perder la que le otorga el registro de su marca registrada (MIOSGA W. «Benutzungszwang für Warenzeichen», *op. cit.*, pág. 53).

¹⁰⁸ Entre los cambios insustanciales podemos citar aquellos que vienen obligados por el empleo del signo sobre los distintos materiales de aquellos productos que distinguen. Vid. BGH, St. de 19 de marzo de 1987 (GRUR 1987, págs. 822-823). El OLG de Düsseldorf mantuvo en segunda instancia la tesis de que este tipo de cambios requeridos por la impresión de la marca sobre otro tipo de materiales, concretamente en piel y poliuretano, eran previsibles a la hora de la solicitud de la marca y por ello debían haber sido tenidos en cuenta desde el principio. El BHG, en contra del OLG, entendió que ello no era en ningún modo sustentable pues semejante limitación de las modificaciones que el tráfico requiere del signo no justificaba las que respondieran a circunstancias no previsibles al momento de la solicitud de la marca y tampoco podía ello deducirse de la jurisprudencia del BGH. En el mismo sentido: BGH caso «Arthrexforte», St. de 4 de julio de 1980 (GRUR 1981 págs. 53 y ss.).

percibida en el tráfico como procedente del mismo origen empresarial y que distingue la misma clase de productos que la que está inscrita¹⁰⁹. Además el público ha de reconocer en ella una misma y única marca en relación con la que consta en inscrita¹¹⁰. Y también vimos que esto es indicio de la continuidad de su *commercial impression*.

En segundo lugar, será también importante que esta pequeña alteración de la marca registrada no desemboque en un perjuicio para los titulares de otras marcas competidoras. Observemos el caso de una marca registrada que como tal no supone riesgo de confusión o asociación respecto de la de otro titular. Sin embargo, utilizada en una forma diferente, varía de tal manera que se acerca a la registrada por otro titular provocando riesgo de confusión o asociación en el público. En este caso, por no constar la alteración en el registro podría suceder que el titular de la otra marca, por considerarse perjudicado, demandase al titular de la marca que está siendo utilizada en forma distinta a la registrada¹¹¹.

¹⁰⁹ Esto es la continuidad de la *commercial impression*. En palabras de MIOSGA, «Benutzungszwang...», *op. cit.*, pág. 52; según lo dispuesto por el art. 5 C 2 CUP las alteraciones mínimas que se realicen en elementos de la marca que consta registrada, no tendrán relevancia siempre y cuando a causa de ellas no se vea alterada la fuerza distintiva.

¹¹⁰ J. F. BAUR (GRUR 1983, pág. 618) afirma ser criterio decisivo el que la marca usada y la marca registrada sean una y la misma en el tráfico. Caso distinto es, cuando se utiliza una marca secundaria, que normalmente aparece sobre el mismo producto con la marca principal, pretendiendo acreditar con ella el uso de la principal que ha dejado de utilizarse. En este último caso, dependerá, por un lado, de los usos del sector económico al que pertenecen los productos de marca, y por otro, de que la misma sea reconocida como marca, el considerar si el uso de la marca secundaria es suficiente para considerar usada la principal.

¹¹¹ Por esta razón vemos conveniente que la ley observe un procedimiento a través del cual sean comunicadas y contrastadas cualesquiera alteraciones de la forma de la marca registrada por parte del titular, de manera que los intereses de los competidores también queden protegidos. A la vez, quedaría el derecho del titular mayormente protegido ante posibles demandas de terceros. Vid. nota 104.

En conclusión, cuando el titular de la marca registrada utilice la misma en una forma distinta, sin que con ello la marca registrada pierda su identidad, es decir, continúe en la nueva versión su impresión comercial y no sea confundible aquélla con la marca de otro competidor, afirmaremos que está usando la misma marca y esa nueva versión es apta para cumplir con la carga legal del uso de la marca registrada. El art. 4 LM admite variaciones no significativas de la marca registrada¹¹² a efectos de cumplir con el uso obligatorio.

¹¹² FERNANDEZ NOVOA «Fundamentos...», *op. cit.*, pág. 467; proponía la regulación del cambio sustancial de la marca registrada como causa de caducidad, puesto que rige en el derecho de marcas el principio según el cual ha de existir una sustancial identidad entre el registro de la marca y la forma en que la marca está siendo efectivamente usada en el tráfico económico. La *ultima ratio* de este principio no es otra que, una modificación sustancial de la marca registrada por consecuencia de su uso origina una nueva marca que no puede beneficiarse de la prioridad atribuida a la marca registrada. Con la afirmación anterior parece admitir que una modificación no sustancial de la misma no operaría como causa de caducidad. Nuestra actual Ley de Marcas también parece admitir modificaciones no significativas de la marca registrada en el tráfico económico sin que éstas sean contempladas como causa de caducidad. Sin embargo, parece negar esta posibilidad en su artículo 8 a la hora de regular la renovación del registro de marca. Estos preceptos son abiertamente contradictorios. La LM no incluye además como causa de caducidad, la modificación sustancial de la marca registrada en el tráfico económico. Sin embargo, sí que podemos entender esto implícito en el art. 53 LM en relación con el art. 4 LM, si bien no se constituye como causa directa, es factor que determina indirectamente la declaración de la misma. La modificación sustancial de la marca impedirá a su titular cumplir con la carga de uso con arreglo al art. 4 de la presente ley. Por otra parte, si admitimos que la LM mantiene el principio de invariabilidad de la marca, en el momento en que el titular opere en su marca cualquier modificación, a excepción de las que la ley permite, sería irrelevante discutir la cuestión de cuándo la carga del uso obligatorio se entiende cumplida cuando el titular de la marca emplea la misma en el tráfico con una forma diferente de la que consta inscrita en el registro. En el caso de que admitamos el principio mencionado, la marca, en el momento en que su titular la variase, no podría ser renovada, con lo cual caducaría por falta de renovación de registro a los diez años y no ya tanto

3.2. *Ambito espacial de la carga legal de uso de la marca*

3.2.1. *En la Ley 32/1988, de 10 de noviembre de marcas*

3.2.1.1. *Regla general*

El art. 4 LM limita expresamente el ámbito territorial en el cual deberán realizarse los actos de uso efectivo y real de la marca. Este artículo establece en su párrafo primero la regla general: la marca —nacional— deberá ser objeto de un uso efectivo y real en España. El uso de la marca está concebido, en principio, en un ámbito territorial muy concreto: España. Según este precepto, no quedará acreditado el uso efectivo de la marca si los actos constitutivos del mismo tuvieran lugar en otro país. El uso de la marca registrada deberá tener lugar en territorio español pues así se desprende en primera instancia del principio de territorialidad que rige en derecho de marcas¹¹³

por no haber sido objeto de un uso efectivo y real. El problema que plantea este caso es que la ley no determina en ningún momento qué debe entenderse por cambios sustanciales. También en el primer caso, deberán ser los tribunales quienes decidan si la marca no puede ser considerada usada en términos legales por haberse utilizado en el tráfico con una forma que difiere sustancialmente de la que consta registrada. Podemos concluir, sin embargo, que tanto por una vía como por otra es fundamental, para que la marca no caduque, que ésta sea utilizada en el tráfico tal cual fue inscrita por su titular y, si éste hubiere operado algún cambio en ella, que sea, en todo caso, no significativo. La ley debería prever, en última instancia, un procedimiento rápido a la hora de solicitar la renovación de su registro, a través del cual el comité de examen determinara cuándo una modificación de la marca ha sido sustancial, de forma que el titular no pudiera renovarla viéndose de esta manera obligado a inscribir esa nueva marca que difiere sustancialmente de la que poseía registrada.

¹¹³ La WZG alemana de 1968 no mencionaba expresamente que el uso de la marca debiera tener lugar en territorio alemán. En la Exposición de

y expresamente por disponerlo así el art. 4.1.º LM. Por ello, para juzgar el cumplimiento de la carga de uso deberán ser aprecia-

motivos del proyecto para la reforma de la ley de marcas (y también la doctrina: SCHRICKER, GRUR Int. 1969, pág. 24, columna derecha; MIOGA, «Benutzungszwang...», *op. cit.*, pág. 47) se establecía que la necesidad de que el uso de la marca acaeciera en el país se predicaba *per se* del principio de territorialidad que domina el Derecho de Marcas. Según este principio, el uso de la marca debe tener lugar dentro del ámbito de aplicación de la ley. Sin embargo, en virtud de acuerdos internacionales, podría acordarse que el uso realizado en el extranjero fuera considerado como uso en el país de origen en el sentido del los §§ 5 y 11 WZG. Así se estableció, por ejemplo, en el art. 5 del acuerdo celebrado entre Suiza y Alemania el 13 de abril de 1892, según el cual era considerado como uso en territorio alemán el que hubiera tenido lugar en Suiza y viceversa, (Bl. f. PMZ 1967, pág. 265, núm. 4). No obstante, aun cuando para afirmar esto no era necesario que la ley se pronunciase expresamente en punto al lugar donde debía tener lugar la utilización de la marca, la nueva ley alemana de 1994 lo regula expresamente en su §26 y señala este parágrafo, en su párrafo 1, que la marca deberá ser objeto de un uso efectivo en el país: «die Marke muß von ihrem Inhaber (...), im Inland ernsthaft benutzt worden sein», con lo cual la ley alemana se adapta a lo dispuesto por la Directiva en general, y en punto al uso obligatorio a lo dispuesto por su art. 10. La Exposición de Motivos de la ley de marcas alemana del 67, afirma que habrá de tenerse presente lo establecido en los acuerdos internacionales puesto que, a través de ellos, la utilización de una marca en el extranjero podrá declararse equivalente a la efectuada en el país de origen (Bl. f. PMZ 1994, pág. 76). Tras la Directiva de 1988, la ley alemana acoge por equivalente a la utilización en el interior del país, la colocación de la marca en productos que van a ser destinados exclusivamente a la exportación. Según la opinión de MIOGA, el principio de territorialidad que regía el Derecho de Marcas se suavizaba por diferentes vías: a través de acuerdos bilaterales en los que se equiparaba el uso realizado en cada uno de los países al realizado en el propio respectivamente (vid. sobre el acuerdo Suiza-Alemania de 13 de abril de 1892, ST del BGH de 26 de junio de 1968; GRUR 1969, págs. 48 y ss.); o bien a través de acuerdos internacionales; o bien a través de principios incluidos en Tratados internacionales, como lo es el principio de trato nacional regulado por el art. 2.1.º del Convenio de París. Pero al margen de esas excepciones, rige a nivel internacional el principio según el cual, el uso de la marca debe tener lugar en el país del cual se recaba protección.

dos esencialmente los actos de uso que tengan lugar en España siendo irrelevantes los efectuados en otros países¹¹⁴. Ahora bien, que el uso de la marca tenga lugar en España no significa que tal uso deba abarcar todo el territorio español. Será suficiente cuando la marca se utilice en cualquier parte del mismo, y dicha utilización tenga lugar de una manera efectiva y real¹¹⁵.

3.2.1.2. Excepción

Al lado de la regla general apuntada advertimos que la letra b) del párrafo segundo de este mismo artículo establece una excepción: «*también tendrá la consideración de uso la utilización de la marca en España en relación a productos que van a ser destinados exclusivamente a la exportación*». El legislador extrae de la regla general el supuesto de las marcas de exportación extendiendo el concepto de uso efectivo para estos casos. En ellos, el uso efectivo y real de la marca va a tener lugar definitivamente en otro país, reduciéndose al territorio español el único acto que se materializa en la colocación de la marca en los productos o en su presentación¹¹⁶. Con ello concede relevan-

¹¹⁴ SCHRICKER, GRUR Int. 1969, pág. 25, columna izquierda.

¹¹⁵ En este caso deberemos tener en cuenta otros factores como lo son la cifra de ventas alcanzada, siempre en relación con el tamaño de la empresa, y la índole del producto de que se trate (FERNANDEZ NOVOA: «Derecho de marcas», *op. cit.*, pág. 252).

¹¹⁶ Así lo expresa también la Directiva 88/104/CEE, de 21 de diciembre, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas, la cual establece en su art. 10. 2 b) «*Son igualmente considerados como uso a los efectos de lo dispuesto en el apartado 1. b) poner la marca comunitaria en los productos o en su presentación en el Estado Miembro de que se trate sólo con fines de exportación*». La nueva ley de marcas alemana ha acogido lo previsto por la Directiva y, en este punto, reza su § 26 (4) «*Será considerado también uso en el país la colocación de la marca sobre los productos o sobre su presentación o empaquetado en el país cuando los productos vayan a ser destinados exclusivamente a la exportación*».

cia a la marca que distingue productos que no son comercializados en España pero que con ella van a ser exportados. Esta equiparación del uso de la marca en relación a productos destinados a la exportación con el uso efectivo y real cuyo contenido deberá materializarse en los demás casos tiene por fundamento el interés económico general superior derivado de la actividad de tales empresas exportadoras¹¹⁷.

A) Problemática en torno a las marcas de exportación

La Ley española y posteriormente las legislaciones comunitarias que han ido armonizándose desde la ratificación de la Directiva de diciembre de 1988 han dado una solución a la problemática que reinaba en torno a las marcas de exportación¹¹⁸. En relación a este tipo de marcas era obvio que no podía tener lugar el prototipo del acto de uso relevante, es decir, la venta del artículo de marca dentro del territorio nacional. Las posibilidades que se barajaban para conceder protección a las marcas de exportación giraban en torno a otorgar relevancia al uso efectuado en el exterior a efectos de acreditar el uso en el

¹¹⁷ F. J. ALONSO ESPINOSA, «Acerca de la caducidad de la marca por falta de uso». (Comentario a la STS. Sala 1.ª, de 5 de febrero de 1990). Sección de Derecho de la Competencia y de los bienes inmateriales. Separata de la publicación en la Revista General de Derecho, núms. 562-63; 1991, págs. 6487 y ss.

¹¹⁸ La doctrina alemana no reconocía suficiencia a la utilización de la marca en otro país en aras al cumplimiento de la carga legal. Era necesario que hubiese un acuerdo en este sentido con el país en el que tuviera lugar el uso para que éste fuera reconocido como suficiente —como mediaba entre Suiza y Alemania—. Fuera de estos casos, sólo cuando se tratase puramente de marcas de exportación se otorgaba relevancia a la colocación de la marca si ésta tenía lugar dentro del país y en el caso de que los productos salieran de la esfera de la empresa, entendiéndose que en estos casos los productos aparecían en cierto modo a la publicidad, v. GAMM, GRUR 1977, pág. 526.

país de origen, o bien, considerar como acto de uso relevante la simple «diferenciación» —entendida como la aposición de la marca a los productos— de los productos en el mismo¹¹⁹. La vía a través de la cual se intentaba resolver esta problemática era, más que extender el concepto del uso obligatorio, entender el supuesto de las marcas de exportación como una causa justificativa del no uso de la marca¹²⁰. La doctrina y jurisprudencia no eran uniformes en este punto, pero sí que coincidían en algo: consideraban necesario proteger este tipo de marcas en el país de origen¹²¹ para evitar que cualquier tercero pudiera inscribir la misma marca u otra muy parecida en el país. Y ello porque de este modo este último podía ejercer su *ius prohibendi* frente al mero acto de aposición de la misma sobre los productos en el país por parte del titular de la marca de exportación, aunque no existiese para el tercero ningún interés en utilizar la marca en el mercado nacional. Por tanto, vemos cómo el solicitante de esa

¹¹⁹ KRAFT, GRUR 1968, pág. 124. BAUMBACH/HEFERMEHL, «Warenzeichengesetz», *op. cit.*, págs. 425 y ss.

¹²⁰ Así se ve a partir de 1986 con el caso «Ola», BGH GRUR 1986, pág. 538, y más tarde con la resolución del caso «Silenta» BGH GRUR 1991, pág. 460 y ss. El BGH aclara en estas sentencias que la aposición de la marca en territorio nacional sobre los productos y el transporte de los mismos no constituye *per se* un acto de uso relevante en materia de uso obligatorio, sin embargo, no puede exigírsele al titular de la marca otro tipo de acto de uso de su marca en el país.

¹²¹ SCHRICKER, (GRUR Int. 1968 pág. 25) opinaba que, en relación a este tipo de marcas, no era necesario hacer ninguna excepción —aunque éstas son hechas en otros ordenamientos jurídicos—, puesto que, en muchas ocasiones, median en el país actos susceptibles de ser calificados como uso relevante. A modo de ejemplo cita el caso en que los productos sean entregados al exportador. Afirma el autor que estas marcas, aunque formalmente sólo gozan de protección en el extranjero, son tenidas en cuenta desde diferentes puntos de vista por la ley de marcas alemana y el Derecho de la Competencia. De cualquier manera, siempre se estará a tiempo de considerar justificado el no uso de la marca, si de las circunstancias del caso concreto se desprendiera que, de lo contrario, se ocasionarían al titular de la marca graves perjuicios.

nueva marca nacional confundible o idéntica a la de exportación podría conseguir que se declarara la caducidad de ésta última en el territorio nacional¹²².

La doctrina y jurisprudencia alemanas, como excepción al principio de territorialidad en materia de uso obligatorio, diferenciaba entre marcas que sirven para la exportación de determinados productos y marcas de exportación puramente¹²³. Para las primeras, negaba rotundamente que fuera suficiente el hecho de estar registradas para cumplir la carga de uso, puesto que si también comercializaban sus productos en el mercado nacional, así debían seguir haciéndolo; sin embargo, para las segundas, las llamadas marcas de exportación puramente, no estaba tan claro. Se discutía en torno a si, por una parte, era suficiente el hecho de dotar con la marca a los productos en el país, o si era necesario exigir que los productos, una vez distinguidos con la marca en el país, debieran abandonar efectivamente el ámbito interno de la empresa¹²⁴. Ambas opciones parecen ser aceptadas, si bien el hecho de la colocación de la marca en relación con los productos goza de un mayor favor doctrinal¹²⁵. Otros autores son algo más exigentes y, al lado de

¹²² Decisión del BPatG, de 17 de enero de 1980 GRUR 1980, págs. 922 y ss. En este sentido BAUMBACH/HEFERMEHL, «Warenzeichengesetz», *op. cit.*, pág. 426. El autor apunta que, atendiendo a su finalidad, las marcas de exportación meramente, no van a ser utilizadas en el país donde se registran. Por ello admite como razonable que la colocación de la marca en los productos, cuando ésta tiene lugar en territorio nacional, se reconozca en estos supuestos como acto de uso relevante.

¹²³ Bajo la primera categoría, es decir, las marcas que sirven para la exportación de determinados productos, debemos entender las marcas que sirven para distinguir productos que van a ser comercializados en ambos mercados: el nacional y el extranjero. La segunda categoría, las marcas de exportación puramente, se referirá únicamente a las marcas que distinguirán productos que son destinados exclusivamente a la exportación.

¹²⁴ KRAFT, GRUR 1968, pág. 124; v. GAMM, GRUR 1977, págs. 517 y ss.

¹²⁵ KRAFT, GRUR 1968, pág. 123; HEISEKE, WRP 1973, 185; BAUMBACH/HEFERMEHL, «Warenzeichengesetz», *op. cit.*, págs. 425 y ss. De hecho

la dotación de marca a los productos, ven necesario que éstos salgan de alguna manera de la esfera privada de la empresa¹²⁶. Bien se mantenga una postura, bien se mantenga la otra, lo que en ningún caso va a ser exigible al titular de la marca de exportación es que la utilice de manera tal, que sus productos entren en competencia con los productos de sus competidores nacionales¹²⁷.

La postura del BGH a la hora de determinar los actos de uso que gozarán de relevancia para acreditar la utilización efectiva de las marcas de exportación es mucho más flexible. En primer lugar, el BGH observa la inoperabilidad del principio de territorialidad en materia de marcas de exportación en sentido puro¹²⁸. Estas surgen, por definición, para distinguir bienes que serán destinados exclusivamente al mercado de exportación, es decir, en ningún momento los productos dotados de la marca de exportación entrarán en los circuitos comerciales del mercado nacional ni, por tanto, se convertirán en competencia para las empresas que comercializan la misma clase de productos en el territorio nacional. Y, en segundo lugar, el BGH ha declarado que, a la luz de esa insostenible operabilidad del principio de territorialidad, habrán de ser tenidas en cuenta en cada caso concreto todas las circunstancias que le rodean: no sólo las que acaecieron en territorio nacional, sino también en el extranjero,

éste ha sido el acto de uso que para las marcas de exportación ha acogido como relevante la Directiva, y a partir de ella, las leyes de los Estados miembros, amén del RMC de 1994.

¹²⁶ V. GAMM, GRUR 1977, pág. 526.

¹²⁷ Sentencia del BPatG, de 17 de enero de 1980, GRUR 1980, págs. 922 y 923.

¹²⁸ Ya hemos visto que a lado de éstas existen marcas que, si bien van a diferenciar productos que van a ser exportados, éstos, sin embargo, también serán comercializados en el mercado nacional. En este caso es razonable, por tratarse de marcas normales, que se le exija a su titular usarla de la misma manera que se exige a los demás titulares de marcas nacionales.

siempre que no mediaran todos los actos de utilización exclusivamente en el extranjero¹²⁹. Es decir, siempre que se hayan realizado también actos de uso en el país que hagan presumir la utilización de la marca, podrán, o mejor dicho, deberán igualmente ser tenidos en cuenta los que tuvieran lugar en el extranjero¹³⁰.

¹²⁹ W. BÖKEL & U. FRITZE; Comunicación del grupo alemán para el congreso de Sidney organizado por la AIPPI. «Bedingungen der Benutzung für das Entstehen und die Aufrechterhaltung des Rechts an der eingetragenen Marke» (92 A) en GRUR Int. 1988, pág. 48, columna derecha.

¹³⁰ Sentencia del BGH, de 29 de junio de 1979, Caso «Contiflex», (GRUR 1980, págs. 52 y 53). En este caso el BPatG deniega la prioridad de la marca del demandado en base a que éste no ha logrado acreditar el uso de la misma en Alemania. El demandante presentó como pruebas de uso, correspondencia interna con su cliente holandés, pedidos, catálogos en lengua holandesa y factura, constando en todos ellos la marca. Los productos fueron expedidos además sin ser dotados con la marca, con lo cual la marca no cumple su función principal y no diferencia los productos de ninguna manera de los de sus competidores. Son los actos de utilización en la correspondencia los únicos que acontecen en territorio alemán. Finalmente, aplica el principio de territorialidad y considera que los actos de uso alegados por la demandante no son suficientes para acreditar el uso. El demandante interpone el correspondiente recurso y el BGH vuelve a adoptar la misma solución, pero en esta ocasión con otros argumentos, a lo largo de los cuales da por erróneas las fundamentaciones que el BPatG hace en base al principio de territorialidad, ya que los actos de uso efectuados en otro país son susceptibles de tener relevancia a la hora de decidir el caso, puesto que «la cuestión planteada en relación al concepto de uso sólo puede ser justamente enjuiciada teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso concreto, a las cuales pueden también pertenecer las que estén relacionadas con un país extranjero». El BGH afirma que el BPatG ha pasado por alto el detalle de que las mercancías fueron efectivamente exportadas a Holanda y que el expeditor, al pasar el control aduanero, habría debido disponer de una factura y que sólo por ello, él, sus colaboradores y las personas de la aduana podrían haber tomado conocimiento de la marca «Contiflex». El Tribunal prosigue afirmando que es cierto que, en relación a productos que únicamente son destinados al mercado de exportación, puede hablarse de uso bastante y suficiente aun cuando la marca sólo entra como distintivo del origen

Toda la problemática que ha girado en torno a las marcas de exportación ha sido resuelta por la Directiva de 1988, la cual dice en su art. 10 «Son igualmente considerados como uso a los efectos de lo dispuesto en el apartado 1.b) poner la marca comunitaria en los productos o en su presentación en el Estado miembro de que se trate sólo con fines de exportación». La equiparación de la colocación de la marca sobre los productos destinados exclusivamente a la exportación ha zanjado el problema que ha venido discutiéndose anteriormente. Se presume que la fijación de la marca sobre los productos es acto de preparación para su posterior comercialización. Por otra parte, la fijación de la marca sobre los productos es considerada por los tribunales como comportamiento apto para violar el derecho de marca de un tercero¹³¹. El tenor del art. 10.1b) de la Directiva facilita enormemente, con la equiparación entre colocación de marca y uso de marca de exportación, la labor de nuestros tribunales. Estos, ya no tendrán que considerar si el titular de la marca ha obrado actos de uso suficientes en el país de origen para posteriormente pasar a considerar los operados en el país extranjero, decidiendo finalmente si estos actos, considerados en todo su conjunto, han sido suficientes para acreditar el uso de su marca. Bastará con que quede probado el mero hecho de que el titular ha colocado la marca sobre los productos en

empresarial en los circuitos comerciales alemanes en los actos preparatorios de su exportación, como por ejemplo su almacenamiento y transporte, así como todos los documentos que a estas actividades acompañan. Y no le parece acertado que el BPatG, al juzgar el caso concreto, haya dejado de observar el intercambio correspondencial que medió entre la empresa exportadora y su cliente holandés, así como todas las actuaciones que requiere la propia exportación de los productos. La *ratio decidendi* del BGH fue sustancialmente otra, a saber: que los actos de uso que ha podido acreditar la empresa no abandonan en ningún momento el seno de la misma, y por ello, la marca no ha cumplido su función esencial: la de distinguir los productos de la empresa en el mercado.

¹³¹ FEZER, comentario de la ST del BGH de 28 de noviembre de 1985. Caso «Ola», GRUR 1986, pág. 542.

territorio nacional para que su marca no incurra en causa de caducidad.

Sin embargo, teniendo presente la finalidad de la figura que nos ocupa, vemos que esto no tiene del todo sentido. Si lo que pretende evitar la figura del uso obligatorio es que los titulares de marcas no las utilicen sólo aparentemente, advertimos que sería más correcto —para que las marcas de exportación no se conviertan en obstáculo para las demás solicitudes nacionales— exigir, en primer lugar, que la marca de exportación fuera fijada en los productos en el país donde se encuentra registrada. Y, en segundo lugar, que la marca fuese efectivamente usada en el extranjero, y lo fuera según las exigencias de la ley para las marcas nacionales¹³².

Generalmente, el titular de una marca de exportación tendrá también su marca registrada en el país en el que va a comercializar sus productos¹³³. Son muchos los países que

¹³² En este sentido vid. RALF HACKBARTH, «Grundfragen des Benutzungszwangs im Gemeinschaftsmarkenrecht», ed. VVF, Berlín, 1993; pág. 241.

¹³³ En este momento se hace necesario explicar que la persona que desea utilizar una marca con los únicos fines de exportación de sus productos o servicios puede optar por las siguientes vías: a) o bien podrá registrar su marca en el país de origen y posteriormente solicitar su registro en el país donde quiere comercializar sus productos; b) o bien puede optar por la vía ofrecida por el Arreglo de Madrid, depositando su marca nacional en la Oficina Internacional de Ginebra (OMPI) a través de la Administración del país de origen, siendo esta segunda opción la más económica para quien desee registrar su marca en alguno de los países firmantes de este Convenio. El procedimiento del registro de estas marcas se rige por lo dispuesto en el Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas de 14 de abril de 1891, en su revisión de Estocolmo de 1967, BOE de 20 de junio de 1979 núm. 147, con las modificaciones aprobadas por la Asamblea el 2 de octubre de 1979, en vigor a partir del 23 de octubre de 1983, BOE de 29 de febrero de 1984, núm. 51, y modificado en algunos aspectos por el Protocolo de Madrid, aprobado en la Conferencia Diplomática de Madrid celebrada del 12 al 28 de abril de 1989, GRUR Int. 1989, págs. 333 y ss. Para una aproximación de las modificaciones

cuentan con la figura del uso obligatorio de la marca, de manera que si el titular de la marca no la utiliza en los términos que la ley de ese país prescribe, podrá declararse en él la caducidad de su marca¹³⁴. En este supuesto, nos encontramos con una marca

introducidas por el Protocolo de Madrid, vid. MASSAGUER, J., «Las marcas internacionales», RGD 1992, núm. 570, págs. 1587 y ss.

¹³⁴ No olvidemos que cada país está legitimado, con base en el principio de territorialidad, para regular la manera en que deberá utilizarse la marca para que se entienda efectivamente usada (Vid. Art. 108. 2.º a) RMC). Desde la adaptación de los derechos nacionales a lo prescrito por la Directiva 89/104/CEE, las legislaciones marcarias europeas son bastante uniformes —que era lo que se pretendía—, encontrándose las diferencias más significativas básicamente en aspectos adjetivos. Sin embargo, no todos los ordenamientos jurídicos prevén esta figura de la misma manera. Existen algunos ordenamientos —los europeos principalmente y salvo excepciones (art. 5 n.º 3 de la Ley Uniforme del Benelux)— según los cuales, el no uso de la marca no lleva consigo la caducidad automáticamente, sino que en unos casos se declarará a razón de un procedimiento de oposición, o bien en un declarativo en el que la falta de uso se alega por vía reconvenional, o bien, como en España, será preceptiva la interposición de demanda declarativa de caducidad sin ser posible, como más adelante veremos, alegarla en vía reconvenional. Pues bien, hasta que esto no suceda, es decir, hasta que aparezca alguien que solicite o utilice una marca confundible y se abra un procedimiento de oposición o un declarativo, podría transcurrir mucho tiempo, pudiendo suceder que la marca no esté siendo usada y sin que por ello caduque. Por otro lado, podría ocurrir también que lo que un ordenamiento considera un uso efectivo no sea suficiente para acreditarlo según el ordenamiento español y viceversa. Otro posible supuesto sería, por ejemplo, que en el país importador de los productos caduque la marca automáticamente por el transcurso del plazo legal sin haber sido usada, como es el caso de EE.UU. Por último, existirán países en los cuales no se prevea la figura del uso obligatorio. Toda esta variedad de situaciones posibles nos llevan a concluir que no debería ser suficiente la mera alegación de que se trata de una marca de exportación para evitar la caducidad de ese signo en el país exportador cuando un tercero quiera registrar uno igual o parecido para utilizarlo en España, sino que sería conveniente que su titular aportara algún comprobante de que su marca está siendo efectivamente usada en el extranjero cuando no pudiera probar que su signo fue apuesto a los productos en territorio nacional. Cuando esto suceda deberán observarse los criterios nacionales a la hora

que ha caducado en el extranjero y que sigue registrada en España. No obstante, si tenemos presentes las finalidades que

de determinar si el uso que está haciendo de su marca su titular en el extranjero es suficiente para cumplir con la carga legal, es decir, será en función de los criterios de cada país como deberá juzgarse si la marca registrada está siendo usada en el mismo, y para ello deberán tenerse en cuenta los actos de uso efectuados en el extranjero. Pensemos en el primer supuesto: el titular de una marca anterior en Alemania —que está registrada en España para exportar una serie de productos— plantea oposición a la solicitud de una nueva marca por ser confundible con la suya. El solicitante alega la falta de uso de la marca del oponente en vía de reconvenición y el tribunal declara que efectivamente la marca del oponente ya no es susceptible de protección y declaran su caducidad. Imaginemos que la decisión se mantiene hasta la última instancia caducando finalmente la marca. En este caso, el titular de esa marca de exportación en España seguiría estando protegido en razón de su inscripción nacional, pudiéndose declarar únicamente la caducidad de su marca al momento de la renovación de su registro, es decir, cada 10 años, cuando ha de presentar declaración fehaciente de que su marca está siendo usada. Lamentablemente, la comprobación de oficio del uso efectivo de la marca que pretendió introducir el legislador en nuestro ordenamiento ha sido más bien una ilusión, puesto que a los efectos de renovación de la marca bastará declaración notarial de uso, sin ser necesarias ulteriores comprobaciones, para que el mismo quede acreditado. Además, según el art. 18 del Reglamento para la ejecución de la Ley 32/2988, de 10 de noviembre, de Marcas, aprobado por el RD 645/1990, de 18 de mayo, la OEPM, al recibir la solicitud de renovación de registro, examinará exclusivamente si dicha solicitud observa los requisitos formales legalmente previstos, dejando por tanto libre de prueba si la declaración en documento público se adecúa a la realidad. Por supuesto, en caso de que ello no fuera cierto, el titular se vería expuesto a las sanciones penales que se derivan de una declaración falsa en documento público (OTERO LASTRES, «La nueva ley de marcas», La Ley 1989 (1) pág. 134). Podríamos pensar en estos casos la conveniencia de una notificación al registro español de la declaración de caducidad por parte del país destinatario de los productos exportados por el titular de la marca española. Sin embargo, si nadie ha manifestado en España su interés por registrar esa marca, aunque ésta haya caducado en el extranjero, la ausencia de otros intereses más dignos de protección, a pesar de la concepción funcional del derecho de marcas, hacen innecesaria dicha notificación, puesto que si mantenemos nuestra tesis, cuando un tercero quisiera registrar una marca ante la cual se opusiera el titular

cumple la institución del uso obligatorio¹³⁵, mientras no exista otro interés más digno de protección¹³⁶, prevalece el del titular de la marca. Ahora bien, no hemos de olvidar que, debido al viraje del derecho de marcas hacia una concepción funcional, una vez transcurrido el plazo legal dentro del cual la marca deberá ser usada, si el titular no retomara el uso de su marca, por un lado, correría el riesgo de que cualquiera que ostente un interés legítimo entablara acción de caducidad contra su marca (*ex art. 53 letra a*) en relación con art. 56 LM); y por otro, a la hora de renovar su registro, en teoría, no podría presentar declaración fehaciente del uso de su marca. Si lo hiciera, sobre él pesarían las consecuencias legales que se derivan del delito de falsedades en documento público. Sin embargo, creemos que en la práctica, el titular de la marca de exportación renovará su registro con la simple declaración notarial de uso de su marca.

B) *Discordancias entre la ley española y la directiva 88/104/CEE*

Tanto la nueva Ley de Marcas alemana, de octubre de 1994, como la Ley de Marcas española acogen lo preceptuado por la

de la marca de exportación, éste no podría probar que su marca está siendo efectivamente usada. Este sólo podrá hacer constancia de ello cuando tenga el alcance cuantitativamente necesario en base al criterio de efectividad, UBERTAZZI, L. C., «Apuntes sobre la carga de uso de la marca comunitaria. Marca y Diseño Comunitarios», Coord. BERCOVITZ, A., Aranzadi, Navarra, 1996, pág. 114.

¹³⁵ Aligerar el Registro de marcas no utilizadas para proteger los intereses de otros solicitantes, para quienes, debido a la saturación registral, es cada vez más complicado encontrar distintivos que satisfagan sus necesidades. El uso obligatorio de la marca registrada no es más que la expresión de la función social de la propiedad (Art. 33.2 CE) en el ordenamiento marcario.

¹³⁶ No olvidemos que cualquier tercero podrá solicitar una marca parecida a la suya, y que a partir de ese momento su marca ya no goza de protección legal —a no ser que medien causas justificativas del no uso— y no podrá oponerse a la inscripción de la nueva marca.

letra b) del apartado 2 del art. 10 de la Directiva. Si bien, la transposición del precepto a la ley española no ha sido muy afortunada. Ello se debe, seguramente, a la premura de nuestra ley que, como ya mencionamos en otro lugar de este trabajo, salió a la luz un mes antes de que lo hiciera la Directiva.

El tenor del art. 4.2 LM reza: «Para la aplicación del apartado 1 también tendrá la consideración de uso: b) La utilización de la marca en España con relación a productos o servicios destinados exclusivamente a su exportación». La ley española habla de «utilización de la marca en España». Veamos a continuación los problemas que plantean estas seis palabras:

a) Marca comunitaria-marca nacional

En primer lugar, la Directiva se refiere en su texto a la *marca comunitaria*, especificativo que no incluye la ley española. Esta omisión no es un olvido de nuestro legislador, sino más bien añadidura de la traducción española de la Directiva. Efectivamente, las versiones francesa, inglesa y alemana de la Directiva no hacen referencia alguna a la marca comunitaria. Con todo, aun suponiendo que la Directiva hubiese querido referirse a la marca comunitaria, no por ello dejaría de ser correcta la preceptuación española, puesto que las regulaciones nacionales tienen un ámbito de aplicación mucho más limitado que el Reglamento sobre la marca comunitaria y, por supuesto, objetos de regulación diferentes: los primeros, las marcas nacionales y el segundo, las marcas comunitarias, siendo ambas regulaciones perfectamente conciliables¹³⁷.

b) Utilización de la marca en España-Aposición de la marca en el Estado miembro

La primera disparidad que realmente se produce entre la ley española y la Directiva es la propia definición del acto de uso que

si algún autor viese en la añadidura del calificativo «*marca comunitaria*» alguna dificultad de aproximación, diremos que ello no hubiese alterado en nada la redacción de la ley española. Aunque hubiese sido correcta la referencia en el texto de la Directiva a la marca comunitaria, la ley española no tendría que haber añadido ese término por los siguientes motivos: La promulgación de la Directiva tiene un fin muy concreto y no es otro que aproximar las legislaciones de los Estados miembros con vistas al establecimiento y el funcionamiento del mercado interior, entendido éste como el mercado común europeo, para lo cual considera suficiente la aproximación de las disposiciones nacionales que tengan mayor incidencia sobre el funcionamiento de aquél. Teniendo presente la vigencia del Reglamento europeo sobre marca comunitaria que aclara, en su Exposición de motivos, que el derecho comunitario de marcas no sustituye a los derechos nacionales, vemos que siguen coexistiendo marcas nacionales y marcas comunitarias. La Directiva hubiese previsto la armonización en este punto para que la colocación de la marca comunitaria se considerase uso efectivo a los solos efectos de que el titular de la misma pudiera acreditar el uso de ésta en el país, pero esto se referiría exclusivamente a la marca comunitaria y no a la nacional. Sin embargo, seguiría quedando a disposición de los ordenamientos nacionales el establecer en qué condiciones se considerará efectivo el uso que de la marca haga su titular, y es precisamente por esta razón por lo que el legislador ha establecido para la marca nacional que su utilización en ese sentido también va a ser considerada uso efectivo en España a los efectos del art. 4 LM. No olvidemos que la marca comunitaria tiene su propio cuerpo regulador, el Reglamento, y se regirá por lo por él previsto en todo momento. Y en este sentido, la Directiva estaría dando las pautas a los Estados miembros para que sus ordenamientos otorgasen la protección por ella prevista para la marca comunitaria. Pero tanto las marcas nacionales como la comunitaria, son reguladas por cuerpos legales distintos, que coexisten, si bien con ámbitos de aplicación diferentes tanto a nivel territorial como en razón a su objeto. Las primeras serán reguladas siempre por la legislación nacional, y se referirán exclusivamente al ámbito territorial de su país, la segunda, la marca comunitaria, se regirá por el Reglamento y deberá recibir en cada Estado miembro la protección que prevé para ella el derecho comunitario.

¹³⁷ La referencia a la marca comunitaria hecha en la Directiva es libre añadidura del traductor. Estas siempre han sido bastante temidas por el jurista español. Parece recomendable, una vez más, trabajar con cualesquiera versiones oficiales o, cuando menos, contrastar la versión española con alguna de ellas. Retomando la errata de la versión española y, por

será equiparado al uso efectivo. La ley española, en lugar de asimilar la aposición de la marca sobre los productos al uso efectivo, ha equiparado a éste «la utilización de la marca en España», repitiendo nuevamente la regla general sentada por su párrafo 1.º De una interpretación literal del precepto llegaríamos a la errónea e ilógica conclusión de que la marca deberá ser usada de un modo efectivo y real, según el párrafo 1.º, en España en relación con los productos que van a ser destinados exclusivamente a la exportación. En primer lugar, porque productos que exclusivamente van a ser exportados, van a serlo, valga la redundancia, «exclusivamente», por lo que definitivamente no van a ser comercializados en el mercado español. Y, en segundo lugar, haciendo esta interpretación literal y aislada del precepto, llegaríamos al sinsentido de afirmar que el uso que la ley prevé para este tipo de productos —destinados exclusivamente a la exportación— es exactamente el mismo que prescribe para todos los demás. Obviamente, esta interpretación carecería de todo sentido, de manera que hemos de entender el vocablo «utilización en España» en armonía con lo preceptuado por la Directiva, es decir, como colocación de la marca sobre los productos en España¹³⁸. Así queda salvado un primer problema: la aposición en España de la marca en los productos que van a ser exportados será acto de uso suficiente a los efectos de acreditar un uso efectivo y real de la marca en España. El titular de una marca registrada en España que aplique la misma en relación a los productos para los cuales fue inscrita, podrá acreditar su uso en nuestro país aunque sus productos vayan a ser destinados exclusivamente al mercado de exportación y, por lo tanto, no vayan a ser nunca comercializados en España¹³⁹.

¹³⁸ En este punto estamos de acuerdo con la opinión de G. ROBLES MORCHON, «Las marcas en el Derecho Español. (Adaptación al derecho comunitario)», Ed. Cívitas, Madrid, 1995, pág. 176.

¹³⁹ A. CASADO CERVIÑO, («El uso obligatorio de la marca registrada», RJC. 1990, pág. 76) defiende que el uso de la marca en España a los únicos fines de la exportación es considerado un uso relevante. Esa utilización

c) *Aposición de la marca en los productos o en su presentación - Utilizar la marca en relación a productos o servicios*

La última disonancia entre la letra b) del párrafo 2.º del art. 4 y el artículo 10. 2 b) de la Directiva se produce en relación al tipo de marca. La Directiva hace referencia exclusivamente a marcas de producto. Si vemos el Reglamento sobre la marca comunitaria observaremos que el art. 15.2 b) habla solamente de marcas de producto. Asimismo el § 26.4 de la ley de marcas alemana¹⁴⁰ y el art. 42.2 de la Ley italiana¹⁴¹. Tampoco la ley francesa menciona en su art. L 714-5 c) la marca de servicio¹⁴². Tan sólo la ley española se refiere, junto a las marcas de producto, a las marcas de servicio.

Podríamos pensar que al ampliar la Directiva el concepto de uso, en relación a los productos exclusivamente, ésta ha querido dejar fuera la posibilidad de que sean también los servicios los que serán objeto de la exportación, de manera que éstos reviertan en la regla general de uso efectivo y real en España y que, por consiguiente, la ley española debería adaptarse a lo dispuesto por la Directiva en este sentido. Sin embargo, no pensa-

del signo en relación a esos productos o servicios que van a ser exportados impedirá que la marca caduque.

¹⁴⁰ «*Als Benutzung im Inland gilt auch das Anbringen der Marke auf Waren oder deren Aufmachung oder Verpackung im Inland...*»

¹⁴¹ Dice este artículo «*Ai fini di cui al presente articolo sono equiparati all'uso del marchio... nonché l'apposizione nello Stato del marchio sui prodotti o sulle loro confezioni ai fine dell'esportazione di essi*».

¹⁴² Este artículo dispone: «*L'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de l'exportation*». Lo mismo disponía el anterior art. 27. 1 c) de la Ley Nr. 91-7 de 4 de enero de 1991, relativa a las Marcas de Fábrica, de Comercio y Marcas de servicio que entró en vigor el 28 de diciembre de 1991 (J.O. de 6 de enero de 1991), y que queda derogada según dispone el art. 5 del *Code de la propriété intellectuelle* aprobado por la Ley Nr. 92-597 de 1 de julio de 1992 (J.O. de 3 de julio de 1992, págs. 8801 y ss.).

mos que esta inclusión de la marca de servicios por parte del legislador español signifique una desarmonización respecto a la Directiva.

En primer lugar, la asimilación total de las marcas de servicio a las marcas de fábrica o comercio es algo que queda patente en derecho español desde la Orden de 26 de noviembre de 1966 que autoriza la solicitud y concesión de las marcas de servicio¹⁴³. Esta Orden no hacía alusión a que éstas tuvieran una regulación especial, por lo que se consideraban sometidas al régimen general de marcas¹⁴⁴. En Alemania se extiende la aplicación de la entonces vigente ley de marcas a las marcas de servicio por la ley de 29 de enero de 1979 relativa al registro de las marcas de servicio. También a nivel internacional se introdujo, en 1958, la marca de servicio en la revisión de Lisboa del CUP. Como broche de oro para la superación de la concepción material de la marca¹⁴⁵ y consiguiente aceptación del registro de marcas para distinguir servicios, el art. 1 de la Directiva 89/104/CEE prevé su aplicación para aquéllas.

En segundo lugar, el CUP prevé en su art. 6.º *sexies* que «*Los países de la Unión de París se comprometen a proteger las marcas de servicio. No están obligados a prever el registro de estas marcas*». Pues bien, el legislador español, partícipe de la

¹⁴³ Esta Orden adoptaba para España la Clasificación Internacional de Productos y Servicios que establecía el Convenio de Niza de 15 de junio de 1957, el cual es ratificado por España el 13 de noviembre de 1958 (BOE de 17 de abril de 1961).

¹⁴⁴ GEORGINA BATLLE: «Consideraciones sobre la marca de servicio»; 6 ADI 1979-80, pág. 65.

¹⁴⁵ Esta concepción no sólo se convertía en un obstáculo para la marca de servicio, sino que impedía entender como suficientes, entre otros, el uso de la marca en un escaparate donde se exhiben los productos, los cuales no van marcados con ella individualmente, o el tradicional caso de los productos líquidos que se venden a través de aparatos de medición como la gasolina (Vid. FERNANDEZ NOVOA: «Fundamentos...», *op. cit.*, págs. 427 y ss.).

tendencia que reina en la doctrina hacia una concepción más espiritualista del uso de la marca¹⁴⁶, ha previsto el registro de las mismas y, a efectos de su protección, extiende la equiparación de uso efectivo y real a su utilización con relación a los servicios destinados exclusivamente a la exportación. Esto no obstaculiza en absoluto la libre prestación de servicios en el Mercado Europeo, que es el fin primordial de la armonización perseguida por la Directiva.

El hecho de que la Directiva no prevea la utilización de la marca en relación a los servicios como acreditativo del uso en el Estado miembro es, en primer lugar, una dificultad terminológica. La Directiva no emplea el término «utilización de la marca», sino «colocación» y es por ello, por la propia naturaleza del objeto de la prestación, que nunca se va a poder «colocar» una marca sobre los «servicios». Seguramente, el legislador europeo tampoco pensaba que el titular de una marca de servicios fuera a destinarlos exclusivamente a la exportación y por esto se refirió exclusivamente a los productos¹⁴⁷. Otra de las razones por las cuales creemos que la Directiva no se pronuncia sobre los servicios en este apartado —en nuestra opinión la más probable— es el hecho de que, partiendo de la

¹⁴⁶ Vid. FERNANDEZ NOVOA: «Fundamentos...», *op. cit.*, págs. 426 y ss. El autor propugna el abandono de la concepción funcional de la marca, la cual exige una conexión física entre la marca y el producto, en favor de una concepción más espiritualista, la cual es aplicable a ambos tipos de marca, la de producto y la de servicio.

¹⁴⁷ Tampoco se nos ocurre ningún caso en el que una persona quiera registrar una marca para distinguir sus servicios, los cuales sólo vayan a ser prestados en otro país. No podemos imaginar que un despacho de abogados registre una marca para distinguir sus actividades de las de otros despachos y que éstos vayan a desarrollar su actividad exclusivamente en el extranjero. Siempre van a tener lugar en el país de origen actividades que van a ser suficientes para acreditar el uso de su marca en España. Por otro lado, es más lógico que los servicios que ellos presten en el otro país sean desarrollados, por razones principalmente económicas, por representantes o socios que tengan su sede en el mismo.

plena aceptación e integración de las marcas de servicio tanto a nivel europeo como en los respectivos ordenamientos nacionales, el legislador supera el obstáculo que planteaba el hecho de que las marcas de servicio no pudieran cumplir el requisito de la conexión física. La circunstancia de que la naturaleza inmaterial del objeto diferenciado a través de estas marcas impide *ab initio* la posibilidad de que servicio y marca entren en el mercado conectados físicamente, hace que el concepto de uso sea interpretado más flexiblemente en relación a ellas. De manera que se considera suficiente para entender usada la marca de servicio que su titular establezca entre ella y el servicio prestado una asociación adecuada, de forma que sea captada en la mente del público destinatario de los servicios. Así, la presencia de la marca en la correspondencia negocial del titular de las mismas, en la puerta del establecimiento, las facturas, la simple constancia de la marca en los vehículos de la empresa, en los uniformes de los prestadores de los servicios... etc., son indicios suficientes para probar que la marca ha sido usada de un modo efectivo y real. Estas son formas adecuadas para lograr que el público asocie la marca y los servicios como pertenecientes a un empresario determinado. Por tanto, aun dándose el caso de que los servicios sean exclusivamente exportados, la marca de servicio deberá hacer acto de presencia en el Estado miembro de que se trate, si bien no será necesario que los servicios sean prestados en territorio nacional, por lo que no constituirán competencia para otras empresas que, en España, se dedican a prestar esa misma clase de servicios.

En conclusión, hemos de interpretar el art. 4.2 b) LM de la siguiente manera: en el caso de marca de productos, se entenderá «utilizada la marca» cuando aquélla sea puesta sobre aquéllos o en sus envoltorios en territorio español. En el caso de los servicios, deberemos considerar usada la marca si ésta es «utilizada» en el sentido anteriormente expuesto con relación a ellos. En el primer caso, si el titular consigue probar que su marca es fijada sobre sus productos en territorio nacional, quedará automáticamente acreditado el uso de la misma. El

problema radica precisamente en la prueba de este hecho. Ello quedará en todo caso probado si los productos son fabricados en España.

3.2.2. En el Reglamento 40/94, de 20 de diciembre, sobre marca comunitaria

Como se apuntaba brevemente en el preámbulo de este trabajo, el Reglamento 40/94, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria representa el broche de oro de todos cuantos proyectos se venían gestando desde 1958¹⁴⁸ para la

¹⁴⁸ Los trabajos oficiales se emprendieron el 1961 en el «Grupo de Trabajo sobre las marcas», dirigidos por DE HAAN, presidente de la Oficina de Patentes Holandesa, que desembocaron en el Anteproyecto de convenio para un Derecho europeo de marcas en 1964. Dicho Anteproyecto, cuyas líneas fundamentales pueden verse en BEIER, «Hacia la marca comunitaria. Objetivos y fundamentos del Derecho europeo de marcas», Centro de Estudios Constitucionales, Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, Madrid, 1983, págs. 175 y 176, fue reelaborado por un «Grupo de Trabajo» nombrado por la Comisión a los efectos, en el seno del cual se elaboró el Memorándum para la creación de una marca comunitaria de 1976 (Suplemento 8/76 del Boletín de las Comunidades europeas). A este Memorándum siguió el Proyecto de Reglamento sobre la marca comunitaria (DOCE, C 351, de 31 de diciembre de 1980) modificado posteriormente en 1984 (DOCE, C 230, de 31 de agosto de 1984). Finalmente, y tras la aparición de la Directiva sobre la armonización de las legislaciones de marcas 89/104/CEE que, como decíamos, preparó el terreno legislativo en el cual iba a nacer la marca comunitaria, se promulgó el Reglamento 40/94, del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, (MIRANDA SERRANO y PAGADOR LOPEZ, «La marca comunitaria. Comentario al Reglamento CE n.º 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria», Noticias CEE, n.º 123, 1995, pág. 53); GOMEZ SEGAGE, J. A., «Marca comunitaria», en «Comentarios...», *op. cit.*, pág. 19; KLAKA, R./SCHULZ, A., «Die europäische Gemeinschaftsmarke. Überblick für die Praxis», Dt. Anwaltverl., Bonn, 1996, págs. 10 y ss. INGERL, «Die Gemeinschaftsmarke», *op. cit.*, págs. 15 y ss.; UBERTAZZI, L. C.,

consecución de un objetivo muy concreto: la creación de una marca comunitaria a través de la cual su titular obtuviera una protección uniforme y total en todos los Estados miembros de la Unión Europea. Este cuerpo legal Comunitario, siguiendo la misma técnica legislativa que inspira a las leyes nacionales de marcas de los Estados miembros de la Unión, regula con minuciosidad cuál va a ser el régimen aplicable a las marcas comunitarias. Estas marcas, como decíamos, gozan de una protección uniforme y producen sus efectos en todo el territorio de la Comunidad, siendo por tanto su ámbito territorial mucho más amplio que el propio de las leyes nacionales de marcas.

En este orden de cosas, el Reglamento asume para la marca comunitaria el principio del uso obligatorio en su art. 15, puesto que la protección de las marcas comunitarias —al igual que las nacionales— sólo está justificada en la medida en que dichas marcas sean utilizadas efectivamente¹⁴⁹. Para no ser reiterativos, omitiremos en este apartado lo que ya se ha venido diciendo en los primeros capítulos de este trabajo y pasaremos a estudiar a continuación el ámbito espacial de la carga legal del uso de la marca comunitaria, que ya hemos dicho, opera de manera uniforme en todo el territorio de la Unión Europea.

3.2.2.1. Regla general

Es el art. 15 RMC el que establece el deber de usar la marca comunitaria de una manera efectiva dentro de los cinco años siguientes a su inscripción en el registro, y de no suspenderlo por un plazo ininterrumpido de cinco años. Pero, a diferencia de la marca nacional, la marca comunitaria deberá ser usada en un marco espacial distinto: en la Comunidad. Es dentro de la

«Spunti sull'onere di usare il marchio comunitario», *Riv. Dir. Ind.*, 1995, t. I, not. 1, págs. 3 y ss.

¹⁴⁹ Considerando noveno del RMC.

Comunidad Europea donde el titular de la marca comunitaria deberá usarla de una manera efectiva. La determinación del lugar dentro de la Comunidad que sea suficiente para cumplir con la carga legal es, como ya ha señalado la doctrina más autorizada¹⁵⁰, una de las cuestiones más trascendentes y delicadas que plantea la interpretación del art. 15 RMC.

Con las mismas dificultades, parece ser, tropezaron los sucesivos Grupos de Trabajo de la Comunidad Europea que se nombraron para la elaboración de la marca europea. En un principio, se estimó un mínimo de tres Estados miembros como el marco territorial adecuado en el que debía usarse la marca de forma efectiva, incurriendo por el contrario el derecho en causa de caducidad¹⁵¹. Si bien, esta determinación de un número de Estados miembros en los que dicho uso debiera tener lugar, sólo quedó plasmada en el Anteproyecto de 1964. Los siguientes trabajos renunciaron a exigir ese mínimo espacial sobre la base de que semejante exigencia era contraria a los principios de unidad del Mercado Común y de la libre circulación de productos y servicios de marca. Otro argumento de orden práctico apoyaba esta solución: la exigencia de que la marca comunitaria debiera ser utilizada en un número mínimo de Estados miembros dificultaría gravemente el mantenimiento de su derecho por parte de los pequeños y medianos empresarios¹⁵². En este sentido, el Anteproyecto de Reglamento de 1980, explicaba en su exposición de motivos que el hacer de las fronteras naciona-

¹⁵⁰ FERNANDEZ NOVOA, C., «El Sistema Comunitario de Marcas», editorial Montecorvo, Madrid, 1995, pág. 372.

¹⁵¹ Art. 110, párrafos 1 y 2 del Anteproyecto de 1964.

¹⁵² Supplement 8/76, núm. 126 (reproducido en GRUR Int. 1976, págs. 481 a 495); HACKBARTH, R., «Grundfragen des Benutzungszwangs im Gemeinschaftsmarkenrecht», editorial Heymanns, Colonia, 1993, págs. 111 y 112; FERNANDEZ NOVOA, «El Sistema...», *op. cit.*, pág. 373, columna derecha; UBERTAZZI, L. C., «Apuntes sobre la carga de uso de la marca comunitaria», en *Marca y Diseño comunitarios*, *op. cit.*, págs. 114 a 120.

les el criterio para la aplicación del Reglamento, sería paradójico puesto que la finalidad última de éste es, precisamente, solucionar los obstáculos que suponen las fronteras nacionales¹⁵³. Finalmente el Reglamento también se promulgó siguiendo esta línea y, por ende, no exige tampoco un número mínimo de Estados miembros en los cuales la marca comunitaria deba ser usada.

Todo lo acabado de explicar ha desencadenado diversos pronunciamientos doctrinales en punto al uso de la marca comunitaria en uno sólo o en más Estados miembros como requisito espacial para la conservación de la marca comunitaria. Quienes mantienen que el uso de la marca comunitaria deberá tener lugar como mínimo en dos Estados, fundamentan su tesis en el principio de coexistencia de la marca comunitaria y las marcas nacionales, afirmando que el mantenimiento de las legislaciones marcarias nacionales en el Mercado Común Europeo supone una diferencia entre el ámbito de protección otorgado por los ordenamientos nacionales y el comunitario que sólo encuentra justificación en el ámbito territorial de protección del cual gozan las respectivas marcas¹⁵⁴. Otros autores sostienen la suficiencia del uso de la marca comunitaria en uno sólo de los Estados miembros¹⁵⁵. Finalmente, dentro de esta

¹⁵³ Vid. el comentario explicativo del art. 13 del ARMC de 1980 (GRUR Int. 1981, pág. 89).

¹⁵⁴ HEYDT, GRUR Int. 1978, pág. 7; FERNANDEZ NOVOA, «El Sistema Comunitario...», *op. cit.*, págs. 373 y 374.

¹⁵⁵ BRUN, RMC 1990, pág. 511, citado a través de HACKBARTH, «Grundfragen...», *op. cit.*, pág. 113; CASADO CERVIÑO, A., «Uso de la marca comunitaria» en «Comentarios...», *op. cit.*, pág. 200; MASSAGUER, J., «Algunas cuestiones en torno a las relaciones del sistema de marcas comunitario...», *op. cit.*, pág. 320; GIL VEGA, V., «Marca comunitaria: solicitud y procedimiento de concesión», en «Colección de Trabajos sobre Propiedad Industrial en homenaje a Julio Delicado», Grupo Español de la AIPPI, Barcelona, 1996, pág. 270; INGERL, «Die Gemeinschaftsmarke», *op. cit.*, pág. 103 y ss.; HERAS LORENZO, T. de las, «Adquisición del derecho de marca...», *op. cit.*, pág. 20.

última postura, quienes consideran el uso de la marca comunitaria como suficiente, en tanto en cuanto, el uso de la marca en ese Estado miembro se considere efectivo según la aplicación de los criterios nacionales¹⁵⁶.

Siguiendo los argumentos aducidos por UBERTAZZI¹⁵⁷, pensamos que, efectivamente, el legislador comunitario no exige que la marca comunitaria sea usada en más de un Estado de la Comunidad a los efectos de dar cumplimiento a la carga legal del uso. No hemos de olvidar que con la creación de la marca comunitaria se pretendía hacer de ella una marca más atractiva para todos los empresarios, a la vez que se daba cumplimiento a uno de los principios básicos del Tratado de Roma, la creación de un mercado único europeo. Por este motivo es coherente no imponerles a los empresarios una carga que dificultaría en no pocos casos la consecución de tales pretensiones. En ratificación de este argumento se presenta, tal cual expone CASADO CERVIÑO¹⁵⁸, la declaración novena, conjunta del Consejo y de la Comisión, que figura como anexo del documento 11321/93, de 17 de diciembre de 1993, con base en el cual se adoptó el RMC. En esta declaración expresaban ambas instituciones que en la interpretación del art. 15 RCM

¹⁵⁶ UBERTAZZI, L. C., «Apuntes sobre la carga de uso de la marca comunitaria», en *Marca y Diseño comunitarios*, *op. cit.*, págs. 114 a 120=Riv. Dir. Ind. 1995, t. I., pág. 13. Es suficiente el uso de una marca comunitaria en un sólo Estado de la Unión Europea, cuando por el tamaño de la empresa el titular no ha alcanzado comercializar sus productos en otros países de la Unión pero puede probar de manera positiva que lo intentó (en este sentido: HACKBARTH, «Grundfragen...», *op. cit.*, pág. 114).

¹⁵⁷ UBERTAZZI, L. C., «Apuntes sobre la carga de uso de la marca comunitaria», *op. cit.*, págs. 114 a 120.

¹⁵⁸ CASADO CERVIÑO, A., «Comentario al Art. 15 del Reglamento sobre Marca Comunitaria. Uso de la marca comunitaria», en «Comentarios a los Reglamentos sobre la Marca Comunitaria», *op. cit.*, pág. 200, «En mi criterio esta declaración conjunta recoge el verdadero alcance que el legislador ha querido dar al artículo que examinamos.

debía estimarse «que el uso efectivo en un país constituye un uso efectivo en la Comunidad».

Ahora bien, el autor apunta dos posibles interpretaciones del art. 108 RMC, ya que una primera lectura del mismo podría llevarnos a una conclusión distinta de la mencionada. El tenor del artículo 108. 2 RMC reza: «*No habrá transformación (de la marca comunitaria en marca nacional): a) cuando el titular de la marca comunitaria haya sido privado de sus derechos por falta de uso de esa marca, a no ser que, en el Estado miembro para el que se solicite la transformación de la marca comunitaria, ésta se haya utilizado en condiciones que constituyan un uso efectivo en el sentido de la legislación de dicho estado miembro*».

Una primera interpretación del mismo sería la siguiente: si el uso de la marca comunitaria no es, a veces, suficiente para cumplir la carga legal conforme a su Reglamento pero puede serlo para la conservación del derecho en un Estado determinado, ello es porque la extensión territorial del uso de la marca comunitaria es mayor que la exigida para la marca nacional.

La segunda interpretación que de este precepto hace el autor es la siguiente: que el uso de una marca en una parte del territorio de un Estado sea suficiente para considerarse efectivo según la ley nacional, y sin embargo no lo sea para la marca comunitaria. Ahora bien, si la utilización de la marca en ese Estado hubiera abarcado más parte de su territorio, en ese caso, también sería suficiente para entender usada la marca en la Comunidad.

Esta segunda interpretación es más acorde con los fundamentos que el Reglamento sobre la Marca comunitaria tiene por base, mientras que la primera de ellas, esto es, la necesidad de que la marca comunitaria sea utilizada en al menos dos de los Estados de la Comunidad para que se considere cumplida la carga legal del uso, es más acorde con la propia definición de marca comunitaria y con el principio de coexistencia.

A la luz de la finalidad perseguida por el propio Reglamento y dado que la calificación del uso de la marca como efectivo y real

depende de numerosos factores, creemos que deben conjugarse ambas posturas.

1) En primer lugar, la marca comunitaria se crea para que su titular goce de una protección uniforme en todo el territorio de la Comunidad Europea y ello porque se sobreentiende que su titular tiene la intención de utilizarla en más de uno de los Estados miembros. En los casos en que el titular de una marca no posea dicha intención deberá acudir a la protección que le brinda su legislación nacional. Ello no supondría limitar sus expectativas comerciales dentro del Mercado Europeo, puesto que su marca nacional es anterior a cualquier solicitud de marca comunitaria que tenga lugar en fecha posterior a su solicitud de marca nacional (*ex art. 8. 2 a) ii) RMC*) y, en base a su prioridad, podrá formular oposición frente a cualquier solicitud posterior de marca comunitaria. De este modo, cuando sus expectativas comerciales dieran un viraje hacia otros mercados nacionales parte de la Unión, siempre podría optar por reivindicar su prioridad nacional para convertirla en marca comunitaria¹⁵⁹.

2) Sin embargo, para aquellos empresarios que, en principio, quisieran ampliar su mercado en otro país de la Unión, no creemos que por el transcurso de los cinco años sin que hayan logrado usar su marca en otro Estado miembro, debamos erigir el requisito espacial de la carga legal como único criterio para

¹⁵⁹ Ciertamente, este titular correría el riesgo de que el titular de una marca nacional idéntica o similar para distinguir los mismos productos o servicios en otro Estado miembro hubiera solicitado una marca comunitaria, basando su solicitud en una prioridad nacional anterior a la suya. En este caso, el titular de la marca nacional que no ha solicitado la marca comunitaria, no podría oponerse al registro de la marca comunitaria, pues esta reivindica una prioridad anterior a la suya. Pero este mismo problema lo encontraría si fuera él quien solicitara la marca pues a tal solicitud se opondría el titular de la otra marca nacional. En estos supuestos vemos que la marca comunitaria va a suponer una purga de las marcas nacionales posteriores idénticas o similares.

declarar la caducidad de su marca. Como argumenta HACKBARTH¹⁶⁰, éste siempre podrá probar positivamente que el no uso de la marca en ese otro país se debió a circunstancias a él no imputables, sin que por ello deba optar por la conversión de su marca comunitaria en marca nacional, posibilidad ésta última que le brinda el art. 108 RMC, si concurren una serie de circunstancias.

Recapitulando: El uso de la marca comunitaria deberá extenderse a más de un Estado miembro para poder cumplir con la carga legal del art. 15 RMC, si bien no en todos los casos la utilización de la marca comunitaria en un solo Estado de la Unión será motivo suficiente para declarar la caducidad de esa marca, puesto que para ello deberemos atender a todas las circunstancias que acompañan al caso concreto. En cualquier caso, deberá probar el titular de dicha marca que su intención inicial de utilizarla en más de uno de los mercados nacionales se vió frustrada por una serie de circunstancias, entre las cuales, a diferencia de los criterios tan estrictos a tener en cuenta en sede de causas justificativas de la falta de uso a nivel nacional¹⁶¹, habrán de tenerse en cuenta los avatares que haya sufrido dicha empresa.

3.2.2.2. Excepción

Al igual que sucede con las marcas nacionales, la fijación de la marca comunitaria sobre los productos o sobre su presentación en la Comunidad sólo con fines de exportación, será considerado un uso efectivo en el sentido del art. 15 RMC (ex art. 15. 2. b) RMC).

La única diferencia que existe en sede de marca comunitaria respecto de lo ya indicado en sede de marca nacional radica nuevamente en el ámbito territorial donde deberá tener lugar la aposición de la marca comunitaria. Por tanto, la aposición de la marca comunitaria en cualquier parte del territorio de la Comunidad Europea, será considerado como uso efectivo de la misma sin que sea necesario a los efectos, que los productos dotados con la marca comunitaria, deban hacer acto de presencia en los circuitos comerciales de la Comunidad. Por lo demás, me remito a todo lo predicado en esta sede sobre la marca nacional.

4. REQUISITOS TEMPORALES

4.1. Regla general

El uso de la marca registrada está sometido igualmente a la observancia de unos requisitos temporales, los cuales vienen determinados por el párrafo primero del art. 4 LM. Según éste, la marca deberá ser objeto de uso dentro de los cinco años siguientes a la publicación de la concesión de la marca. Y no sólo eso, sino que, además, una vez haya comenzado el titular a usar la marca, deberá seguir haciéndolo en lo sucesivo puesto que una interrupción de la utilización de la marca durante un lapso de tiempo superior a cinco años supondrá igualmente el sometimiento de la marca a las sanciones previstas legalmente. Vemos pues que el uso llevado a cabo por el titular fuera de estos términos no será, en principio, considerado acto de uso relevante y la marca quedará inmersa en causa de caducidad.

4.2. Cómputo del plazo

Ya hemos mencionado que el titular de una marca registrada, si no quiere ver caducado su derecho, debe utilizar la marca en relación a los productos para los cuales ésta fue registrada

¹⁶⁰ HACKBARTH, «Grundfragen...», *op. cit.*, pág. 114.

¹⁶¹ *Vid.* Capítulo VII.

dentro del plazo establecido legalmente. A diferencia del Estatuto de la Propiedad Industrial de 1929, la actual Ley de Marcas señala el *dies a quo* para el cómputo de esos cinco años: el día de la publicación de la concesión, es decir, la marca registrada goza de una protección absoluta frente a terceros durante los cinco primeros años a partir de la publicación de su concesión. En este sentido, nadie podrá instar ante los tribunales la acción declarativa de caducidad de esa marca¹⁶². Ahora bien, esa protección absoluta acaba en el momento en que transcurran esos cinco años. A partir de ese instante, utilice o no su marca, podrá verse expuesto al ejercicio de una acción de caducidad por tercero que ostente interés legítimo. Para el segundo supuesto previsto por el art. 4.1 LM —la interrupción del uso durante un plazo superior a cinco años— el plazo, en principio, contaría a partir del día en el cual la marca deja de ser utilizada¹⁶³.

¹⁶² En el antiguo EPI no eran contemplados los dos supuestos. Este sólo disponía en su art. 158 apdo. 5.º lo siguiente: «Las marcas caducarán... 5.º por falta de uso de la misma durante cinco años consecutivos, salvo caso de fuerza mayor documentalmente justificado». Pensamos que, a salvo el principio de consolidación que instauraba el art. 14 del EPI, la redacción del artículo 158. 5 EPI englobaba las dos posibilidades previstas por la ley de 1988. Sin embargo, el EPI no fijaba el *dies a quo* para el cómputo de esos cinco años. Quizás por ello haya querido el legislador de 1988 adoptar la nueva fórmula. Con ella, el titular de una marca registrada no tendrá que acreditar el uso de su marca cuando un tercero quiera registrar una marca igual o similar a la suya para la misma clase de productos, simplemente porque la fecha de su concesión consta ya en el Registro y durante los cinco primeros años nadie va a poder poner en cuestión el uso de esa marca.

¹⁶³ La Ley de Marcas alemana prevé los mismos plazos, señalando como *dies a quo* el día del registro de la marca. Sin embargo, al ser posible en el sistema alemán alegar la falta de uso en procedimiento de oposición en vía de excepción, cosa que no es posible en derecho español, prevé su § 26. 5 MG que en los casos en que se abra el procedimiento de oposición, será *dies a quo* el día en que concluya el mismo.

4.3. Efecto validatorio de la reanudación del uso

La determinación del momento a partir del cual el titular de la marca deberá reemprender su uso, tiene más importancia teórica que práctica¹⁶⁴. Tiene importancia teórica porque a partir del momento en el que el titular retoma el uso efectivo de su marca empezará a correr un nuevo plazo de cinco años. Sin embargo, tendrá poca importancia práctica por la sencilla razón de que la caducidad no opera automáticamente sino que, a diferencia de lo que sucede en el sistema de la Ley Uniforme del Benelux, debe ser declarada por los Tribunales¹⁶⁵. Estos no están obligados a declarar una caducidad por falta de uso ya producida *ipso iure*, sino que entrarán a tomar en consideración todas las circunstancias del caso concreto¹⁶⁶. Es decir, para que la marca registrada caduque por falta de uso, deberá ser

¹⁶⁴ En derecho alemán esto tiene una importancia superior ya que el titular de una marca no usada no pueda ejercitar contra terceros las facultades previstas por los §§ 14, 18 y 19 MG, según dispone su § 25. El ordenamiento marcario alemán vacía de contenido el derecho que tiene el titular de una marca que ha superado todos estos plazos legales. Ello no sucede así en derecho español. El titular de una marca española no usada en los términos del art. 4 LM, sigue gozando de todas sus facultades frente a terceros mientras no se logre la declaración de caducidad de los Tribunales y se practique la correspondiente cancelación de su inscripción.

¹⁶⁵ La Ley Uniforme del Benelux establece en su art. 5. 3.º un sistema de caducidad de la marca que opera *ipso iure* una vez transcurra el plazo de cinco años sin que su titular la haya utilizado. Según esta concepción el titular de la marca no usada no puede subsanar los efectos de la caducidad retomando el uso posteriormente, FERNANDEZ NOVOA, «El Sistema Comunitario...», *op. cit.*, pág. 360.

¹⁶⁶ Aunque OTERO LASTRES en el comentario de la STS, 1.ª, de 30 de octubre de 1986 (La Ley 1987 (1) pág. 623) se refería a la regulación que el EPI hacía del uso obligatorio, esto permanece invariable en la nueva regulación. En el caso de que la caducidad por falta de uso operara automáticamente por el transcurso de cinco años consecutivos por no haber usado su marca o no haberla utilizado de una manera apropiada, el titular de la misma no tendría opción ni siquiera de excepcionar causas justificativas de su inactividad.

entablada la acción de caducidad, bien por la OEPM, o bien por cualquier persona que ostente un interés legítimo (art. 56 LM). En este momento deberá probar el titular que ha utilizado su marca según lo previsto en el art. 4 y que, en cualquier caso, aun habiendo sido suspendido el uso durante más de cinco años, éste ha sido retomado *en un momento anterior a los tres meses previos al ejercicio de la acción*¹⁶⁷.

El titular de la marca que no ha hecho uso de ella durante más de cinco años se encuentra expuesto a que, en cualquier

¹⁶⁷ Esto no sucedía así durante la vigencia del EPI. El TS, en Sentencia de 22 de septiembre de 1983, se pronunció en su Considerando sexto, sobre la caducidad de la marca «Ideas», distintiva de una publicación específicamente dedicada a modas, repitiendo las declaraciones que había hecho la Sala de Apelación, de la siguiente manera: II) «Por otra parte, aun cuando se estimase que «se reemprendió el uso de la mencionada marca» lo cierto es que al haberse producido ya su caducidad por el no uso desde 1936 a 1968, «no puede hacerse revivir un derecho ya extinguido, cuando está prevista la llamada decadencia de derechos, al no ser puesto en actividad durante el transcurso del tiempo determinado por la ley...» III) En consecuencia, lo que ha hecho la Sala *a quo* y no ha visto o no ha querido ver en la entidad recurrente, es aplicar el instituto de la *caducidad*, el cual, a diferencia de lo que acontece con la *prescripción* y como tiene declarado con cierta reiteración este Tribunal, opera *ex lege* y produce efectos fatales, al punto de no faltar dentro de la doctrina científica quienes lleguen a decir que con ella el derecho a la facultad más que morir no ha llegado a nacer, y esto es precisamente lo que se declara en la resolución impugnada, que no pudo resurgir después de 1978 el uso de la marca en cuestión, dado que se había extinguido muchos años antes». Como vemos, el TS no reconoce los efectos validatorios del uso fuera del plazo concedido legalmente, puesto que tampoco lo reconocía el EPI. Sin embargo, es criticable la asimilación de la institución de la caducidad civil a la caducidad de la marca por falta de uso, pues el propio EPI requería expresamente en su art. 159 que la caducidad por falta de uso fuera declarada por los Tribunales, en contraposición a todas las demás causas de caducidad que enumeraba en su artículo precedente, casos en los que, ciertamente, preveía una caducidad que «será declarada de oficio automáticamente por el Registro de la Propiedad industrial». Vid. crítica de la misma por BERCOVITZ, A., en CCJC 1983, n° 5, págs. 947 y ss.

momento, otra persona que ostente un interés legítimo inste acción de caducidad por falta de uso frente a su marca. Sin embargo, por contra al derecho alemán¹⁶⁸, el titular de la marca no usada podrá seguir oponiéndose a las solicitudes de registro de marcas idénticas o similares presentadas por terceros, podrá seguir ejercitando las acciones del art. 35 LM contra terceros que utilicen en el tráfico económico, sin su consentimiento, una marca o signo idéntico o similar cuando la semejanza entre el signo y los productos o servicios pueda inducir a errores. Es decir, si el titular de la marca no usada tiene la suerte de que ningún tercero interponga acción de caducidad por falta de uso¹⁶⁹, la reanudación del uso de la marca en los términos dispuestos por el art. 4, producirá efectos sanatorios de la latente caducidad de que su marca adolecía. Ahora bien, para que esto ocurra serán necesarias dos cosas: 1.º) que el titular pruebe que volvió a utilizar su marca de buena fe, y 2.º) que en los tres meses siguientes a la reanudación del uso no entable nadie acción de caducidad (art. 53.1 a) *in fine* LM). El legislador entiende implícita la mala fe en el inicio o la reanudación del uso dentro de esos tres meses anteriores a la interposición de la acción y, por lo tanto, no es apto para redimir la dolencia de su marca hasta entonces no usada.

Este efecto curativo de la reanudación del uso después de haber transcurrido el plazo legal lo regula la DM con carácter

¹⁶⁸ En este apartado la DM deja a la libertad de los Estados miembros el adaptar sus ordenamientos marcarios por lo que concierne a este apartado concreto. Los párrafos 2.º y 3.º del art. 11 DM son de carácter dispositivo.

¹⁶⁹ Estos son los términos empleados por SCHRICKER (GRUR Int. 1969, pág. 18 columna izquierda) «*Wenn der Inhaber eines fünf jahre lang unbenutzen Zeichens das Glück hat, daß niemand auf Löschung klagt, bevor er die Benutzung aufnimmt, so bleibt der Bestand des Zeichens unberührt*».

imperativo¹⁷⁰. Sin embargo, vamos a ver cómo la ley española contradice lo previsto en el art. 12.1 último inciso DM¹⁷¹.

1) La Directiva —al igual que el art. 50 RMC¹⁷²— otorga efectos validatorios al uso iniciado o reanudado en el intervalo entre la expiración del período señalado y los tres meses

¹⁷⁰ La Directiva dispone, con carácter imperativo para los Estados miembros, en su art. 12. 1 que «*nadie podrá invocar la caducidad de una marca si, en el intervalo entre la expiración del período señalado y la presentación de la demanda de caducidad, se hubiere iniciado o reanudado un uso efectivo de la marca; no obstante, el comienzo o la reanudación del uso en un plazo de tres meses anterior a la presentación de la demanda de caducidad, plazo que empezará a correr en fecha no anterior a la de expiración del período ininterrumpido de cinco años de no utilización, no se tomará en cuenta si los preparativos para el inicio o la reanudación del uso se hubieren producido después de haberse enterado el titular de que la demanda de caducidad podría ser presentada*».

¹⁷¹ El Reglamento 40/94 prevé este requisito temporal en consonancia con lo dispuesto por la Directiva, y por tanto, cuanto se diga de ésta será igualmente predicable del Reglamento. El art. 50. 1 a) RMC reza: «*Se declarará que los derechos del titular de la marca comunitaria han caducado... si, dentro de un período ininterrumpido de cinco años, la marca no ha sido objeto de un uso efectivo en la Comunidad para los productos o los servicios para los cuales esté registrada, y no existan causas justificativas de la falta de uso; sin embargo, nadie podrá invocar la caducidad de una marca comunitaria si, en el intervalo entre la expiración del período señalado y la presentación de la solicitud o de la demanda de reconversión (de caducidad), se hubiera iniciado o reanudado un uso efectivo de la marca; no obstante, el comienzo o la reanudación del uso en un plazo de tres meses anterior a la presentación de la solicitud o demanda de reconversión, plazo que empezará en fecha no anterior a la de expiración del período ininterrumpido de cinco años de falta de uso, no se tomará en cuenta si los preparativos para el comienzo o la reanudación del uso se hubieren producido después de haber conocido el titular que podía ser presentada la solicitud o la demanda de reconversión*».

¹⁷² Vid. Comentario al art. 50 RMC, por GARCIA-CRUCES GONZALEZ. J. A., «Causas de caducidad», en «Comentarios a los Reglamentos sobre la marca comunitaria», coord. CASADO CERVIÑO, A., y LLOBREGAT HURTADO, M.^a L., Universidad de Alicante, Alicante, 1996, págs. 563 a 581.

anteriores a la presentación de la demanda de caducidad. Sólo deberá probar el actor la mala fe de la actuación del demandado en el caso de que el uso tenga lugar en los tres meses anteriores a la presentación de la demanda. Es decir, que si el actor logra probar que el titular de la marca la empezó a utilizar con conocimiento de que la demanda podría ser presentada, ese uso no sanará la caducidad de que adolecía su marca no usada o dejada de utilizar. Sin embargo, siempre que el uso, cumpliendo los demás requisitos legales, se efectúe con anterioridad a los tres meses previos a la interposición de la demanda, evitará la caducidad de la marca.

2) El legislador español, por contra, establece en primer lugar una presunción *iuris tantum* de mala fe en el reencauzamiento del uso efectuado entre la expiración del período quinquenal y los tres meses previos al ejercicio del acción. Por tanto, el titular de la marca podrá vencer tal presunción siempre que consiga probar que cuando retomó el uso de su marca no conocía la posibilidad de que un tercero entablara acción de caducidad. Con ello nos enfrentamos nuevamente a las dificultades que lleva consigo la prueba negativa o diabólica en que consiste la prueba de la buena fe por parte del titular de la marca. En segundo lugar, se regula una presunción *iuris et de iure* de mala fe para el uso iniciado en el intervalo entre la interposición de la demanda de caducidad, frente a la cual no podrá alegar nada en contra el titular de la marca que haya actuado de esa manera. Como observamos, la rigurosidad del legislador español sobrepasa con mucho las pautas imperativas sentadas por la Directiva en materia de marcas. Por ello vemos necesaria una nueva redacción de este punto que esté en armonía con lo dispuesto por la Directiva¹⁷³.

¹⁷³ La WZG alemana ya previó este efecto sanatorio del inicio del uso de la marca fuera del plazo legal. Pero para evitar el riesgo de que alguien utilizara la marca nuevamente con los únicos fines de no ver caducado su derecho y que, después de haberlo evitado, el titular dejara de utilizarla

5. REQUISITOS OBJETIVOS

5.1. *Uso efectivo y real*

Hasta ahora hemos explicado el contexto en el cual ha de tener lugar el uso de la marca registrada. Hemos dicho que éste debe observar unos requisitos: a) temporales, es decir, ha de tener lugar dentro del plazo fijado legalmente; b) espaciales, puesto que ha de realizarse en España —o en la Comunidad en el caso de la marca comunitaria—; c) subjetivos, ya que sólo estará autorizado a utilizar la marca su titular registral o un tercero con su consentimiento; y d) materiales, en el sentido de que la marca objeto de uso deberá tener la misma forma que la que consta registrada en la OEPM.

Sin embargo, que el uso de la marca se efectúe en observancia de todos los requisitos mencionados anteriormente no es suficiente para que vea el titular cumplida su carga legal. Los anteriores requisitos son componentes del contexto formal, es decir, constituyen el marco temporal, espacial y material en el que debe tener lugar el uso de la marca. Sin embargo, la ley exige algo más para que esa utilización de la marca sea relevan-

nuevamente, el legislador introducía dos supuestos en los cuales no produciría efectos este reencauzamiento del uso, a saber: cuando el titular hubiera sido requerido extrajudicialmente acerca de la interposición de una demanda de caducidad sobre su marca y en el caso de que le hubiera sido dada a conocer la existencia de un signo coincidente con el suyo (§11.5 n.º 1 y § 5. 7 primero WZG). La nueva Ley de marcas alemana sustituye, en plena consonancia con la Directiva, la anterior regla y establece en su § 49.1, tercero, la irrelevancia del uso emprendido dentro de esos tres meses anteriores a la interposición de la demanda siempre que los preparativos de ese uso se hubieran producido después de que el titular se hubiere enterado de que una demanda de caducidad podría ser entablada contra su marca. Con lo cual emplea una fórmula más amplia, debiendo probar en su caso, el actor, que el titular tuvo conocimiento de la futura interposición de la acción.

te a efectos de acreditar el uso de la misma en el sentido del art. 4 LM. La marca deberá usarse de una manera «efectiva y real». Pero el legislador deja abierta a la interpretación de los tribunales la concretización de este concepto. También el legislador comunitario refuerza el principio del uso obligatorio añadiéndole un adjetivo: «uso efectivo». Esta ha sido la fórmula adoptada por el art. 15 RMC. Tanto el uso «efectivo» del que habla el legislador comunitario en la Directiva y en el Reglamento como el uso «efectivo y real» que utiliza la ley española vienen a significar lo mismo. Con ello se trata de evitar que el titular de la marca la utilice de manera simbólica o aparente. Es decir, que la marca sea usada precisamente como marca, esto es, que sea utilizada para cumplir la función para la cual fue concedido ese derecho exclusivo, que no es otra que la de diferenciar los productos o servicios para los cuales fue registrada la marca.

Ya señaló FERNANDEZ-NOVOA¹⁷⁴ que, con la calificación que la ley de 1988 hace del uso obligatorio: «uso efectivo y real en España», la legislación española sigue una vía paralela a la de otras legislaciones europeas recientes. Así, la anterior Ley Francesa de Marcas de 1964 en su art. 11 establecía la obligación de usar la marca «de manera pública y no equívoca» (*public et non équivoque*), la Ley de Marcas de 4 de enero de 1991 acogió el término empleado por la Directiva y hablaba de un uso «serio» (*sérieux*), terminología que mantiene el actual art. L 714-5 del Código de la Propiedad Intelectual francés. La Ley Uniforme de Benelux habla en su art. 5 núm. 3.º de la obligación de realizar un «uso normal» de la marca¹⁷⁵. La Directiva de 21 de diciembre de 1988 dispone en su artículo 10. 1.º que se trate de un «uso efectivo» por parte de su titular en el Estado Miembro de que se

¹⁷⁴ FERNANDEZ NOVOA, «Derecho de Marcas», *op. cit.*, pág. 246.

¹⁷⁵ Eenvormige Beneluxwet op de Merken, Brussel, 19 maart 1962 (Trb. 58), zoals laatstelijk gewijzigd bij het Tractatenblad 1993, 13, Verzameling Nederlandse Wetgeving, Koninklijke Vermande b. v., Lelystad, 1994, págs. 919 a 930.

trate. La antigua WZG alemana de 1968, al igual que nuestro EPI y la Ley italiana de marcas de 1942, no calificaba de ninguna manera en sus dos párrafos (§§ 5 y 11) cómo debía ser el uso, simplemente se limitaba a disponer que la marca fuera «usada» (*benutzt*)¹⁷⁶. Esto queda salvado por la nueva Ley de Marcas alemana, de 25 de octubre de 1994¹⁷⁷, la cual recoge en su § 26 párrafo primero, siguiendo lo dispuesto por la Directiva de 1988, la expresión «*ernsthafte Benutzung*», es decir, un uso serio de la marca registrada¹⁷⁸. También la última reforma de la Ley italiana de 1992 armoniza su terminología con la del legislador comunitario y habla, en su art. 42.1, de «uso *effettivo*».

En todas las mencionadas legislaciones se deja intencionalmente en manos de los tribunales el desarrollo de este

¹⁷⁶ La expresión, sin embargo, sería definida por la jurisprudencia y doctrina más tempranas, quienes no dejarían que el concepto quedara reducido a un simple uso del signo (*zeichenmäßige Benutzung*).

¹⁷⁷ Publicada en BGBl. 1994, I, n.º 74, de 28 de octubre de 1994, págs. 3082-3115. La nueva Ley de Marcas alemana entró en vigor el primero de enero del año 1995. Esta MarkenG constituye el artículo 1.º del *Gesetz zur Reform des Markenrechts und zur Umsetzung der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (Markenrechtsreformgesetz)*, de 25 de octubre de 1994.

¹⁷⁸ En la anterior WZG alemana de 4 de septiembre 1967 no se expresaba, al igual que en el EPI español, de qué forma tenía que mediar el uso de la marca para entenderse cumplida la carga de usarla. Ni en el § 5 ni en el § 11 se hablaba de una «*ernsthafte Benutzung*», sin embargo, la doctrina ya la explicaba empleando ese término. Así KRAFT (GRUR 1968, pág. 124, columna izquierda) alegaba que a falta de aclaración legal del significado del uso, había de recurrir a la doctrina sentada por la Oficina de Patentes y a la jurisprudencia de los Tribunales. Remitiéndose a ellas, afirmaba que «*nur eine ernsthafte Benutzung ausreichend sein kann, daß also eine Scheinbenutzung nicht genügt*», esto es, sólo será válida una utilización efectiva de la marca, no siendo suficiente para cumplir con la carga legal una utilización aparente. BAUMBACH-HEFERMEHL (*Warenzeichengesetz*, 12.ª ed., Múnich 1985, pág. 427, marg. 65) dicen que para que la marca distinga la procedencia empresarial del producto, es decir, cumpla su función primordial, debe ser utilizada efectivamente en el tráfico.

concepto¹⁷⁹. Serán ellos quienes tendrán que decidir en cada caso si el uso realizado por el titular de una marca fue suficiente para dar cumplimiento a la carga legal. Para ello tendrán que ser atendidas todas las circunstancias del caso concreto. Por esto mismo la doctrina científica, tanto nacional como comparada, ha venido esforzándose en facilitar la tarea jurisprudencial elaborando las pautas a través de las cuales se pueda juzgar el caso concreto que se les plantee¹⁸⁰.

Partimos de una premisa que es rotunda: no es suficiente cualquier uso de la marca registrada para cumplir con la carga legal. El legislador quiere que se trate de un uso efectivo y real. Se persigue evitar una utilización aparente de la marca registrada dirigida simplemente a conservar su derecho formal¹⁸¹, hecho éste que carece de sentido en el marco de una economía de mercado, además de ir contra la naturaleza y la esencia del derecho de marca.

El art. 31. 2 LM describe una serie de actos de uso de la marca ante los cuales podrá oponerse el titular de la marca si éstos son realizados por terceros que no gocen de su consentimiento, si bien para ello será necesario que la semejanza entre los signos

¹⁷⁹ Así lo expresa el legislador alemán cuando, en la exposición de motivos de la Ley de signos distintivos de 1967 (Bl. f. PMZ 1967, págs. 265 y ss.), dice expresamente «*Welche Benutzungshandlungen den gesetzlichen Tatbestand der Benutzung des Zeichens erfüllen, wird im Entwurf bewußt offengelassen*».

¹⁸⁰ FERNANDEZ-NOVOA, denunciando la falta de jurisprudencia española en relación a este punto y la inexistencia de estudios doctrinales en este tema, se remite a la doctrina y jurisprudencia alemanas y francesas y ha venido desarrollando desde 1976, los criterios que, hasta ahora, han venido aplicándose en estos países para concretar la forma, el contenido y el alcance de este principio legal.

¹⁸¹ KRAFT (GRUR 1968, pág. 124, columna izquierda); G. BREDOW, «*Das spanische Markenrecht*», Ed. VVF, Múnich, 1993, pág. 210, afirma que la limitación de un uso efectivo y real es necesaria para evitar cualquier uso aparente de la marca carente de relevancia económica dirigido a conservar el derecho formal de marca.

y la similitud de los productos pueda inducir a errores. Se ha preguntado la doctrina si ellos constituyen expresión del uso a que se refiere el art. 4 LM. Observemos, en primer lugar, que el *ius prohibendi* que frente a ellos tiene el titular de la marca viene conferido por el propio derecho de marca y, por tanto, forman parte del contenido del derecho exclusivo que de la marca ostenta el titular. Ahora bien, no deben considerarse todos estos actos como reveladores de un uso efectivo y real¹⁸². El tipo de uso que de la marca debe realizar su titular a los efectos del art. 4 LM puede afirmarse que es un uso cualificado, que no agota en absoluto todas las facultades que la concesión del registro de una marca confiere a su titular. Estamos ante dos cosas distintas: de un lado, tenemos las actuaciones que debe observar el titular de una marca para que ésta no incurra en caducidad por falta de uso; y de otro, ante el conjunto de facultades que confiere a su titular el registro de su marca, entre las cuales, obviamente, se incluyen las primeras. El derecho de exclusión que ostenta el titular de la marca registrada no se limita a la facultad de prohibir un uso efectivo y real que esté ejerciendo un tercero sin su consentimiento — bien de una marca igual que la suya, o bien de otra muy parecida —, sino que le habilita para dirigirse contra cualquier suerte de uso que este tercero realice «cuando ello pueda inducir a error». Estos son efectivamente actos de uso para los cuales está facultado el

¹⁸² En el mismo sentido que lo hace la ley española, el art. 9. 2 RMC, el § 15 del WZG alemán y el actual § 14 (3) del Markenrechtsreformgesetz como la DM en su art. 5.3, establecen los actos que podrán ser prohibidos por el titular de la marca. El BGH, en su Sentencia de 29 de junio de 1979, GRUR 1979, págs. 707 y ss., señalaba que no todos ellos son suficientes para acreditar el uso de la marca en relación con el uso obligatorio. También la doctrina alemana afirma que estos actos no son necesariamente constitutivos del cumplimiento del uso obligatorio de la marca: W. BÖKEL, GRUR 1970, pág. 392; SCHRICKER, GRUR 1969, págs. 14 y ss.; K. BUSSMANN, GRUR 1971, pág. 393; P. STRÖBELE, GRUR 1976, págs. 126 y ss.; R. KNAACK, GRUR 1982, págs. 67 y ss. En contra: SCHULZE zur WIESCHE, NJW 1968, pág. 1810.

titular de la marca y terceros con su consentimiento o sin él, siempre y cuando, decíamos, ello no induzca a error. Pero no deja de ser menos cierto que las formas de utilización de la marca a las que puede acceder, en el sentido del art. 31.1 LM, su titular no constituyen un *numerus clausus*. Estas no son más que expresión de la regla general que establece el art. 31.1 LM.

Sin embargo, el uso de una sola de estas facultades de manera aislada, en muchos casos, no será suficiente ya que la calificación de uso relevante a efectos de acreditar el uso obligatorio depende de muchos factores, entre ellos la clase de marca de que se trate, las particularidades del caso concreto y, por supuesto, algunos datos de relevancia económica. La carga legal del uso de la marca registrada se ha de entender en un sentido autónomo¹⁸³. El ejercicio de alguna de las facultades reconocidas legalmente al titular de la marca no presupone que el titular haya estado dando cumplimiento a la carga legal del uso. Lo determinante será juzgar en el caso concreto si del acto de uso enjuiciado se desprende que la marca está sirviendo efectivamente para distinguir sus productos o servicios de los de sus competidores¹⁸⁴. Pasemos, por lo tanto, a estudiar algunos de los factores que influirán a la hora de realizar dicho enjuiciamiento.

Las características que deberá observar el uso de la marca para considerarse relevante en punto al uso obligatorio vendrán condicionadas por otros factores, a saber: índole del

¹⁸³ BGH Trend-Entscheidung von 19.12.1979, GRUR 1980 pág. 290; Orbicin-Entscheidung, BGH GRUR 1978, pág. 294; Contiflex-Entscheidung, BGH GRUR 1980, pág. 52; OTTO-FRIEDRICH von GAMM, «Markenbenutzung und Benutzungszwang», Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht in Deutschland, Festschrift zum hundertjährigen Bestehen der Deutschen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht. Weinheim-VCH, 1991, pág. 812.

¹⁸⁴ OTTO-FRIEDRICH von GAMM, «Markenbenutzung und Benutzungszwang», *op. cit.*, pág. 809.

artículo de marca, extensión del uso de la marca y la duración del ejercicio del mismo.

5.2. Actos que constituyen un uso efectivo y real de la marca registrada

5.2.1. Utilización de la marca como tal

Ya sabemos que la función primordial de la marca es diferenciar los productos o servicios para los que fue inscrita respecto de los de sus competidores. La primera cuestión a resolver será pues, discernir si la marca es utilizada según lo dispuesto en el art. 1 LM, es decir, si ésta se utiliza efectivamente como distintivo de los productos o servicios para los que fue registrada¹⁸⁵. En este orden de cosas, resuelve el BGH, en el caso «Contiflex», que son actos de uso de la marca como tal aquéllos que son aptos para la consecución de la función esencial de la marca. Asentándonos en ésta y tomando en consideración que la institución del uso obligatorio se introdujo en los ordenamientos con el fin de que el registro no fuera saturado con marcas que no eran utilizadas¹⁸⁶, afirma la doctrina que el uso de la marca será relevante si, a través de él, la marca está diferenciando efectivamente los productos o servicios de un empresario con respecto a los de los demás¹⁸⁷. En base a ello, no

podrán, por tanto, considerarse relevantes en punto al uso obligatorio actos como: la mera utilización de la grafía de la marca impresa en libros de consulta, diccionarios, revistas, manuales docentes, ensayos, etc.¹⁸⁸, ya que es más que obvio que la función que cumple el signo en estos casos nada tiene que ver con la función originaria de la marca. El titular de la marca tampoco la estará usando en concordancia a su función esencial, cuando se utilice privadamente o en procedimientos administrativos como en el procedimiento de oposición¹⁸⁹.

5.2.2. Proximidad física marca-producto

5.2.2.1. Ausencia de proximidad física

La concepción funcional del derecho de marca que antiguamente era proclamada presuponía, como única vía idónea para articular en la mente del público una asociación entre la marca y el producto, la conexión física entre ambos. Esta concepción funcional tuvo que ser superada cuando se planteó el tema de aceptar las marcas de servicio, puesto que, por razones obvias, esta conexión física no podía exigirse de ellas. Sin embargo, siendo la función esencial de la marca la de diferenciar productos o servicios de una persona respecto de productos o servicios idénticos o similares de otra para facilitar la elección del consumidor a la hora de adquirir los productos, es obvio que para que ésta distinción sea factible, el signo deberá ir íntimamente relacionado al producto o servicio y viceversa puesto que, de un lado, el signo nace para diferenciar productos o servi-

¹⁸⁵ ST del BGH de 2 de marzo de 1979 «Lamod» (GRUR 1979, págs. 551 y ss.); ST del BGH de 25 de mayo de 1979 «Haller» (GRUR 1979, págs. 707); ST del BGH de 29 de junio de 1979 «Contiflex» (GRUR 1980, pág. 52).

¹⁸⁶ Vid. A. CASADO CERVIÑO, RJC. 1990, pág. 360; HERAS LORENZO, T. de las, «Adquisición del derecho sobre la marca comunitaria», *op. cit.*, pág. 16.

¹⁸⁷ Cuestión distinta es que el titular esté utilizando la marca de una manera efectiva pero en relación a otros productos que no son exactamente aquéllos para los cuales inscribió su marca. Tanto la regla de especialidad y los supuestos de hecho de los arts. 4, 7.2, 30 y 54 LM exigen que la marca se utilice para los productos que se registró y, por tanto, el

titular sólo tiene el derecho exclusivo de marca para los productos que se especificaron en el momento de su inscripción.

¹⁸⁸ W. BÖKEL, GRUR 1970, pág. 393. El autor afirma que en estos casos el consumidor medio no puede reconocer ningún origen empresarial.

¹⁸⁹ BAUMBACH/HEFERMEHL, «Warenzeichengesetz», *op. cit.*, marg. 44, pág. 419.

cios¹⁹⁰ y, de otro, para que el público pueda repetir su elección a la hora de adquirir los productos, éstos también deberán aparecer ante él individualizados por la marca. Esto será difícil tanto si el producto aparece en el mercado sin ir dotado de marca como si el signo hiciera acto de presencia independientemente, es decir, sin que a él se pueda asociar ningún tipo de producto. Este sería el caso de, por ejemplo, la presencia del signo en una valla publicitaria sin alusión alguna al tipo de productos que anuncia¹⁹¹. Para que la marca cumpla su función diferenciadora deberá gozar de cierta conexión espacial con los productos para los cuales fue registrada. La doctrina más autorizada aboga por una concepción más permisiva, según la cual, se considerará usada la marca, siempre que su titular establezca por cualquier medio la debida asociación entre el signo y el producto¹⁹². Ahora

¹⁹⁰ Con ello no queremos decir que la conexión física deba ser actual, es decir, que sea necesario que el producto se encuentre actualmente ante el público. La conexión física a la que nos referimos puede ser a modo anunciativo. En ella aparece el signo acompañado por un slogan publicitario o una representación gráfica que hace claramente alusión a un producto determinado de manera tal que el consumidor sabe que cuando se disponga a adquirir ese tipo de productos en el mercado contará con la presencia de aquellos que van dotados del signo que le ha sido presentado publicitariamente.

¹⁹¹ Aunque posteriormente trataremos el tema de la utilización publicitaria de la marca, me parece oportuno mencionar en este contexto el ejemplo del anuncio publicitario en el cual aparece exclusivamente el gráfico de la marca, sin ir acompañado éste ni siquiera por un slogan que aluda a la clase de productos que bajo esa marca deberán ser esperados por el consumidor. En estos casos, podemos afirmar que el uso de esa marca no cumple los requisitos exigidos por el art. 4 LM no ya tanto porque no existe conexión física de la marca con el producto sino porque no se está realizando un uso de la marca *como tal*.

¹⁹² FERNANDEZ NOVOA, «Fundamentos...», *op. cit.*, pág. 426. Sin embargo, no compartimos la tesis mantenida por el autor en punto a que el uso de la marca en la documentación relativa a las ventas sea un uso relevante de la marca. En nuestra opinión, esto dependerá del tipo de marca y de producto de que se trate. Así, el titular de una marca de servicio podrá estar utilizando de manera efectiva su marca cuando ésta

bien, entendemos que la proximidad física entre la marca y el producto será exigible en mayor o menor medida dependiendo, en primera instancia, del tipo de marca a que se refiera, es decir, según se trate de una marca de fábrica, de comercio o de servicio. Y, en segunda instancia, influirá igualmente la circunstancia de si la marca coincide con el nombre comercial de la empresa, el rótulo del establecimiento y la denominación social¹⁹³.

En el caso de las marcas de fábrica, para poder acreditar un uso efectivo y real, deberemos distinguir aquellos casos en que el fabricante lo es de un producto que será comercializado tal cual resultó de su proceso de fabricación. En éstos casos, el destinatario final de esos productos va a ser el círculo de los consumidores y, por tanto, el titular debería establecer una conexión física directa (o sobre el mismo producto o sobre su envase o envoltorio) entre la marca y el producto fabricado, siempre, claro está, que la naturaleza de este último lo permi-

conste en los documentos relativos a la prestación de sus servicios (vgr. correspondencia comercial, facturas... etc.). Pero entendemos que el titular de una marca de producto, siempre que la naturaleza del producto lo permita, tendrá que conectar especialmente de alguna manera su marca con el producto para utilizarla efectivamente. Esta parece ser la opinión de HERAS LORENZO, T. de las, «Adquisición del derecho sobre la marca comunitaria...», *op. cit.*, pág. 18, cuando se refiere al uso efectivo exponiendo que éste «requiere que la marca sea usada como tal marca de acuerdo con su función, de modo que no valdría el uso como nombre comercial, denominación social o rótulo». No obstante, el autor no hace distinción alguna entre marcas de producto y marcas de servicio.

¹⁹³ En estos casos de coincidencia de la marca con el nombre comercial y el rótulo de establecimiento, presuponiendo que ellos cumplen las condiciones que exige la ley para poder constituirse en marca, será muy complicado determinar, cuando ésta no vaya a apuesta a los productos, a título de qué se está utilizando el signo distintivo. En cualquier caso, y siempre tomando razón de todas las circunstancias del caso concreto, deberá resolverse a favor de su titular. Sobre la relación de la marca de servicio con otros signos distintivos GEORGINA BATLLE, ADI 1979-80, págs. 55 y ss.

ta¹⁹⁴. Son los consumidores de esos productos los que deben apreciar el distinto origen empresarial de los productos idénticos que ante ellos se presentan como alternativa para su elección. Estos, normalmente, serán comercializados por empresas distintas —o incluso dependientes de la anterior— que pueden ser titulares de otras marcas, poseerán distinto nombre comercial, y muy posiblemente otro rótulo de establecimiento. El fabricante del producto no estará realizando un uso efectivo y real de su marca, puesto que al no dotar los productos con ella, el adquirente los asociará automática y exclusivamente con la empresa que los comercializa¹⁹⁵. En favor de esta tesis, podemos

¹⁹⁴ La finalidad principal de las marcas consiste en captar clientela para los productos y los servicios proporcionando a los consumidores el medio fácil de identificar aquello que se proponen adquirir (URIA, R. «Derecho Mercantil», 23.ª ed., Editorial Marcial Pons, Madrid, 1989, págs. 93-94). Aun siendo exclusivamente empresas comercializadoras las que compongan el mercado del fabricante, va a ser, en última instancia, el público de los consumidores a través de la demanda de esos productos, quien va a determinar que la empresa comercializadora adquiera del fabricante mayor o menor número de esos productos. Imaginemos que un empresario registra una marca para el calzado que él mismo fabrica, el uso normal de esa marca requiere que el calzado venga distinguido con ella a pesar de que el producto sea puesto en venta por una empresa distinta puesto que, a pesar de que el comprador mediato de ese producto sean los distintos establecimientos comerciales, lo que a éstos inclina a adquirir del fabricante más o menos zapatos es, en definitiva, la demanda que de éstos haga el público. Y ello sólo es posible a través del signo distintivo porque éste es el medio de comunicación entre el fabricante y consumidor, exista o no entre ellos instancias intermedias.

¹⁹⁵ En contra de esta tesis podría argumentarse que son las empresas distribuidoras o comercializadoras de esos productos las que tendrán que tomar conciencia del origen empresarial de los productos y que, por tanto, sería suficiente con que en los pedidos y, en general, en toda la correspondencia mercantil establecida con la empresa fabricante apareciese la marca (ésta es la tesis mantenida por MIOGA, «Benutzungszwang...», *op. cit.*, pág. 41). Creemos que por ser en última instancia los consumidores de esos productos los que los van a adquirir definitivamente, no será suficiente con que sea ese escalón intermedio formado por distribuidores y comerciantes los que asocien al producto el

acoger el concepto de fabricante aparente que ofrece la Ley 22/1994, de 6 de julio, de Responsabilidad por productos defectuosos, la cual en su art. 4.1.d) se refiere a los elementos susceptibles de ser designados de una manera extensiva. Así, el signo podrá aponerse al «producto, envoltorio, o cualquier otro elemento de protección o de presentación»¹⁹⁶. De la misma manera que deberá revelarse la apariencia de fabricación, puesto que el tráfico deberá poder atribuir el signo al producto, deberá el fabricante usar su marca. Si por el contrario la empresa se dedica a la fabricación de accesorios de un producto principal, parece claro que el destinatario final serán, no tanto los consumidores, sino las empresas que se dedican a la fabricación del producto propiamente. En estos casos será suficiente que la asociación signo-producto se produzca entre las empresas adquirentes de esos productos para que pueda afirmarse que de esa marca se está realizando un uso efectivo y real¹⁹⁷.

origen empresarial al que remite su marca. En este sentido se pronuncia el BGH en la sentencia de 4 de junio de 1985 (OMC-GRUR 1986, págs. 894 y ss.): «Als «Verkehr» in diesem Sinne sind die Kreise zu verstehen, in denen das Zeichen Verwendung finden soll oder Auswirkungen zeitigen wird. Zu diesen Kreisen gehören regelmäßig —und zwar in erster Linie— die Endabnehmer der Ware, zu deren Kennzeichnung das angemeldete Zeichen dienen soll. Endabnehmer sind aber nicht die Handelskreise, innerhalb derer allein sich das Zeichen «OMC» durchgesetzt haben soll».

¹⁹⁶ F. CERDA ALBERO, «Comentario al art. 4 de la Ley de Responsabilidad civil por productos defectuosos», (pendiente de publicación) afirma que la apariencia de fabricación se ha de revelar objetivamente de manera que, según la impresión general del tráfico, el signo se conecte al producto, pudiendo suceder la conjunción signo-producto en su envoltorio, envase o cualquier otro elemento de protección o de presentación. El autor admite como elementos de presentación un catálogo o la publicidad, pero rechaza la correspondencia inmediata entre el signo y la fabricación del producto en el caso de que el signo aparezca en una factura, certificado de entrega o en documento acreditativo de un encargo.

¹⁹⁷ Por ejemplo, si una empresa se dedica a la fabricación de tejidos de la clase 24, será suficiente que la asociación de su marca con el producto se produzca en el círculo formado por aquellas empresas que se dedican a la fabricación de vestidos de la clase 25.

Además, supongamos que el fabricante titular de la marca, elabora productos de muy diversa naturaleza, ¿debemos considerar suficiente la correspondencia negocial, facturas... etc. como acreditativo suficiente del uso de esa marca? En todo caso, debería ser tenida en cuenta esta correspondencia positivamente, siempre en observancia de todas las circunstancias del caso concreto¹⁹⁸, en el supuesto de que en ella el nombre comercial o la razón social —que suelen ser los que constan en los membretes de las cartas— sean distintos a la marca y en esta correspondencia se haga alusión inequívoca a los artículos objeto de transacción bajo esa marca. También, por ejemplo, en caso de que en la correspondencia comercial el signo particularice un solo tipo de productos y no se utilice de una manera generalizada para todos los distintos productos de la empresa, podría ser ponderado ese uso como acto relevante. No obstante, creemos que estos actos por sí mismos no podrán ser relevantes de un uso efectivo en el sentido del art. 4 LM.

En el supuesto de la marca de comercio resulta opcional para su titular el colocar su marca sobre los productos que ellos comercializan o distribuyen¹⁹⁹. Ello es porque su naturaleza es más semejante a la marca de servicio que a la de producto²⁰⁰. La marca de comercio lo que distingue es una actividad que, aun

¹⁹⁸ Sólo podrá ser tenida en cuenta cuando concurren otras circunstancias vgr. uso publicitario de la marca en relación a los productos, que el titular haya realizado alguna campaña de venta experimental, etc. En cualquier caso, no será suficiente la acreditación de una correspondencia esporádica, o unas facturas cuyo importe no se corresponde con el tamaño de la empresa ni con la índole del producto de marca.

¹⁹⁹ La LM dedica sólo indirectamente el art. 31.3 a la marca de comercio. En el mencionado precepto se dispone la prohibición del comerciante o distribuidor de suprimir la marca registrada de los productos que ellos comercializan o distribuyen. Sin embargo, afirma que el titular no podrá impedir que éstos añadan por separado marcas o signos distintivos propios.

²⁰⁰ GEORGINA BATLLE, «Consideraciones sobre la marca de servicio», ADI 1979-80, pág. 73.

recayendo sobre objetos materiales, consiste en la intermediación del fabricante y el consumidor. De manera contraria a la marca de fábrica, la marca de comercio no pretende distinguir un determinado origen empresarial, sino que distingue a un comerciante determinado y a la elección que hace de los productos por él comercializados²⁰¹. De ello se deduce que deberá considerarse suficiente, al igual que para la marca de servicio, otro tipo de utilización, un uso más acorde con la concepción más espiritual que propone FERNANDEZ NOVOA, aunque indiscutiblemente si coloca su marca sobre todos o algunos de los productos que él comercializa, recibirá este uso el calificativo de relevante²⁰².

Igualmente no se estará utilizando la marca como tal, en primer lugar, cuando ésta sea utilizada exclusivamente *como nombre comercial, o como rótulo de establecimiento mercantil*, siempre que sea éste el único tipo de conexión de aquélla con los productos²⁰³.

En la doctrina alemana, SCHULZE zur WIESCHE mantenía la suficiencia de la utilización de la marca en la puerta del establecimiento mercantil para acreditar su uso con respecto a todos los productos que en él se ofrecían al público. A esta tesis permisiva le planteamos las objeciones que ya realizó FERNANDEZ NOVOA siguiendo la postura doctrinal mayoritaria alemana. Cuando una empresa comercial que ha registra-

²⁰¹ P.A. DOETSCH, «Zeichenmäßige Benutzung einer Händlermarke durch Verwendung allein auf Preisetiketten», GRUR 1989, pág. 486.

²⁰² Este sería el caso de un supermercado que tiene su rótulo registrado como marca y la coloca en las etiquetas del precio de todos los productos de una manera principal que atraiga para sí la atención del adquirente de los productos.

²⁰³ En contra de la tesis mantenida por SCHULZE zur WIESCHE (NJW 1968, págs. 1810 y ss.); FERNANDEZ NOVOA siguiendo la postura doctrinal mayoritaria alemana (ADI 1976, págs 45 y ss.). HERAS LORENZO, T. de las, «Adquisición del derecho sobre la marca comunitaria...», *op. cit.*, pág. 18.

do su nombre comercial o rótulo como marca de comercio, oferte una amplia variedad de productos (desde productos cárnicos hasta cosméticos, pasando por prendas de vestir) no pudiendo adosar su marca a cada uno de esos productos, la sitúa en la entrada de los grandes almacenes. En este supuesto esa empresa no estará cumpliendo la carga de uso con respecto a los productos que por ella son ofertados. Normalmente, cada uno de estos productos irá dotado de una marca en particular que será diferente a la de la entrada, de manera que ante productos dotados de marcas distintas, el público le asocia a cada uno de los productos el origen empresarial que se desprende de sus respectivas marcas²⁰⁴. Es decir, que el signo distintivo colocado en la puerta del establecimiento no estará cumpliendo la función de marca, sino la de rótulo de establecimiento, pues los consumidores asocian la marca con éste y no con los productos que en él son ofertados.

Tampoco existe una utilización de la marca *stricto sensu* cuando ésta aparece meramente en los documentos relativos a las ventas. La jurisprudencia y doctrina tanto nacional como extranjeras han venido negando la relevancia de éstos en punto

²⁰⁴ Imaginemos unos grandes almacenes como *El Caballo amarillo*. En cada entrada, en cada anuncio o pancarta publicitaria situada en el interior del centro aparece «*El Caballo amarillo*». Sin embargo, los productos poseen cada uno una marca distinta - algunos van dotados de la marca *El Caballo amarillo*. La pregunta sería si la marca *El Caballo amarillo* está siendo utilizada respecto de todos los productos que no vienen dotados con su marca. La respuesta debe ser negativa, pues el signo *El Caballo amarillo*, no revela el origen empresarial de los productos que no van dotados individualmente de él. El consumidor asocia a la concreta marca con que van individualizados los productos un concreto origen empresarial y en tanto que éste difiera del rótulo del establecimiento, no verán en la expresión *El Caballo amarillo* más que la denominación del establecimiento. Ahora bien, si la marca está siendo paralelamente objeto de un uso publicitario, constara en las facturas, correspondencia comercial, etc., una valoración conjunta de todos estos actos inclinaría la balanza en sentido contrario.

a acreditar el uso obligatorio²⁰⁵. En primer lugar, porque estos documentos, como mencionábamos anteriormente, no llevan siempre impreso en ellos el signo en que se materializa la marca, sino que en muchísimos casos llevarán en su membrete el nombre comercial o la razón social y, por tanto, el consumidor asociará el signo en vez de a los productos a la denominación de la empresa. Y, como bien sabemos, la función primordial del signo es diferenciar los productos de un empresario de los de sus competidores y la del nombre comercial la de identificar a una persona física o jurídica en el ejercicio de su actividad entre idénticas o similares²⁰⁶. Por ello afirmamos que el mero uso de la marca en la correspondencia mercantil no es acreditativo suficiente de la marca por no estar siendo ésta usada a título de marca sino a título de nombre comercial.

Finalmente, para la marca de servicio hemos de rechazar desde el principio la exigencia de una conexión física, pues así se desprende de la de la propia naturaleza de la prestación.

5.2.2.2. Cierta aproximación física

Distinto tratamiento habrá de recibir el caso en que los elementos gráficos de la marca son situados en la puerta del establecimiento y hacen alusión de alguna manera a los produc-

²⁰⁵ STS Sala 1.ª de 5 de abril de 1994 «Oasis/Oasis», comentada por BOTANA AGRA, La Ley 1994-4, págs. 419 y ss.; Heinkel-OLG Karlsruhe, ST. de 26 de octubre de 1988, GRUR 1989; Lamod-BGH GRUR 1979, págs. 551; Contiflex-BGH GRUR 1980, págs. 52 y ss.

²⁰⁶ La redacción del art. 76 LM es poco afortunada ya que parece que lo que identifica finalmente el nombre comercial es la actividad de la persona de actividades idénticas o similares, lo cual coincide en nuestra opinión con la definición de la marca de servicio. Debería haber sido más clara la definición del legislador rezando: «...de aquéllas que se dediquen a actividades idénticas o similares».

tos que se venden y exponen dentro del mismo²⁰⁷; o cuando en un escaparate en el que se ha colocado la marca de manera principal, es decir, que no pasa desapercibida al público²⁰⁸, sólo son exhibidos los productos que se venden en el interior del establecimiento²⁰⁹. Los productos expuestos deberán ser en todo caso de una variedad razonable. En este último supuesto, la colocación de la marca en el contexto del expositor goza de tal proximidad espacial que no presentará ningún problema para se produzca en la mente del consumidor la conjunción del signo con los productos.

Supongamos el caso de unos grandes almacenes cuyos expositores son múltiples y de un tamaño considerable. El empresario tiene una marca registrada para ese comercio, y adquiere, por ejemplo, los zapatos que él vende de distintas empresas, cada cual titular de una marca de fábrica distinta. Estos son expuestos por los grandes almacenes en un único escaparate. En este caso, los titulares de la marca de fábrica estarán usando efectivamente su marca si, aun cuando sin estar dotados los pares de zapatos de su marca, se les haya dado a éstos una distribución en el escaparate tal, que cada una de las marcas haga referencia inequívoca a los zapatos que se exhiben, es decir, a los más próximos a ella. Y el titular de la marca de comercio la estará utilizando de forma igualmente efectiva si al vender el par de zapatos a su cliente adosa su marca mediante

²⁰⁷ Así lo reconoce la doctrina alemana: KRAFT (GRUR 1973, pág. 497); STRÖBELE (GRUR 1976, pág. 274). En este caso el signo utilizado hace referencia directa a las características de los productos. Un ejemplo sería la marca «The body Shop», aunque en los productos no se añadiera la denominación.

²⁰⁸ Distinto sería el caso en el cual la marca fuera de un tamaño tan reducido que no fuera perceptible por el consumidor medio poco meticoloso.

²⁰⁹ Sobre las críticas sustentables a este argumento: FERNANDEZ NOVOA, ADI 1976, págs. 47 y ss.

etiqueta al precio²¹⁰, o si ésta aparece en la bolsa de los grandes almacenes, etc.

5.2.2.3. Conexión física y no cumplimiento de la carga de uso

Cuando se utilice la marca de una manera descriptiva, o cuando sea reconocible claramente que la marca con la que va dotada el producto no corresponde a ese origen empresarial que le asocia su público, no podrá hablarse de un uso efectivo y real. Este ha de reconocer claramente que la marca le da información sobre un determinado origen empresarial y que no se trata de una mera indicación de calidad²¹¹.

La ubicación de la marca en el producto o envoltorio cobra una importancia especial. No cumplirá la carga de uso el titular

²¹⁰ En contra del uso relevante de la marca de comercio sobre las etiquetas de precio, vid. P.A. DOETSCH, «Zeichenmäßige Benutzung von Händlermarke durch Verwendung allein auf Preisetiketten?», GRUR 1989, págs. 185 y ss. El autor afirma que la utilización exclusiva en la etiqueta del precio no será suficiente porque cuando los consumidores la miran es para comprobar el precio del artículo y no depararán en la marca de comercio que en letra menor consta sobre la mencionada etiqueta.

²¹¹ Nuestra ley excluye en su art. 11 la aptitud de estos signos para constituirse en marca precisamente por esta razón. Con el nuevo sistema implantado por la LM en punto al nacimiento del derecho de marca parece improbable que este supuesto pueda darse en derecho español. Por vincularse aquél a su registro, no será posible registrar signos que adolezcan de estas características. Incluso en el caso de la marca notoria, vemos imposible este supuesto por la sencilla razón de que la calificación de notoria viene dada por el público, que es quien reconoce la misma como de un concreto origen empresarial y, por consiguiente, aun tratándose de una expresión del art. 11 c) se entendería excepcionada por lo previsto en el art. 11.2 LM, el cual considera aptas estas expresiones para constituir marca «si ésta hubiera adquirido para los productos o servicios que se solicita el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se haya hecho de la misma».

que coloque su marca sobre los productos de manera que no sea perceptible por el consumidor medio. Este podría ser el caso de un signo que aparece en la etiqueta trasera de un producto entremezclado con otras leyendas informativas para el consumidor sobre los aspectos a que se refiere el art. 13 de la LCU. En estos casos, el público no podrá asociar ese producto a un determinado origen empresarial, ya que no podrá reconocer la presencia de la marca en la mercancía. También puede incluirse en el caso anterior la utilización de la marca en forma tan reducida en comparación al producto que diferencia, que no logrará cumplir su función esencial puesto que será inapreciable para el consumidor medio²¹².

5.2.3. Utilización simultánea de varias marcas

5.2.3.1. Pertenencia a distintos titulares

El producto aparece dotado de más de una marca, pero éstas pertenecen a distintos titulares. Este es el caso del fabricante que pone su marca sobre los productos por él fabricados y del comerciante que los distribuye, quien vuelve a hacer lo propio, con lo cual aparecen en el producto **una marca de fábrica y otra de comercio**. En este caso, afirma FERNANDEZ NOVOA que tanto la marca del comerciante como la del fabricante están siendo legalmente usadas²¹³. La doctrina alemana, sin embargo, diferencia entre el tamaño, colocación y presentación de ambas para determinar la relevancia del uso de las respectivas marcas. Algún sector doctrinal ha considerado en la utilización indiscriminada de la marca de comercio un indicio de uso aparente. Estos son los casos en los cuales el titular de la marca

²¹² STRÖBELE, GRUR 1976, pág. 128; King II-OLG Hamburg GRUR 1984, págs 449 y ss.; DOETSCH, GRUR 1989, pág. 187.

²¹³ FERNANDEZ NOVOA, ADI 1976, pág. 42.

de comercio hubiera apuesto su marca sobre todos los productos que él comercializa y de la misma manera lo hubiese hecho en el caso de no tener la marca registrada. Este argumento viene reforzado con la última tendencia doctrinal que otorga cierta relevancia a la intención del titular de la marca. Como sabemos, la intención de querer usar efectivamente la marca por parte del titular no es un hecho relevante para la calificación de un uso como efectivo y real. Para proceder a la mencionada calificación serán tenidas en cuenta todas las circunstancias objetivas del caso enjuiciado. Circunstancias subjetivas como es la intención del titular de usar la marca deben quedar al margen de estas consideraciones. Ahora bien, la doctrina afirma que este dato subjetivo podrá influir negativamente, a la luz del conjunto de todas las circunstancias del caso²¹⁴.

5.2.3.2 Pertenencia a un mismo titular

Hemos de observar que la función de la marca es, por una parte, remitir a un determinado origen empresarial, pero, por otra, cumple el cometido de distinguir productos de una misma clase de otros de la misma en el mercado, pues así se desprende de la definición de marca que proporciona el art. 1 LM. De ahí que sea bastante común en algunos sectores la dotación con una única e idéntica marca principal de todos los productos procedentes de la misma empresa y la utilización de una segunda marca especial o adjunta sobre una clase concreta de sus productos. La marca principal distingue todos los productos fabricados como de una misma empresa y la marca secundaria diferencia tan sólo una variedad concreta de los productos fabricados por la empresa correspondiente. Este es el caso típico de la industria farmacéutica y la automovilística quienes suelen dotar absolutamente todos sus productos con la marca

²¹⁴ Von GAMM, «Gewerblicher Rechtsschutz...», *op. cit.*, pág. 810.

principal y las clases de medicamento o el concreto modelo de coche con una marca especial. En estos supuestos reconoce la doctrina y la jurisprudencia un uso relevante tanto de una como de otra marca, aunque deberán tenerse siempre en cuenta los usos del sector al que pertenecen los productos²¹⁵. Este criterio también será aplicable cuando el empresario aplique tres marcas sobre sus productos²¹⁶.

Caso distinto es el que se da cuando en un producto aparecen dos marcas las cuales son independientes entre sí, es decir, que entre ellas no se califica una de principal y otra de secundaria o adjunta. Se cumplirán las exigencias del uso obligatorio en todo caso cuando el público asocie el producto a un mismo origen empresarial tanto por medio de la primera marca como de la segunda²¹⁷.

²¹⁵ FERNANDEZ NOVOA, ADI 1976, pág. 41; J. F. BAUR, GRUR 1983, pág. 618.

²¹⁶ Ninon, Resolución del BPatG de 21 de agosto de 1992, GRUR 1993, págs. 559 y ss. En este caso afirma el Tribunal que es costumbre en el sector de cosmética dotar cada uno de los productos con su marca individual y que junto a ésta aparezcan la marca-firma y la marca diferenciadora de la serie a la que pertenece ese producto concreto.

²¹⁷ Sana/Schosana-BGH ST. de 1 de julio de 1993, GRUR 1993, págs. 972 y ss. En esta caso la actora, dedicada a la fabricación de café y posterior comercialización, que es titular de las marcas «Sana» y «sana», solicita caducidad parcial de la marca «Schosana» para distinguir, entre otros, cafés, extractos de café y sucedáneos. El BGH estima la revisión y anula las decisiones anteriores. La titular había hecho propaganda de la marca «Sana» de una manera individual, es decir, sin que ésta apareciera junto con la marca «Tschibo» y aunque un uso publicitario de la marca por sí sólo no encarna un uso relevante, sí que influirá en el significado del signo de esta forma empleado, de manera que si el público reconoce en él un cierto origen empresarial, estará viendo en él una segunda marca siempre que el público, cuando vaya a adquirir el producto, lo encuentre en el mercado al lado del signo «Tschibo». El BGH afirma que en un estudio demoscópico más de un tercio del público asociaba a la marca «Sana» un determinado origen empresarial.

Lo normal es, sin embargo, como ha señalado la doctrina, que en los casos de uso simultáneo de varias marcas²¹⁸ en relación a un único producto, no se esté realizando un uso relevante de todas ellas²¹⁹. Aparte de los sectores económicos donde este hecho es común, en la mayoría de los casos, cuando un producto aparezca dotado de varias marcas será difícil para el público reconocer en todas ellas un origen empresarial concreto. Esta función la asumirá en todo caso una sola de las marcas, la cual deberá ser la única que reciba la consideración de usada en los términos legales. El resto de las marcas, por el contrario, se estarán utilizando de una forma aparente y, por tanto, no serán dignas de protección.

Como pautas para la determinación de cuál de ellas es la que asume la función identificadora del origen empresarial pueden tomarse, entre otras, la de observar cuál de ellas es la que el titular utiliza en la publicidad, las facturas, listas de precios, catálogos, prospectos u otros documentos mercantiles.

5.2.4. Uso exterior de la marca

El uso exterior de la marca tiene lugar cuando ésta hace acto de presencia en el correspondiente sector de mercado²²⁰. La marca ha de ser mostrada a través de su uso hacia el exterior²²¹.

²¹⁸ La doctrina ha venido observando el tope de dos o tres marcas como el número máximo a partir del cual deberá hacerse un estudio detallado para juzgar cuál de las marcas está siendo utilizada a título de marca. Vid. FERNANDEZ NOVOA, Discurso inaugural de Apertura del curso 1976-77 de la Universidad de Santiago de Compostela. Santiago de Compostela, 1976.

²¹⁹ FERNANDEZ NOVOA, ADI 1976, pág. 41.

²²⁰ FERNANDEZ NOVOA, «Fundamentos...», *op. cit.*, pág. 407; W. BÖKEL, GRUR 1970, pág. 393.

²²¹ SCHRICKER, GRUR Int. 1969, pág. 20. La necesidad de que el uso de la marca sea externo y público, difundiendo de manera efectiva en el

Los productos de marca han de concurrir al mercado a través de los canales de distribución y circuitos comerciales²²². Los artículos de marca deben ser objeto de un uso externo de manera que el público (el consumidor medio) pueda distinguir en su marca el origen empresarial de los mismos²²³. Por lo cual no recibirá la consideración de relevante cualquier uso de la marca que no lleve consigo una proyección de la misma hacia el mercado. Así, la jurisprudencia ha venido negando relevancia al uso exclusivamente privado de la marca, es decir, a aquél que no sobrepasa la esfera interna de la empresa.

5.2.4.1. Uso privado de la marca

El uso privado de la marca, esto es, el uso que no sobrepasa la esfera interna de la empresa, no es idóneo para el cumplimiento de la función esencial de la marca. Ya hemos dicho anteriormente que el uso exterior de la marca supone una actividad por virtud de la cual la marca hace públicamente acto de presencia en el correspondiente mercado. Esto no sucede cuando se están adoptando *medidas preparatorias*, tales como el diseño de la marca, confección de las etiquetas, envases,

mercado para que el público destinatario pueda conocer la marca y ésta cumpla efectivamente su función, fue declarada por nuestro Tribunal Supremo, en el caso «CHESTER», en STS de 18 de diciembre de 1992, AJ 1992, 1072, págs. 13.989.

²²² Vid. BOTANA AGRA, en el comentario de la STS (Sala 1.^a) de 5 de abril de 1994, La ley 1994-4, págs 419 y ss.

²²³ W. BÖKEL, GRUR 1970, pág. 393. El autor confirma lo mantenido por la jurisprudencia y doctrina en este sentido. Así la marca será objeto de uso *como tal* cuando el signo que diferencia unos productos sea utilizado de manera tal que el observador medio pueda reconocer en él una indicación acerca del origen empresarial del producto o pueda despertar en él alguna suerte de diferencia entre los productos marcados con tal signo respecto de los mismos productos o similares que proceden de un origen empresarial distinto.

paquetes o envoltorios a los que se va a incorporar posteriormente el signo²²⁴.

Como ha venido señalando la jurisprudencia y doctrina tampoco se está rebasando el ámbito interno de la empresa cuando las mercancías portadoras de la marca son *enviadas desde la planta de producción de la empresa al centro de ventas* de la propia empresa. Igualmente queda fuera de la calificación de relevante la remisión de los productos de marca a un *almacén* donde permanecen estacionados. Así ocurre también en el caso de que una empresa filial venda toda su producción exclusivamente a la empresa matriz, siempre que la empresa filial sea la única que suministre esos productos a la matriz²²⁵, puesto que si concurre en el suministro con otras empresas no pertenecientes a ese grupo de sociedades, los productos de la filial entran en competencia con los de las empresas ajenas. En esta última categoría, se ubica el caso «Lamod²²⁶», no obstante, negó el BGH

²²⁴ FERNANDEZ NOVOA, «Derecho de marcas» *op. cit.*, pág. 253; Von GAMM, GRUR 1980, pág. 393; BGH, ST de 19 de diciembre de 1979, GRUR 1980, pág. 289 «Trend». En esta sentencia afirma el BGH y el BPatG que los actos preparatorios para una comercialización posterior de los cigarrillos y las pruebas en el diseño de las cajetillas en las que serán presentados posteriormente en el mercado, normalmente, no constituirán todavía un uso en el sector de mercado al que ellos pertenecen. Estos podrán ser, en caso de una posterior utilización de la marca, un factor a favor de su relevancia y, por lo tanto, en contra de un uso meramente aparente pero, de ninguna manera, constituyen por sí mismos un acto de uso suficiente para acreditar la carga legal.

²²⁵ BGH GRUR 1958, «Colonia», págs. 544 y ss.

²²⁶ GRUR 1979, págs. 551 y ss. FERNANDEZ NOVOA, «Fundamentos...», *op. cit.*, pág. 410, hace referencia a esta sentencia alegando que el BGH y BPatG negaron la relevancia de este acto de uso por considerar que éste se asemejaba extraordinariamente a una actividad meramente interna entre un centro de producción de una empresa y la sección de ventas de la misma. No alude al dato de que la filial no era la única que suministraba esa clase de productos a la empresa matriz y que, por tanto, existía una verdadera competencia entre la empresa filial y otras ajenas al grupo empresarial al que pertenecía la filial. A mayor abundamiento,

relieve jurídico a las *ventas* de la totalidad de producción de prendas de vestir *de la empresa filial a la empresa matriz*, pero lo hizo en base a que los artículos distribuidos a la empresa matriz no estaban dotados con la marca. En este caso, la marca se utilizaba exclusivamente en la correspondencia comercial y las facturas a modo de nombre comercial y se daba, además, la circunstancia de que la empresa matriz era la titular de la marca mientras que la filial la usaba a título de licenciataria. Aquí, como hemos visto, se trata de una actividad puramente interna que no satisface la carga legal del uso de la marca registrada. En esta sentencia, sin embargo, la *ratio decidendi* es la utilización de la marca a modo de nombre comercial en la correspondencia negocial. Sin embargo, el BGH en su sentencia de 31 de enero de 1958²²⁷ afirma expresamente que el uso entre un grupo de sociedades podrá considerarse en todo caso relevante si los artículos de las empresas filiales se suministran a una de las empresas consorciales paralelamente con otros competidores. Es decir, el dato relevante es ver si los productos entran en relación de competencia directa con los de otras empresas ajenas al grupo de sociedades.

A los supuestos de uso meramente interno, hemos de añadir la *venta* de los artículos de marca *en el economato de la empresa titular de la misma*²²⁸. Esto se diferencia de la venta de artículos de marca en economatos o cooperativas de acceso restringido, como bien lo hace la Sentencia del BGH de 1 de octubre de 1980²²⁹. En los primeros subyace, al margen de puros intereses económicos de la propia empresa, un interés de mero bienestar

expresa ciertamente el BGH que existe una presunción de uso aparente en el caso de que la marca sea utilizada exclusivamente entre empresas que están unidas económicamente de una manera estrecha.

²²⁷ BGH GRUR 1958 «Colonia», págs. 544 y ss.

²²⁸ GRUR 1981, págs. 523 y ss., Resolución del BPatG de 1 de octubre de 1989 «Oscar Mayer/Oster Meier».

²²⁹ GRUR 1981, pág. 524; FERNANDEZ NOVOA, «Fundamentos...», *op. cit.*, págs. 408 y ss.

social, como es el de proporcionar una compra rápida de los productos de la empresa a sus trabajadores. En estos casos, la oferta viene limitada a artículos de la propia empresa sin que el adquirente de los mismos tenga la opción de elegir entre otros similares de distinto origen empresarial. No existe en ellos una verdadera competencia empresarial y, por tanto, no pueden ser constitutivos de un acto de uso relevante. Sin embargo, en los segundos, a pesar de dirigirse a un público más o menos reducido, no es menos cierto que los artículos provistos de marca entran en directa competencia con productos idénticos o similares por tratarse de una oferta conjunta que posibilita una elección al público y en consecuencia, no constituyen un caso de uso meramente interno²³⁰. El acceso restringido del público no tiene relevancia en este caso. También requieren carné especial o alguna suerte de permiso expreso los establecimientos mayoristas e incluso las «*duty-free shops*» de los aeropuertos.

Un último ejemplo de uso exclusivamente interno de la marca viene constituido por la *venta* de los artículos de marca *en la sede de embajadas* de un país extranjero. En estos casos se afirma que los artículos de marca no entran en los circuitos comerciales del país donde tiene su sede la embajada y, por ello, el uso de la marca se efectúa al margen del mercado²³¹. La sede

²³⁰ «Darcy» BGH ST de 5 de junio de 1985, GRUR 1986, págs. 168 y ss. En esta sentencia reconoce el BGH que a pesar del público tan reducido al que van destinados los productos de marca —en este caso cigarrillos— es de considerar también la constancia con la que se viene haciendo el uso de la marca, de manera que este factor también es relevante para no considerar este caso como un mero acto de uso aparente.

²³¹ GRUR 1981, pág. 524. FERNANDEZ NOVOA, «Fundamentos...», *op. cit.*, págs. 408 y ss., trata esta cuestión en base a las sentencias del Tribunal de Gran Instancia de París de 13 de junio de 1973 y del Tribunal de la ciudad de Helsinki. En estos casos, el criterio relevante es el concepto de Derecho internacional de territorio nacional. Las embajadas forman parte del territorio nacional y, por consiguiente, la venta de artículos de marca realizada en su sede no acredita el uso de la marca internacional en ese país. Esto es consecuencia directa del principio de

de la embajada forma parte del territorio del país al cual representa y no de aquél donde se encuentra ubicada. El principio de territorialidad que rige en general el derecho de marcas y en particular la figura del uso obligatorio circunscribe el uso al ámbito de aplicación de la ley, es decir, al territorio nacional al cual no pertenece la embajada en la que tuvo lugar la comercialización de los productos.

5.2.4.2. Ventas experimentales o *test sales*

Mención especial requiere el caso de las llamadas «*test sales*». Efectivamente, éstas forman parte de los actos preparatorios realizados por el titular de la marca para la posterior comercialización de los productos por ella distinguidos. Pero intencionadamente no hemos hecho mención de ellas en el apartado anterior por tratarse éstas de un acto preparatorio que sobrepasa la esfera interna de la empresa y que comporta una proyección exterior del producto dotado de marca hacia el mercado.

La venta a prueba deberá observar determinados requisitos para poder reconocer en ella un uso efectivo y real de la marca. En primer lugar, deberá observarse si forma parte de los usos del sector económico al que pertenecen los productos objeto de la venta experimental la precedencia de una venta a prueba antes de introducirlos definitivamente en el mercado²³². En

territorialidad, a partir del cual, el uso exclusivo de la marca en las embajadas de países extranjeros no supone un acto de introducción de los productos en el mercado nacional y, consecuentemente, será irrelevante a la hora de acreditar su uso en ese país.

²³² Silva-BGH ST. de 9 de junio de 1978, GRUR 1978, págs. 643 y ss. En esta decisión señala el BGH que es condición indispensable para que sea considerada la venta a prueba como uso efectivo que, al concluir la misma, sea reconocible que el titular usará la marca nuevamente en un momento posterior. Pero reconoce que al titular de la marca no se le puede obligar a ello.

segundo lugar, éstas encarnarán un uso efectivo y real de la marca del artículo ofertado siempre que a través de ellas se alcance una cifra de ventas que sea acorde con la índole del artículo de marca²³³ y el número de personas que hayan tomado parte en el test²³⁴. En tercer lugar, será también significativo el dato de la duración temporal del test²³⁵ y la extensión espacial donde éste haya tenido lugar²³⁶. En cuarto y último lugar, serán de interés los costes que haya supuesto para la empresa la venta de experimentación.

²³³ Trend-BGH GRUR 1980 págs. 189 y ss. El BGH afirma que no se puede hacer depender exclusivamente la relevancia del uso que comporta una venta de test de la sola circunstancia de alcanzar una importante cifra de ventas pero que, en todo caso, ésta tendrá que ser acorde al tipo de producto de que se trate y al número de consumidores de éstos. Este ha afirmado incluso que, a pesar de fracasar el test y de abarcar un período temporalmente limitado, puede ser constitutivo este fracaso de un uso relevante de la marca. (Silva-GRUR 1978, págs. 643 y ss.; KICKER, GRUR 1980, pág. 291)

²³⁴ Ranger-BGH ST. de 27 de noviembre de 1981, GRUR 1982, págs. 417 y ss. En este caso se había ofrecido la clase de cigarrillos de marca «Ranger» a sólo 120 personas. El BGH se pronuncia expresamente afirmando que en un test frente a 120 personas no existe una puesta en el mercado de los cigarrillos de la nueva marca y, por lo tanto, se ha de incluir en los actos preparatorios que realizó el titular para valorar si definitivamente iba a comercializar los productos.

²³⁵ El BGH no reconoció como un acto de uso relevante la venta de prueba de cigarrillos durante un intervalo de seis semanas (caso «Trend» *op. cit.*, GRUR 1980, págs. 189 y ss.) y, sin embargo, sí lo hizo en un caso donde los mismos productos —cigarrillos— fueron vendidos durante tres meses (caso «Silva», *op. cit.*, GRUR 1978, págs. 643 y ss.). Aunque en el primer caso no fue este dato lo que hizo decantarse al tribunal por un uso aparente, sino que lo determinante era la cifra de ventas alcanzadas en el *test sale* que no estaba en relación armónica con la índole del artículo de marca.

²³⁶ Tendrá menor relevancia si la venta experimental ha tenido lugar en una recepción donde acude un número limitado de personas que si, por el contrario, el test se realiza simultáneamente en varias capitales y lugares de mucho tránsito donde el público tiene libre acceso, pues en este último supuesto parece clara la simultánea actividad publicitaria.

La doctrina y jurisprudencia alemanas²³⁷ han afirmado que, en cualquier caso, a pesar de observar la venta experimental todos los requisitos anteriores, no deberá considerarse relevante el uso de la marca siempre que el titular no haya decidido definitivamente si la va a utilizar y sobre qué productos la va a utilizar. Por nuestra parte, no creemos que la intención del titular de la marca deba influir en esta calificación siempre que la venta experimental observe clara y suficientemente aquellos requisitos. Es más, partiendo de la finalidad que persiguen estas ventas, que no es otra que comprobar el grado de aceptación que podría tener el producto una vez saliera definitivamente al mercado, nos parecería injusto que tras la realización del test, por el hecho de no haber quedado suficiente tiempo para poner en marcha la comercialización del producto, viera el titular caducada su marca para que otro pudiera aprovecharse del público que el primero hubiera ganado por medio de la venta experimental. Cuando ésta haya alcanzado tales cotas, de manera que por sí misma sea ella suficiente para acreditar el uso de la marca registrada, no podemos tener en cuenta la intención del titular. Sólo en casos límite donde, bien por ser relativamente reducido el número de personas que en ella hayan tomado parte, bien por haberse conseguido una cifra de ventas muy baja, es decir, en todos estos casos fronterizos,

²³⁷ BAUMBACH/HEFERMEHL, «Warenzeichengesetz», *op. cit.*, pág. 415; Ranger-BGH ST. de 27 de noviembre de 1981, GRUR 1982, págs. 417 y ss. Existe otro sector doctrinal que exige la efectiva comercialización posterior de los artículos ofertados en la venta de prueba (MITSCHERLICH, GRUR 1973, pág. 501). Sin embargo, el caso que queremos analizar es el supuesto en el que casi al final del transcurso del plazo de los cinco años el titular de la marca la utiliza exclusivamente en una venta experimental. Con esta tesis no podremos llegar nunca a comprobar si el titular iba o no a introducir efectivamente sus artículos de marca en el mercado. Y, por no quedarle tiempo para efectuarlo, la venta experimental carecerá de relevancia y el titular verá caducada su marca.

podrá influir este elemento subjetivo para inclinar la balanza en contra del titular y, por ende, a favor de la caducidad²³⁸.

5.2.5. Venta del producto o prestación del servicio²³⁹

La venta supone la introducción efectiva de los artículos de marca en el mercado, un uso exterior y público de la marca en el sector económico al cual pertenecen los productos para los que fue inscrita. Ella es el prototipo de acto de uso relevante²⁴⁰. Sin embargo, la venta puede presentar características muy diversas que deberán tomarse en consideración a la hora de ponderar los intereses que subyacen a la figura del uso obligatorio. Estas circunstancias son la continuidad y la cifra de ventas.

5.2.5.1. Continuidad de las ventas

Para que el uso de la marca pueda calificarse de un uso efectivo y real no será suficiente el hecho de que la empresa

²³⁸ En estos casos en los que el único dato objetivo para valorar el uso efectivo de una marca registrada viene constituido por una venta experimental, la cual, a la vista de todas las circunstancias — tiempo que lleva inscrita en el registro sin ser objeto de uso, momento en el que tiene lugar la venta experimental en relación con la fecha de interposición de la demanda y la relación entre la partes, etc. — denota la falta de intención del titular de utilizarla, hemos de decantarnos por la persona que solicita la nueva marca coincidente o semejante a la prioritaria, por entender que goza de mejor interés que quien tan sólo demuestra querer evitar la caducidad de la suya. Esto último es precisamente lo que pretende evitarse con la figura del uso obligatorio.

²³⁹ Para simplificar la lectura del texto nos referiremos en adelante tan sólo a la puesta en circulación de productos, entendiendo que todo cuanto se diga de ellos será igualmente aplicable a la prestación de los servicios mientras nada se especifique en sentido contrario.

²⁴⁰ SCHRICKER, GRUR Int. 1969, pág. 20, columna izquierda; FERNANDEZ NOVOA, «Fundamentos...», *op. cit.*, 412;

venda sus productos de una manera esporádica²⁴¹. La venta de los artículos de marca que, por ejemplo, tenga lugar una vez cada cinco años, denotará indudablemente un uso aparente encaminado a conseguir una elusión de la caducidad por falta de uso²⁴². Las ventas de los artículos de marca, para que sean expresión de un uso efectivo y real, deberán ser, por una parte, continuadas, y por otra, no tener como destino consumidores aislados²⁴³.

De lo anterior se desprende que lo determinante para acreditar el uso de la marca no será el momento en el cual tiene lugar el uso, sino la continuidad del mismo²⁴⁴.

5.2.5.2. *Cifra de ventas*

La cifra de ventas alcanzada es otro de los parámetros a observar por el tribunal en el enjuiciamiento de la relevancia del uso. Ahora bien, no se puede exigir una cifra de ventas mínima generalizada a todas las empresas, puesto que no se trata de juzgar aquí el éxito o fracaso de una determinada política empresarial. La cuestión es fijar determinados parámetros objetivos a partir de los cuales se pueda determinar si el uso de la marca es suficiente para cumplir las exigencias

²⁴¹ FERNANDEZ NOVOA, «Fundamentos...», *op. cit.*, pág. 415; J. M. OTERO LASTRES, La Ley 1989 (1), pág. 133; HERAS LORENOZ, T. de las, «Adquisición del derecho sobre la marca comunitaria...», *op. cit.*, pág. 18.

²⁴² R. HACKBARTH, «Grundfragen des Benutzungszwangs...», *op. cit.*, pág. 121.

²⁴³ En el caso Ranger, aun tratándose de un caso de venta experimental, fue relevante el dato, y así lo expresa el BGH, de que fueron exclusivamente 120 personas las destinatarias de los productos dotados de marca.

²⁴⁴ FERNANDEZ NOVOA, «Fundamentos...», *op. cit.*, pág. 413; HERAS LORENZO, T. de las, «Adquisición del derecho sobre la marca comunitaria...», *op. cit.*, pág. 18.

legales²⁴⁵. La cifra de ventas se encuentra pues en relación de dependencia directa con otros factores. De esta manera, la cifra de ventas mínima para acreditar un uso efectivo y real de la marca no será un número concreto y determinado, sino que se deducirá de la relación proporcional que deriva del tamaño de la empresa, por un lado, y de la índole del artículo de marca, por otro.

Un tratamiento equitativo de esta cuestión será, por tanto, exigir una mayor *cifra de ventas* cuanto mayor sea la empresa. De manera que una cifra de ventas reducida por parte de una pequeña empresa será suficiente para acreditar el uso de su marca, mientras que una gran empresa, aun acreditando una cifra de ventas muy superior a la de la pequeña empresa, puede que no sea suficiente para cumplir con la carga legal.

Pero tomar exclusivamente el tamaño de la empresa como parámetro sería igualmente equivocado, puesto que la *índole del artículo de marca* de que se trate también va a influir directamente en el círculo de consumidores y, por tanto, revertirá en una mayor o menor cifra de ventas. La demanda de artículos de uso diario será mucho mayor que la demanda de máquinas especializadas, y por tanto se habrá de exigir una mayor cifra de ventas en el primer supuesto que en el segundo. Así, una empresa que sea titular de una marca para distinguir aviones cuya fabricación supone un elevado coste, satisfará las exigencias del uso obligatorio si, por ejemplo, vende un avión por año, mientras que el titular de una marca de productos de belleza deberá vender bastantes más artículos si quiere acreditar el uso de su marca.

Sin embargo, el que la cifra de ventas sea muy reducida en función de los dos factores señalados anteriormente supondrá, solamente, una presunción de uso aparente dirigido exclusivamente a mantener el derecho formal de marca. Pero nunca será

²⁴⁵ King II-BGH, ST. de 20 de marzo de 1986, GRUR 1986, pág. 544.

factor exclusivo y excluyente de un uso efectivo. Quedará siempre en manos del titular de la marca aportar otros datos que justifiquen que la marca ha sido utilizada efectivamente²⁴⁶.

5.2.6. Uso publicitario de la marca registrada

La cuestión de si el uso de la marca en la publicidad es suficiente para dar satisfacción a la carga legal del uso obligatorio desencadenó el enfrentamiento de dos posturas doctrinales antagónicas. Estas tesis son expuestas por FERNANDEZ NOVOA²⁴⁷ y mantienen los siguientes argumentos:

Una primera postura más tolerante es la mantenida por HEYDT y FEZER. Según el primero, deberá otorgarse relieve jurídico al uso publicitario de la marca siempre que los artículos que aparecen en la publicidad con la marca se encuentren efectivamente en el mercado, o vayan a hacer acto de presencia en breve. Además, se considerará usada la marca desde el momento en el que se realizó la publicidad, admitiéndose como válidas tanto la publicidad oral como visual. FEZER recomienda, sin embargo, aplicar criterios más rigurosos en los casos en los que la marca sea objeto de un uso publicitario pero los

²⁴⁶ Darcy-BGH ST. de 5 de junio de 1985, GRUR 1986, págs. 168 y ss. En este caso, una empresa belga titular de la marca internacional «Darcy» distribuía sus cigarrillos a las tropas militares belgas que estaban estacionadas en Alemania. El BGH considera que, a pesar de las pequeñas cantidades de cigarrillos que se vendían en territorio alemán, la empresa estaba haciendo un uso serio y, por tanto, no aparente de su marca a partir de los siguientes argumentos: en primer lugar, la empresa había venido distribuyendo sus cigarrillos de esa manera durante más de treinta años; y por otra parte el interés de la empresa belga en que los ciudadanos residentes en Alemania siguieran consumiendo los cigarrillos «Darcy», en lugar de los de cualquier otra marca una vez regresaran a su país, era un interés que no podía pasar desapercibido en el sentido del uso obligatorio.

²⁴⁷ FERNANDEZ NOVOA, ADI 1976, págs. 29 y ss.

productos aún no hayan sido distribuidos. Recomienda atender a la índole del artículo.

La postura más restrictiva la mantienen BÖCKEL y TIETGEN quienes, en aras de la seguridad jurídica, rechazan la relevancia del uso publicitario precedente a la venta de los artículos de marca. Matiza el segundo de los autores que, aun teniendo lugar la publicidad relativa a la venta, su comercialización acaecería de cualquier manera fuera del plazo permitido legalmente.

Al lado de estas tesis tan dispares, KRAFT y SCHRICKER mantienen una postura intermedia. Su punto de apoyo es lo que en Derecho alemán se ha llamado desde entonces «*Hinweiswerbung*» y que consiste en la publicidad alusiva a la introducción de artículos de marca en los circuitos comerciales propios del sector de mercado correspondiente. Es a este tipo de publicidad al que otorgan relieve jurídico, siempre que vaya sucedida de la venta efectiva de los productos de marca anunciados, aunque aquella se haya operado poco antes de expirar el plazo legal.

En nuestra doctrina FERNANDEZ NOVOA acoge un criterio permisivo, atendiendo a la importancia que tiene la publicidad económica como mecanismo de divulgación de la marca en el público de los consumidores. El autor ve en el uso publicitario de la marca un acto de uso relevante, siempre que éste tenga lugar antes de que transcurran los cinco años previstos legalmente y vaya respaldada por la oferta actual o potencial de los artículos de marca. Principalmente, reconoce relieve jurídico a la publicidad de introducción de un artículo de marca en el mercado (*Hinweiswerbung*) por ser ésta una medida frecuente e importante en la política de ventas de las empresas. En segundo lugar, también reconoce como acto de uso relevante el uso publicitario de la marca cuando, aun sin ir ésta inmediatamente sucedida de la puesta en el mercado de los artículos de marca, ello no obstante, pueda el titular probar que ha adoptado las medidas pertinentes para iniciar la fabricación de los

productos. Por último, si no concurrieran las circunstancias anteriores, solamente en el caso de la marca que ha sido registrada para distinguir productos altamente especializados y de coste elevado que sólo se fabrican por encargo expreso²⁴⁸.

Actualmente sigue dominando en la doctrina alemana un criterio restrictivo en punto al uso publicitario de la marca. Para determinar la relevancia del mismo se atiende a la índole del artículo de marca. Así, cuando se trate de artículos de gran consumo, el mero uso publicitario de la marca no será relevante si no le sigue al mismo la venta de los productos de marca. Además, se requiere que la venta tenga lugar dentro del plazo legalmente establecido. Reconoce, sin embargo, excepciones para el caso de artículos sumamente especializados que, por lo general, sólo se fabriquen por encargo²⁴⁹. Sin embargo, los informes de la AIPPI sobre las soluciones tomadas respecto al tema que fue objeto de discusión en la reunión de Sidney²⁵⁰, demuestran una solución intermedia en relación a las posturas adoptadas por los representantes de cada uno de los países. La solución consiste en reconocer el uso publicitario de la marca como uso relevante, siempre y cuando se hayan empezado a tomar medidas para emprender la venta de los artículos de marca o prestar efectivamente los servicios, y que el público pueda adquirir o recibir los mismos en un futuro próximo.

De lo anterior podemos observar que la AIPPI reconoce relevancia jurídica al uso publicitario de la marca a todos los supuestos que defendía la doctrina española más autorizada,

²⁴⁸ FERNANDEZ NOVOA, ADI 1976, págs. 32 y 33; FERNANDEZ NOVOA, «El Sistema Comunitario...», *op. cit.*, págs. 370 y 371.

²⁴⁹ Berichte der deutschen Landesgruppe für die Tagung des Geschäftsführenden Ausschusses in Sidney vom 10. bis 15. April 1988. BÖCKEL/FRITZE, GRUR Int. 1988, pág. 47; R. HACKBARTH, «Grundfragen des Benutzungszwangs...», *op. cit.*, pág. 129.

²⁵⁰ Bericht über die Sitzung des Geschäftsführenden Ausschusses in Sidney vom 10. bis 15. April 1988, GRUR Int. 1988, págs. 843 y ss.

postura que comparto enteramente, ya que la publicidad de introducción de los artículos de marca en el mercado, presupone, o deberá en todo caso presuponer, que los actos preparativos para su fabricación han sido ya acometidos y que el uso publicitario de la marca respecto de artículos que únicamente se fabrican por encargo supondrá una adquisición próxima por parte del sujeto que hizo el encargo.

En todo caso, en la publicidad deberá aparecer de manera inequívoca la marca siempre en relación a los productos para los que fue registrada. Y partiendo de ello, será indiferente si la publicidad que de ella se hace es oral (radio), audiovisual (televisión, cine...), o a través de cualquier otro medio.

Por último, en el caso de la publicidad de introducción de los productos, el titular de la marca deberá acreditar, en todo caso, que las medidas preparatorias de fabricación ya están en funcionamiento, pues de lo contrario sería muy fácil emprender una campaña publicitaria cada cinco años para evitar la caducidad de su marca, hecho éste que contraviene abiertamente la voluntad legal.

VII. CAUSAS JUSTIFICATIVAS DE LA FALTA DE USO

1. IDEAS GENERALES

Con la Ley de Marcas de 1988 quedan superadas las dificultades que planteaba la redacción del antiguo art. 158.5.º del EPI. Este precepto sólo excusaba la falta de uso debida a «*casos de fuerza mayor documentalmente justificada*», si bien, la doctrina aplicaba el concepto extensivo que de la expresión «*fuerza mayor*» daba la jurisprudencia y doctrina civilística española²⁵¹. Ambas mantenían que la fuerza mayor debe equipararse al caso fortuito, y dentro de estas figuras han de incluirse los acontecimientos no imputables al deudor que impidan el cumplimiento de una obligación²⁵². A partir de este concepto entendía la doctrina que el art. 158.5.º EPI debía interpretarse en este sentido y, por tanto, la falta de uso de la marca quedaría justificada siempre y cuando el titular probara documentalmente que la marca no había sido objeto de un uso efectivo por la concurrencia de una serie de acontecimientos que no eran imputables a su titular. De esta manera se conseguía una interpretación que seguía la línea de otros ordenamientos jurídicos como el alemán, francés e incluso el entonces Proyecto de Reglamento de la Marca Comunitaria²⁵³. A partir de ahí se hacían extensivas las pautas que hasta el momento habían sido sentadas por la doctrina alemana.

²⁵¹ DIEZ-PICAZO; MONTES PENADES; (*vid.* Sus concepciones sobre «caso fortuito»).

²⁵² FERNANDEZ NOVOA, «Fundamentos...», *op. cit.*, pág. 432.

²⁵³ GRUR Int. 1981, págs. 86 a 116.

La Ley de Marcas de 1988 da una nueva redacción al precepto y dispone en su art. 53. a) lo siguiente: «*Se declarará por los Tribunales la caducidad del registro de la marca... a) Cuando la marca no haya sido usada con arreglo al art. 4 de la presente Ley. En la acción de caducidad competirá al titular de la marca demostrar que la misma ha sido usada con arreglo al art. 4 o que existen causas justificativas de la falta de uso*». Con lo cual la ley española entra en perfecta armonía en este sentido con lo dispuesto en la Primera Directiva para la armonización en materia de marcas. Con todo, la aproximación terminológica no nos dice qué es lo que deberá entenderse por causas justificativas, quedando en mano de los tribunales y demás operadores jurídicos la determinación de este concepto.

En la Exposición de Motivos del Proyecto de Reglamento de Marca Comunitaria de 1980 se alegó lo siguiente: «*sería ilusorio querer dar una relación detallada de todas las causas justificativas de la falta de uso*²⁵⁴. *Lo que debía quedar claro en cualquier caso es que sólo deberían ser tenidas en cuenta circunstancias que no fueran imputables al titular de la marca, de tal manera que éste no pueda hacer valer con éxito, en contra de falta de uso el hecho de carecer de medios económicos para ello*»²⁵⁵. Esta argumentación fue objeto de duras críticas por parte de la doctrina con base en que limitaba fuertemente lo previsto en el Art. 5 C 1 CUP, alegando, entre otras razones, que a partir de

²⁵⁴ El Anteproyecto de Reglamento de marca comunitaria de 1964 contenía una descripción de lo que debía entenderse por causas justificativas de falta de uso. Este disponía que causas justificativas serían solamente aquéllas que no dependieran de la voluntad del titular. Y seguía diciendo que las circunstancias económicas de la empresa no tendrían semejante consideración. En la posterior redacción de 1977 fue suprimido este último inciso (R. HACKBARTH, «Grundfragen des Benutzungszwangs...», *op. cit.*, págs. 134 y ss. El autor hace un estudio detallado de la situación de este tema en derecho comparado, a partir del cual hemos seguido la exposición del derecho británico, francés y del derecho de Benelux).

²⁵⁵ *Begründung zum Verordnungsvorschlag* 1980, GRUR Int. 1981, pág. 89.

semejante redacción se limitarían los Estados miembros a observar exclusivamente si en el caso concreto se trata o no de circunstancias económicas las que habían impedido el uso efectivo de la marca²⁵⁶. El Proyecto de Reglamento de 1984 dejó de incluir por estas razones una cláusula en este sentido²⁵⁷. Finalmente, el art. 50 del RMC se refiere exclusivamente a «causas justificativas» sin dar ulteriores explicaciones. Parece que por causas justificativas deberán entenderse todas aquellas que no sean imputables al titular de la marca, independientemente de que éstas sean de naturaleza económica o de cualquier otra.

La jurisprudencia británica se reduce casi exclusivamente a limitaciones que sean introducidas por causa de guerra. Estas reciben el calificativo de «*special circumstances in trade*». Independientemente, requisito para que sea una situación calificada como «*special circumstance in trade*» es el hecho de que todo el sector económico al que pertenece la empresa que no ha usado su marca se encuentre con las mismas dificultades, es decir, la causa justificativa no deberá ser potencialmente alegada por una sola empresa. Al titular de la marca le será sólo exigible actuar dentro de aquello que pueda ser considerado como económicamente razonable.

El Hoge Raad de Benelux²⁵⁸, en el caso Whiston/Winston, declaró que no caducará el derecho de la marca siempre que su titular pruebe que existió una serie de circunstancias no

²⁵⁶ HEYDT, L., «Benutzung und Benutzungszwang im europäischen Gemeinschaftsmarkenrecht», Stellungnahme zum Vorentwurf einer Verordnung über die Gemeinschaftsmarke der EG-Kommission, GRUR Int. 1978, págs. 2 y ss.

²⁵⁷ Se evitó incluir una cláusula que limitara de manera general las causas justificativas de uso a circunstancias independientes de la voluntad del titular, R. HACKBARTH, «Grundfragen des Benutzungszwangs...», *op. cit.*, pág. 130.

²⁵⁸ Hoge Raad ST. de 27 de enero de 1981, GRUR Int. 1981, págs. 640-641.

subsumibles en el riesgo normal de la empresa, sobre las cuales él no pudo influir de ninguna manera, que o bien imposibilitaron un uso normal de su marca, o bien lo dificultaron de tal manera que razonablemente no era exigible semejante actuación. En esta contienda se enfrentaron dos empresas tabacaleras, titulares de las mencionadas marcas. Por ser éstas tan similares y dedicarse ambas a la misma actividad cerraron un acuerdo según el cual se comprometían ambas a comercializar sus productos en diferentes regiones. Al cabo del tiempo una de ellas demanda la caducidad de la marca de la otra por falta de uso, alegando que la insuficiencia de las ventas de la otra empresa no eran acreditativas de un uso «normal». La demandada alega como causas justificativas que se sentía obligada en función del acuerdo celebrado con la contraparte a mantener la comercialización de sus productos a la zona comprometida. El Hoge Raad se pronuncia de la siguiente manera: No tiene el valor de causa justificativa el hecho de que el producto ya no sea de actualidad y que por esta razón no pueda venderse entre el público, ni tampoco el hecho de que la demandada no emprenda una campaña publicitaria para recuperar la demanda del público por el hecho de que se sienta obligada en función del ya mencionado acuerdo, puesto que tanto la primera como la segunda son circunstancias que quedan dentro del riesgo normal de la empresa ante las cuales debe tomar precauciones o remedios el titular de la marca. El Hoge Raad afirma que el concepto de causa justificativa debe ser interpretado en este caso de una manera restrictiva. El mismo tribunal, siguiendo los mismos criterios que en la sentencia comentada, no aceptó en el caso KIM²⁵⁹ como causa justificativa del *non usus* el hecho de que la titular se encontrara negociando la transmisión de su marca a pesar de que, aun declarando la caducidad de ésta, no quedaría lugar para una nueva marca en el registro.

²⁵⁹ Hoge Raad ST. de 18 de noviembre de 1988, GRUR Int. 1990, págs. 149 y ss.

La doctrina francesa distingue entre impedimentos materiales e impedimentos jurídicos. En los primeros se incluye la imposibilidad de conseguir la materia prima necesaria para seguir la producción. Entre los segundos, la duración del procedimiento de autorización por parte de las autoridades sanitarias para poder introducir algún medicamento en el mercado. Tanto en la jurisprudencia como en la doctrina se rechazan como causas justificativas aquéllas que tengan su origen en la empresa misma, sean éstas tanto de índole técnico, como económico o financiero²⁶⁰.

El grupo alemán de la AIPPI alegó, en la reunión del Comité ejecutivo en Sidney, que debía entenderse por causas justificativas aquéllas que hicieran el uso de la marca por su titular inexigible durante los cinco años. La inexigibilidad del uso debía ser deducible a partir de circunstancias externas como la fuerza mayor, dificultades de producción, prohibiciones de exportación, pero también debían ser tenidas en cuenta razones personales del titular. Finalmente, las marcas de productos farmacéuticos, los cuales deben esperar el informe positivo de las autoridades sanitarias, se considerarán usadas en el procedimiento para nombrar la especialidad farmacéutica en la oficina de sanidad. Por lo demás, considera que el sentido y la finalidad de la institución del uso obligatorio obligan a tratar restrictivamente las excepciones²⁶¹.

Actualmente, el legislador alemán se pronuncia expresamente en este punto en la Exposición de Motivos de la nueva Ley de Marcas Alemana²⁶², y determina que para considerar las

²⁶⁰ AIPPI Annuaire 1987/III Réunion du Comité exécutif Sydney-1988 (10-15 avril 1988), Rapports des Groupes Q 92A, págs. 151 y 52.

²⁶¹ Bericht der deutschen Landesgruppe für die Tagung des Geschäftsführenden Ausschusses vom 10. bis 15. April 1988 in Sydney (92 A), BÖCKEL/FRITZE, GRUR Int 1988, pág. 49.

²⁶² Begründung zum Entwurf eines Gesetzes zur Reform des Markenrecht und zur Umsetzung der Ersten Richtlinie 84/104/EWG des Rates vom

causas justificativas de la falta de uso deberá seguir haciéndose como hasta ahora, es decir, deberán observarse todas las circunstancias del caso concreto. Por lo que debemos entender que en Derecho alemán de marcas se seguirá aplicando el criterio exculporio de la falta de uso siempre que a la luz de las circunstancias del caso concreto el uso no pueda ser exigible al titular.

El informe realizado por el grupo español en esta misma reunión gira en torno a la idea de fuerza mayor entendida en el sentido de la STS de 30 de septiembre de 1983²⁶³, es decir, en un sentido amplio, incluyéndose en ella los casos en que se exijan ulteriores impedimentos legales para la comercialización de los productos, especialmente los farmacéuticos²⁶⁴.

La sentencia mencionada, aludiendo a la jurisprudencia sentada en anteriores sentencias, expresa que «la fuerza mayor habrá de ser estudiada en cada caso concreto, desde el momento en que su concepto jurídico debe deducirse del conjunto de circunstancias que motiven el hecho o acontecimiento que sobreponiéndose a la voluntad del obligado y forzándole, lo determinan a quebrantar la obligación que le corresponda». Y prosigue: «aquellos sucesos tan extraordinarios, que, aunque no imposibles físicamente, y por tanto teóricamente previsibles, no son de los que puede calcular una conducta prudente, atenta a las eventualidades, que el curso de la vida permita

21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken. Bl. f. PMZ 1994 (Sonderheft), págs. 47 y ss.

²⁶³ STS (Sala 1.ª) de 30 de septiembre de 1983, caso «El Mercantil Valencia». La prestación exorbitante es «aquella que exigiría vencer dificultades que pueden ser equiparables a la imposibilidad, por exigir sacrificios desproporcionados o violación de deberes más altos», Sentencias TS de 9 de noviembre de 1949; de 7 de abril de 1965 y de 1 de septiembre de 1983, entre otras.

²⁶⁴ AIPPI Annuaire 1987/III Réunion du Comité exécutif Sydney-1988 (10-15 avril 1988), Rapports des Groupes Q 92A, págs 98 y ss.

esperar... si bien no excusa de prestar la diligencia necesaria para superar las dificultades que se presenten, no exige la llamada «prestación exorbitante».

A partir de los argumentos precedentes, podemos observar que la doctrina y jurisprudencia tanto nacionales como de derecho comparado, siguen una misma línea: las causas justificativas de la falta de uso serán casos excepcionales que deberán juzgarse a la luz de todas las circunstancias del caso concreto. Pero éstas deberán ser observadas de una manera restrictiva, puesto que una flexibilización de los criterios pondría en peligro la finalidad de la introducción de la carga de uso, y quedarían abiertas las puertas para eludir⁴ por esta vía la carga legal, sin tan siquiera hacer el esfuerzo de efectuar un uso aparente.

FERNANDEZ NOVOA sigue entendiendo aplicables los mismos criterios sustantivos que la doctrina apuntaba respecto del 158. 5.º EPI, es decir, que lo determinante es que la marca no haya sido objeto de un uso efectivo y real por consecuencia de acontecimientos que no son imputables al titular de la marca registrada²⁶⁵.

²⁶⁵ FERNANDEZ NOVOA, «Derecho de Marcas», *op. cit.*, págs. 264 y 265. El autor cita como causas justificativas: los supuestos clásicos de fuerza mayor —guerras, catástrofes naturales— las disposiciones legales y las medidas administrativas por virtud de las cuales se decreta el cierre de la empresa, se prohíba la fabricación de los productos o su comercialización, la demora en la concesión de la autorización para introducir un producto farmacéutico en el mercado. En cuanto a las causas invocadas por el titular de la marca, el autor hace referencia expresa a la falta o escasez de materias primas alegando que en principio éstas deberán incluirse dentro de los riesgos asumidos por la empresa, pero si se debiera a restricciones en tiempo de guerra o escasez o, por consecuencia de un embargo, se cortara o restringiera el flujo de materias primas, sí sería constitutivo de causa justificativa. En el mismo sentido, HERAS LORENZO, T. de las, «Adquisición del derecho sobre la marca comunitaria...», *op. cit.*, págs. 20 y 21.

En general, aquellas circunstancias que un empresario diligente no pudo prever por escapar éstas al riesgo normal de la empresa deberán ser observadas detenidamente por el juzgador, pero creemos que deberá tenerse en cuenta igualmente la actitud tomada por el titular durante dos momentos: cuando se produce la situación impeditiva del uso normal de la marca y una vez haya cesado tal situación. Será a partir de una valoración conjunta de estos dos parámetros —el riesgo normal de la empresa y la diligencia empleada por el titular de la marca para sobreponerse a la situación extraordinaria— lo que nos llevará a una solución justa del caso concreto atendiendo al sentido de la figura legal del uso obligatorio. Coincidimos así con la postura adoptada por la más reciente doctrina en Alemania²⁶⁶.

Partiendo de los criterios recién apuntados, situaciones clásicas de fuerza mayor no constituirán pues *per se* la disculpa de la inactividad del titular, sino que éste deberá hacer cuanto en sus manos esté para encontrar vías alternativas y retomar así su actividad. De esta manera cuando la empresa no pueda recibir materia prima para seguir la producción de las mercancías de marca por alguna circunstancia que acaeciera en la empresa suministradora, queda en su mano el buscar una vía alternativa para no paralizar su producción. Ahora bien, nunca deberá exigírsele al empresario una prestación exorbitante, sino que la posibilidad de hallar vías alternativas deberá estar en consonancia con la diligencia que a un empresario le es exigible, y ésta deberá determinarla el tribunal a partir de todas las circunstancias del caso que se le presente. Estos casos serán, principalmente, aquéllos en que el titular ha hecho todo cuanto podía y ya no depende de él la última decisión, como es el caso

²⁶⁶ Ante esta situación será determinante que el titular de la marca haya emprendido actos preparatorios del uso de su marca pues, de lo contrario, sería fácil entender un uso aparente que se ha visto frustrado por esa circunstancia que, en esencia, sí sería justificativa de la inactividad del titular de la marca.

tradicional de la autorización sanitaria para la comercialización de productos farmacéuticos, prohibiciones de exportación, etc.

En el supuesto de que el público ya no demande sus productos, correrá de su parte adoptar las medidas necesarias para que la opinión del consumidor cambie, bien introduciendo mejoras en sus productos, bien con la ayuda de una fuerte campaña publicitaria pues, al fin y al cabo, la saturación del público respecto de los productos es un riesgo que corre cualquier empresario.

No hemos de olvidar que el uso de la marca por tercero con consentimiento del titular es considerado legalmente un uso efectivo y real, por tanto, en todos aquellos casos en los que el titular, siendo consciente de que él mismo no puede utilizar su marca, pueda contratarla en licencia podría inclinar la balanza hacia el lado negativo. Por supuesto, en los casos en que la circunstancia extraordinaria acaezca poco antes de que expire el plazo legal de cinco años, quedará en manos del titular demostrar que, en primer lugar, el acontecimiento que le impide realizar un uso efectivo y real de su marca es causa directa de su inactividad, y que está gestionando las medidas oportunas para remediar la situación²⁶⁷.

2. PUNTUALIZACIONES EN TORNO A LA MARCA COMUNITARIA

Finalmente, para el caso de la marca comunitaria y, concretamente en lo que respecta a la extensión territorial del uso efectivo de la misma, apuntaré un par de ideas:

1) En los casos en que la inactividad del titular se extienda también al territorio nacional donde solía comercializar sus

²⁶⁷ R. HACKBARTH, «Grundfragen des Benutzungszwangs...», *op. cit.*, pág. 135.

productos de marca, y ello sea resultado de una causa justificativa del uso efectivo y real de su marca según los criterios expuestos anteriormente, hemos de entender sin duda alguna, que esa causa es también justificativa del no uso de la marca en un ulterior Estado de la Unión. En este orden de cosas, dicha inactividad en otro Estado de la Unión no será causa para que el titular de la marca comunitaria tenga que optar, como única solución para el mantenimiento de su derecho, por la conversión de su marca en marca nacional. En caso contrario, cuando la marca no haya sido objeto de un uso efectivo por circunstancias que son imputables a su titular, tampoco en este caso podrá optar este último por la conversión de su derecho, por la sencilla razón de que este supuesto queda expresamente excluido de tal posibilidad en el apartado 2 letra a) del art. 108 RMC.

2) En los casos en que el titular de la marca comunitaria no haya utilizado su marca en más de un Estado de la Unión, pero sí la haya usado de una manera efectiva en uno de ellos, la División de Anulación ante la cual se someta la cuestión, deberá estudiar detenidamente todas las circunstancias que rodean al caso concreto que se le plantea, haciendo un balance de las causas que impidieron a tal titular utilizar su marca en otro Estado, tomando siempre como referencia el tamaño de la empresa. En el caso de las pequeñas y medianas empresas cuya intención inicial, al momento de registrar la marca comunitaria, fue la de utilizar su marca más allá de las fronteras nacionales, deberá tenerse presente en todo momento que las dificultades para ampliar mercado de estas empresas son siempre superiores a las de las empresas de mayor tamaño. Es decir, se suavizarán de manera proporcional al tamaño de la empresa dichos criterios en atención a los propósitos del Reglamento de la Marca Comunitaria²⁶⁸.

²⁶⁸ Vid. Capítulo VI, apartado 3.2.2.

VIII. EFECTOS DEL USO PARCIAL DE LA MARCA REGISTRADA: DISCREPANCIAS ENTRE EL DERECHO DE MARCAS ESPAÑOL Y LA DIRECTIVA 88/104/CEE: RIESGO DE ASOCIACION

1. DELIMITACION DE LOS CONCEPTOS RIESGO DE CONFUSION Y RIESGO DE ASOCIACION

La Ley de Marcas de 1988 introduce una figura nueva dentro del sistema del derecho español de marcas: el riesgo de asociación. Esta figura goza de unos contornos mucho más amplios que los del riesgo de confusión. Mientras que el riesgo de confusión se asienta sobre la regla de especialidad del derecho de marca, el riesgo de asociación sobrepasa el segundo factor de esta regla, es decir, no presupone la identidad o similitud de los productos o servicios que distingue la marca.

1.1. *El riesgo de confusión*

El fundamento del riesgo de confusión se encuentra en dos factores objetivos, a saber, la identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual del signo distintivo, y la identidad o similitud de los productos o servicios objeto de confrontación. Pese a que, durante muchos años, los tribunales determinaban el riesgo de confusión prescindiendo del segundo factor —lo que

desembocó en muchos años de jurisprudencia dispar— parece que, finalmente, se ha alcanzado una armonía y los tribunales aplican correctamente la regla de especialidad y resuelven el riesgo de confusión a partir de estos parámetros objetivos. Lo determinante en el riesgo de confusión es la semejanza de los signos y los productos en relación a los cuales se utilizan. Este riesgo aumentará cuando la marca sea notoria, puesto que el consumidor que no preste la atención suficiente tenderá a identificar la marca notoria con cualquier marca posterior que guarde una remota semejanza con ella, tanto más cuando los productos dotados de los signos semejantes no se hallen presentes al momento de la elección del consumidor. Por este motivo, la marca notoria requiere mayor protección contra el riesgo de confusión puesto que el consumidor tiende a conservar en su mente el recuerdo de la misma y, cuando se dirige a adquirir los productos, podrá «confundidamente» seleccionar el producto que vaya dotado de una marca parecida, creyendo que se trata de la misma marca²⁶⁹.

1.2. El riesgo de asociación

Ahora bien, más difícil es resolver este *novum* de nuestro derecho de marcas, el cual no se asienta más que en un criterio objetivo, como es la identidad o semejanza de los signos. El otro parámetro de esta ponderación lo constituye un factor exclusivamente subjetivo, la creencia o percepción de los consumidores²⁷⁰, pues así lo determina el art. 4. 4 *in fine* LM. Habrá riesgo

²⁶⁹ FERNANDEZ NOVOA, «El relieve jurídico de la notoriedad de la marca», RDM 1969, vol. 46, pág. 205; VICENT CHULIA, F., «Protección reforzada de la marca notoria», Comentario a la STS (Sala 1.ª) de 19 de mayo de 1993, núm. 538, caso Bayleys-II, en Cuadernos de Jurisprudencia sobre Propiedad Industrial, CEFI, núm. 13, págs. 25 y ss.

²⁷⁰ FERNANDEZ NOVOA realiza un estudio exhaustivo de las características esenciales de ambas figuras en su trabajo «El relieve jurídico de la

de asociación «cuando la utilización de la misma marca por un tercero podría dar lugar a riesgo de asociación de los consumidores respecto del origen de unos y de otros»²⁷¹. El riesgo de asociación habrá de ser determinado, por tanto, por los tribunales, observando, en primer término, la identidad o similitud de los signos, contrastando todos los aspectos extrínsecos e intrínsecos del mismo, es decir, su aspecto fonético, gráfico y conceptual, y el segundo, como toda prueba subjetiva, a partir de un sistema de indicios. Sin embargo, en el riesgo de asociación, el consumidor puede distinguir las diferencias entre el signo posterior respecto de cuya concesión o permanencia se opone el titular de la marca anterior. Es decir, las diferencias de los signos podrán ser lo suficientemente marcadas como para que el consumidor no confunda los signos. Aun así, la existencia de uno o varios elementos comunes pueden llevar a suscitar en el consumidor la (errónea) idea de que el producto lanzado posteriormente es un nuevo producto de la empresa titular de la marca anterior. Con ello podemos afirmar que, aun cuando los signos no pudieran ser calificados de semejantes, en términos de riesgo de confusión, debemos siempre observar si ese elemento común puede llegar a producir en el círculo de los

notoriedad de la marca», (*op. cit.*, págs. 169 y ss.) si bien, el autor se refiere al riesgo de confusión con el término «riesgo de confusión directa o inmediata» y al riesgo de asociación con el término «riesgo de confusión indirecta o mediata». Y es que, efectivamente, ambas figuras desembocan en la producción de una percepción errónea por parte del consumidor (BOËS, U. y DEUTSCH, V. «Die «Bekanntheit» nach dem neuen Markenrecht und ihre Ermittlung durch Meinungsumfragen», GRUR 1996, págs. 168 a 173), en el primer caso respecto de los signos, no pudiendo diferenciar el consumidor una marca de otra y, por tanto, tampoco el origen empresarial de los productos o servicios y, en el segundo, a pesar de diferenciar los signos, el consumidor no distingue el diferente origen empresarial de los mismos, los cuales cree que proceden de la misma empresa.

²⁷¹ FERNANDEZ NOVOA, «Algunas claves del nuevo Derecho de Marcas», La Ley 1989 (1), págs. 1082 y ss.

consumidores esa idea errónea de la que hablábamos anteriormente.

Para ello son de gran valor los criterios apuntados por FERNANDEZ NOVOA²⁷², quien señala, con gran razón, la existencia de una relación proporcional entre el riesgo de asociación y la notoriedad y grado de difusión de la marca con respecto a la cual se plantee el riesgo de asociación²⁷³. Al lado de estos factores, operan paralelamente otras circunstancias rela-

²⁷² FERNANDEZ NOVOA, «Derecho de Marcas», *op. cit.*, pág. 261.

²⁷³ Existen en nuestro derecho de marcas dos figuras elaboradas por la doctrina científica que se refieren a la difusión en el mercado de las marcas. La primera, la marca notoria, es aquella que ha alcanzado a través de un uso intenso gran difusión dentro de su sector económico, es decir, la marca notoria es conocida por el público de los consumidores habituales de los productos que ella distingue. Entendemos el concepto de «círculo interesado» en los términos que expone el Profesor SCHRICKER («Zum Begriff der «beteiligten Verkehrskreise» im Ausstattungsrecht», GRUR 1980, págs. 472 y ss.) como aquél cuyo núcleo viene constituido por los consumidores habituales de los productos de que se trate. Al lado de estas personas también pueden situarse aquéllas que prestan atención a los productos en cuestión y, además, se plantean como posible su adquisición y de los cuales se puede deducir que en el futuro los adquirirán. Ahora bien, puede suceder que se intensifique todavía más el uso de la misma, y el reconocimiento de esa marca supere las fronteras trazadas por su sector económico extendiéndose así más allá del mismo, de manera que logre ser conocida por el público en general. Se trata en este caso de la figura de la marca renombrada. Estas últimas, además de su grado de difusión en el mercado en general, se caracterizan por condensar un elevado *goodwill* o prestigio de la empresa. Es respecto de ellas con las que pierde vigencia la regla capital marcaría de la especialidad. Y no rige la regla de especialidad por la sencilla razón de que cualquier producto que vaya dotado de la marca renombrada se estaría aprovechando injustamente del prestigio logrado por la marca renombrada que no se agota en los productos o servicios para los que fue inscrita, puesto que el prestigio lo ha conseguido la marca y no los productos y, por ende, es trasladable a otros productos. Sobre la trascendencia económica de la marca renombrada y como instrumento traslativo de la reputación a otros productos o servicios, vid. M. MONTEAGUDO, «La protección de la marca renombrada», Ed. Civitas, Madrid, 1995, págs. 86 y ss.

cionadas principalmente con la política empresarial que sigue el titular de la marca y los usos del sector económico al que pertenecen los artículos y servicios de marca. El autor se centra en dos supuestos:

1) El primero es que el consumidor, ante la identidad de los signos unidos a productos diferentes, crea que el titular de la marca ha extendido sus actividades empresariales. En este caso, para que el legitimado pueda alegar riesgo de asociación, deberá basarse en una tendencia general a la diversificación de actividades, para lo cual tendrá que probar la capacidad financiera y tecnológica de su empresa para diversificar su actividad hacia los correspondientes productos. Esta creencia será más probable cuando el titular de la marca ya haya ampliado sus actividades al mercado o mercados en los que aparece la marca posterior, puesto que el público podrá creer que el titular de la marca anterior ha ampliado nuevamente sus actividades, o que entre la empresa titular de la marca posterior y la anterior existen lazos económicos o jurídicos.

2) El segundo supuesto que cita el autor es que los consumidores crean que el titular de la marca patrocina o autoriza el uso de la misma en relación con los productos o servicios que aparecen con la marca posterior en virtud de un contrato de licencia colateral, figura íntimamente relacionada con el fenómeno del *merchandising*. Las licencias colaterales surgen normalmente en torno a marcas *per se* atractivas y prestigiosas, por lo que la creencia del público de la existencia de un contrato de licencia colateral sólo será posible cuando la marca en cuestión sea intrínsecamente atractiva o cuando se trate de una marca notoria o renombrada. Pero también deberá observarse si en el sector de mercado donde se mueven los productos es usual y frecuente la concesión de este tipo de licencias, puesto que en el caso de que la marca sea notoria y en su sector económico no sea usual esta práctica, no tendrá lugar riesgo de asociación²⁷⁴.

²⁷⁴ Ahora bien, siempre será posible riesgo de confusión el cual, como afirmábamos, incrementará cuanto mayor sea la notoriedad de la marca.

2. EXTENSION DE LOS EFECTOS DEL USO PARCIAL DE LA MARCA SEGUN LA LEY DE MARCAS DE 1988

La cuestión principal consiste en determinar hasta qué punto el uso efectivo de la marca respecto de unos productos puede extender sus efectos para acreditar el uso de la marca respecto de otros. El art. 4. 4 LM prevé tres pautas que integran la consecuencia jurídica de un mismo supuesto de hecho: el uso parcial de la marca.

La primera pauta prevista por el legislador español para determinar la extensión del uso parcial de la marca es que el mismo servirá para acreditar tal uso con respecto a los demás productos que integran la clase del nomenclátor oficial en la cual se incluye el producto respecto del cual la marca se ha utilizado de manera efectiva y real. En este primer supuesto no tendrá que hacer el tribunal ningún tipo de valoraciones pues surtirá efectos *ipso iure*. Bastará que el titular acredite el uso efectivo y real de su marca respecto de uno sólo de los productos de esa clase del nomenclátor para que, automáticamente, la marca se considere efectivamente usada respecto de los restantes productos que se incluyen en la misma clase del nomenclátor²⁷⁵. Por tanto, el primero de los supuestos previstos en el apartado cuarto del art. 4 LM viene integrado por un hecho: el uso efectivo de la marca en relación con un producto, hecho éste al que se le anuda una consecuencia jurídica muy concreta: la extensión del uso efectivo de esa marca respecto de los otros productos que integran esa clase del nomenclátor oficial.

La segunda de las pautas la constituye el mismo supuesto de hecho: el uso efectivo de la marca en relación a un producto. Sin embargo, esta vez se extienden los efectos del uso efectivo y real de la marca en relación a un producto a aquéllos productos o

²⁷⁵ FERNANDEZ NOVOA, «Derecho de Marcas», *op. cit.*, pág. 258.

servicios que sean similares a aquél respecto del cual la marca se ha utilizado efectivamente. Nos encontramos en el caso de que el titular de la marca ha registrado la misma para otras clases del nomenclátor oficial, con lo que se constituirán tantas marcas independientes como clases se hayan designado. En esta ocasión deberá determinar el juzgador qué productos o servicios son similares a aquél respecto del cual el titular ha usado su marca. Huelga decir en este caso que el titular deberá tener registrada su marca también para la clase a la que pertenece el producto o servicio que se considera similar.

La tercera y última pauta legal consiste en la extensión acreditativa del uso efectivo de la marca a aquéllos productos o servicios en relación con los cuales la utilización de la misma por un tercero podría dar lugar a riesgo de asociación por los consumidores respecto del origen de unos y de otros. Ya hemos explicado en el apartado anterior cómo debemos entender el nuevo concepto del riesgo de asociación. Los tribunales serán quienes deban decidir si en el caso concreto que se les presenta concurren las circunstancias necesarias para apreciar claramente que el uso de la marca por otra persona distinta del titular podría generar en el consumidor una percepción errónea del origen empresarial de los productos o servicios para los que se pretende registrar la nueva marca. Ahora bien, éste último efecto quiebra completamente con la regla de la especialidad, y lo hace hasta el punto de que el titular de la marca registrada verá extendidos los efectos del uso de su marca a productos que no tendrán ninguna característica común con aquéllos en relación a los cuales fue utilizada la marca, reduciendo altamente las posibilidades de los competidores.

En conclusión, el legislador español anuda al uso parcial de la marca registrada una consecuencia jurídica dispuesta de un modo escalonado, a partir de la cual tal uso sirve para acreditar: 1) en primer lugar, que la marca ha sido usada en relación a todos los productos de la clase del nomenclátor en la que se integra el producto en relación al cual la marca se usó efectivamente; 2) en segundo lugar y, amén de los ya mencionados, el

uso parcial de la marca extenderá sus efectos a aquellos productos que guardan una relación de semejanza con el primero respecto del cual la marca fue usada de una manera efectiva y real; y 3) por último, el uso parcial de la marca servirá para acreditar el uso de la misma respecto de aquellos productos en relación a los cuales, sin guardar esa relación de semejanza respecto del primero, el uso de dicha marca podría dar lugar a riesgo de asociación por los consumidores respecto del origen de unos y de otros.

3. SITUACION DE LA CUESTION A NIVEL INTERNACIONAL

3.1. La Directiva Comunitaria y la postura adoptada por la doctrina y jurisprudencia alemanas

Si observamos los arts. 11.4 y 13 de la Directiva Comunitaria, advertimos que los efectos extensivos del uso parcial de la marca registrada no van más allá de lo que son los propios productos respecto de los cuales la marca fue efectivamente usada²⁷⁶. Los mencionados artículos disponen lo siguiente:

Art. 11.4 DM «*Si la marca anterior se hubiera usado solamente para parte de los productos o de los servicios para los que hubiere estado registrada, a los efectos de la aplicación de los apartados anteriores se considerará registrada solamente para dicha parte de los productos o servicios.*».

Art. 13 DM *Cuando la causa de... caducidad de una marca sólo exista para parte de los productos o servicios para los que la*

²⁷⁶ MASSAGUER FUENTES, J., Voz «Marca», «Enciclopedia Jurídica Básica», Ed. Civitas, Madrid, 1995, pág. 4188. El autor denuncia el exceso de la LM española en este punto con las siguientes palabras: «...la generosidad con que se trata el uso parcial no es compatible con las previsiones comunitarias».

marca haya sido solicitada o registrada, la... caducidad... sólo se extenderá a los productos o servicios de que se trate».

Tampoco el tenor del § 49 (3) de la Ley alemana (MG) amplía los efectos del uso serio de la marca más allá de aquellos productos o servicios en relación a los cuales fue ésta efectivamente usada. Así, reza el §49 (3) «*Si la causa de caducidad existiera respecto de una parte de los productos o servicios para los cuales fue registrada, se declarará la caducidad sólo de ellos.*».

Como fácilmente se aprecia, en lo único que coinciden los mencionados preceptos y la Ley española no es más que en la regla de que el uso efectivo de la marca registrada extenderá sus efectos de conservación del derecho de la misma respecto de los productos o servicios para los cuales fue efectivamente usada. Pero ninguna de ellas se pronuncia de la forma en que lo hace la ley española, reconociendo la extensión de los efectos del uso de la marca en relación a un producto o servicio al resto de los productos pertenecientes a la misma clase del nomenclátor internacional²⁷⁷ al que pertenece el producto para el cual fue registrada la marca y, por supuesto, no lo hacen hasta el punto de que el titular pueda extender el uso efectivo de su marca respecto de todos los competidores siempre que ello pueda generar riesgo de asociación. La Ley española excede en todo a las previsiones comunitarias beneficiando, primordialmente, al titular de la marca registrada y disminuyendo el riesgo de confusión, mientras que la solución estricta adoptada por la ley alemana²⁷⁸ y la DM favorece principalmente a los competidores;

²⁷⁷ El nomenclátor internacional vigente es el establecido en virtud del Arreglo de Niza de 15 de junio de 1957, relativo a la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de marcas, en su revisión de Ginebra el 13 de mayo de 1977, (BOE núm. 65, de 16 de marzo de 1979).

²⁷⁸ Una primera postura respecto de la solución adoptada por la ley alemana es la solución minimalista *stricto sensu*, según la cual la marca se entiende usada para aquellos productos en relación a los cuales la marca

en contrapartida, será mucho mayor el riesgo de confusión del lado de los consumidores²⁷⁹.

La doctrina y jurisprudencia alemanas han intentado suavizar la rigidez de este precepto a través de la llamada «*erweiterte Minimallösung*» o solución minimalista *lato sensu*, atendiendo a la finalidad perseguida por la carga legal de uso²⁸⁰. Según esta solución, el uso efectivo de la marca registrada surtirá sus efectos esencialmente respecto de los productos y servicios en relación a los cuales fue efectivamente usada y, a partir de ellos, se extenderán sus efectos a aquéllos que sean entendidos por la opinión general del público de los consumidores como pertenecientes a una misma clase de productos²⁸¹. Esta interpreta-

fue efectivamente usada, FERNANDEZ NOVOA, «El Sistema Comunitario...», *op. cit.*, pág. 382.

²⁷⁹ Con la expresión riesgo de confusión nos referimos a los dos tipos de riesgo que puede soportar la persona del consumidor ante las marcas, es decir, al riesgo de confusión propiamente dicho, y al de asociación.

²⁸⁰ MASSAGUER FUENTES, J., «E. J. B», *op. cit.*, pág. 4188; adopta la misma solución para resolver el problema planteado por las disonancias entre la LM y la DM en materia de uso parcial.

²⁸¹ Tigress-BGH ST. de 7 de junio de 1978, GRUR 1978, 647 y ss.; Taurus-BGH ST. de 13 de julio de 1989, GRUR 1990, págs. 39 y ss. En esta última sentencia entiende el BGH que la calificación de «perteneciente a la misma clase» no ha de tener como parámetro el interés económico del titular de la marca pues éste nunca será tenido en cuenta en las representaciones mentales que de los productos se hace el público. Esta pauta será interpretada en el sentido de que «productos iguales» son aquéllos cuyas características y finalidades coinciden en sentido amplio. Corrige los fundamentos en los que se apoya el Tribunal cuya sentencia se recurre (posibilidad de subsumir los productos en una misma categoría, y relación de accesoriadad entre los mismos) alegando que esta similitud deberá entenderse a partir de la esencia misma de los productos, es decir, que según las características propias y finalidad de los mismos coincidan efectivamente con las de aquéllos en relación con los cuales la marca se usó realmente. Sin embargo, niega esta coincidencia sobre los aparatos tocadiscos respecto de radiocassettes, por servirse éstos de soportes mecánicos distintos y utilizar técnicas de funcionamiento distintas. Asimismo, niega tal relación respecto de los tocadiscos y accesorios de los mismos como auriculares, micrófonos y altavoces, en

ción flexibilizada toma por razón la libertad de actuación del titular de la marca y se asienta sobre dos pilares: las características intrínsecas y la función de los productos confrontados. Sin embargo, no extenderá nunca sus efectos a la totalidad de los productos encuadrados en la misma clase del Nomenclátor. Esta era, además, la solución propuesta por los representantes del grupo alemán en el congreso organizado por la AIPPI en Sydney en 1988.

3.2. *Planteamiento de la cuestión a nivel internacional: reunión del grupo de la AIPPI, Sydney 10-15.4.1988*

Sorprendentemente, el grupo español no incluía en la propuesta presentada en este mismo congreso²⁸² el último inciso

base a que el público nunca los entenderá como una misma clase respecto de aparatos de radio y radiocassettes. Las argumentaciones que hace el BGH las consideramos correctas, sin embargo nos mostramos discrepantes ante la solución por él adoptada. Es muy dudoso que la opinión general del público vea efectivamente en los productos aquí juzgados dos tipos independientes de productos ante los cuales perciba un origen empresarial diferente. El consumidor medio, ante aparatos tocadiscos y radiocassettes que vayan dotados de signos idénticos o similares, los asociará con un mismo origen empresarial. Por esto, pensamos que la solución más acorde con la esencia del derecho de marca y la salvaguardia de la seguridad jurídica desde sus distintos planos: titular de la marca, protección del mercado y de los consumidores, aconseja extender los efectos consolidatorios del uso a estos productos. De la misma opinión participa FERNANDEZ NOVOA, «El Sistema Comunitario...», *op. cit.*, pág. 382, nota n.º 133. Algo parecido sucede en el STS de 5 de abril de 1994, caso «Oasis», comentada por GINER PARREÑO y ROBLES MARTIN-LABORDA, Derecho de los Negocios, diciembre 1994, págs. 41 y ss. Más profundamente comentada por BOTANA AGRA, M., «Las deslegitimaciones del Tribunal Supremo sobre la legitimación para el ejercicio de la acción de caducidad del registro por falta de uso», La Ley 1994-4, págs. 419 y ss.

²⁸² Vid. AIPPI Annuaire 1987/III Réunion du Comité exécutif Sydney-1988 (10-15 avril 1988), Rapports des Groupes Q 92A, págs. 101 y 102.

que dispone el art. 4. 4 LM, ley ésta que se promulgó varios meses después. En la propuesta se recogía una solución amplia al estilo de las leyes francesa y británica, que incluía, por una parte, la extensión del uso de la marca en relación a un producto a todos los de la clase nomenclátor internacional, y por otra, a aquéllos respecto de los cuales, aun perteneciendo a otras clases del nomenclátor —suponiendo que el titular de la marca la tuviera también registrada para esas clases— la utilización de la marca por tercero pudiera generar riesgo de confusión. El grupo español se pronuncia además expresamente sobre la evidencia de las marcas defensivas y la entiende en los casos en que la misma marca o signos muy similares son registrados con el fin de cubrir diferentes clases del nomenclátor y no son efectivamente utilizados respecto de estos productos —las llamadas también marcas de cobertura—. En esos casos, entiendo con la doctrina mayoritaria que no serán dignas de protección, y por tanto, deberán ser canceladas una vez transcurrido el plazo legal, por ser las marcas defensivas y de reserva, precisamente, los tipos de marca que pretende evitar y erradicar el legislador con la introducción del principio del uso obligatorio.

A la vista de las propuestas presentadas por cada uno de los países, el Comité ejecutivo de la AIPPI, adopta una solución acorde con la mantenida por el grupo alemán: el ámbito que quedará protegido por el uso de la marca se extenderá a aquellos productos que sean homogéneos y no necesariamente a todos los que pertenezcan a la misma clase del nomenclátor para la que la marca se registró originariamente.

3.3. Extensión del uso parcial en el reglamento de marca comunitaria

También el Reglamento de Marca Comunitaria adopta la solución acogida por el legislador alemán y establece en su art. 43. 2 *in fine* RMC, relativo al examen de oposición, que «*si la*

marca comunitaria anterior sólo se hubiere utilizado para una parte de los productos o de los servicios para los cuales esté registrada, sólo se considerará registrada, a los fines del examen de la oposición, para esa parte de los productos». Lo mismo establece el art. 56. 2 *in fine* RMC a los fines del examen de la solicitud de nulidad. Por tanto, la marca comunitaria se entiende usada exclusivamente en relación a aquellos productos o servicios respecto de los cuales se usó efectivamente.

No obstante, al ser tal solución idéntica a la que había adoptado el legislador alemán, y que exponíamos en el apartado anterior, la doctrina más autorizada entiende que las pautas flexibilizadoras aportadas por quienes sustentan la solución minimalista *lato sensu* en la doctrina germana deberían aplicarse lógicamente en sede comunitaria²⁸³.

3.4. Interpretación del apartado 4.º del art. 4 LM

La necesidad de una interpretación armónica de este precepto según el sentido último de la figura del uso obligatorio, y en última instancia, entender el art. 4.4 LM sin contravenir lo previsto por la Directiva de armonización en materia de marcas, precisa de una ponderación de todos los intereses convergentes en cada uno de los supuestos legales.

Así, una ampliación automática de los efectos del uso a todos los demás pertenecientes a su misma clase, beneficia al titular registral y a los consumidores quienes correrán menor riesgo de confusión. Hemos de señalar que, en no pocas ocasiones, la marca no se registra mencionando cada uno de los productos de una clase respecto a los cuales ésta pretende ser utilizada, sino que en la solicitud consta el número diferenciador de la clase del nomenclátor oficial sin especificar sólo determinados productos

²⁸³ FERNANDEZ NOVOA, «El Sistema Comunitario...», *op. cit.*, pág. 382.

o servicios pertenecientes a ella, con lo cual, la utilización de la marca en relación a alguno de esos productos, según lo previsto en la LM, extenderá sus efectos respecto de todos los que integran la misma clase²⁸⁴. En este orden de cosas, aunque la DM no extiende los efectos del uso a todos los demás incluidos en la clase a la que pertenece el producto respecto del cual fue utilizada la marca, al ser la previsión de la DM la base mínima que deberán proteger cada uno de los ordenamientos comunitarios, la ley española no contraviene lo por ella previsto, otorgando mayor protección y redundando ésta en beneficio de otros intereses que, en este supuesto, consideramos más dignos de protección, como son: el del titular de la marca, el de los consumidores y el de la transparencia de mercado. En este punto, y a la luz de la práctica española en punto a las solicitudes de marcas, observamos positivamente la solución adoptada por la ley española pese a que ello perjudica los intereses de los competidores²⁸⁵.

²⁸⁴ O'REILLY, «Clasificación», en «Comentarios a los Reglamentos sobre la marca comunitaria», coord. CASADO CERVIÑO, A., y LLOBREGAT HURTADO, M.ª L., Universidad de Alicante, Alicante, 1996, pág. 305. El autor declara que la práctica seguida por las Oficinas nacionales de los países de la Comunidad, a pesar de utilizar la clasificación internacional del Acuerdo de Niza, está lejos de estar armonizada entre las mismas.

²⁸⁵ Con todo, cuando en la solicitud se hayan especificado los productos a los que se va a dotar de marca, por ejemplo, «gafas, monturas, sus recambios y accesorios» de la clase 9 del nomenclátor, sería excesivo aplicar automáticamente el art. 4. 4. I y extender el *ius prohibendi* de su titular a «balanzas, básculas y aparatos de pesar» comprendidos en la misma clase 9, contra quien utilice una marca idéntica o similar en relación exclusivamente a estos últimos, y en estos casos si aplicaríamos la mencionada solución minimalista en sentido lato en beneficio de los competidores. En el caso contrario, es decir, si no se hubieran especificado los productos, sería conveniente que el titular de la marca, a la hora de renovar su registro lo especificara para poder aplicar la solución anterior. En todo caso, estimamos que debería armonizarse dicha situación y que fuera preceptivo especificar en las solicitudes de marcas, no sólo la clase a la que pertenecen los productos sino también, cuáles son exactamente los productos que se pretende distinguir.

Por lo que respecta a la extensión del uso parcial a aquellos productos o servicios similares, hemos de realizar unas observaciones: 1) en primer lugar, nunca podrán, obviamente, extenderse estos efectos a productos para los cuales la marca no esté registrada, de manera que si no registró su marca para los productos que son similares a los que van distinguidos por la marca del titular, no podrán ser éstos amparados por dicha extensión²⁸⁶; 2) en segundo lugar, acogemos como adecuados los criterios empleados por la teoría minimalista en sentido lato para determinar la similitud de los productos o servicios, es decir, las características intrínsecas y la función de los productos confrontados y, siempre, desde la perspectiva del consumidor, puesto que la similitud de los productos determinará la coincidencia del público adquirente de unos y de otros. Por último, no deberán extenderse los efectos para los productos pertenecientes a otras clases del nomenclátor, si a pesar de tener registrada su marca para esas clases resultara evidente que esos registros se realizaron con fines defensivos, los cuales serán cancelados una vez trascurra el plazo previsto legalmente. En cualquier caso, el hecho de que la similitud del producto integrado en otra clase del nomenclátor sea el factor que determine la acreditación de su uso por efecto reflejo de la utilización efectiva y real de la marca respecto de su semejante, no será suficiente para acreditar el uso de la marca respecto de todos los productos de esa nueva clase del nomenclátor. El

²⁸⁶ Cuestión distinta es, sin embargo, que el *ius prohibendi* del titular de la marca pueda extenderse, en determinados casos, hasta el punto de que el solicitante de una marca idéntica o similar vea impedido su registro para productos que no coinciden con aquéllos para los que el titular anterior registró la marca oponente. Ello será consecuencia de la superación de la regla de especialidad en el caso de las marcas renombradas y de la declaración de un efectivo riesgo de confusión o de asociación. Pero esto no tiene nada que ver con la acción de caducidad por falta de uso sino con la acción de nulidad del art. 48 LM basada en la prohibición relativa del art. 12. 1 a) LM.

efecto reflejo del uso no podrá extenderse más que a ese producto o servicio que se califique de semejante y nunca a la totalidad de la clase que lo recoge.

Por último, el supuesto de extensión de los efectos del uso de una marca respecto de otros productos que ninguna relación guardan respecto de los que comercializa el titular con su marca, sólo será posible, entendemos, en el supuesto de las marcas renombradas, ante las cuales cede la regla de especialidad, en beneficio de los intereses del titular, quien se vería expuesto a perjuicios de gran envergadura²⁸⁷. Y, en todo caso, se valorará ese riesgo en función de los parámetros apuntados en el capítulo VIII, apdo. 1.

En el caso de la marca renombrada, será legítima esa limitación del derecho de los demás solicitantes de marcas, por gozar, en este supuesto, ulteriores intereses de un peso superior. Además, extender los efectos consolidatorios del uso de la marca incluso allí donde no existe homogeneidad de productos o servicios no es más que expresión de la tendencia sobreprotectora de las marcas renombradas del actual Derecho de Marcas.

No podemos olvidar que la clasificación internacional del Arreglo de Niza es una clasificación arbitraria, y por ello, no corresponde realmente con cada sector de mercado²⁸⁸. En oca-

²⁸⁷ Esta cuestión es ampliamente desarrollada por M. MONTEAGUDO, «La protección de la marca renombrada», *op. cit.*, págs. 85 y ss.

²⁸⁸ El Reglamento CE, núm. 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento CE núm. 40/94 del Consejo, sobre la marca comunitaria (DOCE núm. L 303, de 15 de diciembre de 1995), establece en el núm. 4 de su regla 2, que «La clasificación de productos o servicios servirá exclusivamente a efectos administrativos. Por consiguiente, no se considerará que los productos y servicios son similares por el hecho de que figuren en la misma clase de la clasificación del Arreglo de Niza, ni que los productos y servicios difieren entre sí porque aparezcan en diferentes categorías de dicha

siones, una clase de productos abarcará distintos sectores de mercado, y a la inversa, un sector de mercado podrá verse reflejado en distintas clases del nomenclátor oficial. Este segundo supuesto será el más corriente. Por ello, al juzgar la susceptibilidad de extensión del uso de una marca, debemos tener presente el hecho de que si la marca es notoria y, por ende, muy conocida en un determinado sector de mercado, será mayor el riesgo de confusión que supondría el uso de una marca idéntica o parecida por un tercero para distinguir productos o servicios que, perteneciendo al mismo sector de mercado, no se encuentran bajo una misma clase del nomenclátor. En estos casos, los criterios que deberán aplicarse a la hora de apreciar la semejanza entre los productos o servicios deberán coincidir con aquéllos que servirían para enjuiciar el riesgo de confusión, siendo éstos más flexibles cuanto mayor sea la notoriedad de la que goza la marca.

clasificación». En este sentido vid. O'REILLY, «Clasificación», en «*Comentarios...*», *op. cit.*, pág. 307.

IX. INTRODUCCION DEL SISTEMA DE CONTROL DE OFICIO DE USO DE LA MARCA REGISTRADA. ART. 7. 2 LM

1. CONFIGURACION LEGAL

El legislador español introduce en el momento de la renovación del registro de la marca registrada un sistema de control *ex officio* del uso obligatorio. Como se lee en el art. 7.2 LM, el titular de la marca deberá presentar la solicitud de renovación del registro acompañada de una declaración en documento público de uso de la misma, indicando los productos o servicios en relación con los cuales la marca ha sido usada.

Este control de oficio significa que el titular de la marca no podrá renovar su registro a los diez años, contados desde el depósito de su solicitud²⁸⁹, si no alega, por medio de documento público, que su marca fue objeto de uso.

El art. 18 del Reglamento para la ejecución de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas²⁹⁰, establece para el procedimiento de renovación ante la OEPM, que por ella serán examinados los siguientes puntos: si la solicitud cumple todos los requisitos fijados por la Ley y el Reglamento y si los documentos necesarios para la renovación se han presentado en la forma

²⁸⁹ El *dies a quo* viene determinado por el art. 5 LM.

²⁹⁰ Aprobado por el Real Decreto 645/1990, de 18 de mayo de 1990, BOE 125/90 de 25 de mayo, marg. 1398.

legal y reglamentariamente determinada. De ello podríamos entender que en el examen de los requisitos legales y reglamentarios, la OEPM comprueba realmente el contenido del documento público adjunto en el que se declara usada la marca y valora si la forma en que el titular alega haberla usado es apta para acreditarlo, es decir, si en el procedimiento de renovación se comprueba si los datos que adjunta el solicitante son acreditativos de un uso efectivo y real. Sin embargo, de la lectura de los incisos segundo y tercero advertimos que la OEPM comunica al solicitante tan sólo las irregularidades observadas en ella a los únicos efectos de que sean por él subsanadas. De ello concluimos que la OEPM tan sólo entra a revisar los aspectos meramente formales de la solicitud sin proceder posteriormente al examen de los requisitos materiales, y concretamente, si de la declaración se deduce suficientemente que la marca fue usada de una manera efectiva y real.

2. VALOR JURIDICO DE LA DECLARACION

Para el enjuiciamiento del valor jurídico de la declaración de uso y efectividad global de este sistema de comprobación *ex officio* debemos plantearnos previamente cuál debe ser el contenido de la declaración notarial. El art. 7.2 LM hace simplemente referencia a una declaración de uso y no dice expresamente que deba acreditarse en ella un uso efectivo y real. Si, efectivamente, el titular de la marca cumpliera con la exigencia prevista en el art. 7.2 LM adjuntando meramente el acta notarial en la cual declara simplemente haber utilizado su marca en relación a determinados productos o servicios sin mayores especificaciones, llegaríamos a la conclusión de que este control administrativo carece de virtualidad práctica. En primer lugar, carecerá de virtualidad práctica por bastar la simple declaración del titular para el levantamiento de esta acta, sin ser necesario que conste específicamente en ella las actividades concretas a través de las cuales cobra vida dicho uso. En segundo lugar, porque la OEPM sólo observará la

presencia de esta declaración en documento público entre los requeridos para la concesión de la renovación del registro. De ello se deduciría que esta declaración de uso tiene el valor de un mero trámite administrativo que, en última instancia, intimida al titular de la marca por la eventual apertura de un proceso penal por falsedad en documento público²⁹¹. En caso de que el titular especificara en esta declaración cuáles son los actos de uso que ha realizado en ese período de tiempo, tampoco aquí debería valorar el notario si los actos de uso que alega el titular de la marca son constitutivos de un uso efectivo y real en el sentido del art. 4 LM. El art. 7.2 LM exige únicamente una declaración de uso y no una declaración de uso efectivo y real. Si por el contrario, se tratara de un acta de notoriedad del tipo que regulan los arts. 209 y ss., del Reglamento del Notariado, en ese caso, sí deberá practicar el fedatario público cuantas pruebas estimase necesarias, fueran éstas o no propuestas por el requirente. En este caso sí que podríamos afirmar que media una comprobación efectiva de la utilización de la marca, y que, por ello, la declaración en documento público que requiere el art. 7.2 LM cumpliría su cometido. Sin embargo, no es a este tipo de acta al que se refiere la legislación marcaria sino al primero.

De lo anterior se sigue: 1) en primer lugar, que la renovación del registro en estos términos, no engendra una presunción *iuris tantum* de un uso efectivo y real de la marca renovada, invirtiendo, por tanto, la carga de la prueba como sucede con la acreditación por medio de certificado oficial de la explotación de la patente ex art. 84.1 LP. Y ello es así porque, en el caso de las patentes, el certificado es expedido, previa petición del titular, por los Servicios periféricos del Ministerio de Industria —o las Administraciones Autónomas según competencia— y se basa

²⁹¹ El declarante que faltara a la verdad en la narración de los hechos ante el notario podría ver desencadenadas las consecuencias penales previstas por el art. 303 CP por delito de falsedad de documento público.

en la inspección del proceso de fabricación y en la comprobación de la comercialización del objeto de la invención patentada²⁹². Como podemos advertir, éste tiene un carácter mucho más exhaustivo. Sin embargo, tal declaración de uso de la marca registrada, en el sentido que acabamos de exponer, no puede tener efectos validatorios de la falta de uso y, por tanto, no puede instaurar un nuevo *dies a quo* para el cómputo de los cinco años. 2) En segundo lugar, si un tercero—incluso la propia OEPM *ex art. 56 LM*—entablase acción de caducidad por falta de uso de una marca, cuyo registro ha sido renovado con la presentación de declaración notarial de uso, debería probar igualmente el titular de la marca que la misma ha sido objeto de un uso en los términos del art. 4 LM, con lo cual la presentación de la declaración jurada carecería de funcionalidad alguna.

Por el contrario, si entendemos que el legislador español ha querido encarnar en esta declaración de uso la figura del *affidavit of use*²⁹³ de la *section 8* de la *Lanham Act*, deberá entonces el titular de la marca demostrar el uso de la marca y no simplemente declarar que la marca está siendo usada²⁹⁴. Según el sistema norteamericano, el solicitante de la renovación deberá presentar una declaración jurada o *affidavit of use* y aducir las pruebas pertinentes sobre el uso de la marca. Señala AREAN LALIN²⁹⁵, entre las pruebas que pueden apor-

²⁹² BOTANA AGRA, M., «El plazo de presentación del certificado acreditativo de la explotación de la invención patentada». Comentario a la sentencia del Tribunal Supremo (Sala Tercera) de 21 de diciembre de 1987. Cuadernos de Jurisprudencia sobre Propiedad Industrial, 4 CEFI 1993, págs. 20 y ss.

²⁹³ AREAN LALIN, «El uso obligatorio de la marca registrada». Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Primera) de 30 de octubre de 1986. Cuadernos de Jurisprudencia sobre Propiedad Industrial, 4 CEFI 1993, pág. 33.

²⁹⁴ AREAN LALIN, «El cambio de forma de la marca...», *op. cit.*, pág. 66 y ss.

²⁹⁵ El autor realiza un estudio exhaustivo de la denegación de renovación del registro *ex officio* en su obra «El cambio de forma de la marca...», *op. cit.*, págs. 61 y ss.

tarse, la presentación de etiquetas, envases o fotografías de envases que prueben el uso de la marca; o copias de las facturas relativas a la venta o distribución de los correspondientes productos o servicios, etc. Esta declaración se presenta ante la Oficina de Marcas y, en ella, un Examinador deberá admitirla o no, según su buen criterio, siendo su decisión susceptible de ulterior recurso. Apreciamos, según este sistema, que el uso de la marca es juzgado plenamente, encarnándose en él, por tanto, un sistema efectivo de comprobación de oficio del uso de la marca.

Efectivamente, el legislador español ha importado este mecanismo de la figura que ya contemplaba el derecho americano puesto que éste no está previsto ni en el texto del Reglamento sobre la Marca Comunitaria²⁹⁶, ni en el texto de la ley alemana, ni el Art. L.712-9 del *Code de la Propriété Intellectuelle*, ni el art. 5 de la ley italiana²⁹⁷. Por tanto, sería conveniente que la ley española previera igualmente que, en la declaración ante notario se consignara en acta de notoriedad en el sentido anteriormente expuesto, aportando el titular de la marca pruebas suficientes para declarar a partir de ellas que éste ha realizado un uso efectivo de su marca o practicándolas el mismo notario conforme se requiere en este tipo de actas. Además, sería igualmente conveniente ofrecer la posibilidad, por parte del titular de la marca, de alegar, por medio del mismo documento, las causas justificativas que, en su caso, impidieron el uso pues,

²⁹⁶ En la Propuesta de Reglamento de marca comunitaria sí que se hacía depender la renovación del registro de la previa presentación de la declaración de uso (vid. art. 37 PRMC 1980, GRUR Int. 1981, pág. 93.). Con todo, el texto definitivo del Reglamento omite tal requisito y hace depender dicha renovación, por otro período de diez años, de la presentación de la solicitud dentro de los seis meses anteriores a la expiración del anterior plazo de protección y el simple pago de las tasas correspondientes (vid. art. 47. 3 RMC).

²⁹⁷ Regio Decreto 21 giugno 1942, n. 929 (Gazz. Uff. n. 203 del 29 agosto 1942) modificado por el Decreto Legislativo 4 diciembre 1992, n. 480.

de lo contrario, el titular de la marca no podría ver renovado su registro. A la vista de los datos aportados en esa declaración por el titular, podría recabar la OEPM una relación más detallada del uso que de la marca ejerció él mismo, o bien, si resultare obvio un uso aparente de la marca cuya renovación se pretende, ejercitar la acción de caducidad para la que le legitima el art. 56 LM.

Ciertamente, el sistema norteamericano de marcas difiere en muchos aspectos del sistema comunitario, inspirándose aquél, esencialmente, en el principio de la intervención administrativa²⁹⁸. Tal vez por ello, por querer suavizar la rigidez y marcado administrativismo de este sistema, ha preferido el legislador simplificar este sistema de control administrativo y considerar suficiente la declaración en documento público en los términos que exponíamos al inicio del presente epígrafe. En cualquier caso, será una vez más la práctica la que nos de una respuesta sobre la manera de aplicación y sentido de este mecanismo de control *ex officio*.

²⁹⁸ Para una visión global del sistema del *affidavit ex section 8* de la *Lanham Act*, vid. por todos AREAN LALIN, «El cambio de forma...», *op. cit.*, págs. 66 y ss.

X. CAUCE PROCESAL DE LA CADUCIDAD POR FALTA DE USO

1. LEY 32/1988, DE 10 DE NOVIEMBRE, DE MARCAS

Como apuntábamos en el capítulo II de este estudio, el mal funcionamiento de la caducidad de la marca por falta de uso se debía, en gran parte, a la falta de un cauce procesal adecuado para que terceros interesados pudieran hacerla valer. Las directrices que orientaban la reforma del entonces vigente sistema del EPI, durante el cual se denunciaba la existencia de la carga del uso obligatorio como mero principio programático carente de virtualidad, se pronunciaban al respecto, reclamando la necesidad de arbitrar en el sistema de la Ley de Marcas de 1988 mecanismos y cauces procesales oportunos para superar la ineffectividad del instituto. Para ello la falta de uso debía poder ser invocada en el procedimiento de oposición por parte del solicitante de la nueva marca e incluso, en calidad de excepción, por el demandado en un proceso de violación del derecho de marca.

La remisión hecha por el art. 40 LM a las normas contenidas en el Título XIII de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, en cuanto sean compatibles con la propia naturaleza de las marcas, nos lleva irremediabilmente a la conclusión de que, en el actual régimen marcario, las deficiencias procesales que se denunciaban anteriormente, han quedado prácticamente de la misma manera²⁹⁹. Y decimos prácticamente porque, al menos,

²⁹⁹ GOMEZ DE LIAÑO Y BOTELLA, F., «Algunas notas sobre la tutela jurisdiccional civil de la marca», en *La importancia de la marca y su*

se ha logrado expresamente invertir la carga de la prueba y ya no es quien demanda la caducidad de la falta de uso quien debe probarlo, sino el titular de la marca, que es donde radica la prueba positiva y fácil del uso de la misma.

Ahora bien, la pretensión de conseguir que los terceros interesados puedan invocar la caducidad de una marca por esta causa, bien en el procedimiento de oposición³⁰⁰, como en calidad de excepción en un procedimiento de usurpación, como vamos a ver, queda vetada de la misma manera que en el anterior régimen marcario.

El Art. 53 LM requiere la declaración de caducidad por falta de uso por parte de los Tribunales. Para determinar qué juez será el competente hemos de integrar la lectura del precepto con lo dispuesto por los arts. 123 a 127 LP³⁰¹. Así, según dispone el art. 123 LP, corresponde a la jurisdicción ordinaria el conocimiento de todos los litigios que se susciten como consecuencia del ejercicio de las acciones previstas en la Ley de Marcas³⁰². El

protección, CGPJ, Andema, Madrid, 1992, págs. 127 a 135, pág. 127, el autor declara como una postura demasiado cómoda la adoptada por el legislador español en materia de marcas al remitirse en su art. 40 LM al procedimiento especial regulado por la Ley de patentes, en tanto en cuanto sus normas no sean incompatibles en este terreno.

³⁰⁰ Como más adelante veremos, mantenemos la tesis de que la Ley de marcas deja abierta la posibilidad, si bien de una manera implícita, de que en este procedimiento el solicitante presente entre las alegaciones la caducidad por falta de uso de la marca oponente. Sin embargo, ante el requerimiento legal de la declaración judicial de la caducidad por esta causa hace necesaria la consiguiente interposición de demanda declarativa de caducidad por falta de uso ante el Tribunal correspondiente.

³⁰¹ Para la tramitación de los procedimientos civiles en materia de marcas, véase: GASTON DE IRIARTE, S., «Consideraciones sobre las especialidades procesales en materia de propiedad industrial e intelectual», AC. 1992, márgs. 517 y ss.

³⁰² Ello no es sino consecuencia del principio de unidad jurisdiccional proclamado por el art. 117 CE, al que se acomoda el art. 3 LOPJ, cit. GOMEZ DE LIAÑO Y BOTELLA, F., «Algunas notas sobre la tutela jurisdiccional civil de la marca», *op. cit.*, pág. 127.

procedimiento a seguir será un ordinario de menor cuantía según dispone el art. 125. 1 LP, que se principiará por demanda en la que se exprese el tipo de acción que se ejercita —Arts. 680 en relación con el art. 524 LEC—, en nuestro caso, la acción declarativa de caducidad por falta de uso. Y será competente el juez de Primera Instancia de la ciudad que sea sede del TSJ de la Comunidad Autónoma correspondiente al domicilio del demandado (art. 125. 2 LP)³⁰³.

Ya sabemos que si un tercero con interés legítimo, desea que se declare la caducidad de una marca por falta de uso, debe ejercitar la acción declarativa de caducidad. Ahora bien, si esa persona es demandada por violación de un derecho de marca, a la luz del art. 126 LP, no podrá alegar por vía de reconvención o por vía de excepción el *non usus* de la marca de la parte actora, puesto que el art. 126 LP se refiere a la nulidad total o parcial de la patente (entiéndase marca), y la falta de uso de la marca es causa de caducidad, no de nulidad. Esto, efectivamente, produce una situación no deseada a la luz de las reivindicaciones doctrinales expuestas y contraría nuevamente la efectividad de la carga legal de uso prevista por el art. 4 LM. Por ello estimamos necesaria una reforma por cuanto a este aspecto se refiere.

En cuanto al procedimiento de oposición ante la OEPM, sí parece posible entender que el solicitante de la marca puede

³⁰³ En este punto se produce un abandono de las reglas competenciales previstas en los arts. 51 a 70 LEC, consagrando las reglas procesales de las leyes de patentes y de marcas un criterio específico, —GOMEZ DE LIAÑO Y BOTELLA, F., «Algunas notas sobre la tutela jurisdiccional civil de la marca», *op. cit.*, pág. 128 y 129—, el principio de concentración territorial a favor de una sola ciudad del territorio del Tribunal Superior de Justicia, —SOBREMONTÉ ANDRES, B. y RUBIDO DE LA TORRE, J. L., «La protección civil de la marca ante la jurisdicción civil española. Algunos aspectos procesales», en *El tratamiento de la marca en el tráfico jurídico-mercantil*, CGPJ, Andema, Madrid, 1994, págs. 351 a 367, cfr. pág. 352—.

enervar la oposición del titular de un derecho anterior alegando la falta de uso de ésta última en virtud de lo dispuesto por el art. 27. 3 LM y arts. 14 y 15 de su Reglamento de ejecución³⁰⁴. Cuando a tal solicitud se presentan oposiciones, la OEPM decreta la suspensión del expediente abriéndose el plazo de un mes para que el solicitante presente las alegaciones oportunas. En ese momento, entiendo que, de modo similar al que prevé el art. 43. 1 y 2 RMC y la regla 22 de su Reglamento de ejecución³⁰⁵, el solicitante debería alegar la falta de uso de la marca anterior, pudiendo hacer uso la OEPM de la legitimación que le otorga el art. 56 LM e interponer la correspondiente acción declarativa de caducidad ante el Juez de instancia. En este caso debería suspenderse la tramitación del expediente haciéndola depender de lo que decida la autoridad competente³⁰⁶.

³⁰⁴ Real Decreto 645/1990, de 18 de mayo, por el que se aprueba en Reglamento para la ejecución de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de marcas (BOE 125/90 de 25 de mayo, marg. 1398).

³⁰⁵ El RMC —como vamos a ver más detalladamente en el siguiente apartado— prevé para el procedimiento de oposición la posibilidad de que, en el curso de su examen, las partes presenten observaciones, entre las cuales queda expresamente a la voluntad del solicitante instar que el titular de la marca oponente pruebe ante la División de oposición correspondiente (art. 127 RMC) que ha usado su marca de una manera efectiva en los últimos cinco años o, en su caso, que existen causas justificativas de su inacción (art. 43. 1 y 43. 2 RMC).

³⁰⁶ A diferencia de lo que sucede en el RMC, en el procedimiento de oposición sólo son admitidas alegaciones, de manera que el titular de la marca oponente no puede aportar ninguna prueba a dicho procedimiento. Sólo cabría, como decía, la acción del art. 56 LM para la cual queda legitimada la OEPM. Como el procedimiento puede prolongarse tanto en el tiempo, al demandado titular de la marca le interesará que el juez adopte las medidas cautelares pertinentes. Sin embargo, para ello entiende la doctrina (GASTON DE IRIARTE, *op. cit.*, marg. 528) que el titular de la marca anterior deberá probar, no sólo la titularidad y vigencia de la marca, sino que viene efectuando un uso efectivo y real. Entendemos que ello aceleraría el proceso y, si bien la prueba que aportase en ese momento no fuera exhaustiva, y debiera esperar a que se dictara sentencia definitiva, en estos casos, quien no está utilizando su marca efectivamente, difícilmente va a poder probar su uso en ulteriores instancias.

2. REGLAMENTO 40/94, DE 20 DE DICIEMBRE DE 1993, SOBRE LA MARCA COMUNITARIA

Así como la Directiva 104/89 dejó libertad a los Estados comunitarios para que regularan los procedimientos de registro, caducidad y nulidad en materia de marcas nacionales³⁰⁷, el Reglamento, como ordenamiento autónomo regulador de la marca comunitaria, contiene una normativa detallada de estos procedimientos que difiere en gran medida de la que hemos tratado en el apartado anterior para las marcas españolas. Veamos pues, a continuación, cuáles son los procedimientos a través de los cuales puede instarse la caducidad de la marca comunitaria. En cualquier caso, de la regulación de estos procedimientos se desprende que el RMC, a diferencia del legislador español quien ha introducido en su Ley de marcas el control *ex officio* del uso de la marca nacional, otorga solamente a los particulares la iniciativa de instar la caducidad de la marca comunitaria³⁰⁸.

³⁰⁷ Considerando quinto de la Directiva 104/89.

³⁰⁸ CASADO CERVIÑO, «Uso de la marca comunitaria», en «Comentarios a los Reglamentos sobre la Marca Comunitaria», *op. cit.*, pág. 202, explica que, al determinar la cuestión de a quién debe corresponder la iniciativa a la hora de solicitar la caducidad de la marca comunitaria, existían dos opciones: la primera, se decanta por la iniciativa de los particulares y se fundamenta en la tesis de que el Derecho de marcas protege esencialmente intereses privados cuya tutela debe encomendarse a la iniciativa privada; la segunda opción consistía en facultar también a los órganos públicos a solicitar la caducidad de la marca no usada. Esta última postura responde a la filosofía de que el Derecho de marcas tutela, al lado de los intereses privados, otros intereses de carácter general que no pueden quedar al arbitrio de los particulares. Confirma el autor que la opción elegida por el legislador europeo ha sido la primera, otorgando la iniciativa de solicitar la caducidad de la marca europea por falta de uso exclusivamente a los particulares.

2.1. *Procedimiento de caducidad o nulidad ante la oficina (Título VI, Sección 5, arts. 55 y 56 RMC)*

La caducidad de la marca comunitaria puede instarse en vía administrativa, según lo dispuesto en el art. 55. 1 RMC, mediante solicitud ante la Oficina³⁰⁹.

2.1.1. Requisitos

Los requisitos que deben cumplirse para poder optar por esta vía serán los siguientes:

1) que el solicitante posea legitimación activa.

La legitimación activa dependerá, como establecen las letras a), b) y c) del art. 55. 1 RMC, de la causa de caducidad o de nulidad que se alegue respecto de la marca comunitaria. Así:

a) En el caso de que se aleguen causas de caducidad o de nulidad absolutas (arts. 50 y 51 RMC) estará legitimada activamente cualquier persona física o jurídica, así como por cualquier asociación constituida para la representación de los intereses de fabricantes, productores, prestadores de servicios, comerciantes o consumidores que tenga capacidad procesal según la legislación que le sea aplicable (letra a) del art. 55. 1 RMC)³¹⁰;

³⁰⁹ A pesar de que se trata de un órgano administrativo quien conoce y resuelve la causa, se trata éste de un proceso, en principio, contradictorio y dispositivo basado en la congruencia con las excepciones derivadas del principio de la investigación de oficio de los hechos, DOMINGUEZ GARCIA, M. A., «Solicitud de caducidad o nulidad», en «Comentarios a los Reglamentos sobre la Marca Comunitaria», coord. por CASADO CERVIÑO y LLOBREGAT HURTADO, Universidad de Alicante, Alicante, 1996, pág. 612.

³¹⁰ Esta amplia legitimación activa coincide con la prevista en el art. 41 RMC para el procedimiento de registro.

b) Si lo que se alega fuera la causa de nulidad relativa prevista en el apartado 1 del art. 52, es decir, la existencia de un derecho anterior que faculta a su titular a presentar oposición en el procedimiento de registro, estarán legitimadas activamente las personas enunciadas en el art. 42, esto es, los titulares de marcas anteriores —según el art. 8. 2 RMC— así como sus licenciatarios, siempre y cuando se den los requisitos de los apartados 1 y 5 del mismo artículo, esto es, identidad de signos y de productos o servicios para los cuales se solicita la marca o exista riesgo de confusión o asociación, o bien la marca comunitaria solicitada se aproveche indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o fuera perjudicial para los mismos. Asimismo, estará legitimado el titular de la marca cuando sea su agente o representante quien la haya solicitado en su propio nombre y sin el consentimiento de su titular, a no ser que justifique su actuación. Y por último, los titulares y personas autorizadas a utilizar marcas no inscritas o de signos utilizados en el tráfico económico de alcance no únicamente local, siempre y cuando el Derecho nacional les otorgue protección (art. 55. 1b) RMC).

c) Por último, si se invocan las causas de nulidad relativa previstas en el art. 52. 2 RMC, es decir, la existencia de un derecho al nombre, a la imagen, un derecho de autor o un derecho de propiedad industrial, estarán legitimados activamente para solicitar la caducidad de la marca comunitaria ante la Oficina, los titulares de dichos derechos y quienes estén facultados a ejercer los derechos en cuestión en el Estado correspondiente (art. 55. 1c) RMC).

2) que se haya pagado la tasa correspondiente³¹¹ (art. 55. 2 RMC).

³¹¹ Esto debe ser directamente relacionado con la Regla 39 del Reglamento de ejecución n.º 2868/95 (en adelante RERMC), la cual en su apdo. b) dispone que, de no haberse abonado las tasas correspondientes, el solicitante será avisado que de no ser éstas abonadas durante el curso del

3) que dicha solicitud se presente en escrito motivado³¹² (art. 55. 2 RMC).

4) que un Tribunal de un Estado miembro no haya resuelto entre las mismas partes sobre una solicitud con el mismo objeto y la misma causa, siempre y cuando dicha resolución hubiera adquirido fuerza de cosa juzgada (art. 55. 3 RMC)³¹³.

2.1.2. Procedimiento

El procedimiento comienza con la presentación de solicitud de caducidad o nulidad de la marca comunitaria presentada ante la Oficina (ex art. 50. 1 RMC) por cualquiera de los motivos previstos en los arts. 51 y 52 RMC.

nuevo plazo que al respecto le será concedido, su solicitud será considerada como no presentada. Es más, aun en el caso de que el solicitante abonara las tasas pero lo hiciera una vez hubiera transcurrido ese nuevo plazo le serán devueltas. En cualquier caso, creemos con DOMINGUEZ GARCIA, que el hecho de que las tasas no sean abonadas dentro del plazo pertinente no supondrá, al contrario que en la vía de recurso, la *restitutio in integrum* del art. 78 RMC, pues su impago no trae como consecuencia inmediata la pérdida de la acción, vid. DOMINGUEZ GARCIA, «Solicitud de nulidad y caducidad», en «Comentarios a los Reglamentos...», *op. cit.*, pág. 622.

³¹² El contenido de dicha solicitud viene dispuesto por la Regla 37 RERMC, la cual exige en su apdo. b) iv) que en ella consten, entre otros, la indicación de los hechos, pruebas y alegaciones justificativos de la solicitud. Tal contenido es, como dice DOMINGUEZ GARCIA, «Solicitud de nulidad y caducidad» en «Comentarios a los Reglamentos...», *op. cit.*, pág. 618, reflejo de «su naturaleza de auténtica demanda. En otro orden de cosas, el monto de la tasa que en este caso procede viene dispuesto en el art. 2 n.º 17 del Reglamento (CE) No. 2869/95 de la Comisión de 13 de diciembre de 1995.

³¹³ Vid. VICENT CHULIA, F., «Acciones civiles simultáneas y sucesivas sobre la base de marcas comunitarias y de marcas nacionales», en «Comentarios a los Reglamentos sobre la marca comunitaria», coord. CASADO CERVIÑO, A., y LLOBREGAT HURTADO, M.ª L., Universidad de Alicante, Alicante, 1996, págs. 1043 y ss.

La aceptación de la solicitud de nulidad o de caducidad de la marca comunitaria se hace depender necesariamente de la observancia de todos los extremos previstos en la Regla 37 RERMC³¹⁴. El idioma de la solicitud de nulidad o caducidad de la marca europea viene regulado en la Regla 38. 1 RERMC. Este será o bien la lengua de la solicitud del registro de la marca comunitaria³¹⁵, o bien la segunda lengua indicada en la solicitud del registro de la marca comunitaria, que en cualquier caso habrá de ser una de las lenguas de la Oficina³¹⁶.

Si la solicitud no se ajustara a lo legalmente previsto³¹⁷, la Oficina lo comunicará al solicitante y le invitará a subsanar las

³¹⁴ La solicitud deberá contener según la letra a) de la Regla 37 RERMC, el número de registro de la marca comunitaria impugnada, el nombre y dirección de su titular, la relación de productos o servicios sobre los cuales versa la solicitud de nulidad o caducidad. En la letra b) se contienen extremos relativos a los motivos de la solicitud y concretamente se exige al solicitante que presente, en los supuestos de los arts. 50 y 51 RMC, una declaración en la que se hagan constar los motivos en que se apoye la solicitud; en el caso de que la solicitud se fundamente en el motivo previsto por el art. 52. 1 RMC, deberá presentar los datos relativos al derecho en que se base la solicitud de nulidad, así como, en caso necesario, los datos que justifiquen el derecho del solicitante a hacer valer el derecho anterior como causa de nulidad; cuando la causa sea la prevista en el apdo. 2 del art. 52 RMC, deberá contener los datos relativos al derecho en que se base la nulidad, así como los datos que acrediten que el solicitante es el titular de un derecho anterior o que, en virtud de la legislación nacional vigente, está legitimado para reivindicar tal derecho. Finalmente, y en todos estos supuestos, requiere el apdo. iv) que se indiquen los hechos, pruebas y alegaciones justificativos de la solicitud. Por lo que respecta al solicitante prescribe la letra c) de la Regla 37 que adjunte su nombre y dirección. En el caso de que éste hubiera nombrado un representante deberá aportar su nombre y dirección profesional.

³¹⁵ Esta será una de las lenguas oficiales de la Comunidad Europea ex Art. 115. 1 RMC.

³¹⁶ Art. 115. 2 RMC «Las lenguas de la Oficina serán: español, alemán, francés, inglés e italiano».

³¹⁷ La Regla 39 RERMC dispone que la solicitud deberá ajustarse «a lo dispuesto en el art. 55 RMC, en la Regla 37 RERMC, o cualquier otra disposición del RMC o de las presentes Reglas...»

irregularidades observadas dentro del plazo que ella misma prescriba. De no ser subsanadas en dicho plazo la solicitud de caducidad o nulidad será rechazada por la Oficina (Regla 39. 1 RERMC).

Una vez la solicitud es aceptada por cumplir todos los puntos anteriormente expuestos, se comunicará al titular de la marca comunitaria³¹⁸ y se abrirá un período de examen de la misma³¹⁹. Para este examen, la Oficina invitará a las partes a que le presenten dentro del plazo que ella misma señale, sus observaciones sobre las notificaciones que les haya dirigido o sobre las comunicaciones que emanen de las otras partes (art. 56. 1 RMC). Es en ese momento cuando, a instancia del titular de la marca comunitaria³²⁰, el titular de la marca anterior —tanto comunitaria como nacional (*ex art. 55. 3 RMC*)— que sea parte en el procedimiento de nulidad, es decir, el solicitante de la nulidad de la marca comunitaria, deberá aportar la prueba del uso de su marca de manera efectiva para los productos o servicios para los cuales estaba registrada, y que ese uso tuvo lugar dentro de los cinco años anteriores a la fecha de solicitud de nulidad. En caso de que no pudiera probarlo, deberá consistir su prueba en la existencia de alguna causa justificativa de la falta de uso (art. 56. 2 RCM). En el caso de que la marca anterior estuviera registrada desde al menos cinco años desde la fecha de publicación de la solicitud de la marca comunitaria, el titular de la marca anterior deberá aportar la prueba de que su marca había sido efectivamente usada en aquel momento, pues de lo contrario, se desestimará la solicitud de nulidad o caducidad en todo o en parte³²¹. La falta de cumplimiento de la carga legal del

³¹⁸ Vid. Regla 40. 1 primer inciso RERMC.

³¹⁹ Vid. Regla 40. 1 último inciso, 2, 3, 4 y 5 RERMC.

³²⁰ Se trata en este caso de la alegación de la falta de uso de la marca oponente como mera excepción de fondo.

³²¹ Lo que puede ser bastante frecuente es que el titular de una marca anterior (en el sentido amplio del art. 8. 2 a) RMC) solicite la nulidad de

uso por parte del solicitante oponente se traduce en la pérdida de la legitimación *ad causam*³²². Sin embargo, no se declarará la caducidad de la marca anterior por el hecho de no haber quedado probado por su titular el uso efectivo de la misma. No debemos olvidar que la solicitud de nulidad o caducidad de una marca comunitaria puede basarse tanto en una marca comunitaria como en una nacional anterior³²³. Con todo, la caducidad de la marca anterior cuyo uso no ha quedado probado en este procedimiento, hecho éste que ha dado lugar a la resolución desestimatoria de la solicitud de la nulidad o caducidad, requiere de declaración previa por parte de la Oficina o de la autoridad judicial competente para conocer de la demanda reconventional del titular de la marca comunitaria³²⁴. Ahora bien, el hecho de que el titular de la marca anterior no haya probado el uso de su marca en este momento será prueba suficiente en su contra cuando se resuelva esta cuestión en el procedimiento pertinente³²⁵.

la marca comunitaria. Imaginemos que aquél no hubiera formulado oposición dentro de los tres meses siguientes a la publicación de dicha solicitud —plazo previsto por el art. 42. 1 RMC— por no haber usado su marca en los términos legalmente establecidos. En un momento posterior, cuando la marca comunitaria ya ha accedido al registro, insta el titular de la marca anterior la nulidad de la marca comunitaria en base a la causa de nulidad relativa del art. 52. 1 RMC. Pues bien, para que se declare la nulidad de la marca comunitaria deberá probar a instancia del titular de la marca comunitaria, no sólo que su marca había sido usada de manera efectiva, sino que, además, también había sido objeto de un uso efectivo y real dentro de los cinco años anteriores a la publicación de la solicitud de la marca comunitaria. Como señala UBERTAZZI, («Apuntes sobre la carga de uso de la marca comunitaria», *op. cit.*, pág. 124), normalmente, el titular de la marca comunitaria atacada propondrá inmediatamente la prueba del uso de la marca cuyo titular solicita la nulidad.

³²² DOMINGUEZ GARCIA, «Examen de la solicitud», en «Comentarios a los Reglamentos sobre la Marca Comunitaria», *op. cit.*, pág. 630.

³²³ Vid. art. 56. 3 y art. 8. 2 a) RMC. Lo mismo para el procedimiento de oposición, art. 43. 3 RMC.

³²⁴ Así lo dispone también el art. 50. 1 RMC.

³²⁵ Vid. GARCIA-CRUCES GONZALEZ, J. A., «Causas de caducidad», en «Comentarios...», *op. cit.*, pág. 565. En el caso de que se tratara de una

2.1.3. Contenido de la resolución

Por cuanto respecta a la resolución final que da fin a este procedimiento queda decir que podrá ser según lo dispuesto en el párrafo 5 del art. 56 RMC:

1. Estimatoria, declarándose por tanto la nulidad o caducidad total o parcial de la marca comunitaria contra la que se interpone la solicitud.

2. Desestimatoria, en cuyo caso no se admitirá la solicitud de nulidad o de caducidad³²⁶ de la marca comunitaria.

2.1.4. La prueba de uso de la marca

A) *En los procedimientos basados en las causas de nulidad y caducidad de la marca comunitaria con excepción de la causa de caducidad prevista en el art. 50. 1 a) RMC*

Acercas de la cuestión sobre quién recae la carga de la prueba del uso de la marca en este procedimiento responde claramente el art. 56. 2 RMC que será el titular de una marca anterior que sea parte en el procedimiento de nulidad quien deba aportar, a instancia del titular de la marca comunitaria, la prueba de que su marca ha sido objeto de un uso efectivo en los términos

marca nacional, el procedimiento a seguir es el explicado en el apartado X, I de este libro.

³²⁶ La inscripción de la resolución declarativa deberá esperar a ser definitiva, bien por no haber mediado interposición de recurso ante las instancias pertinentes, o bien, porque habiéndolo interpuesto, alcance la causa la autoridad de cosa juzgada. Por ello no puede ser la resolución en este momento procesal objeto de inscripción a efectos de cancelación. Vid. DOMINGUEZ GARCIA, «Examen de la solicitud», en «Comentarios a los Reglamentos sobre la Marca Comunitaria», *op. cit.*, pág. 632.

legalmente establecidos. La imposición de la carga de la prueba del uso de la marca anterior, cuyo titular es quien ha solicitado ante la Oficina la nulidad o caducidad de la marca comunitaria, facilita los problemas que subyacen a toda prueba de un hecho negativo, puesto que es él quien dispone de la prueba positiva y fácil en que consiste la acreditación de que su marca ha sido efectivamente usada.

Para el desarrollo de este trámite probatorio resulta de aplicación, por reenvío de la Regla 40 apdo. 4 RERMC, lo dispuesto en la Regla 22 del mismo Reglamento³²⁷. Esta última desarrolla el procedimiento que seguirá la prueba del uso de la marca en el procedimiento de oposición, del que nos ocupamos en el epígrafe siguiente, el cual es igualmente aplicable cuando es el demandante de la nulidad o caducidad de la marca comunitaria quien, a instancia del demandado, debe correr con la carga de la prueba³²⁸.

B) *La causa de caducidad del art. 50. 1 a) RMC*

En los apartados anteriores hemos tratado el procedimiento de nulidad o de caducidad ante la Oficina desde la perspectiva de la solicitud de caducidad o nulidad de la marca comunitaria por parte del titular de un derecho anterior. Si bien lo allí expuesto en relación a los requisitos, procedimiento y contenido de la resolución, era de aplicación a la causa de caducidad por falta de uso prevista en el art. 50.1 a) RMC, las cosas cambian cuando se trata de decidir sobre quién de los litigantes pesa la carga de la prueba del uso cuando quien presenta la solicitud de

³²⁷ Por ser esta última propia del procedimiento de oposición será en esta sede donde nos detengamos para el desarrollo del contenido de este precepto.

³²⁸ vid. CASADO CERVIÑO, A., «Uso de la marca comunitaria», en «Comentario a los Reglamentos sobre la marca comunitaria», *op. cit.*, pág. 204.

caducidad lo hace basándose en la falta de uso de la marca comunitaria.

En este supuesto la solicitud de caducidad de la marca comunitaria tiene como único fundamento el no uso de la misma en los términos legalmente prescritos. Teóricamente, la aplicación del procedimiento habilitado por los arts. 55 y 56 RMC permite interpretar que el demandado puede compeler al demandante a probar el uso de su marca oponente en la cual fundamenta su mejor derecho³²⁹. No existe regla expresa en el RMC que resuelva quién debe probar el uso y respecto de qué marca habrá de probarse.

Es cierto que, en este supuesto, el RMC hace pesar sobre el demandante una parte importante de la carga de la prueba, no pudiendo afirmarse que introduzca una inversión de la misma como en los casos antes explicados³³⁰. Al instar el titular de la marca anterior solicitud motivada de declaración de caducidad de la marca comunitaria por falta de uso, en sus manos queda el incluir en su declaración, en los términos previstos en la Regla 37. b) apdo. i) RERMC, «*los datos relativos al derecho en que se base la solicitud de nulidad, así como los datos que justifiquen el derecho del solicitante a hacer valer el derecho anterior como causa de nulidad*». Además, el apdo. iv) de la misma Regla 37 b) señala que deberá indicar «*los hechos, pruebas y alegaciones justificativos de la solicitud*». Es decir, el solicitante deberá aportar pruebas justificativas del fundamen-

³²⁹ Estamos ante el supuesto de dos marcas presumiblemente no usadas. La primera, la marca comunitaria contra la cual se solicita caducidad por este motivo, la segunda, la del solicitante de aquélla a quien se insta pruebe la vigencia de su derecho.

³³⁰ CASADO CERVIÑO, A., «Uso de la marca comunitaria», en «Comentario a los Reglamentos sobre la marca comunitaria», *op. cit.*, pág. 204, el autor explica: «La normativa comunitaria no establece expresamente la inversión de la carga de la prueba e introduce un modelo en el que hace recaer sobre el demandante de la caducidad una parte importante de la prueba».

to de su solicitud que, en este caso, consistirá en la falta de uso de la marca comunitaria.

Ahora bien, ¿puede el titular de la marca comunitaria cuya caducidad se solicita instar a que el titular de la marca anterior pruebe previamente el uso de su marca en aras de la estimación de la solicitud?

El art. 56. 2 RMC no establece excepción alguna entre las distintas causas de nulidad y caducidad en cuanto al requerimiento del titular de la marca comunitaria a que el solicitante pruebe el uso efectivo de su marca, por lo que, en este caso, hemos de afirmar que, en efecto, entre las observaciones que podrá alegar, en contestación a la solicitud de declaración de caducidad de su marca, que la marca anterior no es objeto de un uso efectivo. De ello se deriva la consecuencia de que será el titular de la marca anterior quien deba probar previamente que su marca no está incurso en causa de caducidad por falta de uso o que, al menos, existió alguna causa justificativa de su no utilización.

Si el solicitante no lograra probar estos extremos, en ese caso, dice el art. 56. 5 RMC que «*se desestimará la solicitud de caducidad*». Los arts. 43, 55 y 56 RMC disponen expresamente que la prueba de uso de la marca anterior oponente puede ser instada por el demandado tanto en el procedimiento de oposición como en el de nulidad o caducidad. Mientras que el titular de la marca anterior no consiga probar que su marca no está incurso en causa de caducidad por falta de uso, tanto su oposición como su solicitud de nulidad o caducidad serán desestimadas.

De ello se concluye que, a pesar de que el RMC no prevé ningún mecanismo para declarar *ex officio* la caducidad de la marca —comunitaria— no usada, ello no obstante, introduce el sistema de comprobación *ex parte* de la falta de uso en el procedimiento de nulidad o caducidad³³¹ regulado en estos

³³¹ Este sistema de comprobación *ex parte* de la falta de uso también se introduce para el procedimiento de oposición como vamos a ver en el apartado siguiente.

artículos, es decir, impide al titular de un derecho anterior fundamentar las causas anteriores frente a una marca comunitaria en base a un derecho incurso en causa de caducidad.

Ello nos lleva a la siguiente afirmación: cuando el titular de una marca anterior solicite la caducidad de una marca comunitaria por la causa del art. 50. 1 a) RMC, su legitimación activa se hace depender, a instancia de parte, de la prueba del uso efectivo de su marca³³².

En torno a la cuestión de si la Oficina puede declarar la caducidad de la marca comunitaria, a pesar de no haber logrado probar el titular de la marca anterior el uso de la misma, en base a las pruebas presentadas por el solicitante acerca de la falta de uso de aquélla, sólo se puede responder a partir del orden práctico del propio procedimiento. Ante la solicitud de la caducidad de la marca comunitaria ya fundamentada y con aportación de las pruebas pertinentes, el titular de la marca comunitaria presentará normalmente la observación de la falta de uso de la marca anterior e instará al demandante a que pruebe previamente el uso efectivo de su marca. No pudiendo éste probarlo y no pudiendo justificar la falta de uso en causa a él no imputable, la resolución de la Oficina será desestimatoria de la solicitud y no podrá pronunciarse sobre la caducidad de la marca comunitaria, pues a su titular le bastará con instar la prueba de uso de la marca anterior sin necesidad de rebatir la

³³² Se hace preciso recordar que el art. 11.1 DM dispone que «No podrá declararse la nulidad de una marca debido a la existencia de una marca anterior que se le oponga si esta última no cumpliera los requisitos de uso...». Este sistema cuya aplicación prevé la DM con carácter imperativo no ha sido, sin embargo, incorporado por el legislador español en la Ley de 1988 siendo por tanto necesaria una modificación de la misma en este sentido. La Ley española tampoco ha introducido en su articulado el sistema de comprobación *ex parte* de la falta de uso en el procedimiento de oposición al registro y en el proceso por violación del derecho de marca que contiene, con carácter potestativo, el art. 11. 2 y 3 DM, AREAN LALIN, M., «El uso obligatorio de la marca registrada», *op. cit.*, pág. 190.

prueba negativa que aporte éste último sobre el hecho de la falta de uso de la marca comunitaria. Dicha prueba negativa que, normalmente, devendría en la aportación de pruebas positivas de uso efectivo la marca comunitaria por parte del titular demandado³³³, queda interrumpida por la instancia de prueba de uso de la marca anterior³³⁴. Sin embargo, en el caso de que el demandado por la causa del art. 50. 1 a) RMC no reaccionara ante la solicitud motivada presentada por el titular de la marca anterior, sí podría interpretarse esa pasividad del demandado, junto con las pruebas aportadas por el solicitante, como prueba suficiente de la falta de uso de la marca comunitaria, siendo en este caso posible que la Oficina declarase la caducidad de esta última³³⁵. No obstante, al ser una cuestión previa la acreditación del uso efectivo de la marca anterior, o en su caso, el probar la existencia de alguna causa justificativa de la falta de uso de la misma del lado del solicitante, al no poder probar éste estos extremos, el titular de la marca anterior perdería su legitimación *ad causam* no pudiendo pronunciarse la Oficina sobre el fondo de la cuestión. Por tanto, podemos concluir que la Oficina no podrá en este caso declarar la caducidad de la marca comunitaria por falta de uso efectivo³³⁶.

³³³ Ello sucedería siempre que el titular de la marca anterior dejara constancia del uso efectivo y, por tanto, vigencia de su marca.

³³⁴ Los datos que sobre la falta de uso de la marca comunitaria constan ante la Oficina por aportación del titular de la marca anterior resultan insuficientes para declarar la caducidad por falta de uso de la marca comunitaria en tanto en cuanto el titular de esta última no logre rebatirla con la aportación de hechos positivos.

³³⁵ La Regla 40. 2 RERMC prescribe que «*si el titular de la marca comunitaria no presentase observaciones, la Oficina podrá pronunciarse sobre la caducidad o nulidad con las pruebas de que disponga*».

³³⁶ Con todo, el titular de la marca anterior no podrá reanudar el uso de su marca con efectos validatorios para la misma, pues la constancia de la falta de uso en este procedimiento es prueba suficiente de mala fe. Si la marca anterior no usada fuera una marca nacional, el titular de la marca comunitaria podría alegar en el procedimiento ante los Tribunales nacionales este extremo a su favor.

2.2. El procedimiento de oposición ante la Oficina

2.2.1. Procedimiento

Por medio del procedimiento de oposición los titulares de derechos anteriores pueden impedir el registro de una marca comunitaria cuya existencia lesionaría sus derechos³³⁷.

A estos efectos, el art. 42 RMC dispone un plazo de tres meses, a partir de la publicación de la solicitud de la marca comunitaria (art. 42. 1 RMC), dentro de los cuales, las personas mencionadas en las letras a), b) y c) del apartado 1 del art. 42 RMC³³⁸, pueden presentar oposición al registro de la marca

³³⁷ El RMC ha optado por el sistema de oponibilidad de los derechos anteriores a la solicitud de la marca comunitaria a iniciativa de sus titulares. Esta opción ha sido resultado de un compromiso entre dos posturas diametralmente opuestas. La primera deja en manos de la Oficina todo el examen de la oponibilidad de los derechos anteriores sin que el titular de éstos formule oposición alguna. La segunda sostiene que la oponibilidad del signo solicitado debe dejarse exclusivamente en manos de los titulares de derechos anteriores, sin que a éstos efectos realice una búsqueda la propia Oficina. La opción del RMC es intermedia, acercándose de todos modos más a la segunda tesis que a la primera, pues se deja el examen de la oponibilidad en manos de los titulares de derechos anteriores, si bien, se prevé un procedimiento de búsqueda con valor puramente informativo, que no será en ningún caso tenido en cuenta de oficio por la propia Oficina si no formulan oposición los titulares de derechos anteriores. Más detalladamente, vid. GEROULAKOS, P., «Oposición», en «Comentarios a los Reglamentos sobre la Marca Comunitaria», coord. CASADO CERVIÑO, A. y LLOBREGAT HURTADO, M.^a L., Universidad de Alicante, Alicante, 1996, págs. 409 y ss.

³³⁸ Son precisamente las que hemos enumerado en el apartado b) del punto anterior (X, 2, 2.1). Sobre las dificultades y posturas que se mantuvieron en el comité de expertos nacionales en torno a la cuestión de qué derechos debían considerarse anteriores en el momento de la oposición, vid. GEROULAKOS, P., «Oposición», en «Comentarios a los Reglamentos sobre la Marca Comunitaria», *op. cit.*, págs. 411 y ss.

comunitaria³³⁹. Entre las personas legitimadas para ello se encuentran los titulares de marcas anteriores, tanto comunitarias como nacionales, cuya existencia pudiera ser motivo de nulidad relativa para la marca comunitaria posteriormente solicitada³⁴⁰.

La oposición debe presentarse, al igual que en el procedimiento de nulidad o caducidad ante la OAMI, observando los siguientes requisitos: que se presente en escrito motivado y que se haya abonado la tasa de oposición (art. 42. 3 RMC y art. 2. 5 del Reglamento No. 2869/95).

En cuanto al escrito de oposición³⁴¹ éste deberá contener, con carácter obligatorio, los extremos previstos por la Regla 15 RERMC, que se refieren, básicamente, a la identificación de la marca comunitaria y de la marca oponente, del solicitante de la primera y de la parte que presenta la oposición, así como de los motivos en que ésta se fundamenta. Con carácter potestativo, podrá contener aquéllos otros que giran en torno a los hechos,

³³⁹ El plazo se computará desde el día siguiente a la publicación de la solicitud de la marca comunitaria, Regla 85. 3 RERMC.

³⁴⁰ No hacemos mención del procedimiento previsto en el art. 41 RMC, referido a la presentación de observaciones de terceros acerca de la existencia de motivos según los cuales procede denegar de oficio el registro de la marca comunitaria por no ser éste relevante en punto al tema de este estudio. No obstante, por cuanto respecta a los inconvenientes que presenta la no previsión de un plazo por parte del legislador comunitario para la presentación de tales observaciones nos remitimos a los comentarios del art. 42 RMC, GEROULAKOS, P., «Observaciones de terceros», en «Comentarios a los Reglamentos sobre Marca Comunitaria», coord. CASADO CERVIÑO, A. y LLOBREGAT HURTADO, M.^a L., Universidad de Alicante, Alicante, 1996, págs. 387 y ss.

³⁴¹ El escrito de oposición es un formulario elaborado al efecto que la OAMI facilita gratuitamente, Regla 83 RERMC. No obstante, reconoce el apdo. 6 de esta misma Regla que «*las partes en procedimientos ante la Oficina deberán usar los impresos por ella facilitados, copias de esos impresos o impresos con el mismo contenido y formato, tales como impresos creados mediante tratamiento electrónico de datos.*»

pruebas y alegaciones presentados en apoyo de la oposición, previstos en la Regla 16 RERMC.

La no observancia de lo dispuesto en el art. 42 RMC —con excepción del hecho de no haber sido abonada la tasa correspondiente— o de alguno de los extremos previstos en la Regla 15 RMC, conducirá a la inadmisión por parte de la Oficina de la oposición, salvo que se subsanen las irregularidades dentro del plazo que aquélla habilitará al efecto. Ante el impago de la tasa pertinente dentro del plazo de oposición, sin embargo, se tendrá ésta por no presentada. En caso de que el ingreso se efectúe prescrito el plazo, se reembolsará dicha cantidad a la parte oponente³⁴².

Una vez se han cumplido estos requisitos, la Oficina fijará un plazo³⁴³ para que quienes hayan presentado oposición puedan alegar en su apoyo hechos, pruebas y observaciones si no se hubieran incluido en el escrito de oposición (art. 42. 3 *in fine* RMC). Los extremos sobre los cuales pueden versar estas alegaciones vienen recogidos en la Regla 16 RERMC³⁴⁴. Una vez presentados, se dará comunicación de ello al solicitante de la marca comunitaria para que responda dentro del plazo que le fije la Oficina³⁴⁵. El solicitante podrá o bien retirar su solicitud totalmente o en parte, o bien responder o no al escrito de oposición y, dentro de ésta última, en su vertiente positiva, invitar al oponente a presentar las pruebas de uso de su marca³⁴⁶. En este momento

³⁴² Vid. Regla 18 RERMC.

³⁴³ Vid. Regla 19. 1 RERMC.

³⁴⁴ Principalmente se tratará de los documentos acreditativos de las alegaciones presentadas (apdo. 1.º Regla 16 RERMC). Si la oposición se basara en una marca notoriamente conocida o renombrada, deberán presentarse las pruebas que acrediten tal condición (apdo. 2.º Regla 16 RERMC).

³⁴⁵ Si no presentara el solicitante ninguna alegación, la Oficina podrá pronunciarse sobre la oposición en base a las pruebas de que disponga (Regla 20. 3 RERMC)

³⁴⁶ GEROUKAKOS, P., «Examen de la oposición», en «Comentarios a los Reglamentos sobre Marca Comunitaria», coord. CASADO CERVIÑO,

pues, podrá instar el solicitante de la marca comunitaria a que el titular de la marca oponente —siempre y cuando su marca esté registrada al menos cinco años— pruebe que ha usado su marca en los términos legalmente establecidos o, en su caso, que la falta de uso se debe a razones que justifican su inacción (art. 43. 2 RMC)³⁴⁷. No obstante, el RMC y el RERMC no establecen en qué momento del procedimiento puede el solicitante pedir la prueba del uso³⁴⁸. Nuevamente, se advierte que la prueba de uso de la marca oponente se hace depender directamente de la instacia del solicitante no siendo ésta exigible por la propia Oficina³⁴⁹. Sin embargo, no serán pocas la ocasiones en las que el solicitante pedirá que dicha prueba se practique, pues de ello va a depender la concesión definitiva de su marca³⁵⁰.

A., y LLOBREGAT HURTADO, M.ª L., Universidad de Alicante, Alicante, 1996, pág. 456.

³⁴⁷ Cuando el solicitante de la marca comunitaria hubiera hecho uso de tal prerrogativa, la Oficina fijará un plazo para que la prueba de uso se efectúe por parte del oponente titular de la marca anterior (Regla 22. 1 RERMC). A falta de dicha prueba, la Oficina desestimará la oposición.

³⁴⁸ Según la opinión de GEROUKAKOS, «Examen de la oposición», en «Comentarios a los Reglamentos sobre Marca Comunitaria», *op. cit.*, pág. 464 y 465, «se puede considerar que la solicitud de prueba de uso puede producirse en cualquier momento, eso sí, siempre anterior a aquél en el que la Oficina tome la resolución final». En cualquier caso, el autor considera y nosotros con él, que la invitación debería proceder en el momento mismo en que el solicitante es invitado a presentar observaciones. Puesto que el uso de la marca oponente es una cuestión previa a resolver antes de entrar en la cuestión de fondo que no puede ser instada *ex officio*, la Oficina, antes de investigar todas las alegaciones formuladas por las partes, deberá tener constancia de este extremo. Ello porque la falta de uso de la marca oponente produce la desestimación de la oposición sin necesidad de entrar a considerar ulteriores extremos.

³⁴⁹ Ello es muestra del sistema acogido por el RMC de comprobación *ex parte* del uso de la marca al que antes nos hemos referido.

³⁵⁰ Este requerimiento es uno de los principales medios de defensa por parte del solicitante pues, a falta de esta prueba, la oposición no será admitida, vid. GEROUKAKOS, P., «Examen de la oposición», en «Comentarios a los Reglamentos sobre Marca Comunitaria», *op. cit.*, pág. 458.

Ahora bien, este medio de defensa del solicitante solamente existe frente a las marcas anteriores, nacionales, comunitarias, así como las que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efecto en un estado miembro, pero en cualquier caso, que estén registradas³⁵¹. Los derechos anteriores no inscritos cuyo nacimiento procede del uso sólo podrán presentar oposición si están siendo efectivamente usados al momento de la solicitud de la marca comunitaria. El uso generador de los mismos no debe quedar probado en este momento del procedimiento de oposición sino que será condición indispensable para que puedan presentarla³⁵².

En este estado de cosas, establece la Regla 22. 2 RERMC los extremos sobre los cuales deberá versar la prueba del uso. Así, la prueba del uso consistirá en indicaciones sobre el lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso de la marca oponente respecto a los productos o servicios para los que esté registrada y en los que base la oposición, y en la prueba de estas indicaciones.

La prueba de las indicaciones mencionadas se deberá limitar, tal y como dispone la Regla 22. 3 RERMC, preferentemente a la presentación de documentos y objetos acreditativos, como

³⁵¹ El art. 43. 3 RMC dice expresamente que el apdo. 2.º del art. 43, relativo a la prueba de uso de la marca oponente, «se aplicará a las marcas nacionales anteriores contempladas en la letra a) del apdo. 2 del art. 8 RMC, entendiéndose que el uso en la Comunidad queda sustituido por el uso en el Estado miembro en el que esté protegida la marca nacional anterior».

³⁵² En este sentido se manifiesta GEROUKAKOS, P., «Examen de la oposición», en «Comentarios a los Reglamentos sobre Marca Comunitaria», *op. cit.*, pág. 459, con las siguientes palabras: «Sería aberrante y completamente inútil incluir estos derechos en el marco de la aplicación del art. 43. 3 RMC, puesto que el uso de estos derechos anteriores es un elemento constitutivo de su existencia jurídica y el poder probar este uso constituye una *conditio sine qua non* para que sean considerados como derechos oponibles».

por ejemplo, envases, etiquetas, «listas de precios», catálogos, facturas, fotografías, anuncios en periódicos y declaraciones escritas prestadas bajo juramento, o declaraciones solemnes o cualesquiera otras que según la legislación del país tengan efectos equivalentes³⁵³. Y todo ello, debidamente traducido a la lengua del procedimiento de oposición si así lo requiriese la Oficina (Regla 22. 4 RERMC).

2.2.2. Resolución

Centrándonos exclusivamente en las consecuencias que en el procedimiento de oposición puede traer consigo la prueba de uso de la marca anterior, y prescindiendo de cualesquiera otros extremos que en las alegaciones se hubieran podido aludir, la resolución de la Oficina puede inclinarse en tres sentidos diferentes:

1) En el supuesto de que el solicitante de la marca comunitaria hubiera instado a que el titular de la marca anterior probara el uso de la misma, y éste no hubiera logrado probarlo, o bien no hubiera alegado o podido probar que existían causas justificativas de su inacción, la Oficina desestimaré la oposición y se estimará la solicitud de la marca comunitaria, accediendo ésta, en consecuencia, al Registro.

2) Si de la prueba practicada se derivó que la marca anterior sólo se había utilizado para una parte de los productos o servicios para los cuales estaba registrada, sólo se considerará registrada, a los fines del examen de la oposición, para esa parte de los productos y, consecuentemente, la solicitud de la marca comunitaria será desestimada para la parte de los productos o servicios respecto de los cuales el titular de la marca anterior pudo probar el uso efectivo de su marca (art. 43. 2 *in fine*).

³⁵³ Art. 76. 1 f) al cual remite expresamente la Regla 22. 3 RERMC.

3) Cuando de la prueba de uso quedara constancia de que la marca oponente ha sido usada efectivamente para aquellos productos para los cuales estaba registrada, coincidiendo los mismos con los que pretende distinguir el solicitante de la marca comunitaria, se desestimará la solicitud de la marca comunitaria.

Antes de dar paso al siguiente punto a considerar, hemos de recordar que tanto la resolución de la División de Oposición, encargada de dirimir el procedimiento que acaba de ser expuesto, como la resolución de la División de Anulación que haya resuelto el procedimiento de caducidad en vía administrativa, comentado en el apartado 2.1 del presente epígrafe, son susceptibles de recurso ante la Sala de Recurso³⁵⁴, según lo dispuesto en los arts. 57 a 62 RMC, y ésta a su vez, podrá ser recurrida ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas³⁵⁵.

2.2.3. Efectos de la desestimación de la oposición respecto de la marca anterior

La Oficina, bien cuando no se logró probar el uso efectivo de la marca anterior respecto de ninguno de los productos o

³⁵⁴ El art. 130 RMC atribuye competencia a la Sala de Recurso para pronunciarse sobre los recursos interpuestos contra las resoluciones de los examinadores, de las divisiones de oposición, de la de administración de marcas y de cuestiones jurídicas y de las divisiones de anulación. En su párrafo 2 establece que se compondrá de tres miembros, dos de los cuales serán necesariamente juristas. Sobre la naturaleza de este recurso vid. ORESTE MONTALTO, «La Oficina Comunitaria de Marcas; recursos y procedimientos judiciales», en *Marca y Diseño Comunitario*, coord. A. Bercovitz Rodríguez-Cano, Aranzadi, Navarra, 1996.

³⁵⁵ Vid. MARTIN MATEO, R. y DIEZ SANCHEZ, J. J., «Procedimiento de recurso», en «Comentarios de los Reglamentos sobre la marca comunitaria», coord. CASADO CERVIÑO, A. y LLOBREGAT HURTADO, M.^a L., Universidad de Alicante, Alicante, 1996, págs. 635 a 709. Sobre el recurso ante el Tribunal de Justicia vid. especialmente MARTIN MATEO, R. y DIEZ SANCHEZ, J. J., «Procedimiento de recurso», en «Comentarios...», *op. cit.*, págs. 684 y ss.

servicios para los cuales estaba registrada durante el examen de la oposición, bien cuando sólo se probó respecto de algunos de los productos o servicios para cuya distinción se inscribió, desestimará total o parcialmente la oposición.

Ahora bien, en este procedimiento de oposición, la Oficina no puede declarar la caducidad de la marca oponente en los supuestos en que su titular no probara el uso efectivo de la misma. Es más, cuando el último inciso del apartado segundo del art. 43 RMC hace referencia al uso parcial de la marca anterior, dispone literalmente lo siguiente: «*Si la marca comunitaria anterior*³⁵⁶ sólo se hubiere utilizado para una parte de los productos o servicios para los cuales esté registrada, sólo se considerará registrada, a los fines del examen de la oposición, para esa parte de los productos o servicios». De lo anterior se infiere que la Oficina no tiene competencia para resolver sobre la caducidad de la marca oponente sino que sólo la tendrá en cuenta a los fines del examen de la oposición. Esta solución es confirmada por lo previsto en el art. 50. 1 RMC el cual dispone que «*Se declarará que los derechos del titular de la marca comunitaria han caducado, mediante solicitud presentada ante la Oficina o mediante una demanda de reconversión en una acción por violación de marca...*». Por tanto, el solicitante de la marca comunitaria que superó el procedimiento de oposición sólo podrá conseguir que se declare la caducidad de la marca comunitaria anterior en el procedimiento administrativo de caducidad al que nos referíamos en el apartado anterior, o en vía judicial, mediante demanda de reconversión, regulada en

³⁵⁶ Téngase en cuenta que el art. 43. 3 RMC dispone que el apartado segundo del mismo artículo se entenderá aplicable a las marcas nacionales anteriores contempladas en la letra a) del apartado 2 del artículo 8, es decir, las marcas cuya fecha de presentación fuera anterior a la de la solicitud de la marca comunitaria, teniendo en cuenta, en su caso, el derecho de prioridad invocado en apoyo de esas marcas, si bien deberá entenderse que el uso en la Comunidad queda sustituido por el uso en el Estado miembro en el que esté protegida la marca anterior.

los arts. 92 y ss. RMC, procedimiento al que vamos a dedicar el apartado siguiente. En el supuesto de que la oposición se hubiera fundado en una marca nacional anterior, el titular de la marca comunitaria deberá encauzar la acción correspondiente según el procedimiento previsto por la legislación del país donde la marca goce de protección³⁵⁷.

2.3. Juicios de caducidad

2.3.1. Juicio de declaración incidental de caducidad

El art. 95. 3 RMC regula la excepción de caducidad por falta de uso presentada por una vía distinta de la demanda de reconvencción, esto es, la excepción de caducidad por falta de uso de la marca del demandante presentada en un procedimiento de validez de la marca comunitaria. La competencia objetiva en razón de la materia para conocer sobre las cuestiones relativas a violaciones del derecho de marca comunitaria corresponde a los Tribunales comunitarios de marcas por lo dispuesto en el art. 92 a) y c) RMC. Sin embargo, hemos de señalar que los Tribunales de marcas no ostentan competencia sobre los aspectos relativos a la nulidad o caducidad de marcas comunitarias en tanto que éstas no se traigan al proceso por vía de excepción, como la que tratamos en este apartado, o por vía de demanda reconvenccional, como veremos en el apartado siguiente³⁵⁸. Ahora bien, mientras que los Tribunales de marcas comunitarias no sean designados, asumirán sus competencias con carácter provisional los Tribunales de cada Estado que tendrían competen-

³⁵⁷ En el caso de que la oposición se funde en una marca nacional española anterior deberá el titular de la marca comunitaria entablar la acción declarativa de caducidad del apartado X, 1, de este libro.

³⁵⁸ GALLEGO SANCHEZ, F., «Presunción de validez. Defensas en cuanto al fondo», en «Comentarios a los Reglamentos sobre la marca comunitaria», Universidad de Alicante, Alicante, 1996, pág. 974.

cia territorial y objetiva si se tratara de un procedimiento entre marcas nacionales en ese Estado según dispone el art. 91. 5 RMC, si éste fuera competente según las reglas de art. 93 RMC³⁵⁹.

Para que se dé este supuesto será necesario que se cumpla una serie de requisitos:

1) El primero de ellos es que nos hallemos ante una de las acciones previstas en las letras a) y c) del art. 92 RMC, esto es, ante una acción por violación o, si la legislación nacional lo admite, por intento de violación de una marca comunitaria³⁶⁰, o

³⁵⁹ La competencia corresponde con carácter transitorio al Juez de Primera Instancia de la ciudad donde tenga sede el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma correspondiente al domicilio del demandado (ex arts. 40 LM y 125. 2 LP).

³⁶⁰ Es de notar que las acciones por intento de violación no aparecen contempladas en los arts. 62 a 71 de la Ley de Marcas española y ello puede suscitar dudas en cuanto a la admisión de dicha acción por la legislación española, DESANTES REAL, M., «La marca comunitaria y el Derecho internacional privado», en *Marca y Diseño Comunitarios*, coord. A. Bercovitz Rodríguez-Cano, Aranzadi, Navarra, 1996, pág. 251. No obstante, la doctrina entiende que, si bien no es posible basar tal pretensión en nuestra actual Ley de Marcas directamente, sí puede hacerse desde una interpretación de ésta y de la regulación sobre competencia desleal. Ello tendría lugar relacionando el último inciso del art. 18 LCD con el art. 14. 2 RMC según el cual el titular de una marca comunitaria puede ejercitar una acción basada en normas de un Estado miembro relativas a la competencia desleal. A partir de esta premisa puede concluirse la existencia de una acción de prohibición de un acto de competencia desleal que todavía no ha tenido lugar. Vid. FERNANDEZ NOVOA, «El sistema comunitario...», *op. cit.*, págs. 235 y 236, nota núm. 109; GALLEGO SANCHEZ, «Litigios en materia de violación y de validez», en «Comentarios a los Reglamentos sobre la marca comunitaria», coord. CASADO CERVIÑO, A. y LLOBREGAT HURTADO, M.^a L., Universidad de Alicante, Alicante, 1996, pág. 946; VICENT CHULLA, F., «Acciones civiles simultáneas y sucesivas sobre la base de marcas comunitarias y de marcas nacionales», en «Comentarios a los Reglamentos sobre la Marca Comunitaria», coord. CASADO CERVIÑO, A. y LLOBREGAT HURTADO, M.^a L., Universidad de Alicante, Alicante, 1996, pág. 1054.

ante cualquier acción entablada a raíz de hechos contemplados en la segunda frase del apartado 3 del art. 9 RMC, es decir, ante una acción resarcitoria por hechos posteriores a la publicación de una solicitud de marca comunitaria que, tras la publicación del registro de la marca, quedarían prohibidos en virtud de esa publicación³⁶¹.

2) El segundo de los requisitos será que el demandado alegue, frente a la demanda que ante él se interpone, que el titular de la marca comunitaria podría ser desposeído de sus derechos por uso insuficiente³⁶². Ante dicha alegación se tramitaría este incidente en primer lugar puesto que de su resolución dependerá la de la demanda principal.

2.3.1. Juicio reconvenicional de caducidad

El art. 96. 1 RMC dispone que la demanda reconvenicional sólo podrá instarse por las causas de caducidad y de nulidad previstas en el Reglamento, y entre ellas, la que es objeto de este estudio: la falta de uso, prevista en el art. 50. 1a) RMC.

La demanda reconvenicional limita igualmente la competencia del Tribunal. Como afirma GALLEGO SANCHEZ³⁶³, la

³⁶¹ Ello porque el inciso primero de este mismo artículo dispone expresamente que el derecho conferido por la marca comunitaria sólo se podrá oponer a terceros a partir de la fecha de publicación del registro de la marca.

³⁶² Acerca de las diferencias dogmáticas entre la excepción y la reconvenición vid. GALLEGO SANCHEZ, F., «Presunción de validez...», *op. cit.*, págs. 975 y 976.

³⁶³ GALLEGO SANCHEZ, F., «Demanda de reconvenición», en «Comentarios a los Reglamentos sobre la Marca Comunitaria», coord., CASADO CERVIÑO, A. y LLOBREGAT HURTADO, M.^a L., Universidad de Alicante, Alicante, 1996, pág. 978. El autor señala que la competencia objetiva de los Tribunales de marcas comunitarios se encuentra doblemente limitada. De un lado, en razón de la materia puesto que ésta deber

reconvenición consiste en «la demanda planteada por parte del demandado en un proceso pendiente, mediante la cual aduce una acción independiente, en forma de ataque, para su resolución con autoridad de cosa juzgada». Ello supone la necesidad de que la demanda previa no verse sobre los mismos hechos que la reconvenicional, es decir, en este supuesto, el demandante principal deberá haber fundado su acción en una causa de violación para que la demanda reconvenicional por falta de uso pueda ser competencia del Tribunal de marcas comunitarias.

Según el art. 96. 5 RMC, a la demanda reconvenicional por caducidad o por nulidad son de aplicación las disposiciones de los apartados 3, 4, 5 y 6 del art. 56 RMC. Esto supone, en primer lugar, la equiparación, de un lado, de las marcas nacionales anteriores del apdo. 2 a) del art. 8 RMC a las marcas comunitarias anteriores, si bien se entenderá que ámbito territorial de la carga legal del uso queda sustituido por el propio del Estado miembro donde la marca nacional anterior esté registrada³⁶⁴. En segundo lugar, el Tribunal, del mismo modo que la Oficina en los procedimientos de oposición y de nulidad y caducidad podría invitar a las partes a una conciliación si lo estima conveniente, podrá hacer uso de tal competencia. En tercer lugar, a partir de la remisión al apdo. 5 del art. 56 RMC, se podrá pronunciar el Tribunal sobre la nulidad o caducidad parcial de la marca comunitaria si así procediera. Por último, la resolución deberá inscribirse en el Registro una vez alcance el valor de cosa juzgada.

ser necesariamente la nulidad o caducidad de la marca y ello por las causas previstas expresamente por el RMC, de otro, en razón del tipo de oposición, esto es, únicamente la reconvenición.

³⁶⁴ La remisión del art. 95. 5 RMC no menciona el párrafo segundo del art. 56 RMC. Creemos que ello debe ser interpretado como una omisión involuntaria del legislador comunitario, pues es obvio que la inclusión del párrafo tercero del art. 56 RMC lleva necesariamente a la inclusión de su anterior sobre el cual se asienta.

En el caso de que sea el titular de una marca nacional contra quien se interponga la demanda reconvenicional por falta de uso, éste deberá probar tal extremo, si bien se entenderá que el uso en la Comunidad queda sustituido por el uso en el país donde su marca goza de protección. Si éste no lograra probar este extremo, el Tribunal de marcas comunitarias deberá desestimar la demanda (*ex art. 96. 5 que remite al apdo. 5 del art. 56 RMC*). La declaración de caducidad por falta de uso de la marca nacional anterior debe ser interpuesta ante el Tribunal nacional competente.

El Tribunal³⁶⁵ ante el que se haya interpuesto demanda de reconvenición por caducidad deberá comunicar a la Oficina la fecha en que se haya presentado dicha demanda, inscribiéndose tal hecho en el Registro de Marcas Comunitarias (art. 96. 4 RMC).

Para que no se den resoluciones contradictorias entre los Tribunales de marcas comunitarias y la Oficina, los arts. 96. 2,

³⁶⁵ El RMC prevé en su art. 91 la creación de los Tribunales nacionales de primera y segunda instancia a los que denomina Tribunales de Marcas Comunitarias y que tendrán cuantas competencias se les atribuya en el Reglamento. Entre dichas competencias se encuentra la de conocer sobre las demandas de reconvenición por caducidad o por nulidad de la marca comunitaria (art. 92 d) RMC). Ahora bien, hasta que no se hayan constituido tales Tribunales en el Estado miembro de que se trate y éste haya comunicado a la Comisión la lista de Tribunales de Marcas Comunitarias con indicación de su denominación y competencia territorial (arts. 91. 2 y 91. 5 RMC), será competente para conocer de la demanda de reconvenición por caducidad el Tribunal del Estado que tendría competencia territorial y de atribución si se tratara de un procedimiento relativo a una marca nacional. Los Estados tienen un plazo de tres años para realizar dicha comunicación a la Comisión, plazo que empezará a contar, como prevé El Título XIII del Reglamento, destinado a las disposiciones finales, en su art. 143. 2, a partir de la entrada en vigor del Reglamento, es decir, sesenta días después de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas (*ex art. 143. 1 RMC*).

100. 1 y 2, y también el art. 55. 3 RMC, prevén una regulación específica que resuelve la posible coincidencia de causas ante las que nos podemos hallar. Hemos de distinguir dos supuestos:

A) Mediando sentencia firme: 1) si la Oficina ya hubiere dirimido con anterioridad entre las mismas partes, mediante resolución ya definitiva, una demanda con el mismo objeto y la misma causa³⁶⁶, el Tribunal desestimaré la demanda (art. 96.2 RMC). 2) Mediando sentencia firme de un Tribunal de un Estado miembro sobre el mismo asunto, si se solicita caducidad ante la Oficina, será entonces esta última la que no admitirá la solicitud (art. 55. 3 RMC).

B) En el caso de que el mismo procedimiento esté aún pendiente de resolución firme tanto en vía administrativa como judicial, prevé el Reglamento, concretamente su artículo 100, lo siguiente: 1) Si la validez de la marca comunitaria ya hubiera sido impugnada mediante demanda reconvenicional ante otro Tribunal de marcas comunitarias o ante la Oficina, el Tribunal ante el que se ha presentado la demanda deberá suspender su fallo de oficio o a instancia de parte, previa audiencia de las demás; 2) si la validez de la marca comunitaria se hallara ya impugnada ante un Tribunal de marcas comunitarias y se

³⁶⁶ Tanto la Oficina como los Tribunales de marcas comunitarias tienen competencia para conocer sobre las cuestiones de violación y validez de marcas. Ello desencadena la posibilidad prevista en este apartado y también por el art. 55. 3 RMC para el procedimiento de caducidad ante la Oficina, de que la Oficina y uno o más Tribunales de marcas comunitarias conozcan simultáneamente de la validez de la misma marca. Además, por el mismo principio de coexistencia de las marcas nacionales con las comunitarias, es imaginable la hipótesis de que se promuevan acciones por violación de marca entre las mismas partes y sobre los mismos hechos, si bien desde la perspectiva de una marca nacional y otra comunitaria, ante diferentes órganos jurisdiccionales. Estos artículos tienden a evitar que se den resoluciones contradictorias de la Oficina y de los Tribunales en materia de nulidad y caducidad (MIRANDA SE-RRANO y PAGADOR LOPEZ, «La marca comunitaria», *op. cit.*, pág. 72.

recibiera demanda de caducidad en la Oficina, ésta, de oficio o a instancia de parte, suspenderá su fallo previa audiencia de las demás.

Una vez superados estos extremos, el Tribunal admitirá la demanda y seguirá con el procedimiento, al cual son aplicables, por remisión del art. 96. 5 RMC, los apartados, 3, 4, 5 y 6 del art. 56 RMC que regula el procedimiento administrativo de caducidad³⁶⁷.

³⁶⁷ El art. 96. 5 RMC no menciona el apartado segundo del art. 56 RMC, pero lo entiendo aplicable puesto que la aplicación del art. 56. 3 RMC depende directamente de la aplicación del art. 56. 2 RMC.

XI. REFLEXIONES FINALES

Como hemos visto, la carga legal del uso obligatorio no es un capricho del legislador. Al lado del derecho de exclusiva que el derecho de marca otorga a su titular conviven otros derechos no menos dignos de protección. Precisamente, por tener todos ellos la misma importancia, introduce el legislador el principio de prioridad registral como criterio dirimente de esta situación de igualdad. Ahora bien, no puede quedar zanjada la cuestión en base al solo dato de la prioridad registral. La saturación registral existente en materia de marcas hace que, en una situación de no ejercicio del derecho de marca, el principio «*prior tempore, potior iure*» no pueda justificar esa mejor posición de su titular. Este, que obstruye el registro con un mero derecho formal, limita injustificadamente los intereses de los competidores y colisiona con la propia esencia del derecho de marca. Para que todos estos intereses reciban una protección justa, introduce el Derecho de Marcas la carga del uso para la conservación del derecho de marca.

Con esta figura pretende el legislador evitar que el registro se sature de marcas que nacen para no cumplir su función esencial, como son las marcas defensivas y las de reserva. Para la conservación del derecho de marcas exige, por tanto, un uso efectivo y real de la misma.

Hemos tratado de esclarecer este concepto a lo largo de este estudio, y advertimos que la determinación de la cuestión de cuándo el titular ha realizado actos suficientes para conservar su derecho de marca, depende en última instancia de todas las circunstancias que configuren el caso concreto. El tribunal, más que determinar si aquéllos actos son reveladores de un uso efectivo y real, deberá dilucidar si éstos denotan un uso aparente, orientado al mero mantenimiento de su derecho formal.

La marca deberá ser utilizada según requiere su función esencial, es decir, distinguiendo los productos o servicios para los que fue registrada. Cómo se consiga este efecto asociador en la mente del consumidor, dependerá del tipo de marca y de producto de que se trate. Ello, no obstante, presupondrá un acto de uso exterior, pues de lo contrario será imposible la consecución de este resultado. De cualquier forma, deberán ser tenidas en cuenta todas las circunstancias que rodean al caso planteado. Por lo general, no constituirá el uso de la marca a título de nombre comercial o de rótulo de establecimiento un acto de uso relevante. Estos actos de utilización entran dentro del *ius prohibendi* del titular de la marca, pero no serán *per se* constitutivos de un uso efectivo y real.

Las previsiones de la LM a lo largo de su articulado, debemos interpretarlas siempre a la luz de lo dispuesto por la DM, y ambas deberán tener como referencia los niveles mínimos previstos en el acuerdo ADPIC. En materia de uso obligatorio concretamente, creemos conveniente destacar:

1.º Deberá entenderse como uso relevante, el realizado por tercero con consentimiento del titular, sin necesidad de que éste sea expreso, siempre que éste se realice bajo el control del titular. Y en este sentido, será conveniente que la LM no deje a la esfera contractual de las partes la adopción de las pertinentes medidas de control de calidad.

2.º El cambio de forma de la marca registrada, siempre que ésta no pierda su impresión comercial y su identidad, y no colisione con ulteriores derechos, será apto para dar cumplimiento a la carga legal. Y para que ello no deteriore la realidad registral y queden salvaguardados los derechos de los competidores, sería conveniente la adopción de un procedimiento rápido, a través del cual sean estas alteraciones comunicadas a la OEPM y contrastadas con las marcas existentes.

3.º En relación a los efectos validatorios de la reanudación del uso, la Ley no observa los mínimos previstos por la DM y, por

tanto, deberá ser reformada en el sentido que exponemos en este libro (Aptdo. IV. 4.3.º).

4.º La marca de exportación se entenderá usada en España siempre que los productos sean dotados con la misma en territorio nacional. Para probar su titular que ello sucedió de esta manera, será indicio suficiente la acreditación de que los productos fueron fabricados en España.

5.º Las razones justificativas del *non usus* deberán ser interpretadas de forma restrictiva. Sólo aquellas que no sean imputables al titular cuando éste haya observado la diligencia que le es exigible podrán eximir al titular de la carga legal en ese momento concreto. No serán causas justificativas aquellas que constituyen el riesgo normal de la empresa. Una vez haya finalizado tal situación, deberá el titular retomar su actividad.

6.º A las marcas de servicio les será aplicable todo lo predicado de las marcas de producto en cuanto ello sea posible según su naturaleza. Por lo demás, éstas se entenderán efectivamente usadas cuando se utilicen para hacer publicidad respecto de los servicios que distinguen, siempre, claro está, que tal publicidad esté permitida. También el uso realizado en la documentación comercial referente a los servicios, o de cualquier otra manera, siempre que ésta sea adecuada para que el público pueda asociar la marca a esos servicios, será indicio valorable positivamente para acreditar el uso de la marca registrada.

7.º Otro de los aspectos del uso obligatorio que merece una mención especial, y quizá más detallada, en sede de conclusiones, es la extensión del uso parcial de la marca que realiza el art. 4.4 LM. Ya vimos en el epígrafe correspondiente que, según este artículo, el uso de la marca en relación a sólo parte de los productos para los que fue registrada extiende sus efectos a todos los demás que integran la misma clase del nomenclátor internacional, así como a aquéllos que sean considerados similares a pesar de estar inscritos en otra clase y a aquellos otros en relación a los cuales el uso de una marca idéntica por un

tercero pudiera generar riesgo de asociación en el público de los consumidores. Advertíamos entonces que la Ley de marcas española excedía con mucho las pautas sentadas por la Directiva Comunitaria. Sin embargo, veíamos que siendo la práctica española la que posibilitaba que, en muchas de las solicitudes, se solicitara la marca haciendo mención exclusivamente de la clase del nomenclátor de una manera genérica sin especificar aquellos productos concretos para los cuales el solicitante pretendía utilizar su marca, era lógico que el uso de la misma en relación a algunos de ellos extendiera sus efectos a los demás que integraban dicha clase. Ahora bien, entiendo que es preciso abandonar esta práctica por las siguientes razones:

a) En primer lugar, esa forma de registrar las marcas es la única que justificaría la extensión de los efectos del uso de una marca registrada en relación con algunos de los productos de una clase del nomenclátor a todos los restantes que la integren. Por ejemplo, una marca registrada para la clase 9 (vid. nota 285) utilizada exclusivamente para distinguir gafas, monturas, sus recambios y accesorios, extiende automáticamente su uso a los demás productos que componen la clase 9, es decir, a balanzas, básculas y aparatos de pesar.

b) En segundo lugar, tal extensión no se ajusta a lo previsto en la Directiva cuya elaboración tenía el cometido de uniformizar el marco jurídico intracomunitario para facilitar el funcionamiento de la marca comunitaria cuyo nacimiento se gestaba paralelamente. Como hemos visto en el epígrafe VIII, 3, aptdo. 3.3, el Reglamento de la marca comunitaria adopta la postura acogida por el legislador alemán, extendiendo los efectos del uso parcial de la marca sólo a aquellos productos o servicios en relación a los cuales la marca se utilizó efectivamente. Con todo, explicábamos entonces que la rigidez que entrañaba la aplicación literal de dicha postura había sido flexibilizada doctrinal y jurisprudencialmente, extendiéndose el uso parcial a aquellos productos que según la opinión general del público de los consumidores fueran entendidos como de una misma clase. Por este motivo afirmábamos que esta interpretación sería muy

probablemente aplicable a las marcas comunitarias. A la vista de todo lo que acabamos de exponer y, teniendo presente el principio de coexistencia de las marcas nacionales con las comunitarias que deriva en una interrelación de ambos ordenamientos, es claro que el funcionamiento de la caducidad de la marca comunitaria por falta de uso va a afectar obligatoriamente a las marcas españolas. Con esta última frase hacemos referencia concretamente a los arts. 43 y 56 y 95. 6 RMC, puesto que de ellos se infiere que tanto en el procedimiento de oposición, como en el procedimiento de solicitud de caducidad de la marca comunitaria ante la Oficina, así como en el procedimiento judicial que inicia la demanda reconvenional de caducidad, el uso de las marcas nacionales es un aspecto susceptible de ser enjuiciado. Las marcas nacionales anteriores que fundamenten dichos procedimientos deberán haber cumplido con la carga legal del uso a los efectos de su legitimación *ad causam* en los mismos. De lo contrario, la corroboración de la falta de uso en el curso de estos procedimientos, será prueba suficiente en el procedimiento declarativo de caducidad ante los Tribunales nacionales en caso de que éste sea abierto, además de no poderse atribuir la buena fe a su titular cuando éste haya reanudado el uso de su marca en un momento posterior a la interposición de su solicitud o demanda de caducidad contra la marca comunitaria.

Y ello porque en el procedimiento administrativo de nulidad de una marca comunitaria por la existencia de un derecho anterior (epígrafe X, 2, 2.1, 1b), dentro del cual se encuentre implicada una marca nacional española, por prescripción del art. 56. 3 RMC, deberá probar el titular de la marca española, a instancia del titular de la marca comunitaria, que usó su marca, si bien en el sentido previsto por el apartado 4 del mismo artículo, es decir, que su marca fue usada de una manera efectiva en el territorio español. Lo mismo sucede en el procedimiento abierto por una demanda reconvenional de caducidad por falta de uso puesto que el art. 95. 6 RMC remite a la aplicación del anterior artículo. Para que el órgano administra-

tivo o, en su caso, el tribunal que conoce del litigio aprecien la suficiencia del uso de la marca nacional, el Derecho aplicable será el Reglamento de marca comunitaria como dispone el art. 97 RMC. La única excepción será la regla prevista por ese apartado 4 del art. 56 RMC que acabamos de mencionar, esto es, entender la suficiencia del uso de la marca en el territorio nacional en vez de en la Comunidad. Sin embargo, la regla sustantiva será la prescrita por los arts. 15 y 50. 1a) y 2 del Reglamento, por ello, si la marca nacional sólo hubiera sido utilizada de manera efectiva en España en relación a una parte de los productos para los cuales fue registrada, la Oficina o el Tribunal, según el procedimiento ante el que nos hallemos, tendrá sólo en cuenta la validez de la marca española en relación a aquellos productos o servicios para los que se probó su uso efectivo, aplicando, en este caso, los criterios apuntados anteriormente para determinar la extensión del uso parcial de la marca en el Reglamento de la marca comunitaria. Las diferencias entre la regulación de los efectos del uso parcial de la marca en el RMC y en la Ley española son, como veíamos, muy notables. Mientas que el RMC adoptaba una postura demasiado estricta, la Ley española se excedía en generosidad. Por ello, entre otras razones que fueron objeto de consideración en el epígrafe correspondiente, creemos que la Ley española debería acoger éstos criterios, de manera que conflictos como el expuesto anteriormente no perjudicaran las expectativas de las marcas nacionales que pretenden enfrentarse a marcas comunitarias por entender que estas últimas lesionan su derecho.

8.º Por cuanto al control de oficio por parte de la OEPM se refiere, sería recomendable para su funcionamiento, al menos, que la declaración en documento público se hiciera mediante acta de notoriedad en el sentido que apuntábamos en el capítulo IX del presente estudio.

9.º Finalmente, debería declararse expresamente en la Ley de Marcas la posibilidad de invocar la caducidad de una marca por falta de uso, tanto en el procedimiento de oposición, como en calidad de excepción en un procedimiento de usurpación, en

lugar de la mera remisión del art. 40 LM a las normas contenidas en el Título XIII de la Ley 11/1986, de 20 de marzo de Patentes que, como hemos visto, no facilita la efectividad del instituto del uso obligatorio.

MONOGRAFÍAS Y ARTICULOS

- ALONSO ESPINOSA, F. J., «Acerca de la caducidad de la marca por falta de uso». Comentario a la STS. Sala 1.ª, de 5 de febrero de 1990. RGD, núms. 562-63, Sección de Derecho de la Competencia y de los bienes inmateriales, págs. 6487 y ss.
- AREAN LALIN, M., «El Cambio de Forma de la Marca. Contribución al estudio de la marca derivada», Instituto de Derecho Industrial, Universidad de Santiago de Compostela, 1985.
- AREAN LALIN, M., «El uso obligatorio de la marca registrada», comentario a la STS 1.ª de 30 de octubre de 1986. Cuadernos de Jurisprudencia. Un lustro de propiedad industrial, CEFI, Barcelona, 1993, págs. 185 y ss.
- BATLLE, G., «Consideraciones sobre la marca de servicio», 6 ADI 1979-80, págs. 55 y ss.
- BAUMBACH-HEFERMEHL, «Warenzeichenrecht», 12.ª ed., ed. Beck, Múnich, 1985.
- BAUR, J. F., «Benutzungszwang im Warenzeichenrecht», GRUR 1983, págs. 618 y ss.
- BAYLOS CORROZA, H., «Tratado de Derecho Industrial», ed. Civitas, 1.ª Ed., Madrid, 1978.
- BEIER/KRIEGER, «Wirtschaftliche Bedeutung, Funktionen und Zweck der Marke», GRUR Int. 1976, págs. 125 y ss.
- BEIER, «Hacia la marca comunitaria. Objetivos y fundamentos del Derecho europeo de marcas», Centro de Estudios Constitucionales, Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, Madrid, 1983.
- BOËS, U. y DEUTSCH, V., «Die «Bekanntheit» nach dem neuen Markenrecht und ihre Ermittlung durch Meinungsumfragen», GRUR 1996, págs. 168 y ss.
- BÖKEL, W./FRITZE, U., Comunicación del grupo alemán para el congreso de Sidney organizado por la AIPPI. «Bedingungen der Benutzung für das Entstehen und die Aufrechterhaltung des Rechts an der eingetragenen Marke (92 A) en GRUR Int. 1988, págs. 48 y ss.
- BÖKEL, W., «Art, Umfang und Dauer der Benutzung eines Warenzeichens nach dem Vorabgesetz», GRUR 1970, pág. 391 y ss.

- BOTANA AGRA, M., «El plazo de presentación del certificado acreditativo de la explotación de la invención patentada», comentario a la STS 3.ª de 21 de diciembre de 1993, Cuadernos de Jurisprudencia sobre Propiedad Industrial, CEFI, 1993, págs. 33 y ss.
- BOTANA AGRA, M., «Las deslegitimaciones del Tribunal Supremo sobre la legitimación para el ejercicio de la acción de caducidad del registro por falta de uso», comentario a la STS. 1.ª de 5 de abril de 1994, La Ley 1994-4, págs. 419 y ss.
- BOTANA AGRA, M., «Los derechos de autor y afines en el marco del acuerdo de creación de la Organización Mundial del Comercio: anotaciones al régimen contenido en la sección 1 de la parte II del acuerdo sobre los «ADPIC» o «TRIPS», RGD, mayo 1995, págs. 5289 y ss.
- BREDOW, G., «Das spanische Markenrecht», ed. VVF, Múnich, 1993.
- BUSSMANN, K., «Die Bedeutung des Warenzeichenmäßigen Gebrauchs», GRUR 1971, págs. 392 y ss.
- CABANILLAS SANCHEZ, «Las cargas del acreedor en Derecho Civil y Mercantil», ed. Montecorvo, Madrid, 1988.
- CALLMANN, R., «Benutzungszwang für Warenzeichen», GRUR Int. 1958, pág. 560 y ss.
- CARNELUTTI, «Teoria generale del Diritto», Foto italiano, Roma, 1946.
- CASADO CERVIÑO, A. y CERRO PRADA, B., «GATT y Propiedad Industrial. La tutela de los derechos de propiedad industrial y el sistema de resolución de conflictos en el acuerdo GATT», ed. Tecnos, Madrid, 1994.
- CASADO CERVIÑO, A., «El uso obligatorio de la marca registrada», RJC, 1990, págs. 76 y ss.
- CASADO CERVIÑO, A., «La génesis de las normas unionistas relativas al uso obligatorio de la marca registrada», 3 ADI 1976, págs. 213 y ss.
- CASADO CERVIÑO, «La marca derivada: su regulación en la Ley de 1988», RJC 1993, págs. 660 y ss.
- CASADO CERVIÑO, A., «El derecho de marca en la Unión Europea: el Reglamento sobre la marca comunitaria», en «Colección de trabajos sobre Propiedad Industrial en homenaje a Julio Delicado», Grupo Español de la AIPPI, Barcelona, 1996, págs. 109 y ss.
- CASADO CERVIÑO, A., «Uso de la marca comunitaria», en «Comentarios a los Reglamentos sobre la marca comunitaria», coord.

- CASADO CERVIÑO, A., y LLOBREGAT HURTADO, M.ª L., Universidad de Alicante, Alicante, 1996.
- CASADO CERVIÑO, A. y LLOBREGAT HURTADO, M.ª L. (Coord.): «Comentarios a los Reglamentos sobre la Marca Comunitaria», Universidad de Alicante, Alicante, 1996.
- CERDA ALBERO, F., «Comentario al art. 4 de la Ley de Responsabilidad civil por productos defectuosos», Barcelona, (en prensa).
- CERRO PRADA, B. y CASADO CERVIÑO, A., «GATT y Propiedad Industrial. La tutela de los derechos de propiedad industrial y el sistema de resolución de conflictos en el acuerdo GATT», ed. Tecnos, Madrid, 1994.
- CORRAL, J. M. DEL: «Jornadas de estudio sobre la nueva regulación legal del Derecho de Marcas», celebradas por el Grupo español de la AIPPI en Madrid, 29, 30 de noviembre de 1988.
- DESANTES REAL, M., «La marca comunitaria y el Derecho internacional privado», en *Marca y Diseño Comunitarios*, Coord. A. Bercovitz Rodríguez-Cano, ed. Aranzadi, Navarra, 1996, págs. 225 y ss.
- DEUTSCH, V. y BOËS, U., «Die «Bekanntheit» nach dem neuen Markenrecht und ihre Ermittlung durch Meinungsumfragen», GRUR 1996, págs. 168 y ss.
- DIEZ CANSECO, J. L., Curso OMPI sobre Propiedad Industrial para América Latina. «La Propiedad Industrial en el Derecho de la Competencia y del Mercado», Montevideo, 22 a 26 de abril de 1991.
- DIEZ-PICAZO, L., «Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial», II volumen: *Las Relaciones Obligatorias*, 4.ª Ed., ed. Civitas, Madrid, 1993.
- DIEZ-PICAZO, L., «El contenido de la relación obligatoria», ADC, vol. XVII, 1964, págs. 349 a 66.
- DIEZ SANCHEZ, J. J. y MARTIN MATEO, R., «Procedimiento de recurso», en «Comentarios de los Reglamentos sobre la marca comunitaria», coord. CASADO CERVIÑO, A. y LLOBREGAT HURTADO, M.ª L., Universidad de Alicante, Alicante, 1996, págs. 635 y ss.
- DOETSCH, P. A., «Zeichenmäßige Benutzung einer Händlermarke durch Verwendung allein auf Preisetiketten», GRUR 1989, págs. 486 y ss.
- DOMINGUEZ GARCIA, M. A., «Solicitud de caducidad o nulidad», en «Comentarios a los Reglamentos sobre la Marca Comunitaria», coord. por CASADO CERVIÑO y LLOBREGAT HURTADO, Universidad de Alicante, Alicante, 1996, págs. 612 y ss.

- FERNANDEZ NOVOA, C., «El Sistema Comunitario de Marcas», ed. Montecorvo, Madrid, 1995.
- FERNANDEZ NOVOA, C., «El relieve jurídico de la notoriedad de la marca», RDM 1969, vol. 46, págs. 169 y ss.
- FERNANDEZ NOVOA, C., «Algunas claves del nuevo Derecho de Marcas», La Ley 1989 (1), págs. 1082 y ss.
- FERNANDEZ NOVOA, C., «Derecho de Marcas», Ed. Montecorvo, Madrid, 1990.
- FERNANDEZ NOVOA, C., «El nacimiento del derecho de marca», 102 RDM, 1966, 187 y ss.
- FERNANDEZ NOVOA, C., «El uso obligatorio de la marca registrada», 3 ADI 1976, págs. 13 y ss.
- FERNANDEZ NOVOA, C.: «El uso obligatorio de la marca registrada», Discurso inaugural, leído en la solemne apertura del curso académico 1976-77, Universidad de Santiago de Compostela.
- FERNANDEZ NOVOA, C., «Fundamentos de Derecho de Marcas», Ed. Montecorvo, Madrid, 1984.
- FERNANDEZ NOVOA, C., 3.ª BCAA (1968), págs. 23 y ss.
- FEZER, Comentario de la ST del BGH de 28 de noviembre de 1985. Caso «Ola», GRUR 1986, págs. 542 y ss.
- FRANCESCHELLI, R., «Cimiteri e fantasmi di marchi», *Riv. Dir. Ind.* 1974, t. I, págs. 5 y ss. = «Markenfriedhöfe und -gespenster», GRUR Int. 1974, págs. 418 y ss.
- GALLEGO SANCHEZ, F., «Litigios en materia de violación y de validez», en «Comentarios a los Reglamentos sobre la marca comunitaria», coord. CASADO CERVIÑO, A. y LLOBREGAT HURTADO, M.ª L., Universidad de Alicante, Alicante, 1996, pág. 947 a 949.
- GALLEGO SANCHEZ, F., «Presunción de validez. Defensas en cuanto al fondo», en «Comentarios a los Reglamentos sobre la marca comunitaria», coord. CASADO CERVIÑO, A. y LLOBREGAT HURTADO, M.ª L., Universidad de Alicante, Alicante, 1996, págs. 973 y ss.
- GAMM, OTTO-FRIEDRICH V., «Bestandsaufnahme zum Benutzungszwang in Warenzeichenrecht», GRUR 1977, págs. 517 y ss.
- GAMM, OTTO-FRIEDRICH V., «Der zeichenrechtliche Benutzungszwang», GRUR 1980, págs. 393 y ss.
- GAMM, OTTO-FRIEDRICH V., «Markenbenutzung und Benutzungszwang», en «Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht in Deutschland», Festschrift zum hundertjährigen Bestehen der

- Deutschen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, coord. die Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, BEIER, F. K. / KRAFT, A. / SCHRICKER, G. / WADLE, E., tomo II, VCH, Weinheim, 1991, págs. 801 y ss.
- GARCIA-CRUCES GONZALEZ, J. A., «Causas de caducidad», en «Comentarios a los Reglamentos sobre la Marca Comunitaria», coord. CASADO CERVIÑO, A., y LLOBREGAT HURTADO, M.ª L., Universidad de Alicante, Alicante, 1996, págs. 563 y ss.
- GARCIA CRUCES, J. A., «Caducidad por tolerancia», en «Comentarios a los Reglamentos sobre la marca comunitaria», coord. CASADO CERVIÑO, A., y LLOBREGAT HURTADO, M.ª L., Universidad de Alicante, Alicante, 1996, págs. 595 y ss.
- GARRIGUES, J., «Tratado de Derecho Mercantil», Revista de Derecho Mercantil, Tomo I, vol 1.º, Madrid, 1947, núm. 149.
- GASTON DE IRIARTE, S.: «Consideraciones sobre las especialidades procesales en materia de propiedad industrial e intelectual», AC, 1992, márgs. 517 y ss.
- GEROUKAKOS, P., «Observaciones de terceros», en «Comentarios a los Reglamentos sobre la Marca Comunitaria», coord. CASADO CERVIÑO, A., y LLOBREGAT HURTADO, M.ª L., Universidad de Alicante, Alicante, 1996, págs. 387 y ss.
- GEROUKAKOS, P., «Oposición», en «Comentarios a los Reglamentos sobre la Marca Comunitaria», coord. CASADO CERVIÑO, A. y LLOBREGAT HURTADO, M.ª L., Universidad de Alicante, Alicante, 1996, págs. 409 y ss.
- GEROUKAKOS, P., «Examen de la oposición», en «Comentarios a los Reglamentos sobre la Marca Comunitaria», coord. CASADO CERVIÑO, A., y LLOBREGAT HURTADO, M.ª L., Universidad de Alicante, Alicante, 1996, págs. 456 y ss.
- GIL VEGA, V., «Marca comunitaria: solicitud y procedimiento de concesión», en «Colección de Trabajos sobre Propiedad Industrial en homenaje a Julio Delicado», Grupo Español de la AIPPI, Barcelona, 1996, págs. 255 y ss.
- GINER PARREÑO y ROBLES MARTIN-LABORDA, STS de 5 de abril de 1994, caso «Oasis», Derecho de los Negocios, diciembre 1994, págs. 41 y ss.
- GOMEZ DE LIAÑO Y BOTELLA, F.: «Algunas notas sobre la tutela jurisdiccional civil de la marca», en *La importancia de la marca y su protección*, CGPJ, ed. Andema, Madrid, 1992, págs. 127 a 135.

- GOMEZ SEGADE, J. A.: «Cambios del Derecho de Patentes Español en 1992», Cuadernos de Jurisprudencia sobre Propiedad Industrial, CEFI, 1991-92, págs. 744 y ss.
- GOMEZ SEGADE, J. A., «Marca comunitaria», en «Comentarios a los Reglamentos sobre la marca comunitaria», coord. CASADO CERVIÑO, A., y LLOBREGAT HURTADO, M.^aL., Universidad de Alicante, Alicante, 1996, págs. 17 a 30.
- HACKBARTH, R., «Grundfragen des Benutzungszwangs im Gemeinschaftsmarkenrecht», ed. VVF, Berlín, 1993.
- HERAS LORENZO, T. de las, «El agotamiento del derecho de Marca», ed. Montecorvo, Madrid, 1994.
- HERAS LORENZO, T. de las, «Adquisición del Derecho sobre la marca comunitaria. Relevancia del uso de la misma y consecuencias de la falta de uso», en *La marca comunitaria*, Colección de conferencias con motivo de la Jornada de Estudio organizada el 29 de noviembre de 1994 por el Grupo Español de la AIPPI, 1996.
- HERAS LORENZO, T. de las, «Europa y las Patentes y Marcas», ed. Fundación Universidad-Empresa, Valladolid, 1989.
- HEYDT, L., «Benutzung und Benutzungszwang im europäischen Gemeinschaftsmarkenrecht», Stellungnahme zum Vorentwurf einer Verordnung über die Gemeinschaftsmarke der EG-Kommission, GRUR Int. 1978, págs. 2-10.
- INGERL, «Die Gemeinschaftsmarke», *Jeaner Schriften zum Recht*, t. 8, ed. Boorberg, Stuttgart - München - Hannover - Berlin - Weimar - Dresden, 1996.
- KICKER, «Anmerkung zum BGH-Beschluß vom 19.12.1979, caso «Trend», GRUR 1980, págs. 289 y ss.
- KINTNER, EARL W. / LAHR, JACK, «An Intellectual Property Law primer», 2.^a Ed., ed. Boardman, New York, 1982.
- KNAAK, R., «Die Begriffe des markenmäßigen und firmenmäßigen Gebrauchs im Zeichenrecht», GRUR 1982, págs. 67 y ss.
- KRAFT, A., «Die Warenzeichenrechtlichen Bestimmungen des Vorabgesetzes», GRUR 1968, págs. 123 y ss.
- KRAFT, A., «Fragen aus der Praxis des Benutzungszwang», GRUR 1973, págs. 495 y ss.
- KRIEGER/BEIER, «Wirtschaftliche Bedeutung, Funktionen und Zweck der Marke», GRUR Int. 1976, págs. 125 y ss.
- KLAKA, R./SCHULZ, A., «Die europäische Gemeinschaftsmarke. Überblick für die Praxis», Dt. Anwaltverl., Bonn, 1996.
- KUR, A., «Markenbenutzung und Benutzungszwang», en «*Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht in Deutschland*»,

- Fetschrift zum hundertjährigen Bestehen der Deutschen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, coord. die Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, BEIER, F. K. / KRAFT, A./ SCHRICKER, G. / WADLE, E., tomo II, VCH, Weinheim, 1991, págs. 811 y ss.
- KUR, A., «TRIPs und das Markenrecht», GRUR 1994, págs. 995 y ss.
- LAHR, JACK/KINTNER, EARL W., «An Intellectual Property Law primer», 2.^a Ed. ed. Boardman, New York, 1982.
- LLOBREGAT HURTADO, M.^a L. y CASADO CERVIÑO, A. (Coord.), «Comentarios a los Reglamentos sobre la Marca Comunitaria», Universidad de Alicante, Alicante, 1996.
- MARTIN MATEO, R. y DIEZ SANCHEZ, J. J., «Procedimiento de recurso», en «Comentarios de los Reglamentos sobre la marca comunitaria», coord. CASADO CERVIÑO, A. y LLOBREGAT HURTADO, M.^aL., Universidad de Alicante, Alicante, 1996, págs. 635 y ss.
- MASSAGUER FUENTES, J.: Voz «Marca», «Enciclopedia Jurídica Básica», Ed. Civitas, Madrid, 1995, págs. 4170 y ss.
- MASSAGUER FUENTES, J.: «Las marcas internacionales», RGD 1992, núm. 570, págs. 1587 y ss.
- MASSAGUER FUENTES, J., «Los Derechos de Propiedad Industrial e Intelectual ante el Derecho comunitario: Libre circulación de mercancías y defensa de la competencia», IDEI, Madrid, 1995.
- MASSAGUER, J., «Algunas cuestiones en torno a las relaciones de sistema de marcas comunitario con los sistemas de marcas nacionales y con el sistema de marcas internacionales», en «*Colección de trabajos sobre Propiedad Industrial en homenaje a julio Delicado Montero-Ríos*», Grupo Español de la AIPPI, Barcelona, 1996, págs. 309 a 331.
- MIOGA, W. «Benutzungszwang für Warenzeichen», München, 1972.
- MIRANDA SERRANO, L. M. y PAGADOR LOPEZ, J., «La marca comunitaria. Comentario al Reglamento CE n.º 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria», Noticias CEE, 1995, n.º 123, págs. 51 a 74.
- MITSCHERLICH, «Praktische Erfahrungen mit der Benutzung von Warenzeichen», GRUR 1973, pag. 501.
- MONTEAGUDO MONEDERO, M., «El riesgo de confusión en derecho de marcas y en derecho contra la competencia desleal», 15 ADI 1993, págs. 78 y ss.

- MONTEAGUDO MONEDERO, M., «La protección de la marca renombrada», Ed. Civitas, Madrid, 1995.
- MONTES PENADES, V. L., «El Derecho real», en *Derechos Reales y Derecho Inmobiliario Registral*, coords. LOPEZ Y LOPEZ, A. M. y MONTES PENADES, V. L., ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 1994.
- MONTES PENADES, V. L., «La propiedad privada en el sistema del Derecho Civil contemporáneo», ed. Civitas, Madrid, 1980.
- MÜHLENDAHL, A. V., «Koexistenz und Einheitlichkeit im europäischen Markenrecht», GRUR Int. 1976, págs. 595 a 602.
- O'REILLY, «Clasificación», en «*Comentarios a los Reglamentos sobre la marca comunitaria*», coord. CASADO CERVIÑO, A., y LLOBREGAT HURTADO, M.^a L., Universidad de Alicante, Alicante, 1996, págs. 305 y ss. Versión original en inglés, págs. 309 y ss.
- ORESTE MONTALTO, «La Oficina Comunitaria de Marcas; recursos y procedimientos judiciales», en *Marca y Diseño Comunitario*, coord. A. Bercovitz Rodríguez-Cano, ed. Aranzadi, Navarra, 1996.
- OTERO LASTRES: «La nueva Ley de Marcas», La Ley 1989 (1), págs. 130 y ss.
- OTERO LASTRES, M., «Sobre la caducidad de la marca por falta de uso», Comentario a la STS, 1.^a, de 30 de octubre de 1986, La Ley 1987 (1), págs. 616 y ss.
- PAGADOR LOPEZ, J. y MIRANDA SERRANO, L. M., «La marca comunitaria. Comentario al Reglamento CE n.º 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria», Noticias CEE, 1995, n.º 123, págs. 51 y ss.
- PELLISE PRATS, B., «Adquisición, mediante registro, del derecho sobre la marca frente a derechos anteriores extrarregistrales». Conferencia mantenida en la Jornada sobre Nuevos Desarrollos en Propiedad Industrial (Barcelona, 15-6-1992) organizada por el Grupo Español de la AIPPI, Barcelona, 1993.
- PELLISE PRATS, B., «Comentarios básicos a la Ley de Marcas de 1988» RJC, 1989, págs. 52 y ss.
- ROBLES MARTIN-LABORDA y GINER PARREÑO, STS de 5 de abril de 1994, caso «Oasis», Derecho de los Negocios, diciembre 1994, págs. 41 y ss.
- ROBLES MORCHON, G., «Las marcas en el Derecho Español. (Adaptación al derecho comunitario)», ed. Civitas, Madrid, 1995.
- ROJO FERNANDEZ RIO, «La responsabilidad civil del fabricante», 1974, Bolonia.

- RUBIDO DE LA TORRE, J. L. y SOBREMONTES ANDRES, B., «La protección civil de la marca ante la jurisdicción civil española. Algunos aspectos procesales», en *El tratamiento de la marca en el tráfico jurídico-mercantil*, CGPJ, ed. Andema, Madrid, 1994, págs. 351 a 367.
- SCHRICKER, G., «Benutzungszwang im Markenrecht», GRUR Int. 1969, págs. 15 y ss.
- SCHRICKER, G., «Zum Begriff der «beteiligten Verkehrskreise» im Ausstattungsrecht», GRUR 1980, págs. 472 y ss.
- SCHULZ, A. / KLAKA, R., «Die europäische Gemeinschaftsmarke. Überblick für die Praxis», Dt. Anwaltverl., Bonn, 1996.
- SCHULZE zur WIESCHE, «Welche Benutzungshandlungen genügen dem neu in das Warengesetz eingeführten Benutzungszwang?», NJW 1968, pág. 1810 y ss.
- SCOZZAFAVA, O. T., Voz «Onere», «Enciclopedia del Diritto», págs. 99 y ss.
- SOBREMONTES ANDRES, B. y RUBIDO DE LA TORRE, J. L., «La protección civil de la marca ante la jurisdicción civil española. Algunos aspectos procesales», en *El tratamiento de la marca en el tráfico jurídico-mercantil*, CGPJ, ed. Andema, Madrid, 1994, págs. 351 a 367.
- STRÖBELE, P., «Die firmenmäßige Benutzung im Rahmen des Benutzungszwangs für Warenzeichen», GRUR 1976, págs. 126 y ss.
- STRÖBELE, P., GRUR 1976, págs. 274 y ss.
- UBERTAZZI, L. C., «Apuntes sobre la carga de uso de la marca comunitaria», en «*Marca y Diseño Comunitarios*», coord. BERCOVITZ, A., ed. Aranzadi, Navarra, 1996, págs. 109 y ss.
- UBERTAZZI, L. C., «Spunti sull'onere di usare il marchio comunitario», *Riv. Dir. Ind.* 1995, t. I, págs. 3 y ss.
- URÍA, R., «Derecho Mercantil», 23 Ed., ed. Marcial Pons, Madrid, 1996.
- VICENT CHULIA, F., «Acciones civiles simultáneas y sucesivas sobre la base de marcas comunitarias y de marcas nacionales», en «*Comentarios a los Reglamentos sobre la marca comunitaria*», coord. CASADO CERVIÑO, A. y LLOBREGAT HURTADO, M.^a L., Universidad de Alicante, Alicante, 1996, págs. 1043 a 1055.
- VICENT CHULIA, F., «Protección reforzada de la marca notoria», Comentario a la STS (Sala 1.^a) de 19 de mayo de 1993, núm. 538, caso Bayleys-II, en Cuadernos de Jurisprudencia sobre Propiedad Industrial, CEFI, núm. 13, págs. 25 a 38.

- VICENTE Y GELLA, «Curso de Derecho Mercantil Comparado», 4.º Ed. núm. 138, pág. 324, Zaragoza, 1960.

MATERIALES

I. INTERNACIONAL

- Arreglo de Niza de 15 de junio de 1957 relativo a la clasificación internacional productos y servicios para el registro de marcas, ratificado por España el 13 de noviembre de 1958 (BOE de 17 de abril de 1961), en su revisión de Ginebra de 13 de mayo de 1977 (BOE de 16 de marzo de 1979).
- Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (BOE de 24 de enero de 1995).
- Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883 (Texto de Estocolmo de 14 de julio de 1967, BOE núm. 28 de 1 de febrero de 1974).
- Arreglo de Madrid de 14 de abril 1891 relativo al registro internacional de marcas de fábrica y de comercio, en su revisión de Estocolmo de 14 de julio de 1967. (BOE de 20 de junio de 1979, núm. 147) con las modificaciones aprobadas por la Asamblea el 2 de octubre de 1979, en vigor a partir del 23 de octubre de 1983 (BOE de 29 de febrero de 1984, núm. 51).
- AIPPI Annuaire 1987/III Réunion du Comité exécutif Sydney- 1988 (10-15 avril 1988), Rapports des Groupes Q 92A, págs. 101 y 102.

II. CEE

- Entwurf einer Richtlinie des Rates zur Angleichung des Markenrechts der Mitgliedstaaten von Juli 1979, GRUR Int. 1980, págs. 31-43.
- Vorschlag einer ersten Richtlinie des Rates zur Angleichung des Markenrechts der Mitgliedsstaaten vom 27.11.1980, GRUR Int. 1981, págs. 30 a 34.
- Proposition modifiée de première directive du Conseil rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, (JOCE N.º C 351/5 de 31.12.1985).
- Erste Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken 89/

- 104/EWG, GRUR Int. 1989, págs. 294 y ss. Directiva 89/104/CEE, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. DOCE núm. L 40, de 11 de febrero de 1989.
- Vorschlag einer Verordnung des Rates über die Gemeinschaftsmarke vom 27.11.1980, GRUR Int. 1981, págs. 86-116.
 - Memorándum para la creación de una marca comunitaria de 1976 (Suplemento 8/76 del Boletín de las Comunidades Europeas).
 - Propuesta de Reglamento sobre la marca comunitaria (DOCE, C 351, de 31 de diciembre de 1980). También en GRUR Int. 1981, págs. 86 a 116.
 - Propuesta modificada de Reglamento sobre la marca comunitaria de 1984 (DOCE, C 230, de 31 de agosto de 1984).
 - Reglamento (CE) n.º 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria. (DOCE L 11 / 37.º año 14 de enero de 1994).
 - Reglamento CE, núm. 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen las normas de ejecución del Reglamento 40/94 del Consejo, sobre la marca comunitaria (DOCE núm. L 303, de 15 de diciembre de 1995).
 - Reglamento sobre las tasas de la OAMI.

III. NACIONAL

1. Alemania

- Begründung des Gesetzes zur Änderung des Patentgesetzes, des Warenzeichengesetzes und weitere Gesetze Bl. f. PMZ, 1967, págs. 264 y ss.
- Entwurf eines Gesetzes zur Reform des Markenrechtes. GRUR 1993, págs. 599 y ss.
- Gesetz zur Reform des Markenrechts zur Umsetzung der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken —Markenrechtsreformgesetz— de 25 de octubre de 1994 BGBl. 1994, págs. 3082 y ss.
- Verordnung zur Aufführung des Markengesetzes von 30. November 1994, (Bl. f. PMZ, 1994, págs. 156 y ss.)

- Ausführungsordnung zum MMA vom 21.6.1974 (BGBl 1974 II 1442) idF der durch VO vom 21.3.1984 (BGBl II 242 y ss.) mit Wirkung vom 1.4. 1984 in Kraft gesetzten Änderungen.

2. Benelux

- Eenvormige Beneluxwet op de Merken, Brussel, 19 maart 1962 (Trb. 58), zoals laatstelijk gewijzigd bij het Tractatenblad 1993, 13, Verzameling Nederlandse Wetgeving, Koninklijke Vermande b. v., Lelystad, 1994, págs. 919 a 930.

3. España

- R.D. de 21 de agosto de 1884. Alcubilla, Apéndice de 1884, pág. 664 sobre marcas de fábrica, de comercio, de agricultura y de cualquier otra industria.
- R.D. de 28 de octubre de 1888 dictando las disposiciones que han de observarse en el Archipiélago para la concesión y disfrute de las marcas de fábrica y de comercio. Alcubilla, Apéndice de 1889.
- Ley de Propiedad Industrial y Comercial, de 16 de mayo de 1902. («Gaceta» de 18 de mayo de 1902)
- Reglamento para la aplicación de la Ley de Propiedad Industrial y Comercial de 16 de mayo de 1902, («Gaceta» de 24 de mayo)
- R.O. de 30 de abril de 1930 por la que se dispone la publicación del texto refundido y revisado sobre propiedad industrial. «Gaceta» núm. 127, de 7 de mayo de 1930.
- Anteproyecto de la Ley de Marcas elaborado en 1980 en el Instituto de Derecho Industrial de la Universidad de Santiago de Compostela por un grupo de trabajo del que formaban parte: C. FERNANDEZ-NOVOA, M. AREAN LALIN, J. M. OTERO LASTRES y M. J. BOTANA AGRA (10 ADI 1984, págs. 490 y ss.).
- Ley 32/1988 de Marcas, de 10 de noviembre (B.O.E. núm. 272, de 12 de noviembre 1988).
- Reglamento para la ejecución de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, aprobado por el Real Decreto 645/1990, de 18 de mayo de 1990, (BOE 125/90 de 25 de mayo, marg. 1398).
- Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes (BOE núm. 73, de 26 de marzo).
- Ley 20/84, de 19 de julio, General para la Defensa de Consumidores y Usuarios (BOE núm. 176, de 24 de julio).

- Ley 22/1994, de 6 de julio, de Responsabilidad civil por los daños causados por productos defectuosos (BOE núm. 161, de 7 de julio).
- Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal (BOE núm. 10, de 11 de enero).

4. Francia

- Ley Nr. 91-7 de 4 de enero de 1991, relativa a las Marcas de Fábrica, de Comercio y Marcas de servicio, en vigor desde el 28 de diciembre de 1991 (J.O. de 6 de enero de 1991)
- *Code de la propriété intellectuelle* aprobado por la Ley Nr. 92-597 de 1 de julio de 1992 (J.O. de 3 de julio de 1992, págs. 8801 y ss).

5. Italia

- Regio Decreto 21 giugno 1942, n. 929 (Gazz. Uff. n. 203 del 29 agosto 1942).
- Decreto Legislativo 4 diciembre 1992, n. 480, Attuazione della Direttiva n. 89/104/CE sul ravvicinamento delle Legislazione degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (La Riforma della Legge Marchi, a cura di GUSTAVO GHIDINI, ed. CEDAM, Milano, 1995, págs. 287 y ss.).

LISTA DE JURISPRUDENCIA EMPLEADA

Alemania

- BGH «Haller», ST de 25 de mayo de 1979, GRUR 1979, págs. 707 y ss.
- BGH «Doppelkamp», ST. de 13 de mayo de 1977, GRUR 1978, págs. 46 y ss.
- BGH «KIM-MOHR», ST. de 31 de mayo de 1974, GRUR 1975, págs. 138 y ss.
- BGH «Cheri», ST. de 19 de noviembre de 1971, GRUR 1972, págs. 180 y ss.
- BGH «IDEE-Kaffee», ST. de 12 de julio de 1984, GRUR 1985, págs. 47 y ss.
- BGH «Gaucho», ST. de 17 de abril de 1986, GRUR 1986, págs. 893 y ss.
- BGH, «Panda-Bär», ST. de 19 de marzo de 1987, GRUR 1987, págs. 822 y ss.
- BGH «Arthrexforte», ST. de 4 de julio de 1980, GRUR 1981, págs. 53 y ss.
- BGH «Trend», ST. de 19 de diciembre de 1979, GRUR 1980 págs. 289 y ss.
- BGH «Orbicin», ST. de 28 de septiembre de 1977, GRUR 1978, págs. 294 y ss.
- BGH «Contiflex», ST. de 29 de junio de 1979, GRUR 1980, págs. 52 y ss.
- BGH «Lamod», ST. de 2 de marzo de 1979, GRUR 1979, págs. 551 y ss.
- BGH «OMC», ST. de 4 de junio de 1985, GRUR 1986, págs. 894 y ss.
- BGH «King II», ST. de 20 de marzo de 1986, GRUR 1986, págs. 542 y ss.
- BGH «Sana/Schosana», ST. de 1 de junio de 1993, GRUR 1993, págs. 972 y ss.

- BGH «Darcy», ST. de 5 de junio de 1985, GRUR 1986, págs. 168 y ss.
- BGH «Silva», ST. de 9 de junio de 1978, GRUR 1978, págs. 643 y ss.
- BGH «Ranger», ST. de 27 de noviembre de 1981, GRUR 1982, págs. 417 y ss.
- BGH «Tigress», ST. de 7 de junio de 1978, GRUR 1978, págs. 647 y ss.
- BGH «Taurus», ST. de 13 de julio de 1989, GRUR 1990, págs. 39 y ss.
- BGH «Ola», ST. de 28 de noviembre de 1985, GRUR 1986, págs. 538 y ss.
- BGH «Colonia», GRUR 1958, págs. 544 y ss.
- BGH, «Wyeth», ST de 25 de octubre de 1957, GRUR 1958, 185 y ss.
- BGH «Alcacyl», ST. de 26 de junio de 1968, GRUR 1969, págs. 48 y ss.
- BPatG «Ninon», ST. de 21 de agosto de 1992, GRUR 1993, págs. 559 y ss.
- BPatG «Oscar Mayer/Oster Meier», ST. de 1 de octubre de 1980, GRUR 1981, págs. 523 y ss.
- BPatG «Schmidt-Zigarre/Schmidt's Corona», ST. de 27 de agosto de 1980, págs. 56 y ss.
- BPatG «Prismal», ST. de 17 de enero de 1980, GRUR 1980, págs. 922 y ss.
- OLG Karlsruhe «Heinkel» ST. de 26 de octubre de 1988, GRUR 1989, págs. 270 y ss.
- OLG Hamburg «King II», GRUR 1984, págs. 449 y ss.

Benelux

- Hoge Raad, ST. de 27 de enero de 1981, GRUR Int. 1981, págs. 640 y ss.
- Hoge Raad, ST. de 18 de noviembre de 1988, GRUR Int. 1990, págs. 149 y ss.

España

- STS. de 24 de noviembre de 1978, ADI 1979-80, págs. 344 y ss.
- STS. de 10 de febrero de 1906, J. Ad. 1906, núm. 47, págs. 20 y ss.
- STS. de 3 de octubre de 1975, ADI 1977, págs. 195 y ss.
- STS. de 18 de febrero de 1978, ADI 1979-80, págs. 333 y ss.

- STS. de 3 de octubre de 1980, ADI 1981, págs. 410 y ss.
- STS. de 7 de octubre de 1983, AJ. 1983, núm. 6770.
- STS. de 30 de octubre de 1983, AJ. 1983, núm. 4688 = CJPI núm. 4, págs. 29 y ss.
- STS. de 22 de septiembre de 1983, AJ. 1983, núm. 4672.
- STS. de 30 de octubre de 1986, ADI 1987-88, págs. 342 y ss. = La Ley, 1987 (1), págs. 618 y ss. = CJPI 1993 = CEFI págs. 33 y ss.
- STS de 21 de diciembre de 1987, CJPI 1993, CEFI págs. 20 y ss.
- STS de 14 de marzo de 1988 13 ADI 1989-90 págs. 332 y ss.
- STS de 30 de marzo de 1988 13 ADI 1989-90 págs. 337 y ss.
- STS de 22 de diciembre de 1988 13 ADI 1989-90, págs. 362 y ss.
- STS. de 5 de febrero de 1990, RGD 1991, págs. 6487 y ss.
- STS. de 19 de mayo de 1993, n.º 13 CJPI, págs. 25 y ss.
- STS. de 5 de abril de 1994, Derecho de los Negocios, diciembre 1994, págs. 41 y ss. = La Ley 1994-4, págs. 419 y ss.
- STS. de 18 de diciembre de 1992 (caso CHESTER), AJ 1072.