

La propuesta de reforma del Sistema Europeo de marcas elaborada por la Comisión Europea

Ángel García Vidal

Profesor Titular de Derecho Mercantil de la Universidad de Santiago de Compostela

Consejero académico de Gómez-Acebo & Pombo

El presente documento expone las principales novedades que se incluyen en las Propuestas de la Comisión de revisión de la Directiva y del Reglamento de marcas, presentadas el 27 de marzo de 2013.

1. Preliminar

El actual Derecho europeo de marcas se asienta sobre dos grandes pilares, el primero de los cuales es la Directiva 2008/95/CE del Parlamento y del Consejo de 22 de octubre de 2008 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (en adelante DM), que codifica la Primera Directiva del Consejo, de 21 de diciembre de 1988 (89/104/CEE) y sus modificaciones posteriores; y por el Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo de 26 de febrero de 2009 sobre la *marca comunitaria (en adelante RMC)*, que es la versión codificada del Reglamento (CE) n.º 40/94 del Consejo de 20 de diciembre de 1993 sobre la marca comunitaria y sus ulteriores modificaciones.

Esta labor comunitaria de armonización de las legislaciones de marcas y a la vez de creación de un derecho de marca de ámbito comunitario es uno de los hitos más relevantes en el proceso de intervención legislativa europea en el ámbito de la propiedad industrial. No obstante, en la primera década del presente siglo, las instituciones europeas iniciaron una serie de trabajos y consultas sobre la reforma del sistema comunitario de marcas. Estos trabajos [de los que destaca el estudio del Instituto Max Planck para la propiedad intelectual y el

derecho de la competencia, titulado *Study on the Overall Functioning of the Trade Mark System in Europe*, de octubre de 2009], han cristalizado ahora en dos Propuestas de la Comisión de revisión –respectivamente– de la Directiva y del Reglamento, presentadas el 27 de marzo de 2013 (aunque con la salvedad de que se trata de versiones provisionales y de que el texto definitivo estará disponible en breve), y que se acompañan de una iniciativa de revisión del Reglamento n.º 2869/95 relativo a las tasas que se han de abonar a la Oficina de armonización del mercado interior (OAMI).

2. Los objetivos fundamentales de la reforma

La reforma proyectada tiene como objetivos generales impulsar la innovación y el crecimiento haciendo que los sistemas de marcas en Europa sean más eficaces y accesibles para las empresas. Para ello se prevé, como destaca la propia Comisión: a) racionalizar y armonizar los procedimientos de registro, también al nivel de los Estados miembros, tomando como referencia el sistema de la marca comunitaria; b) modernizar las disposiciones existentes y aumentar la seguridad jurídica modificando las disposiciones obsoletas, eliminando ambigüedades, aclarando el alcance y las limitaciones de los derechos de marca e integrando la amplia jurisprudencia del Tribunal de Justicia; c) mejorar

los medios para luchar contra la falsificación de mercancías en tránsito por el territorio de la UE, y d) facilitar la cooperación entre las oficinas de los Estados miembros y la OAMI con vistas a promover la convergencia de sus prácticas y el desarrollo de instrumentos comunes.

Asimismo, y como cuestiones generales, cabe destacar que se propone el cambio de denominación de la marca comunitaria por el de marca europea, para adaptarse a terminología del Tratado de Lisboa. Y en esa misma línea se pretende que la OAMI pasa a denominarse Oficina de marcas y diseños de la Unión Europea (*European Union Trade Marks and Designs Agency*).

Con estas premisas, son muchas las modificaciones que se proponen en la DM y en el RMC, sin que se pueda entrar en este momento más que en una exposición de las más relevantes, prestando especial atención a los cambios que afectan al contenido del derecho de exclusiva sobre la marca.

3. El contenido del derecho de marca

En las Propuestas de la Comisión de revisión de la Directiva y del Reglamento se proyecta introducir varias modificaciones en la regulación del contenido del derecho de exclusiva sobre la marca, de forma que esta cuestión quedará unificada en muy grande medida. Cabe destacar las siguientes.

3.1. Se propone incluir, tanto en la DM como en el RMC, una disposición en la que se aclare que el derecho de propiedad industrial sobre la marca se entiende sin perjuicio de derechos previos. Se trata, así, de introducir la misma aclaración que hace el artículo 16 del Acuerdo ADPIC.

También se aclara, en relación con las hipótesis de doble identidad entre la marca y el signo usado por el tercero y los productos o servicios para los cuales está registrada la marca y aquellos para los que el tercero use al signo, que la infracción sólo se produce cuando dicho uso afecta o es susceptible de afectar a la función de la marca de garantizar a los consumidores el origen de los bienes y servicios. Esta nueva previsión, que se prevé tanto en el DM como en el RMC, tendrá relevancia en los casos de doble identidad en que el

público es consciente que no se trata de un producto original.

De igual modo, es muy relevante la eliminación del carácter facultativo para los Estados miembros de la protección de la marca que goza de renombre.

3.2. También se prevé introducir una referencia expresa a los supuestos de mención de la marca ajena en la publicidad comparativa. Como es sabido, el derecho de la publicidad se ocupa de establecer los requisitos de licitud de uso de signos distintivos ajenos en la publicidad comparativa. Así, el artículo 4 de la Directiva 2006/114/CE sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa exige como requisito de licitud de la publicidad comparativa que no desacredite ni denigre las marcas, nombres comerciales, otros signos distintivos, bienes, servicios, actividades o circunstancias de algún competidor (letra d); que no obtenga indebidamente ventaja de la reputación de una marca, nombre comercial u otro signo distintivo de algún competidor o de las denominaciones de origen de productos competidores (letra f); que no presente un bien o un servicio como imitación o réplica de un bien o un servicio con una marca o un nombre comercial protegidos (letra g); y que no dé lugar a confusión entre los comerciantes, entre el anunciante y un competidor o entre las marcas, los nombres comerciales, otros signos distintivos o los bienes o servicios del anunciante y los de algún competidor (letra h).

Respetando estas condiciones de licitud de la publicidad comparativa, la mención de marcas ajenas no supondrá una infracción del derecho de propiedad industrial que las protege. Así lo destaca la propia directiva de publicidad comparativa cuando sostiene, en el considerando decimoquinto, que "(u)na utilización tal de la marca, del nombre comercial u otros signos distintivos de un tercero, siempre que se haga respetando las condiciones establecidas mediante la presente Directiva, no atenta contra el derecho exclusivo, puesto que su objetivo consiste solamente en distinguir entre ellos y, por tanto,

resaltar las diferencias de forma objetiva". Y el TJUE ha reiterado esta interpretación en sentencias como la de 25 de octubre de 2001, asunto C-112/99, *Toshiba Europe GmbH y Katun Germany GmbH* de 23 de febrero de 2006, asunto C-59/05 (*Siemens AG y VIPA Gesellschaft für Visualisierung und Prozeßautomatisierung mbH*), o de 12 de junio de 2008, asunto C-533/06, *O2 Holdings Limited y O2 (UK) Limited contra Hutchison 3G UK Limited*.

Ahora bien, no está suficientemente claro qué sucede cuando el uso de la marca ajena en la publicidad comparativa no respeta las condiciones de la Directiva 2006/114/EU, existiendo divergencias doctrinales al respecto. En efecto, un grupo de autores defiende que cuando se incumplan las condiciones de licitud de la publicidad comparativa establecidas en el derecho de la publicidad, no siempre existirá una infracción de la marca ajena mencionada en dicha publicidad. Por el contrario, habrá que analizar el caso concreto y comprobar si el anunciante usa la marca ajena como distintivo de sus propios productos o servicios. Porque si no fuera así y a los ojos del destinatario medio, del mensaje queda claro que se trata de una marca ajena, no existiría infracción de dicha marca ajena. En cambio, otra interpretación defiende que cualquier uso de un signo ajeno en la publicidad comparativa sin respetar las exigencias del derecho de la publicidad implicará infracción de la marca.

Pues bien, esta última es la tesis que acoge la Comisión, pues se pretende ahora introducir una disposición, tanto en la DM como en el RMC, en la que expresamente se disponga que el titular de la marca puede impedir el uso de un signo en la publicidad comparativa en unas condiciones que no respeten la Directiva 2006/114/UE.

3.3. Otro de los aspectos en los que se pretende reformar la regulación de la DM y del RMC sobre el contenido del derecho de marca es el que hace referencia a los bienes en tránsito. Como es sabido, durante estos años el TJUE se ha ocupado de la cuestión en diferentes sentencias,

la últimas de las cuales es la dictada el 1 de diciembre de 2011 en los asuntos acumulados C-446/09, *Koninklijke Philips Electronics NV contra Lucheng Meijing Industrial Company Ltd, Far East Sourcing Ltd, Röhlig Hong Kong Ltd, Röhlig Belgium NV* y C-495/09, *Nokia Corporation contra Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs*. Según esta Sentencia, las mercancías procedentes de un tercer Estado y que son una imitación de un producto protegido en la Unión Europea por un derecho de marca o una copia de un producto protegido en la Unión mediante un derecho de autor, un derecho afín, un modelo o un dibujo, no pueden calificarse de «mercancías falsificadas» o de «mercancías piratas» por el mero hecho de que se hayan introducido en el territorio aduanero de la Unión bajo un régimen suspensivo. Es preciso, por el contrario, que se acredite que están destinadas a una comercialización en la Unión Europea.

Esta jurisprudencia ha generado críticas de los titulares de marcas, por considerar que les impone una gravosa carga de probar la intención de comercialización en la UE por parte del tercero. En atención a estas críticas, la Comisión pretende introducir una nueva disposición, que favorezca a los titulares de marca, según la cual: "The proprietor of a registered trade mark shall also be entitled to prevent all third parties from bringing goods, in the context of commercial activity, into the customs territory of the Member State where the trade mark is registered without being released for free circulation there, where such goods, including packaging, come from third countries and bear without authorization a trade mark which is identical to the trade mark registered in respect of such goods, or which cannot be distinguished in its essential aspects from that trade mark".

3.4. Otras propuestas de reforma en relación con el contenido del derecho son: a) la introducción en la DM y en el RMC de un precepto en el que se aclara que el derecho de marca se extiende a los actos de importación de bienes cuando únicamente el distribuidor actúa con fines

comerciales; aclaración esta que cobra todo su significado en relación con los casos de compra por particulares de productos infractores por ejemplo por medio de Internet, b) la introducción en la DM de una disposición similar a la existente en el RM en el sentido de permitir al titular de la marca exigir que la presencia de su marca en diccionarios o enciclopedias vaya acompañada de la indicación de que es una marca registrada; c) la extensión (en la DM y en el RMC) del derecho de exclusiva a los actos preparatorios de infracción (fijación del signo en etiquetas o empaquetado, u ofrecimiento o puesta en el mercado de estas etiquetas o medios de presentación que incorporan la marca).

- 3.5.** La Comisión propone también modificar los preceptos de la DM y del RMC que se refieren a las limitaciones del derecho de marca. Se pretende, así, modificar la referencia actual a la posibilidad de que terceros usen, en el tráfico económico, “su nombre”.

A este respecto, debe tenerse presente que la Declaración conjunta del Consejo y la Comisión incluidas en el Acta de la reunión del Consejo en que se acordó la aprobación de la DM de 1989 establecen, en su número 7, que “El Consejo y la Comisión consideran que los términos “de su nombre” que figuran en la letra a) sólo son aplicables a las personas físicas”. Por su parte, en el punto 8 de las Declaraciones conjuntas del Consejo y de la Comisión con ocasión de la adopción del RMC de 1994 se hace igual afirmación en relación con el art. 12 RMC.

Sin embargo, el Tribunal de Justicia, en su Sentencia de 16 de noviembre de 2004, dictada en el asunto C-245/02, *Anheuser-Busch Inc. y Budějovický Budvar, národní podnik*, sostiene que el contenido de la referida Declaración conjunta no puede ser tenido en cuenta porque no figura en el texto de la Directiva y no tiene por tanto, “ningún alcance jurídico”. Asimismo, el Tribunal de Luxemburgo pone de manifiesto que el propio Consejo y la Comisión reconocieron expresamente esta limitación en el preámbulo de

su declaración, según el cual “*como las declaraciones del Consejo y de la Comisión cuyo texto figura a continuación no forman parte integrante del texto legal, no prejuzgan la interpretación de este último por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas*”. Por esa razón en el apartado 81 de la Sentencia *Anheuser-Busch*, el Tribunal admite que “en principio, un tercero puede invocar la excepción que establece el artículo 6, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 con el fin de que se le permita utilizar un signo idéntico o similar a una marca para indicar su nombre comercial”. Y la Sentencia del TJUE de 11 de septiembre de 2007, asunto C-17/06, *Céline SARL y Céline SA* reitera que la limitación establecida en la DM no se limita al nombre de las personas físicas), y que puede ser invocada para amparar el uso de la denominación de una sociedad mercantil.

Pues bien, la Comisión pretende ahora apartarse de esta jurisprudencia y propone introducir en la DM y en la RMC una disposición según la cual la limitación del derecho de marca se refiere únicamente al nombre de las personas físicas. Y en conexión con esta cuestión, también se pretende la introducción, entre los actos que puede prohibir el titular de la marca, de la utilización del signo “as a trade or company name or part of a trade or company name”.

4. Cuestiones procedimentales

De las principales novedades que se pretende introducir en la DM y en el RMC en relación con las cuestiones procedimentales, cabe destacar que ya no se exige que la marca sea susceptible de representación gráfica para poder ser registrada, sino que pueda ser representada en un modo que permita a la autoridad competente y al público la determinación precisa del objeto protegido (lo cual permitirá, por ejemplo, en el caso de marcas sonoras la representación por un archivo de audio, o en el caso de marcas en movimiento la representación por medio de un archivo de video).

Igualmente importante es el hecho de que la DM pase a regular cuestiones procedimentales

que hasta el momento habían quedado al margen del proceso de armonización legislativa. Así, en la Propuesta se regulan las condiciones y el contenido que debe presentar la solicitud de registro de marca, la fecha de depósito de la solicitud y la designación y clasificación de los bienes o servicios (recogiendo la jurisprudencia sentada por el Tribunal de Justicia en la Sentencia de 19 de junio de 2012 en el caso C-307/10, según la cual debe realizarse una indicación clara y precisa de los productos o servicios, y estableciendo expresamente el principio consolidado jurisprudencialmente según el cual la pertenencia o no de dos productos o servicios a una misma clase del nomenclátor internacional no determina la existencia de similitud entre ellos). También se prevé la obligación de que los Estados miembros limiten el examen de oficio a las prohibiciones absolutas de registro (como sucede en la actualidad en el RMC), la posibilidad de que los terceros presenten observaciones a la solicitud, el procedimiento de oposición al registro que deben establecer los Estados miembros, la posibilidad de dividir una solicitud o una marca ya registrada en varias marcas o solicitudes y la vinculación del pago de una tasa por cada clase de productos o servicios.

Con relación a las prohibiciones de registro es importante el hecho de que se prevé que se aplicarán incluso aunque la causa se manifieste en otro Estado miembro distinto a aquél en el que se solicita el registro. De este modo se trata de evitar la aplicación de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (Sentencia de 9 de marzo de 2006, asunto C-421/04, *Matratzen Concord AG y Hukla Germany SA*, según la cual la DM, no se opone al registro en un Estado miembro, como marca nacional, de un vocablo tomado de la lengua de otro Estado miembro, en la que carece de carácter distintivo o es descriptivo de los productos o servicios para los que se solicita el registro, a menos que los sectores interesados del Estado miembro en el que se solicita el registro puedan identificar el significado de dicho vocablo.

A su vez, se introducen en la DM varias cuestiones que ya figuran en el RMC, como la previsión de los conflictos con indicaciones geográficas protegidas, términos tradicionales para vinos y especialidades tradicionales garantizadas, la regulación de la marca como objeto de propiedad (tratando cuestiones como la cesión de

la marca o la marca como objeto de garantía además de la licencia, ya recogida actualmente en la DM), una regulación más completa sobre el registro y la protección de las marcas colectivas, que deja de ser opcional para los Estados miembros, la previsión del procedimiento de oposición al que nos hemos referido, así como la previsión de la falta de uso de la marca del oponente como defensa en dichos procedimientos. En este mismo sentido de equiparar las regulaciones nacionales a la del RMC, se pretende introducir en la Directiva la obligación de que los Estados miembros establezcan en sus legislaciones un procedimiento administrativo para la revocación o la declaración de nulidad de una marca registrada (tal como es posible en la actualidad ante la OAMI). [Y es igualmente reseñable el hecho de que la presentación de la solicitud de marca de mala fe debe ser ahora establecida como causa de nulidad por parte de las legislaciones nacionales]

En el ámbito de la marca comunitaria cabe destacar, como principales propuestas de cambio en el procedimiento, la eliminación de la posibilidad de presentar las solicitudes en las oficinas nacionales, así como de las búsquedas previas por parte de la OAMI y de las oficinas nacionales.

En fin, entre los múltiples cambios que afectan a la marca europea (hoy todavía marca comunitaria) cabe también referirse a los siguientes: 1) A efectos de garantizar que la normativa europea reguladora de las indicaciones geográficas sea plenamente efectiva en los procesos de registros de marca europea, se prevé una nueva redacción de los motivos de denegación de registro de una marca para adaptarlos plenamente a lo dispuesto en los reglamentos n.º 1151/2012 (sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios), n.º 1234/2007 (por el que se crea una organización común de mercados agrícolas y se establecen disposiciones específicas para determinados productos agrícolas) y 110/2008 (relativo a la definición, designación, presentación, etiquetado y protección de la indicación geográfica de bebidas espirituosas). 2) Se prevé una causa de oposición al registro de la marca cuando ha sido solicitada de mala fe; 3) se establece la regulación de las marcas europea de garantía, y 4) En relación con el uso de la marca comunitaria, tras la disposición vigente de que se entenderá usada cuando se haya utilizado en una

forma que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual se halle registrada, se aclara que esto será así con independencia de que la marca en la forma que haya sido usada esté o no

registrada. Con este nuevo inciso, que también se pretende introducir en la DM, se incorpora la jurisprudencia de la sentencia del TJUE de 25 de octubre de 2012, asunto C-553/11, *Bernhard Rintisch y Klaus Eder*.

Para más información consulte nuestra web www.gomezacebo-pombo.com, o diríjase al siguiente email de contacto: info@gomezacebo-pombo.com

Barcelona | Bilbao | Madrid | Málaga | Valencia | Vigo | Bruselas | Lisboa | Londres | Nueva York