

La reforma del derecho europeo de marcas (I): principales novedades introducidas por la Directiva (UE) 2015/2436

Ángel García Vidal

Profesor acreditado como catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Santiago de Compostela

Consejero académico de Gómez-Acebo & Pombo

El presente documento expone las principales novedades introducidas en la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.

1. Preliminar

- 1.1. La labor armonizadora del derecho de marcas comenzó en lo que hoy es la Unión Europea con la Primera Directiva del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (89/104/CEE). Esta directiva armonizó sólo algunos aspectos de la regulación de los Estados relativa a las marcas, en particular, aquellos de los que se consideró que afectaban en mayor medida al funcionamiento del mercado interior (signos que pueden constituir una marca, prohibiciones absolutas y relativas de registro de la marca, derechos conferidos por la marca y sus limitaciones, la licencia, la prescripción por tolerancia, el uso obligatorio de la marca y, en general, las causas de caducidad y de nulidad de la marca).

Esta labor de armonización de las legislaciones de marcas se vio acompañada de la creación de un derecho de marca de ámbito comunitario con el Reglamento (CE) n.º 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (RMC).

Posteriormente, estos textos normativos dieron paso a la Directiva 2008/95/CE del Parlamento y del Consejo, de 22 de octubre, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, que codificó la Directiva 89/104/CEE y sus modificaciones posteriores; y al *Reglamento* (CE) n.º 207/2009 del Consejo de 26 de febrero, sobre la *marca comunitaria, versión codificada del reglamento anterior* y sus ulteriores modificaciones.

- 1.2. Pues bien, en diciembre del 2015 se han publicado en el *Diario Oficial de la Unión Europea* una nueva directiva en materia de marcas y una profunda reforma del Reglamento sobre la marca comunitaria.

Se trata de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (*DOUE* L 336, de 23 de diciembre del 2015), y del Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre (*DOUE* L 341, de 24 de diciembre del 2015).

N. de la C.: En las citas literales se ha rectificado en lo posible —sin afectar al sentido— la grafía de ciertos elementos (acentos, mayúsculas, símbolos, abreviaturas, cursivas...) para adecuarlos a las normas tipográficas utilizadas en el resto del texto.

En este documento nos centraremos en el análisis de la directiva, dejando para otro posterior el estudio del reglamento. Por lo tanto, y sin ánimo exhaustivo, se exponen a continuación las principales novedades y modificaciones introducidas por la nueva directiva —cuyo plazo de transposición expira el 14 de enero del 2019 o el 14 de enero del 2023 (para otros preceptos)—, que obligará a modificar la vigente Ley española de Marcas (Ley 17/2001) para su plena adaptación a las nuevas disposiciones.

2. Signos que pueden constituir una marca

Según la anterior Directiva 2008/95/CE, pueden constituir marcas todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica, especialmente las palabras —incluidos los nombres de personas—, los dibujos y modelos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación, a condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras.

Pues bien, la Directiva (UE) 2015/2436, además de incluir una mención expresa de la posibilidad de registrar como marca los sonidos (posibilidad implícita en la anterior normativa), elimina el requisito de la representación gráfica para pasar a disponer que los signos han de ser apropiados para «ser representados en el Registro de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a sus titulares». Esto implicará permitir, 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 vídeo, lo cual vendrá a eliminar las actuales divergencias que se observan entre la práctica de la Oficina para la Armonización del Mercado Interior (OAMI) —que lo vienen admitiendo sin problema— y algunas oficinas nacionales, como la española, donde esto no sucede.

3. Prohibiciones de registro y causas de nulidad

La directiva introduce nuevas prohibiciones de registro de marcas, tanto absolutas como

relativas, prohibiciones que, en caso de no ser respetadas, constituyen causas de nulidad de la marca. Entre las primeras destacan las que se refieren a las marcas excluidas de registro en virtud del derecho de la Unión, o del derecho nacional del Estado miembro de que se trate, o de los acuerdos internacionales en los que sea parte la Unión o el Estado miembro de que se trate que confieran protección a denominaciones de origen e indicaciones geográficas, a las denominaciones tradicionales de vinos o a especialidades tradicionales garantizadas. Estas prohibiciones, que ya figuraban en el Reglamento sobre la marca comunitaria, se extienden ahora a los derechos nacionales (art. 4.1, letras *h, i, j*).

Más novedosa es la prohibición, que no figuraba tampoco hasta el momento en dicho reglamento, de registrar como marca los signos «que consistan en, o reproduzcan en sus elementos esenciales, la denominación de una obtención vegetal anterior, registrada conforme al derecho de la Unión o al derecho nacional del Estado miembro afectado, o a los acuerdos internacionales en los que sea parte la Unión o el Estado miembro de que se trate, que establecen la protección de las obtenciones vegetales, y que se refieran a obtenciones vegetales de la misma especie o estrechamente conexas» (art. 4.1, letra *l*). En la medida en que las denominaciones de las obtenciones vegetales están llamadas a ser la denominación genérica de la variedad, cabe entender esta prohibición como una especificación de la prohibición de registrar signos carentes de carácter distintivo.

Es igualmente reseñable en materia de causas absolutas de nulidad 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. Pues, mientras que el artículo 4.2 les sigue reconociendo libertad para disponer que se deniegue el registro por esta causa, establece su consideración obligatoria como causa de nulidad, en caso de haber sido registrada de mala fe.

En lo que respecta a las prohibiciones relativas de registro, se introduce una en relación con las denominaciones de origen e indicaciones geográficas que en el momento en que se solicita la marca hayan sido ya objeto de una

solicitud de protección anterior. Así, según el artículo 5.3c, se denegará el registro de una marca o, si ésta está registrada, podrá declararse su nulidad cuando se hubiera presentado ya una solicitud de denominación de origen o de indicación geográfica de conformidad con la legislación de la Unión o del derecho del Estado miembro de que se trate antes de la fecha de solicitud de registro de la marca o de la fecha de la prioridad reivindicada para la solicitud, a condición de que se registre ulteriormente y dicha denominación de origen o indicación geográfica confiera a la persona autorizada, en virtud de la legislación aplicable para ejercer los derechos que se derivan de ella, el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior.

En relación con la declaración de nulidad de una marca nacional, se modifica el precepto contenido en el artículo 14 de la directiva del 2008 sobre la nulidad (o caducidad) de una marca nacional cuya antigüedad haya sido reivindicada al registrar una marca de la Unión Europea. De este modo, el artículo 6 de la Directiva (UE) 2015/2436 también dispone que, cuando para obtener una marca de la Unión se reivindique la antigüedad de una marca nacional o de una marca registrada con arreglo a acuerdos internacionales que desplieguen sus efectos en el Estado miembro y estas marcas hubieran sido objeto de renuncia o se hubieran extinguido, la nulidad o la caducidad de la marca en la que se base la reivindicación de antigüedad podrá declararse *a posteriori*. Pero se añade ahora que ello será así «siempre que la nulidad o la caducidad se hubiese podido declarar en el momento de la renuncia o extinción» y que «en tal caso la antigüedad dejará de surtir efecto».

Asimismo, también es relevante la previsión, contenida en el artículo 8 de la nueva directiva, según la cual una solicitud de nulidad basada en una marca anterior no prosperará en la fecha de la solicitud de nulidad si no hubiere prosperado en la fecha de presentación de la solicitud o en la fecha de prioridad de la marca posterior por falta de carácter distintivo o de renombre.

4. Derechos conferidos y limitaciones

4.1. Durante la vigencia de las Directivas 89/104/CEE y 2008/95/CE se discutió

(especialmente en relación con las marcas que gozan de renombre) si el derecho de exclusiva que confiere el registro de la marca se extendía únicamente a los actos realizados por el tercero con finalidad distintiva, pues las referidas directivas no establecen expresamente como condición para la existencia de infracción del derecho de marca que el signo utilizado por el tercero haya sido usado con finalidad distintiva de sus propios productos o servicios.

Sin embargo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha establecido en repetidas ocasiones que la directiva de marcas parte del presupuesto de que la infracción de una marca sólo se produce cuando un tercero emplea un signo a título de marca. Así lo ha hecho, entre otras, en las sentencias de 23 de febrero de 1999 (*BMW*), de 14 de mayo del 2002 (*Hölterhoff*), de 12 de noviembre del 2002 (*Arsenal*) y de 21 de noviembre del 2002 (*Robelco*).

Se explica así que en el considerando número 18 de la nueva directiva se indique que «[p]rocede establecer que sólo existe violación de marca cuando se constate que la marca o el signo infractor se utiliza en el tráfico económico a efectos de distinguir productos o servicios» y que «[l]a utilización del signo a efectos distintos de distinguir productos o servicios debe estar sujeta a las normas de derecho nacional».

Pese a todo, en el articulado de la directiva sigue faltando una disposición tan clara como la afirmación del citado considerando, en la que se indique que el derecho de marca se extiende únicamente a los actos realizados a título distintivo de productos o de servicios del tercero. Sin embargo, que esto es así se deriva no sólo de la *mens legislatoris* reconocida en el considerando, sino también del artículo 10.6 de la directiva, que permite que los Estados protejan la marca «contra el uso de un signo que se efectúe con fines diversos a los de distinguir los productos o servicios», lo que implica que las disposiciones de la directiva no se extienden hasta este tipo

de actos. Y también es muy relevante el artículo 14.1c de la directiva cuando dispone que una marca no permitirá a su titular prohibir a un tercero hacer uso, en el tráfico económico de la marca, a efectos de designar productos o servicios como correspondientes al titular de esa marca o de hacer referencia a ellos, en especial cuando el uso de esa marca sea necesario para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o piezas de recambio. Queda claro que en estos casos el tercero no usa la marca ajena con finalidad distintiva de sus propios productos o terceros y no habrá, por tanto, infracción marcaria.

4.2. Sobre la base de lo anterior, la nueva directiva introduce algunas novedades importantes en lo tocante al contenido del derecho:

- 1.º) Incluye una mención en la que se aclara que el derecho de propiedad industrial sobre la marca se entiende sin perjuicio de derechos previos (siguiendo la estela del artículo 16 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio).
- 2.º) Elimina el carácter facultativo para los Estados miembros de la protección de la marca que goza de renombre (de modo que el titular de dicha marca registrada estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo en relación con los productos o servicios, cuando «el signo sea idéntico o similar a la marca, independientemente de si se utiliza para productos o servicios que sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que esté registrada la marca, cuando ésta goce de renombre en el Estado miembro y, con el uso del signo realizado sin justa causa, se pretenda obtener una ventaja

desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o dicho uso sea perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre»).

- 3.º) Se incluye en la enumeración (ejemplificativa) de los actos que podrá prohibir el titular de la marca una mención de la utilización del signo «como nombre comercial o denominación social, o parte de un nombre comercial o una denominación social» (art. 10.3d).

En todo caso, debe tenerse en cuenta que el uso de un signo como nombre comercial o como denominación social no siempre dará lugar a la infracción, sino tan sólo en aquellos supuestos en los que con tal uso se pretendan distinguir productos o servicios. Así se indica en el considerando número 19 de la directiva, según el cual «[e]l concepto de violación de marca también ha de incluir el uso de un signo como nombre comercial o designación similar, siempre que tal uso responda al propósito de distinguir los productos o servicios».

No obstante, en tal caso no estaremos en realidad ante un verdadero uso como denominación social o nombre comercial. Porque, como ha declarado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su Sentencia de 11 de septiembre del 2007, asunto C-17/06, *Céline*, «una denominación social tiene por objeto identificar una sociedad, mientras que un nombre comercial o un rótulo tiene por objeto designar un establecimiento mercantil. Por tanto, cuando el uso de una denominación social, de un nombre comercial o de un rótulo de establecimiento identifica una sociedad o designa un establecimiento mercantil, no puede considerarse que existe “para productos o servicios”».

Resulta, por tanto, que el titular de una marca sólo podrá hacer valer su derecho de exclusiva frente a un nombre comercial, un rótulo o una denominación social que no se use para distinguir productos o servicios si la legislación nacional ha hecho uso de la facultad, conferida en el artículo 10.6 de la directiva de marcas, de extender la protección de la marca «contra el uso de un signo que se efectúe con fines diversos a los de distinguir los productos o servicios». Es lo que sucede, por ejemplo, en el derecho de marcas del Benelux [Convención del Benelux sobre Propiedad Intelectual (Marcas y Dibujos y Modelos) del 25 de febrero del 2005, en su artículo 2.20 1^a].

- 4^o) También se incluye en la enumeración (ejemplificativa) de los actos que podrá prohibir el titular de la marca una mención de la utilización del signo «en la publicidad comparativa de manera contraria a la Directiva 2006/114/CE» (art. 10.3f).

Antes de la nueva directiva, estaba claro que, respetando las condiciones de licitud de la publicidad comparativa, contenidas en la Directiva 2006/114/CE, la mención de marcas ajenas en este tipo de publicidad 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 número 15, 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 Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha reiterado esta interpretación en sentencias como la de 25 de octubre del 2001, asunto C-112/99, *Toshiba*; la de 23 de febrero del 2006, asunto C-59/05, *Siemens*, o la de 12 de junio del 2008, asunto C-533/06, *O2 Holdings*.

Ahora bien, no estaba suficientemente claro qué sucedía cuando el uso de la marca ajena en la publicidad comparativa no respetaba 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 quedase 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, parecería en principio que esta última es la tesis acogida por la nueva directiva de marcas, al disponer 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. Sin embargo, a mi juicio, la cuestión no está tan clara, porque debe tenerse en cuenta que el artículo 14.1c de la directiva de marcas

dispone —como ya hemos indicado— que una marca no permitirá a su titular prohibir a un tercero hacer uso de ella, en el tráfico económico de la marca, a efectos de designar productos o servicios como correspondientes al titular de esa marca.

- 5.º) La nueva directiva de marcas también introduce una previsión expresa en relación con el ejercicio del derecho de marca frente a los bienes en tránsito por el territorio en el que la marca esté protegida. Se dispone así en el artículo 10.4 que «el titular de esa marca registrada también tendrá derecho a impedir que, en el tráfico económico, terceros introduzcan mercancías en el Estado miembro en el que esté registrada la marca, sin que sean despachadas a libre práctica en éste, cuando se trate de mercancías, incluido su embalaje, que provengan de terceros países y que lleven sin autorización una marca idéntica a la marca registrada para esas mercancías, o que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales de dicha marca». No obstante, «el derecho del titular de la marca registrada en virtud del párrafo primero se extinguirá si durante el procedimiento para determinar si se violó la marca registrada, iniciado de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 608/2013, el declarante o el titular de las mercancías pueda acreditar que el propietario de la marca registrada no tiene derecho a prohibir la comercialización de las mercancías en el país de destino final». De este modo, se refuerza la posición de los titulares de marca, pues, según la actual jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sentencia de 1 de diciembre del 2011 en los asuntos acumulados C-446/09, *Koninklijke*, y C-495/09, *Nokia*), las mercancías

procedentes de un tercer Estado que sean 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. Según dicha jurisprudencia, es preciso, por el contrario, que se acredite que están destinadas a una comercialización en la Unión Europea.

- 6.º) Se extiende el derecho de exclusiva hasta el punto de permitir prohibir los actos preparatorios en relación con el uso de embalajes u otros soportes en los que se coloca la marca (art. 11).
- 7.º) La limitación del derecho de marca según la cual no se permite prohibir a un tercero hacer uso, en el tráfico económico, de su nombre, se restringe ahora únicamente al nombre de las personas físicas, corrigiendo así la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que en la Sentencia de 16 de noviembre del 2004, dictada en el asunto C-245/02, *Anheuser-Busch Inc.*, y en la sentencia *Céline* (ya citada), interpretó que la limitación era igualmente aplicable a la denominación de las personas jurídicas.
- 8.º) Se introduce en la directiva una disposición similar a la existente en el Reglamento sobre la marca comunitaria en el sentido de permitir al titular de la marca exigir que la presencia de ella en diccionarios o enciclopedias vaya acompañada de la indicación de que es una marca registrada.

9.º) También es novedoso el artículo 18 de la nueva directiva, según el cual, en las acciones por violación, el titular de una marca no podrá prohibir la utilización de una marca registrada posterior (incluida una marca de la Unión Europea) si esta última no pudiera declararse nula. Y, cuando el titular de una marca no tenga derecho a prohibir la utilización de una marca registrada posterior, el titular de esta marca posterior no podrá prohibir la utilización de la marca anterior en las acciones por violación, aunque el derecho de dicha marca anterior no pueda ya invocarse frente a la marca posterior.

5. Las marcas como objeto de propiedad y las marcas de garantía, certificación y colectivas

La Directiva (UE) 2015/2436 también extiende la armonización de los derechos nacionales a la regulación de la marca (y de las solicitudes de marca) como objeto de propiedad, cuestión en la que las directivas anteriores se limitaron a regular la licencia de marca. Ahora, además de la licencia, se regula la cesión de marcas, la marca como objeto de derechos reales y la ejecución forzosa.

Asimismo, la directiva contiene una regulación sobre las marcas de garantía o certificación (cuya previsión no es obligatoria para los Estados) y sobre las marcas colectivas (regulación esta última más completa que la anterior, que además deja de ser opcional para los Estados miembros).

6. Cuestiones procedimentales

Otra de las principales novedades de la Directiva (UE) 2015/2436 es la extensión de la armonización a las cuestiones procedimentales, de las que se ocupa el capítulo 3, en el que, sucesivamente, se regula: *a)* la solicitud y registro de la marca; *b)* los procedimientos de oposición, caducidad e invalidez; *c)* la duración y renovación del registro, y *d)* la comunicación con la oficina, entendiéndose por tal «el servicio central de la propiedad industrial del

Estado miembro o la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux responsable del registro de las marcas».

En lo tocante a los requisitos de la solicitud, se exige la identificación de los productos y servicios para los que se solicita la marca. Y, a este respecto, el artículo 19, recogiendo la jurisprudencia sentada por el Tribunal de Justicia en la Sentencia de 19 de junio del 2012 en el caso C-307/10, *IP Translator*, dispone que esta identificación se realizará «con la suficiente claridad y precisión para permitir que las autoridades competentes y los operadores económicos determinen, sobre esa única base, el grado de protección perseguido». De igual modo, se dispone que, «[c]uando se utilicen términos generales, incluidas las indicaciones de carácter general de los títulos de las clases de la clasificación de Niza, se entenderá que éstos incluyen todos los productos o servicios claramente comprendidos en el tenor literal de la indicación o el término considerado». No deberá entenderse que tales términos o indicaciones abarcan productos o servicios que no puedan considerarse comprendidos en ese tenor literal. Asimismo, se recoge la regla, jurisprudencialmente reconocida en los Estados miembros, de que los productos y servicios no se considerarán similares entre sí por el hecho de figurar en la misma clase de la clasificación de Niza ni distintos entre sí por el hecho de incluirse en distintas clases de dicha clasificación.

También se prevé lo siguiente: 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 Reglamento sobre la marca comunitaria), 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 posibilidad de establecer el pago de una tasa por cada clase de productos o servicios.

En este mismo sentido de equiparar las regulaciones nacionales a la del recién citado reglamento, se introduce 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 Oficina de Armonización del Mercado Interior —OAMI—). Es éste uno de los puntos en los que la legislación española deberá sufrir una importante reforma, pues no está previsto en la actualidad este tipo de procedimientos.

Según la directiva, el procedimiento administrativo de caducidad establecerá que se declare la caducidad de la marca cuando concurren las causas de falta de uso o de conversión de la marca en genérica o engañosa. Y el procedimiento administrativo de nulidad establecerá que se declare la nulidad de la marca, por lo menos, por el hecho de que ésta no debería haberse registrado por no cumplir los

requisitos que establece el artículo 4 y porque la marca no debería haberse registrado debido a la existencia de un derecho anterior.

Por lo que respecta a las personas legitimadas para acudir a este procedimiento, en el caso de nulidad por existencia de un derecho anterior, la legitimación les corresponderá al titular de una marca anterior y a la persona autorizada en virtud del derecho aplicable a ejercer los derechos que se derivan de una denominación de origen o indicación geográfica protegida. En los demás supuestos de nulidad y de caducidad, estará legitimada toda persona física o jurídica, así como las agrupaciones u organismos que representen a fabricantes, productores, prestadores de servicios, comerciantes o consumidores y que, en virtud del derecho que les sea aplicable, tengan legitimación procesal activa y pasiva.