

VÍAS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES DE PROTECCIÓN DE LA MARCA A NIVEL ESPAÑOL Y EUROPEO¹

Judicial and extra judicial channels of trademark's protection at the Spanish and European level

POR: DR^a. ROCÍO GUTIÉRREZ DÍAZ

*Doctora (Phd) Comunicación/ El plagio publicitario
Licenciada en Ciencias Sociales- Periodismo (España)*

RESUMEN: Actualmente la marca se caracteriza por ser el principal activo de una empresa, ya que se encarga de identificarla, define su filosofía, distingue sus productos o servicios y sirve como indicador de calidad y promoción. Su creación requiere numerosos estudios y grandes inversiones de tiempo y dinero, por lo que es necesario protegerla de posibles copias o imitaciones. Las vías judiciales y extrajudiciales que existen actualmente a nivel español y europeo proponen ciertas herramientas para su protección, pero ¿son suficientemente efectivas? La ley y las particularidades de cada caso nos dan la respuesta a esta pregunta.

PALABRAS CLAVE: Marca, Ley de Marcas, Reglamento de Marca de la Unión Europea, plagio, copia.

ABSTRACT: Currently the trademark is characterized by being the main asset of a company, since it is responsible for identifying it, defines its philosophy, distinguishes its products or services and its an indicator of quality and promotion. Its creation requires many studies and large investments of time and money, so it is necessary to protect it from posible copies or imitations. The judicial and extrajudicial channels that currently exists at spanish and european level propose certain tools for this protection, but are there enough effective? The law and the special features of each case give us the answer of this question.

KEYWORDS: Trademark, Trademark Law, EU Trademark Regulation, plagiarism, copy.

SUMARIO: I.- INTRODUCCIÓN. II.- VÍAS JUDICIALES PARA LA PROTECCIÓN DE LA MARCA EN ESPAÑA Y EN EUROPA FRENTE A SU USO ILÍCITO. 1.- LA TUTELA JUDICIAL DE LA MARCA EN ESPAÑA. 2.- LA TUTELA JUDICIAL DE LA MARCA EN EUROPA. 3.- LEGISLACIÓN ESPAÑOLA DE MARCA EN INTERNET. NOMBRES DE DOMINIO. 4.-

¹ Este trabajo forma parte del número 17 de la REJP. Dicho número ha sido coordinado por el Prof. Dr. Pedro Pablo Gutiérrez González. El Consejo de redacción de la Revista aceptó la coordinación del numero indicado así como el contenido del mismo en la sesión que celebró el 12 de marzo de 2019. Tras analizar el contenido de la versión final de los trabajos incluidos en este número, los miembros del Consejo de redacción de la Revista dieron el visto bueno al mismo en una sesión extraordinaria celebrada el 22 de noviembre de 2019.

VÍAS EXTRAJUDICIALES DE PROTECCIÓN DE LA MARCA Y SUS LÍMITES. III.- REFLEXIONES FINALES. IV.- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

I.- INTRODUCCIÓN

“Si esta compañía se dividiera, yo le daría a usted la propiedad, la planta y el equipo, y me quedaría con las marcas y las marcas registradas, y tendría mucho más que usted” (Ex director de comercio de la empresa Quaker, Rosenbloom y Larsen, 1992, p. 93).

Desde su desarrollo hasta la actualidad, la importancia y utilidad de la marca ha sufrido una evolución enorme, llevando a las compañías a ser cada vez más rigurosas a la hora de elegir los signos distintivos que las representarán. Y es que hoy en día, la marca no es sólo el nombre con el que se reconoce a las empresas, sino que representa todo lo que éstas quieren transmitir al consumidor, por lo que se vuelve de vital importancia crear una imagen de marca que comulgue con los valores, la filosofía y el alma del negocio.

La Oficina Española de Patentes y Marcas define la marca como un signo distintivo cuya *“función es la de diferenciar e individualizar en el mercado unos productos o servicios de otros productos o servicios idénticos o similares, así como identificar su origen empresarial y, en cierta manera, ser un indicador de calidad y un medio de promoción de ventas”* (OEPM, 2018). En esta definición ya se deja entrever la relevancia que adquiere la marca respecto a su compañía, pero la doctrina se muestra mucho más clara al referirse a su importancia. Así, por ejemplo, Pettis la califica como *“[...] la imagen sensorial, emotiva y cultural que envuelve a una compañía o un producto; un seguro acerca de su calidad, que permite seleccionar entre ofertas sin preocupaciones; una importante fuente de ventaja competitiva y beneficios futuros; promesa de adecuado funcionamiento; una mejora del valor percibido y satisfacción, a través de asociaciones que llevan a los consumidores a usar el producto; seguramente, el activo más importante de una compañía”* (Pettis, 1995, p.7). Firmas de gran renombre como Coca-Cola o Procter & Gamble siguen la estela de Pettis, asegurando que la marca es el elemento más importante de su negocio.

De la misma forma se expresa Cowley, al afirmar que *“[...] es probablemente la idea más poderosa en el mundo del comercio”* (Cowley, 1991, p. 21).

En este sentido, una marca elegida correctamente no sólo es un identificador del producto que permite diferenciarle del resto, sino que representa la filosofía, los valores, la organización, etc. de la empresa y se convierte en una garantía de calidad para el consumidor. Además, permite identificar el origen de los productos y asociarlos directamente con el signo que los representa.

En cualquier caso, *“para que una marca tenga éxito y pueda ser recordada y posicionada permanentemente en la mente del consumidor, el proceso de creación de esta marca debe estar fundamentado en ‘Hacer visible la Estrategia’, es decir, que el producto le hable al consumidor directamente, que sea transparente, claro y conciso en sus mensajes y que destaque sus beneficios en una forma más tangible que subjetiva”*

(Kapner, 1997). Conseguir este objetivo no es tarea fácil, ya que se necesitará crear una marca que sea fácil de recordar, positiva para la empresa y estable, por lo que la publicidad y el marketing tendrán que prestar especial atención en diseñar un signo que comulgue con los principios de la compañía, que suponga un certificado de calidad de sus productos, que permita la asociación producto/marca en la mente del consumidor, que incentive a la compra y, lo más complicado, que fidelice al cliente. No obstante, la creación de una marca sólida implica claros beneficios para su propietario, como que el propio signo se convierta en una ventaja sobre la competencia (el chocolate Néstle, por ejemplo, puede generar más confianza que otro de marca desconocida), que suponga un impedimento para la inclusión de productos similares en el mercado o la posibilidad de expansión internacional basada en el reconocimiento y confianza del signo. Pero también supone la supervivencia de los productos y servicios en épocas de crisis por el fracaso de un lanzamiento o el cambio de preferencias de los consumidores, pudiendo solventar estos problemas apoyándose en el signo y modificando el error. De la misma forma, utilizar el valor de marca para ampliar una línea de productos suele ser una estrategia muy socorrida para las corporaciones, puesto que el signo ya cuenta con ciertos valores que ayudarán a la inclusión del nuevo lanzamiento y facilitarán que este sea aceptado o, al menos, probado. Este valor de marca permite, además, que el consumidor no se centre solamente en el precio a la hora de escoger un producto o servicio, sino que valore el signo como un factor más en la decisión de compra. En base a todo esto, hoy en día crear una marca competitiva depende de un importante proceso creativo y estratégico que requiere esfuerzo, tiempo y dedicación, además de inversiones en investigación y desarrollo para conocer el mercado, la competencia y el consumidor, de cara a satisfacer sus necesidades. Esto pone de relieve la gravedad del plagio de una marca, puesto que supone no sólo anular cualquier tipo de creatividad, sino el aprovechamiento de la reputación ajena e, indirectamente, de las inversiones y estudios que se han realizado para su creación y posicionamiento. No obstante, ser de las primeras en el mercado también puede ayudar a una empresa a proteger su marca, puesto que los consumidores ya la conocen y la relacionan con un tipo de producto o servicio determinado. Así, por ejemplo, hoy en día existen muchos tipos de chocolate en polvo, pero el consumidor medio reconocerá, sobre todo, el ColaCao, cuyo signo distintivo ya indica cierta calidad y confianza de cara a su adquisición. Un paso más allá van las marcas como Kleenex, que no sólo se ha posicionado entre las primeras del mercado, sino que también ha conseguido sustituir el nombre genérico de los pañuelos de papel. Como se puede observar, la marca es un elemento imprescindible para cualquier empresa, que debe representar todos los aspectos de la misma, y su éxito dependerá de la destreza con la que se consiga posicionar en el mercado, asegurando cierta calidad de productos y servicios, diferenciándose de la competencia e incentivando las ventas.

II.- VÍAS JUDICIALES PARA LA PROTECCIÓN DE LA MARCA FRENTE A SU USO ILÍCITO

A nivel español y europeo, la copia de los signos distintivos de una empresa está recogida como infracción en la legislación actual, diferenciando entre marcas nacionales y europeas, pero la ‘letra pequeña’ de estas leyes hace que la constatación de un plagio de este tipo no responda tan sólo al parecido entre los signos. Este hecho limita en cierta

medida la protección de la marca frente a la imitación, dándose casos en los que, a pesar de que el signo es igual o extremadamente parecido, el plagio es desestimado. Debido a esto, será de vital importancia no sólo tomar en consideración las particularidades de cada posible copia, sino también conocer en profundidad las leyes que regulan estas infracciones.

La Ley 17/2001, de 7 de diciembre de Marcas (LM) es la que regula los signos distintivos españoles en la actualidad, mientras que, en el ámbito europeo existen distintos conductos para la protección de las marcas de la Unión Europea. Sin embargo, en su mayoría se registrarán por el Reglamento (UE) 2017/1001, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017 (RMUE) que, en ocasiones, derivará algunos casos a la Ley de Marcas española.

Además de la tutela que ofrece la Ley, las empresas pueden poner en marcha otros mecanismos para evitar el uso ilícito de sus marcas, tratando de diferenciarse de la competencia y de posicionarse en un mercado cada vez más globalizado.

1.- LA TUTELA JUDICIAL DE LA MARCA EN ESPAÑA

En el ámbito legislativo español, es la Ley 17/2001, de 7 de diciembre de Marcas, la que se ocupa de la protección nacional de los signos distintivos, siendo ésta una categoría jurídica de la Propiedad Industrial que, a su vez, pertenece a la Ley de Propiedad Intelectual.

Esta norma considera que una marca es “[...] *todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras*” (artículo 4), incluyendo bajo su tutela las palabras o combinaciones de palabras (incluidas las que definen a personas), las imágenes, las figuras, los símbolos, los dibujos, las letras, las cifras, las formas tridimensionales (presentación, forma, envase, envoltorio), los efectos sonoros y todas las combinaciones de los signos anteriores.

A pesar de que la protección parece bastante amplia a primera vista, es importante destacar que las compañías tienen la obligación de registrar su marca en la Oficina Española de Patentes y Marcas para encontrar cobijo en esta norma, a diferencia de lo que ocurre en la Ley de Propiedad Intelectual, en la que el autor de una obra obtiene ciertos derechos por el simple hecho de haberla creado.

No obstante, el artículo 2 de la Ley de Marcas deja constancia de que la solicitud del registro será aceptada siempre y cuando no se perjudiquen los derechos de una persona o empresa, o no se infrinja ninguna norma o contrato. Si esto no se cumple, la persona afectada podrá llevar el caso a los tribunales antes de que la marca ilícita se registre o, en el caso de que ya se hubiera hecho efectivo dicho registro, en los cinco años posteriores a su publicación o a su utilización. En este sentido, los Tribunales serán los responsables de notificar la demanda a la Oficina Española de Patentes y Marcas para que quede constancia en el Registro y para que, si fuera necesario, suspendan el proceso o lleven a cabo el cambio de titularidad correspondiente.

Estas limitaciones de registro nos llevan a fijarnos en las prohibiciones absolutas que recoge el artículo 5 de la Ley de Marcas, que se centran en el incumplimiento de las características que debe tener una marca para poder ser registrada. Así, esta norma deniega el registro de forma absoluta a signos que carezcan de carácter distintivo, entendiendo este como la “[...] *función esencial que va a permitir su segura identificación y reconocimiento por la generalidad de los consumidores*”, según la doctrina jurisprudencial recogida en la sentencia del 4 de octubre de 2006 del Tribunal Supremo. Por este motivo, añade, “*no basta que la marca identifique al producto, sino que es preciso además que proporcione una suficiente capacidad de diferenciación entre los productos marcados y todos los demás*”. De esta forma, afirma que “*la distintividad de la marca se constituye así en un dato que afirma que el objeto designado por ella pertenece a la clase de objetos que llevan esa marca, operando en la mente del receptor del signo como una señal, que sin necesidad de una gran reflexión le permite discernir sobre la naturaleza y el origen del producto, es decir, que todos los productos marcados con ese signo tienen una procedencia común y son homogéneos*” (STS 5623/2006, de 4 de octubre, p. 3).

Esto significa que no todas las palabras o combinaciones de palabras estarán protegidas por la Ley de Marcas, siendo vulnerables, por ejemplo, los slogans publicitarios, ya que éstos normalmente no se crean para diferenciar sus productos o servicios, sino que su función principal es poner en valor las cualidades de éstos en el mercado. Para solventar este problema, algunas firmas han conseguido que sus slogans puedan relacionarse directamente con su origen empresarial, adquiriendo la fuerza distintiva necesaria a través de su trascendencia. Es el caso, por ejemplo, del famoso ‘Just do it’, de Nike, al que la gran mayoría de los consumidores pueden relacionar directamente con su marca. Así mismo, las prohibiciones absolutas que recoge el artículo 5 de la LM, tampoco permiten el registro de un signo si éste es demasiado simple, o si se trata de una denominación genérica o descriptiva. Este es uno de los principales escollos cuando una empresa se enfrenta a la copia de su marca, puesto que, si el signo prioritario es de uso habitual en el lenguaje para designar o describir ciertos productos o servicios, la norma indica la imposibilidad de apropiarse del mismo en exclusiva. Este hecho provoca que muchas demandas por plagio sean desestimadas como ocurría, por ejemplo, en el litigio que, entre 2015 y 2017, enfrentó a una franquicia ubicada en Turquía (Sedes Holding Anonim Sirketi Türkiye Cumhuriyeti) y a una cadena de tiendas española (Gratis Shops, S.L.), a causa de una infracción marcaria cometida por esta última. El signo que generó el conflicto entre las firmas fue la denominación ‘Gratis’ que la compañía turca utilizaba como nombre para sus tiendas, mientras que la demandada lo hacía para denominar un stand de productos en oferta dentro de sus establecimientos en España.

En este caso, debido al carácter genérico del signo, el Juzgado de lo Mercantil y, posteriormente, la Audiencia Provincial, desestimaban la demanda y el recurso por considerar que el público en general percibiría la marca como “*el nombre de uso común para designar esos productos o servicios, y sobre el que no puede admitirse un monopolio en perjuicio de los demás, debiendo quedar a la libre disposición de todos los operadores económicos*” (SAP GR 1512/2017, de 29 de diciembre, p. 9-10).

En la misma línea, la Audiencia Provincial recordaba la resolución de 20 de enero de 2016, de la OEPM, que versaba sobre la denegación de registro de la marca por falta de

carácter distintivo, afirmando que “[...] el signo solicitado no reúne los requisitos de distintividad necesarios para constituir marca al estar formado por términos y elementos que carecen de aptitud diferenciadora que permitan al público consumidor identificar dicha marca con una concreta procedencia empresarial”. Y en este sentido, aclaraba que las marcas estaban compuestas únicamente por “*signos e indicaciones que en el comercio sirven para indicar, las características de los productos o servicios para los que se solicita la presente marca, sin añadir ningún otro elemento distintivo que lo haga característico*” (SAP GR 1512/2017, de 29 de diciembre, p. 9). A esta afirmación se une lo recogido en la resolución de 15 de julio de 2016, de la OEPM (referida por la Audiencia), que vincula esta característica a las marcas descriptivas, que transmiten información directa al consumidor relacionada con algún rasgo de los productos o servicios que oferta, lo que “*les inhabilita para desempeñar la función de distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras empresas así como la de identificar la procedencia empresarial, y fuerza la necesidad de que permanezca a la libre disposición de todos*”. De hecho, la prohibición de registro basada en la falta de carácter distintivo, prosigue la sentencia, se realiza con el fin de “*evitar que se otorgue un derecho exclusivo de utilización sobre denominaciones o gráficos que por designar la especie, calidad, cantidad, destino, valor, etc., son necesarios en el tráfico mercantil para la descripción, etiquetaje o publicidad y deben quedar a disposición de todos sin que puedan ser apropiados por un solo empresario en perjuicio de los demás*” (SAP GR 1512/2017, de 29 de diciembre, p. 10).

En cualquier caso, si el signo ha adquirido carácter distintivo a través de su uso para los productos y servicios para los que se ha solicitado el registro, algunas de estas prohibiciones absolutas no serán aplicables.

Por otra parte, además de las prohibiciones absolutas, la Ley de Marcas recoge en su artículo 6 las prohibiciones relativas, que son más claras respecto a la copia o imitación de los signos prioritarios. Así, en este artículo se recoge la prohibición de registro como marca los signos:

- a) Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos.
- b) Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público.

Con base a este artículo, se puede dilucidar que la infracción de plagio relativa a signos distintivos responde a dos clasificaciones diferentes: la copia de una marca para designar productos iguales o parecidos a los del signo original, o la imitación de un signo con el fin de que el consumidor lo confunda o asocie con el original.

Además, en este punto nos encontramos con otro límite de la protección actual frente a la copia de un signo, ya que deben darse las dos características conjuntamente (que las marcas sean idénticas y que designen los mismos productos o servicios) para que la justicia considere la existencia de un plagio. En este sentido, aunque dos marcas sean similares o incluso, idénticas, si éstas no designan los mismos productos o servicios, no se considerará que existe riesgo de confusión, ocurriendo igual a la inversa. Así lo

recoge la jurisprudencia (entre otras, sentencia del Tribunal Supremo, de 13 de diciembre de 2004) que afirma que *“aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes y [...] que, aunque los productos, servicios o actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos”*. Esto indica que *“el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca²)”*, por lo que *“esta asociación de signo y producto se transforma [...] en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos”* (STS 8040/2004, de 13 de diciembre, p. 3).

Sin embargo, se hace una excepción, asegurando que la escasa similitud entre los productos o servicios designados puede verse compensada por un alto parecido entre los signos, ocurriendo lo mismo si los signos no son totalmente similares, pero sí hay una gran coincidencia entre los productos y servicios para los que fueron registrados.

En cualquier caso, la existencia o inexistencia de riesgo de confusión entre dos marcas será determinante para que se pueda constatar un plagio o desecharlo. Así, la jurisprudencia indica que *“la comparación que debe realizarse entre los signos enfrentados debe ser una comparación de conjunto, englobando la totalidad de los elementos del solicitado, y realizando una comparación desde el punto de vista sintético, tal como lo hace el consumidor, y no analítico, descomponiendo la marca en sus distintos elementos integrantes para analizarlos separadamente”* (STSJ M 10177/2017, de 5 de octubre, p. 4). Pero también matiza que se tiene que prestar atención a la similitud de los productos que designan ambas marcas, ya que *“[...] el consumidor, en atención a las semejanzas apreciadas, creará que los productos amparados por las marcas en liza tienen idéntico origen empresarial, máxime cuando existe identidad aplicativa³”* (STSJ M 10177/2017, de 5 de octubre, p. 5).

A pesar de lo que recoge el artículo 6 de la Ley de Marcas respecto a la prohibición de registro de signos iguales o parecidos que designen los mismos productos o servicios, el artículo 8 incluye una excepción en relación a marcas notorias o renombradas que hayan sido registradas. Así, el artículo afirma que *“no podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o semejante a una marca o nombre comercial aunque se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a los protegidos por dichos signos anteriores cuando, por ser éstos notorios o renombrados en España, el uso de esa marca pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y titular de aquellos signos o, en general, cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos anteriores”*. Con base a esto,

² Cuando se lleva a cabo el registro de una marca, ésta sólo obtendrá protección para los productos y servicios para los que se concedió dicho registro. Por este motivo, en líneas generales, dos marcas iguales podrían convivir si no se han registrado para el mismo tipo de productos o servicios.

³ La misma identidad aplicativa se refiere a que ambas marcas se han registrado para el mismo tipo de productos o servicios. Y esta se evalúa según su naturaleza, su destino, su uso, sus canales de distribución y su carácter competidor.

cuanto mayor sea el grado de conocimiento de la marca en el mercado, mayor será el riesgo de confusión.

En cualquier caso, el renombre de una marca no se basa tan sólo en si es conocida entre el público en general, si no que se tienen en cuenta ciertos parámetros como: el volumen de ventas, la duración e intensidad del uso de la marca y de cualquier promoción, el alcance geográfico, el prestigio que tiene en el mercado y la notoriedad que tiene entre los consumidores a los que van dirigidos sus productos o servicios. Además, la jurisprudencia recoge que la duración e intensidad del uso de la marca condicionará la notoriedad de la misma. Estos parámetros complican bastante que se pueda demostrar dicho renombre, aunque el signo sea bastante conocido.

A pesar de que, en la teoría, los límites están bien establecidos, en la práctica se tendrá que llevar a cabo un estudio de cada caso en particular para poder constatar el riesgo de confusión entre dos signos y, por consiguiente, la existencia de un posible plagio. Así, por ejemplo, si nos fijamos en un caso real protagonizado por el gigante cervecero Sociedad Anónima Damm, podemos constatar que la legislación está repleta de grises. En este sentido, nos encontramos ante una marca de renombre cuya demanda se alzaba contra una discoteca que estaba utilizando el mismo signo para su establecimiento que el de una línea de cervezas de Damm (INEDIT). En este caso, al ser la marca prioritaria notoria, la existencia de riesgo de confusión podría apoyarse en la excepción que presenta el artículo 8, pero los tribunales consideraron más importante el hecho de que los signos no se hubieran registrado para los mismos productos o servicios, desestimando la demanda y los tres recursos posteriores. Desestimaciones que se fundamentaban en el hecho de que “[...] *la notoriedad alegada en el sector cervecero no puede impedir el registro de un signo que no ampara cervezas sino un servicio de discoteca, es decir distingue servicios dispares*” (STS 3627/2015, de 21 de julio, p. 3).

Volviendo a la notoriedad de la marca, el artículo 34.5 recoge otra excepción llamativa porque se refiere a las marcas notorias no registradas, a pesar de que el registro del signo es una condición necesaria para recibir la protección de esta norma. No obstante, este apartado afirma que, si se trata de una marca no registrada notoriamente conocida en España, ésta tendrá prioridad sobre el signo a registrar, siempre y cuando pueda demostrarse que existe un conocimiento general de la misma entre el público. En cualquier caso, la oposición al registro sólo podrá aplicarse a marcas que designen los mismos productos o servicios para los que se creó el signo prioritario no registrado.

Este artículo está íntimamente ligado con el apartado 8 de la Ley de Marcas, ya que la notoriedad del signo no registrado tendrá que demostrarse bajo los parámetros que recoge este último. Y si ya es complicado cumplir estas medidas para una marca registrada, lo será doblemente para un signo sin registrar.

En otro orden de cosas, la Ley de Marcas también hace referencia a la prohibición de registro como marca de un nombre o imagen que no sean las del solicitante, así como el nombre, apellido o seudónimo por el que es conocida una persona entre el público en general, y que no corresponde a la identidad del solicitante (art. 9). Pero esta prohibición sólo se aplicará en los supuestos en los que la gran mayoría de los consumidores identifiquen el signo con una persona distinta a la solicitante del registro.

Así lo recogen las sentencias del Tribunal Supremo de 29 de enero y 26 de junio de 1993, donde se afirma que no toda utilización de cualquier nombre, apellido o pseudónimo “[...] *está sometida a la exigencia de autorización, sino la de aquél apellido específico o notorio que por su singularidad aluda en el sentir social a una persona o personas determinadas*”, por lo que “*tan solo puede entenderse comprendido en las prohibiciones [...] cuando son de tal proximidad a él que su identificación es automática e indudable*” (SJM M 802/2017, de 11 de septiembre, p. 4).

Otro motivo por el cuál puede crearse cierta confusión a la hora de registrar una marca es el derecho de prioridad. Este derecho, recogido en el artículo 4 del Convenio de París (CPPPI, de 20 de marzo de 1883), permite a las personas que hayan presentado de forma regular una solicitud de marca en los Estados miembros del Convenio de París, en algún miembro de la Organización Mundial del Comercio o similares, solicitar el registro de un signo en el territorio español. Este derecho se extiende, además, a los solicitantes de marcas que hubieran sido utilizadas en exposiciones oficiales o que sean reconocidas de forma oficial, que podrán reclamar el registro de las mismas presentando la solicitud antes de seis meses desde la fecha de exposición. Esto significa que si se intenta registrar un signo sin saber que éste ha estado expuesto de forma oficial con anterioridad de la mano de otra firma, el registro puede ser rechazado si esta última ejerce el derecho de prioridad. O, por el contrario, puede haber un aprovechamiento de la falta de registro de la marca prioritaria, para registrar una copia o imitación de la misma.

Debido a esto, para asegurar la protección de las marcas españolas es necesario registrarlas, ya que una vez presentada la solicitud, la Oficina Española de Patentes y Marcas se encargará de comunicar la publicación de ésta a los titulares de otros signos registrados o solicitados con anterioridad, con el fin de que estos puedan oponerse a dicho registro si encuentran similitud con sus marcas.

Por otra parte, también puede darse el caso de que se deniegue el registro de una marca, pero solamente para una parte de los productos o servicios para los que ha sido solicitada. Esto ocurre cuando la identidad aplicativa sólo coincide en una parte de los productos o servicios de ambos signos.

Un litigio que refleja claramente este supuesto es en el que se vio envuelto el Grupo de supermercados español Mercadona entre 2015 y 2017, que fue demandado por cuatro firmas por el uso supuestamente ilícito de la marca ‘Deliplus’. Las cuatro empresas tenían registradas sus marcas con anterioridad (Delimax, Deli Delo, Ptit Deli y Delilight) para los mismos productos (alimentos y bebidas), por lo que alegaban en su demanda una infracción del artículo 6 de la Ley de Marcas. Y aunque en un principio se desestimaron la demanda y el primer recurso porque ningún signo era idéntico y porque todos los anteriores convivían pacíficamente en el mercado, el Tribunal Superior de Justicia sí vio riesgo de confusión, alegando el evidente parecido entre los signos y su ámbito aplicativo. Por este motivo, estimaba el recurso, pero de forma parcial, permitiendo el registro de la marca sólo para cervezas, ya que el resto de las marcas no se habían registrado para ese producto. Una decisión que explicaba recordando la sentencia del Tribunal Supremo de 10 de junio de 2014, en la que se afirma que la

protección de la Ley de Marcas se centra en “*garantizar la función distintiva de la marca respecto al origen empresarial de los productos o servicios designados con ella (principio de especialidad⁴), de tal forma que, en un principio, un mismo signo puede perfectamente cumplir su función distintiva respecto a productos o servicios dispares, que no guarden una relación de similitud*” (STSJ M 5233/2017, de 17 de mayo, p. 6).

Otra causa por la que se pueden perder los derechos de una marca es por la falta de uso de la misma, si se demuestra que ésta no ha sido utilizada en España durante los cinco años posteriores a su registro, por lo que cuando recupere sus derechos, estos no podrán ser ejercidos contra terceros que, de buena fe, hayan comercializado sus productos o servicios bajo un signo idéntico o similar, durante el periodo en el que se perdieron y se volvieron a adquirir. Así lo recoge el artículo 25.7 de la LM, que afirma que “*no procederá el restablecimiento del derecho sobre la solicitud o sobre la marca cuando en el período comprendido entre la pérdida de aquél y la presentación de la solicitud de restablecimiento un tercero haya solicitado o registrado de buena fe un signo idéntico o similar*”.

De todas formas, si se llegaran a restablecer los derechos del titular de la marca prioritaria, los terceros que se vean perjudicados por esta decisión, podrán interponer un recurso ante esta decisión, aunque el artículo 28 de la Ley de Marcas indica la posibilidad de suscribir un convenio arbitral antes de llegar a este término. No obstante, el convenio arbitral prohíbe interponer un recurso administrativo mientras éste esté en vigor.

Se podría decir que la falta de uso de la marca puede ser una ventaja para el demandado en un procedimiento civil, ya que este puede exigir, por vía de excepción, que se demuestre que el titular de la marca registrada con anterioridad no la ha usado de forma efectiva y real en el territorio español para los productos y servicios para los que se había registrado, durante los cinco años anteriores a la fecha de la demanda. De este modo, el demandado podrá pedir, por vía de reconvencción⁵, que se declare la caducidad del signo por falta de uso, lo que conlleva la cancelación en el registro. Además de la falta de uso del signo en los últimos cinco años, la caducidad puede hacerse efectiva porque el signo no haya sido renovado en los plazos acordados, porque el titular haya renunciado al mismo, porque la marca se haya convertido en la designación habitual de un producto para el que se ha registrado o si puede inducir a error al consumidor sobre la procedencia, la naturaleza o la calidad de los productos que designa.

Además de la declaración de caducidad de la marca, el artículo 51 de la LM indica que también se puede exigir la nulidad absoluta de un signo distintivo cuando se hubiera actuado de mala fe al realizar la solicitud en el Registro. Esta acción de nulidad es,

⁴ La Ley Especial prevalece sobre la Ley General, conteniendo la primera lo que recoge la segunda y alguna novedad o modificación. Esto quiere decir que ambas leyes funcionan simultáneamente, pero que la Ley Especial tendrá preferencia frente a la General por las modificaciones que incluye sobre el texto original.

⁵ Acción que lleva a cabo el demandado contra el demandante para obtener un resultado judicial concreto en el mismo proceso que ha iniciado este último. La acción de reconvencción debe hacerse en el escrito de contestación de demanda y no puede pedir la absolución del reclamado respecto a la demanda principal, pero sus pretensiones sí deben de estar vinculadas con las de la demanda principal. El demandante tiene derecho a contestar la reconvencción.

según la jurisprudencia, un salvoconducto para el sistema, puesto que valora el comportamiento del solicitante frente al modelo estándar de conducta que, en cada caso, se considere socialmente admisible (entre otras, STS 6590/2010, de 23 de noviembre). Sin embargo, la Ley también reconoce el supuesto de registro de buena fe, aunque se haya incurrido en la infracción, entendiéndose que puede ser por desconocimiento de la existencia de un signo prioritario, por lo que el comportamiento puede ser disculpable.

En esta línea, la nulidad del registro de la marca no podrá ejercerse si la infracción ya ha sido corregida en el momento de presentar la demanda, o si la marca ha sido registrada sin cumplir todos los requisitos, pero después ha adquirido carácter distintivo para los productos o servicios que designa, por las acciones que ha llevado a cabo su titular.

Por otra parte, además de la nulidad absoluta, se puede solicitar la nulidad relativa de la marca (artículo 52), pero si el titular de la marca prioritaria conoce y ha tolerado el uso del signo posterior registrado durante un periodo de cinco años consecutivos, no podrá hacer uso de dicha nulidad y tampoco oponerse a su uso, excepto si la solicitud de registro se hubiera hecho de mala fe.

En cualquier caso, es el titular del signo prioritario el que debe demostrar un uso efectivo y real del mismo para los productos y servicios para los que se registró o, en su defecto, justificar su falta de uso, para que se declare la nulidad relativa, entendiéndose que la marca sólo se considerará registrada para los productos o servicios para los que se ha usado.

En otro orden de cosas, incumplir alguna de las prohibiciones que recoge la Ley de Marcas conlleva ciertas consecuencias que, para el infractor, pueden suponer la pérdida de grandes cantidades de tiempo y dinero. Las mismas que su infracción pudo o ha podido causar a las marcas prioritarias. Así, la Ley de Marcas contempla entre sus acciones civiles:

- La prohibición o cese del uso de la marca.
- La retirada del tráfico económico de productos, documentos mercantiles, material publicitario, envoltorios, etiquetas, embalajes y cualquier documento en el que se haya utilizado la marca, así como el embargo o destrucción de los aparatos utilizados para crearla, de cuyo gasto será responsable.
- La eliminación o el cese a organizaciones humanitarias de los productos ilícitos, si la marca no puede eliminarse sin estropear el producto o si la medida no crea un gran perjuicio al reclamado. Este último supuesto tendrá que ser estudiado por los Tribunales para evaluar en qué grado se perjudica al infractor.
- Una indemnización por daños y perjuicios.
- El cese al titular de la marca registrada de todos los productos, materiales y medios que hayan sido embargados, equiparando el valor de esto a la cuantía de la indemnización por daños y perjuicios.
- La prohibición del uso del signo en redes de telecomunicación o como nombre de dominio.
- La publicación de la sentencia o parte de ella en medios de comunicación, o la notificación de la misma a los implicados, con los gastos que genere a costa del reclamado.

2.- LA TUTELA JUDICIAL DE LA MARCA EN EUROPA

Existen varias vías para que la protección de una marca española se extienda a nivel europeo y una de ellas es a través de la solicitud expresa de su titular, de acuerdo con el Arreglo de Madrid de 14 de abril de 1891, relativo al Registro Internacional de Marcas o con el Protocolo del Arreglo de Madrid de 27 de junio de 1989⁶.

Otra opción es la realización de una solicitud de marca comunitaria en la Oficina Española de Patentes y Marcas, que ofrecerá protección al signo distintivo en todos los países miembros. No obstante, esta modalidad se registrará por la Ley de Marcas, como ocurre con los signos registrados en territorio español. Por este motivo, si optamos por esta vía, la presentación de una demanda por infracción de marca comunitaria, será gestionada por los juzgados y tribunales españoles convencionales que tengan atribuidas las funciones de Juzgados de Marca Comunitaria y Tribunales de Marcas de la UE. Estos organismos son especialmente designados para cumplir con las competencias de los juzgados y tribunales de la Unión Europea que, si no se rigen por la Ley de Marcas, lo harán por el Reglamento (UE) 2017/1001, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017 (RMUE, Reglamento UE 2017/1001, de 14 de junio), sobre la marca de la Unión Europea (sustituyendo al antiguo RMC, Reglamento CE 207/2009), sin perjuicio de lo estipulado en la LM.

Este Reglamento incluye una Oficina de protección jurídica concreta para el derecho de marca de la Unión Europea, que se denomina Oficina de Propiedad Intelectual de la UE, EUIPO⁷, y que se encarga de emitir resoluciones contra las que cabe presentar recursos de las partes. Y precisamente de estos recursos se encargará el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, debido a las competencias que le atribuye el Reglamento. No obstante, frente a las resoluciones de esos recursos, se puede interponer otro recurso ante el Tribunal General de la UE, que tendrá potestad para anular o modificar la decisión de la Oficina.

En cuanto a su contenido, este régimen comunitario de marcas “*confiere a las empresas el derecho de adquirir, de acuerdo a un procedimiento único, marcas de la Unión que gocen de una protección uniforme y que produzcan sus efectos en todo el territorio de la Unión*” (apartado 4, Reglamento UE 2017/1001, de 14 de junio).

Sin embargo, el mismo Reglamento asegura que el derecho de marca comunitaria no sustituye los ya estipulados en los Estados Miembros referentes a las marcas en general. Por este motivo se señala que no será de obligado cumplimiento para las empresas realizar un registro comunitario de su marca, puesto que las marcas nacionales existen precisamente para los negocios que no quieren o no pueden adquirir una protección a nivel europeo.

⁶ El Arreglo de Madrid (1891) y el Protocolo relativo a dicho arreglo (1989), son los que rigen el Sistema de Madrid de registro internacional de marcas. A través de este sistema se obtiene un registro internacional que permite proteger la marca en distintos países y que tiene efecto para todas las partes contratantes que se hayan elegido.

⁷ <https://euipo.europa.eu/eSearch/>

En cualquier caso, la marca comunitaria *“tendrá carácter unitario. Producirá los mismos efectos en el conjunto de la Unión: sólo podrá ser registrada, cedida, ser objeto de renuncia, de resolución de caducidad o de nulidad, y solo podrá prohibirse su uso, para el conjunto de la Unión”*, como recoge el artículo 1.2. del Reglamento (Reglamento UE 2017/1001, de 14 de junio).

Al igual que en la legislación española sobre marcas, la propiedad de una marca comunitaria sólo se hace efectiva mediante el registro de ésta, que puede ser denegado si incurre en alguno de los supuestos recogidos en los artículos 7 y 8 (Reglamento UE 2017/1001, de 14 de junio), correspondientes a las denegaciones absolutas y relativas respectivamente. En este caso, las denegaciones absolutas contemplan prácticamente los mismos supuestos que la Ley de Marcas española.

Por su parte, las denegaciones relativas recogen, como en el caso de la LM, las denegaciones de registro en disputas marcarias, con especial atención al riesgo de confusión y fijándose para esto en el conocimiento que tiene el mercado de la marca original, el riesgo de asociación de los dos signos o el parecido que puede existir entre ellos y entre los productos y servicios que designa. De hecho, el nuevo Reglamento de marca de la UE señala en su introducción el riesgo de confusión que puede crearse sobre el origen de los productos o servicios de una empresa que usa un signo igual o parecido a una marca anterior registrada, creando un vínculo entre la empresa de la marca original y los productos y servicios de la marca ilícita. En este sentido advierte que *“también existe violación de marca de la Unión cuando el signo se utilice como nombre comercial o designación similar siempre que tal uso responda al propósito de distinguir productos o servicios”* (Reglamento UE 2017/1001, de 14 de junio). Esto es importante desde el punto de vista de que la protección que se le puede otorgar a una marca comunitaria dependerá directamente de la naturaleza y la cantidad de productos o servicios para la que se haya registrado. En este sentido, para agrupar los productos y servicios de las marcas solicitantes, el Reglamento se apoya en la clasificación del Arreglo Niza⁸. De esta forma, todas las marcas de la Unión tienen sus productos o servicios registrados en una o varias clasificaciones de este listado.

También es interesante destacar que, de nuevo coincidiendo con la Ley de Marcas española, el Reglamento incluye en sus prohibiciones relativas una excepción respecto a los derechos de los titulares de marcas no registradas. Así, el artículo 8.4 afirma que si el titular de una marca no registrada se opone al registro de ese signo (en este caso, a nivel comunitario) por parte de un tercero, se podrá denegar la solicitud cuando *“se hubieran adquirido derechos a utilizar dicho signo con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca de la Unión, o, en su caso, con anterioridad a la fecha de la prioridad invocada en apoyo de la solicitud de la marca de la Unión”* (Reglamento UE 2017/1001, de 14 de junio).

⁸ La Clasificación Niza es un listado internacional para clasificar productos y servicios que se utiliza en el registro de marcas. Fue creada por el Acuerdo de Niza de 1957 y su última actualización data de enero de 2017. Disponible en: <http://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/es/en/>

En la misma línea, también se podrá solicitar la denegación del registro de una marca comunitaria cuando sea igual que otra prioritaria, independientemente de si se solicita para productos o servicios similares o diferentes *“si, tratándose de una marca de la Unión anterior, esta gozara de renombre en la Unión, o, tratándose de una marca nacional anterior, esta gozara de renombre en el Estado miembro de que se trate, y si con el uso sin justa causa de la marca solicitada se pretendiera obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o dicho uso fuera perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre”* (art. 8.5, Reglamento UE 2017/1001, de 14 de junio).

Por otra parte, es importante destacar cómo se procede en el caso de que el conflicto sea entre una marca nacional y una marca comunitaria. Como indica el artículo 7 del RMUE, las marcas registradas con anterioridad tendrán prioridad sobre los signos idénticos o parecidos que intenten registrarse con posterioridad, siendo éste un motivo de denegación absoluta.

Y entre las marcas anteriores registradas, el artículo 8, en su apartado 2.a.ii, incluye los registros de signos nacionales que se hayan realizado en cualquier Estado miembro o en la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux si se trata de Bélgica, Luxemburgo o los Países Bajos. Es decir, que la marca que tendrá prioridad será la que se haya registrado primero, independientemente de si se trata de una marca nacional o comunitaria.

Para reflejar este proceso, se puede hacer alusión al conflicto que enfrentó a la marca española, ‘El Corte Inglés’ y al signo de la Unión Europea, ‘The English Cut’, ambos para designar grandes almacenes. El conflicto se remonta al año 2010, cuando El Corte Inglés, titular de la marca nacional con el mismo nombre, presentó en la EUIPO un escrito de oposición al registro comunitario de los signos ‘The English Cut’, al considerar que podía existir riesgo de confusión entre ambas marcas. Este escrito recogía el hecho de que el signo comunitario utilizaba la misma denominación que el nacional traducida al inglés, para los mismos productos o servicios, viéndose agravado por la notoriedad de la que goza la marca española a nivel internacional.

Sin embargo, aunque la EUIPO reconoció el derecho del titular de la marca nacional anterior a oponerse al registro de un signo que, por su similitud, pudiera perjudicar el renombre o carácter distintivo del mismo, también precisó que debían tenerse en cuenta otros factores para conocer el alcance de la amenaza del registro nuevo. Y basándose más en el parecido entre los signos que en el renombre de la marca nacional, acabó por desestimar la demanda al considerar que el consumidor medio español no tiene un nivel de inglés suficientemente alto para realizar un vínculo entre las dos denominaciones.

En este caso se demuestra una vez más que la teoría no siempre puede aplicarse a la práctica, ya que en la resolución no se tuvo en cuenta que la marca española era prioritaria a la europea y tampoco se prestó atención a la notoriedad de la misma. Hecho que nos indica que la legislación no se aplica con exactitud a las normas establecidas, sino que las características de cada caso pueden determinar el resultado final.

En otro orden de cosas, si el titular de una marca nacional es el que presenta la solicitud para registrar el mismo signo para productos o servicios idénticos a nivel comunitario,

éste podrá beneficiarse de la antigüedad de su marca nacional durante seis meses desde la fecha de presentación de la solicitud, como recoge el artículo 34.1 del RMUE.

Así mismo, el artículo 39.3 de este reglamento nos aclara que la reivindicación de la antigüedad de un signo nacional por parte del titular de una marca comunitaria permite a este dejar que la primera se extinga o renunciar a ella, pero seguir beneficiándose de los derechos que tendría si el signo siguiera registrado.

Por otra parte, se hace necesaria la mención de los artículos 59 y 60 del RMUE relativos a las causas de nulidad absoluta y relativa, respectivamente. Así, ambos artículos nos indican que, para declarar la nulidad de la marca comunitaria, se tendrá que presentar previamente una solicitud en la Oficina de Propiedad Intelectual de la UE o realizar una demanda de reconvención por una infracción de marca. A partir de ese momento, la nulidad absoluta de la marca será declarada cuando, según el artículo 59, se infrinja lo dispuesto en el artículo 7, o cuando, al presentar la solicitud, se hubiera actuado de mala fe. No obstante, el artículo 59 aclara que, en algunos casos, a pesar de que el registro de una marca de la Unión incumpla lo recogido en el artículo 7, no se declarará la nulidad de la misma “si, por el uso que se haya hecho de ella, hubiera adquirido después de su registro un carácter distintivo para los productos o los servicios para los cuales esté registrada” (Reglamento UE 2017/1001, de 14 de junio). Así mismo añade que, como en la Ley de Marcas española, se puede declarar la nulidad de la marca para ciertos productos o servicios, restringiendo su uso legal a los que no cometen infracción alguna, normalmente por no ser similares a los productos que designa la marca de la demandante.

En cuanto a las causas de nulidad relativa, el artículo 60 del RMUE nos remite a las denegaciones relativas recogidas por el artículo 8 como motivos para declarar dicha nulidad de marca. Pero también añade que una marca de la Unión podrá declararse nula si existe otra ley comunitaria o nacional que proteja los derechos de la misma “y, en particular, de a) un derecho al nombre; b) un derecho a la imagen; c) un derecho de autor; d) un derecho de propiedad industrial”.

Por último, este artículo también indica que, si se ha solicitado previamente la nulidad de la marca comunitaria o se ha presentado una demanda de reconvención por violación marcaria, no se podrán repetir ninguno de los dos procesos, aunque se basen en otro de esos derechos, ya que se podrían haber incluido en su primera demanda.

3.- LEGISLACIÓN EN INTERNET. NOMBRES DE DOMINIO

En cuanto a la legislación en internet relativa a las marcas, la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico (LSSI, Ley 34/2002, de 11 de julio) contempla una disposición adicional en lo relativo a nombres de dominio. Así, la disposición adicional sexta regula los principios del sistema de asignación de nombres de dominio bajo el código de país relativo a España .es, pero lo hace en base a lo recogido en la Ley de Marcas española (Ley 17/2001, de 7 de diciembre). De este modo, la asignación de nombres de dominio bajo el código del país .es se realizará en base a las normas recogidas en dicha disposición y en el Plan Nacional de Nombres de

Dominio de Internet⁹ (Orden ITC/1542/2005, de 19 de mayo), así como bajo las reglas establecidas por la autoridad de asignación o las contempladas en organismos internacionales que gestionan el sistema de nombres de dominio en internet.

La entidad pública empresarial Red.es es la autoridad encargada del registro de nombres de dominio en España, según lo previsto en la disposición adicional sexta de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones¹⁰, asignando el nombre de dominio al primer solicitante que cumpla con los requisitos para obtenerlo, sin que exista un derecho de preferencia para solicitantes que posean otros derechos. De esta forma, el poseedor de un nombre de dominio podrá utilizarlo siempre que respete las normas que se establezcan para su regulación y que lo mantenga en el tiempo. Pero entre estas normas, la LSSI sí establece la obligación de respetar los derechos de propiedad intelectual o industrial, cuya responsabilidad corresponde a la persona u empresa que ha solicitado el registro. Así, en caso de que se cometiera una infracción de estos derechos, la autoridad de asignación podrá cancelar los nombres de dominio, después de haberse llevado a cabo el procedimiento pertinente que garantiza la audiencia de todas las partes y de que se haya obtenido una resolución judicial que indique que el prestador ha incumplido el requerimiento de cese de la actividad ilícita.

La cancelación supondrá la inutilización del nombre de dominio hasta su expiración o, si este plazo es inferior a un año, por un año adicional, fecha tras la cual el nombre de dominio podrá volver a asignarse.

Como ejemplo de una infracción de nombres de dominio podemos hacer referencia a la demanda que interpuso en 2013 el titular de la empresa española Toldos Aravaca contra un tercero que registró los nombres de dominio www.toldosaravaca.es y www.toldosaravaca.com.

Alegando una infracción marcaria y conductas desleales, el reclamante solicitaba el cese del uso del nombre de dominio, la prohibición de utilizarlo en el futuro, la retirada del tráfico económico y destrucción de los productos ilícitos, el pago de una indemnización (75.000 €) y la publicación de la sentencia en dos revistas y publicaciones regionales (en este caso, de la Comunidad de Madrid).

Esta vez el Juzgado de lo Mercantil sí constató una infracción de la LM, pero sólo estimando parcialmente la demanda, por lo que las pretensiones de Toldos Aravaca quedaron reducidas al cese y prohibición del uso del nombre de dominio (en el presente o en el futuro) y al pago de una indemnización (calculada sobre el 1% de los ingresos del demandado desde la fecha en la que registró el nombre de dominio hasta que la retiró). Sin embargo, las costas del proceso judicial fueron divididas entre las dos partes. La sentencia fue recurrida por el reclamado, y la Audiencia Provincial valoró la posibilidad de una infracción de marcas a través del nombre de dominio, recordando

⁹ Aprueba el Plan Nacional de nombres de dominio de Internet bajo el código de país correspondiente a España (.es): Este Plan incluye mecanismos adecuados para prevenir registros abusivos o especulativos y límites necesarios para minimizar el riesgo de confusión de los usuarios sobre la titularidad del nombre de dominio.

¹⁰ Actualmente derogada y sustituida por la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones.

que este último, “[...] además de ser un conjunto de caracteres alfanuméricos que identifican a un sitio de Internet, de modo que su empleo permite al usuario acceder a determinada página web (incluso mediante la técnica del redireccionado a otra página principal del mismo empresario) y disponer de cuentas de correo con esa denominación, también puede operar como un identificativo de una empresa en dicha red informática, la cual ha devenido e uno de los principales medios de despliegue de actividad empresarial y de difusión de bienes y servicios” (SAP M 14042/2017, p. 3).

No obstante, acabó por estimar el recurso en 2017, basándose en la falta de riesgo de confusión (que quedaba reducido a simple semejanza entre los signos) por el carácter genérico de la denominación, que describe las características del producto (Toldos) o indica su procedencia (Aravaca). Así, la sentencia en segunda instancia afirmaba que “no deben ser tomadas en cuenta, al efectuar la comparación entre ambos, las coincidencias entre lo que atañe a una mera referencia a términos genéricos ni descriptivos porque nadie está autorizado a apropiarse en exclusiva del empleo de los mismos”. Y, por tanto, concluía diciendo que “esos elementos no son idóneos para cumplir la función propia de la marca de identificar el origen empresarial de un producto o servicio” (SAP M 14042/2017, p. 4).

En cuanto a los nombres de dominio que todavía no tienen una resolución judicial pero que incurren en un delito tipificado en el Código Penal, la autoridad de asignación podrá proceder a la suspensión cautelar de los mismos en las 24 horas siguientes al conocimiento de los hechos, de acuerdo a lo recogido en el artículo 5 bis de esta disposición adicional. Esta suspensión prohibirá la utilización del nombre de dominio en internet y la modificación de su titularidad o de sus datos de registro hasta que sea levantada o hasta que una resolución judicial cancele definitivamente el nombre de dominio.

4.- VÍAS EXTRAJUDICIALES DE PROTECCIÓN DE LA MARCA Y SUS LÍMITES

Paralelamente a las medidas anteriores, el apartado ocho de la disposición adicional de la LSSI afirma que “la autoridad de asignación podrá establecer un sistema de resolución extrajudicial de conflictos sobre la utilización de nombres de dominio, incluidos los relacionados con los derechos de propiedad industrial” (Ley 34/2002, de 11 de julio). No obstante, el mismo apartado aclara que el sistema de autocontrol se aplicará sin perjuicio de las acciones judiciales que se puedan llevar a cabo por parte de los afectados.

Dentro del reconocimiento de estas vías extrajudiciales, la LSSI también promueve la elaboración de códigos de conducta específicos para regular los servicios de la sociedad de la información. En este sentido, en relación con los nombres de dominio y sin perjuicio de la normativa recogida en el Plan Nacional de los Nombres de Dominio bajo el código .es, se ha creado el ‘Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (ES)’, procedimiento obligatorio para todos los titulares de un nombre de dominio antes de llevar a cabo una demanda judicial.

Este Reglamento recoge una serie de derechos previos que otorga a las denominaciones de empresas registradas en España, a las denominaciones de origen, a los nombres

comerciales, a las marcas registradas y a otras denominaciones que posean derechos de propiedad industrial protegidos en España. Así mismo, protege las denominaciones oficiales (Administraciones públicas) y los nombres o seudónimos de profesionales del mundo de la literatura, la política, el espectáculo o el deporte.

Frente a estos derechos previos, el artículo 2 del Reglamento de resolución extrajudicial de conflictos considera que el registro de un nombre de dominio tiene carácter abusivo o especulativo cuando:

- a) El nombre de dominio es igual o parecido a otro, llegando a causar confusión con este último que es el que posee derechos previos.
- b) El infractor no posee derechos legítimos sobre el nombre de dominio.
- c) El nombre de dominio se ha registrado o utilizado de mala fe.

Como se puede observar, todos los supuestos de carácter abusivo o especulativo que presenta este Reglamento son plagio de marcas a través de nombres de dominio, ya sea porque son iguales que signos anteriores, por falta de derechos (lo que significa que otra persona es la titular de esa denominación) o por haberlo registrado/utilizado de mala fe. A partir del registro de carácter especulativo y abusivo, el Reglamento recoge una serie de pruebas muy interesantes para nuestro estudio que muestran la mala fe en el registro o uso del nombre de dominio. Así, el registro o uso de un nombre de dominio se habrá realizado de mala fe cuando se haya hecho para:

- a) Impedir que el titular de derechos previos haga uso de ellos mediante el nombre de dominio, si el infractor ha llevado a cabo una actividad similar a la del afectado.
- b) Trastornar la actividad comercial de un competidor.
- c) Atraer a usuarios de internet a su sitio web con la intención de lucrarse, pudiendo crear confusión con la identidad del afectado en relación a la fuente, el patrocinio, la afiliación o la promoción de su sitio web o de servicios y productos incluidos en el mismo.

Todos estos supuestos son gestionados por la Asociación para la Autorregulación Comercial en España (AUTOCONTROL), que es una de las vías extrajudiciales que contiene una protección más clara para las infracciones marcarias cometidas por nombres de dominio.

Pero AUTOCONTROL también cuenta con su propio Código de Conducta Publicitaria, cuya norma 20 hace referencia directa a la prohibición de incluir referencias a signos distintivos ajenos ni implícita ni explícitamente, a excepción de las consideradas en la publicidad comparativa. De la misma forma, el apartado 2 de la misma regla afirma que *“los anuncios tampoco deberán imitar [...] los signos distintivos de otros anuncios, nacionales o extranjeros, aunque sean de campañas ya concluidas, cuando [...] estén protegidos por derechos de propiedad industrial o intelectual o la publicidad pueda generar un riesgo de confusión en los consumidores, o implique un aprovechamiento indebido del esfuerzo o de la reputación ajenas”* Aquí se puede observar que el Código de Autocontrol ya contempla la prohibición del uso de marcas o nombres comerciales

de terceros, aunque normalmente los suele remitir a la Ley de Marcas por reconocer la falta de competencia para tramitar casos de este tipo, ya que su obligación se centra en la corrección deontológica de la publicidad. Lo mismo ocurre con el ‘Código de Confianza Online’, creado por Autocontrol y la Asociación Española de Comercio Electrónico y Marketing relacional (AECOM), hoy conocida como la Asociación Española de la Economía Digital (ADigital)¹¹. En este sentido, aunque este sistema de resolución de controversias en internet es bastante eficaz a través de un conjunto de normas de autorregulación y del Jurado de Autocontrol, se encuentra con las mismas limitaciones ante las infracciones marcarias.

Además, los sistemas de autocontrol también están limitados a la hora de hacer cumplir sus resoluciones, ya que sólo las empresas adheridas de forma voluntaria están obligadas a cumplirlas, mientras que para el resto serán meras recomendaciones. A esto se debe añadir que las consecuencias son mucho menos severas que en los canales judiciales, limitándose al cese del uso de la marca y, en el peor de los casos, a una multa económica o a la expulsión de la asociación.

No obstante, la ventaja de las vías extrajudiciales es la rapidez con la que se resuelven los conflictos frente a las vías judiciales, siendo en los primeros cuestión de semanas o meses (si se presenta recurso), mientras que en los segundos pueden extenderse durante años.

III.- CONCLUSIONES FINALES

La relevancia que tienen hoy en día la marca en una empresa, agrava considerablemente las consecuencias que provoca el uso ilícito de la misma. De hecho, el infractor podría aprovecharse no sólo de la creatividad de la obra original, sino también de los estudios y las inversiones de la compañía afectada. En este sentido, la copia o imitación de una marca supone apropiarse del activo más importante de la empresa.

Las vías judiciales y extrajudiciales actuales a nivel español y europeo en relación a la marca ponen de manifiesto que su protección es ciertamente difusa y que las normas establecidas no siempre se aplican como están recogidas.

Así mismo, el hecho de que casos similares alcancen resultados diferentes deja constancia de que las características de cada uno serán determinantes para su resolución, algunas veces dejando en un segundo plano lo que se recoge en las leyes o reglamentos extrajudiciales. En este sentido, que los organismos encargados de tramitar los procesos tomen decisiones totalmente opuestas, nos confirma la subjetividad de las tramitaciones respecto a las infracciones marcarias.

Por otra parte, la obligación de registrar una marca para poder recibir la tutela de la LM, anula los derechos del autor sólo por haberla diseñado, por lo que, en este sentido, se

¹¹ ADigital es una asociación de empresas innovadoras y transformadoras que centran su actividad en el desarrollo de la economía basada en internet, el Medio Digital y las Nuevas Tecnologías (<https://www.adigital.org/quienes-somos/>).

puede confirmar que ofrece una protección más limitada que la Ley de Propiedad Intelectual. Aunque de cara a la denuncia de un posible plagio se puede extraer la conclusión opuesta, puesto que la obligación del registro de marca ofrece cierta protección oficial del signo prioritario frente a un litigio.

En cuanto a las limitaciones de protección de la Ley de Marcas, que el riesgo de confusión se base en la coincidencia simultánea entre signos y ámbitos aplicativos, deja desamparadas a todas las marcas originales que no están registradas para los mismos productos o servicios que las del signo ilícito. Esto nos confirma que esta característica puede servir como subterfugio para copiar sin incurrir en el plagio.

De la misma forma, que esta Ley indique que la valoración de un signo debe hacerse desde un punto de vista global, nos da a entender que, aunque algunos elementos sean similares o idénticos, si la marca en conjunto presenta diferencias, no se considerará la existencia de plagio.

En el caso de las marcas notorias no registradas, que éstas tengan que demostrar su renombre en base a unos parámetros delimitados por la Ley (volumen de ventas, uso del signo, prestigio en el mercado, etc.) complica en gran medida que un plagio de estas características sea reconocido.

En la misma línea, que el titular de una marca no registrada renombrada solo pueda oponerse a los signos que designen productos similares, facilita la infracción a todos los que copien el signo, pero se dediquen a ámbitos diferentes al de la marca original.

Por otra parte, la prohibición de apropiación en exclusiva de signos genéricos o descriptivos que recoge la Ley pone de manifiesto que, aunque dos marcas sean idénticas, si estas describen el producto o lo denominan, no se considerará plagio.

Por otro lado, tanto la LM como el RMUE contemplan la pérdida de derechos de marca por falta de uso o defecto de forma, y la imposibilidad de recuperarlos si un tercero ha registrado de buena fe un signo similar. Esta situación crea una cierta indefensión si no se está atento a temas tan banales como las renovaciones, el pago de tasas, etc.

Con referencia a las sanciones extrajudiciales, que la obligación de cumplir una resolución de Autocontrol dependa del hecho de que la empresa reclamada esté o no adherida al mismo, muestra las limitaciones de este tipo de organismos para frenar una infracción de este tipo. Además, que Autocontrol tenga que remitir gran parte de sus casos de marcas a la LM por falta de competencias nos permite constatar que este órgano no contiene los instrumentos suficientes para tramitar los plagios marcarios.

Por último, que la LSSI permita la creación de un sistema de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio, a pesar de que su articulado ya lo recoge, crea cierta duplicidad que puede provocar confusión a la hora de saber qué vía nos ofrecerá la protección más adecuada.

Todas estas conclusiones ponen de manifiesto una protección difusa en la que la copia de un signo, aunque sea idéntica, no siempre será considerada una infracción.

IV.- BIBLIOGRAFÍA

Libros y monografías

COWLEY, D.; *Understanding Brands, By 10 People Who Do*, Kogan Page, Londres, 1991.

KAPNER, L.; *Shaping your Reputation in the Marketplace Through Branding*, Hong Kong, Asian- Pacific Corporate Image Conference, 1997.

PETTIS, C.; *Technobrand. How to create and use Brand identity to market, advertise and sell technology products*, Amacom, New York, 1995.

ROSENBLOOM, B.; LARSEN, T. L.; *How Foreign Firms View Their U.S. Distributors*, Industrial Marketing Management, EEUU, 1993.

Leyes

CPPPI (de 20 de marzo de 1883). Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Disponible en: http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=288515

Ley 17/2001, de 7 de diciembre. España. Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Boletín Oficial del Estado, núm. 294, de 8 de diciembre de 2001, p. 45579 a 45603. Disponible en: <https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-23093>

Ley 34/2002, de 11 de julio. España. Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico. Boletín Oficial del Estado, núm. 166, de 12 de julio de 2002, p. 25388 a 25403. Disponible en: <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-13758>

Orden ITC/1542/2005, de 19 de mayo. España. Orden ITC/1542/2005, de 19 de mayo, que aprueba el Plan Nacional de nombres de dominio de Internet bajo el código de país correspondiente a España («.es»). Boletín Oficial del Estado, núm. 129, de 31 de mayo de 2005, p. 18170 a 18175. Disponible en: <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2005-8902>

Real Decreto 1270/1997, de 24 de julio. España. Real Decreto 1270/1997, de 24 de julio, por el que se regula la Oficina Española de Patentes y Marcas. Boletín Oficial del Estado, núm. 208, de 30 de agosto de 1997, p. 26024 a 26028. Disponible en: <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1997-19126>

Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril. España. Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes

sobre la materia. Boletín Oficial del Estado, núm. 97, de 22 de abril de 1996, p. 14369 a 14396. Disponible en: <https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-8930>

Reglamento UE 2017/1001, de 14 de junio. Unión Europea. Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio, sobre la marca de la Unión Europea. Diario Oficial de la Unión Europea, L 154, de 16 de junio de 2017, p. 1 a 99. Disponible en: <https://www.boe.es/doue/2017/154/L0000100099.pdf>

Códigos y Reglamentos extrajudiciales

Autocontrol (2011). Código de Conducta Publicitaria. Autocontrol. Consultado el 15 de junio de 2017. Disponible en: <https://www.autocontrol.es/wpcontent/uploads/2017/12/codigo-de-conducta-publicitaria-autocontrol.pdf>

Autocontrol y ADigital (2002). Confianza Online. Privacidad. Consultado el 23 de junio de 2017. Disponible en: <https://www.confianzaonline.es/privacidad/>

Confianzaonline (2015). Código Ético de Confianza Online. ConfianzaOnline. Disponible en: <https://www.confianzaonline.es/documentos/Confianza-OnlineCodigo-Etico-2015.pdf>

Resoluciones

SAP GR 1512/2017, de 29 de diciembre. España. Audiencia Provincial (Granada, Sección 3ª). Sentencia núm. 1512/2017 de 29 de diciembre. Disponible en: http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab_aseamatch=AN&reference=8379768&links=SEDES%20HOLDING&optimize=20180514&publicinterface=true

SAP M 14042/2017, de 13 de octubre. España. Audiencia Provincial (Madrid, Sección 28ª). Sentencia núm. 14042/2017 de 13 de octubre. Disponible en: http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab_aseamatch=AN&reference=8231300&links=toldos%20aravaca&optimize=20171212&publicinterface=true

SJM M 802/2017, de 11 de septiembre. España. Juzgado de lo Mercantil (Madrid, Sección 6ª). Sentencia núm. 802/2017 de 11 de septiembre. Disponible en: http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab_aseamatch=AN&reference=8274774&links=NEYMAR&optimize=20180131&publicinterface=true

STS 8040/2004, de 13 de diciembre. España. Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso, Madrid, Sección 3ª). Sentencia núm. 8040/2004 de 13 de diciembre. España. Disponible en: http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datab_aseamatch=TS&reference=1602333&links=prohibiciones%20generales%20Ley%20de%20Marcas&optimize=20050224&publicinterface=true

STS 6590/2010, de 23 de noviembre. España. Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Madrid, Sección 1ª). Sentencia núm. 6590/2010 de 23 de noviembre. Disponible en: <http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=5808703&links=mala%20fe%20%22760%2F2010%22&optimize=20101230&publicinterface=true>

STS 3627/2015, de 21 de julio. España. Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso, Madrid, Sección 3ª). Sentencia núm. 3627/2015 de 21 de julio. España. Disponible en: <http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7450913&links=marcas%20notorias&optimize=20150818&publicinterface=true>

STSJ M 10177/2017, de 5 de octubre. España. Tribunal Superior de Justicia (Sala de lo Contencioso, Madrid, Sección 2ª). Sentencia núm. 10177/2017 de 5 de octubre. España. Disponible en: <http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=8208416&links=PIKOFLEX&optimize=20171114&publicinterface=true>

STSJ M 5233/2017, de 17 de mayo. España. Tribunal Superior de Justicia (Sala de lo Contencioso, Madrid, Sección 2ª). Sentencia núm. 5233/2017 de 17 de mayo. España. Disponible en: <http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/f46e564a4bdfeafb/20170711>

Referencias Web

ADigital. Asociación Española de la Economía Digital. Consultado el 22 de junio de 2016. Disponible en: <https://www.adigital.org/>

Autocontrol (2018). Quiénes somos. Autocontrol. Consultado el 29 de noviembre de 2018. Disponible en: <https://www.autocontrol.es/autocontrol/quienes-somos/>

EUIPO (2010): Litigio marca El Corte Inglés- The English Cut. Consultado el 8 de septiembre de 2017. Disponible en: <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/008868747>

Gobierno de España, Ministerio de Industria, Gobierno y Turismo, Oficina Española de Patentes y Marcas. Consultado el 17 de febrero de 2017. Disponible en: <https://www.oepm.es/es/index.html>

Gobierno de España, Ministerio de Economía y Empresa. Dominios.es Consultado el 25 de junio de 2017. Disponible en: <http://www.dominios.es/dominios/>

OEPM (2018). ¿Qué es y para qué sirve una marca? Consultado el 20 de enero de 2018. Disponible en: http://www.oepm.es/es/signos_distintivos/marcas_nacionales/mas_informacion/informacion_marcas_nombres/que_es_marca.html

OMPI (2018). Clasificación de NIZA. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Consultado el 17 de febrero de 2018. Disponible en: <https://es.search.yahoo.com/search?fr=mcafee&type=D211ES850G0&p=LISTA+DO+NIZA>

OMPI (1891): Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Consultado el 13 de mayo de 2017. Disponible en: <http://www.wipo.int/treaties/es/registration/madrid/>

Red.es (2005). Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (ES). Red.es. Consultado 7 de mayo de 2018. Disponible en: <https://www.dominios.es/dominios/sites/dominios/files/1197031617037.pdf>