



Universidad
Carlos III de Madrid

 **e-Archivo**
Repositorio Institucional



Garbayo Blanch, Juan Pablo. Los principios generales de interpretación de la propiedad industrial en el nuevo Código Mercantil. En: *Estudios sobre el futuro Código Mercantil: libro homenaje al profesor Rafael Illescas Ortiz*. Getafe : Universidad Carlos III de Madrid, 2015, pp. 1075-1086. ISBN 978-84-89315-79-2.
<http://hdl.handle.net/10016/21039>

Obra completa disponible en: <http://hdl.handle.net/10016/20763>



Este documento se puede utilizar bajo los términos de la licencia Creative Commons [Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/)

LOS PRINCIPIOS GENERALES DE INTERPRETACIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN EL NUEVO CÓDIGO MERCANTIL

JUAN P. GARBAYO BLANCH*

Resumen

El Libro III del nuevo Código Mercantil, “Del Derecho de la Competencia y de la Propiedad Industrial”, encierra tres disciplinas mercantiles que son, en la práctica, parte de los pilares principales de la empresa. A saber: el derecho de la competencia; la competencia desleal y los activos de propiedad industrial. Tales activos inmateriales –la propiedad industrial- cierran el presente Libro III a través de su Título VI que, rubricado “De la propiedad industrial” ocupa, bajo el sistema de Código Europeo, del artículo 360-1 a 360-13. Los principios generales de interpretación relativos a la propiedad industrial, se consagran en el artículo 360-12 el cual se desarrolla en cuatro apartados que constituyen el objeto del presente estudio.

Contenido

1. Introducción. – 2. La realidad económica, la realidad política y la propiedad industrial. – 3. La mala fe como objetivo delimitador interpretativo. – 4. La función de las diversas modalidades de la propiedad industrial. – 5. La comparación entre marcas como pilar ante una eventual infracción. – 6. Conclusión.

1. INTRODUCCIÓN

Durante la vigencia de más de ciento treinta años del Código de 1885, han sido promulgadas, principalmente, a partir de 1980, multitud de normas especiales que, por la dinámica de nuestro Derecho Mercantil¹, eran precisas.

Tal nueva normativa en los últimos tiempos ha dado lugar, sin género de dudas, a un nuevo derecho mercantil caracterizado por la institucionalización de un mercado de libre competencia, por la incidencia tecnológica y de los bienes intangibles y la internacionalización del mercado².

Sin embargo, tal promulgación se viene produciendo sin reparo -a veces en exceso por razones de políticas aceleradas³- de una parte, para la adecuación de la normativa e instituciones existentes a la realidad económica y social y, por ende,

* JUAN P. GARBAYO BLANCH. Prof. Asociado de D^a Mercantil. Universidad Carlos III. Director General Novit Legal. Madrid.

¹ BERCOVITZ RODRIGUEZ CANO, A., *Apuntes de derecho mercantil*, Aranzadi. Pamplona. 2001, p. 46 y ss. Vid. el apartado i.5 de la exposición de motivos del proyecto de nuevo Código Mercantil.

² BERCOVITZ RODRIGUEZ CANO, A., *Apuntes de derecho ...*, op. cit. p. 50.

³ OLIVENCIA, M. “*Conferencia en la Jornada de Derecho Concursal*”. Canarias. 2012.

operando a través de incontables reformas; de otra, mediante la promulgación de normas que innovan sobre determinadas instituciones que carecían, hasta la fecha, de regulación.

Así aconteció en materia de la Propiedad Industrial cuya primera norma con mayúsculas –la Ley de 16 de mayo de 1902- se promulgó bajo el reinado de Alfonso XIII, recopilando todas sus modalidades⁴.

El mismo sistema se acogió en el Estatuto de la Propiedad Industrial (EPI) de 1929, segunda norma promulgada, hasta la Ley de Patentes de Invención de 1986 la cual acoge a dos modalidades en el seno de la propiedad industrial: la patente de invención y el modelo de utilidad. Deja, sin embargo, bajo la vigencia del EPI los signos distintivos, los dibujos y los modelos Industriales cuya vigencia se sucede hasta la promulgación de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre y la Ley Protección Jurídica del Diseño Industrial 20/2003 de 7 de julio.

En punto a los signos distintivos –marcas, nombres comerciales y rótulos de establecimiento- su regulación consagrada en la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre se vio superada por la actual y vigente Ley 17/2001, de 7 de diciembre que deroga su anterior. Ahora tan solo regula la marca y el nombre comercial toda vez que se suprime la modalidad del rótulo de establecimiento el cual se somete, en aras a su protección, al Derecho de la Competencia Desleal⁵.

Con todo, tal normativa tiene su origen principal, como elemento inspirador, en el Convenio de la Unión de París (CUP)⁶. El CUP se divide en cuatro grandes grupos normativos. El primero, se orienta a las disposiciones de derecho internacional público. El segundo, contiene disposiciones relativas a las exigencias o permisividades de legislar a los Estados miembros. El tercero y cuarto se refieren a la legislación sustantiva, en la que destaca su artículo 2 en tanto que proclama el principio del “trato nacional” o “asimilación con los nacionales” en virtud del cual cada Estado miembro de la Unión debe aplicar a los nacionales de otros Estados miembros el mismo trato que a sus propios nacionales⁷.

A su vez, como no podía ser de otra forma, el CUP sirve de inspiración, a su vez, a la primera y segunda Directiva en materia de Marcas⁸ así como a diversa normativa

⁴ Hasta la promulgación de la Ley de 16 de mayo de 1902, la regulación de la propiedad industrial en España venía acotada a través de Reales Cédulas de Privilegio –la primera de 18 de agosto de 1522- Reales Ordenes –la primera de 17 de mayo de 1785- o Reales Cédulas –la primera de 20 de mayo de 1788-, en <http://historico.oepm.es/archivohistoricow3c/index.asp> (consultada por última vez el 30 de julio de 2014 a las 19:30.)

⁵ Vid. la Disposición transitoria tercera de la Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre.

⁶ El CUP se firmó inicialmente por once Estados, entre los cuales se encontraba España, en una Conferencia celebrada en París en 1883. El CUP entró en vigor –tras los instrumentos de adhesión- el 7 de julio de 1884. El CUOP ha sufrido sucesivas revisiones –la última en Estocolmo en 1967-.

⁷ BODENHAUSEN, G.H.C. *Guía para la aplicación del Convenio de la Unión de París para la protección de la propiedad industrial*. WIPO, 1969, p. 10 y ss.

⁸ El considerando duodécimo (12) de la primera Directiva de Marcas 89/104/CEE de 21 de diciembre dispone, tras reconocer que todos los Estados miembros de la Unión son signatarios del CUP, la necesidad de que el texto de la presente directiva este “en completa armonía” con las disposiciones del CUP. En el mismo sentido se manifiesta el considerando decimotercero (13) de la segunda Directiva de Marcas 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de octubre de 2008 [DOUE n° L 299 de 8 de noviembre de 2008]. Al CUP también hace referencia la Directiva 98/71/CE del Parlamento

comunitaria⁹ e internacional¹⁰ y de derecho comparado en materia de Propiedad Industrial.

2. LA REALIDAD ECONOMICA, LA REALIDAD POLÍTICA Y LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Como adecuadamente reconoce el pretendido nuevo Código Mercantil¹¹, tal y como apuntábamos, el Código de 1885 es inadecuado para su aplicación conforme a la realidad social, política y económica actual precisando ser íntegramente renovado, de una parte, para tal adecuación y, de otra, por mayor seguridad jurídica la cual es necesaria como consecuencia de la dispersión normativa existente en exceso producto de aquélla inadecuación.

En términos generales, la redacción unificadora del proyecto del nuevo Código Mercantil –basada en el Código francés de 2000- nace y se hace bajo el postulado de nuestra constitución económica y, por ende, bajo el marco de una economía y unidad de mercado siendo lo más nocivo a tales fines, en términos del proyecto¹², la gran pluralidad normativa jurídico mercantil. Resulta curiosa tal apreciación por cuanto el proyecto, pese a su fanático intento, no evitará, como de hecho no evita, por su propia esencia mercantil, el mantener y el surgir de nuevas y diversas normas a lo que se unirá –como ya ha acontecido- sus reformas. Hemos de ser consecuentes con la realidad, la unificación absoluta de un derecho tan dinámico¹³ es ardua labor que, por no decir imposible, ha venido ya sufriendo la Comisión General de Codificación durante la redacción del Proyecto del nuevo Código.

Por su parte, la propiedad industrial –como parte integrante del derecho mercantil¹⁴- tiene su razón ser en las premisas anteriormente citadas: la economía y la

Europeo y del Consejo de 13 de octubre de 1998 sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos – artículo 11.2.c)- [DOUE nº L 289 de 13 de octubre de 1998].

⁹ El Reglamento nº 207/2009 del Consejo de 26 de febrero sobre la Marca Comunitaria –versión codificada del su anterior- [DOUE nº L 78 de 24 de marzo de 2009] y el Reglamento nº 6/2002 del Consejo de 12 de diciembre de 2001 sobre los dibujos y modelos comunitarios [DOUE nº L 3 de 5 de enero de 2002].

¹⁰ El Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas de 14 de abril de 1891, que resultó modificado en múltiples ocasiones –la última el 28 de septiembre de 1979-, hace referencia explícita al CUP en los artículos 2, 9 ter, 14 y el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid de 27 de junio de 1989 modificado en dos ocasiones -la última el 12 de noviembre de 2007-. Anexo 1C del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio: Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio –Acuerdos ADPIC- de 15 de abril de 1994, ratificado por España el 30 de diciembre de 1994 (BOE nº de 24 de enero de 1995) –artículo 2-. Convenio de Munich sobre Concesión de Patentes Europeas, de 5 de octubre de 1973 y al que se adhirió España el 10 de julio de 1986 [BOE núm. 234 de 30 de septiembre de 1986) –en su versión consolidada-constituyéndose éste Convenio como Acuerdo especial a tenor del artículo 19 del CUP. El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) celebrado en Washington el 19 de junio de 1970 –revisado por última vez en 2001-.

¹¹ Vid. El considerando I.5 de la Exposición de Motivos del proyecto del nuevo Código Mercantil.

¹² Vid. El considerando I.7 de la Exposición de Motivos del proyecto del nuevo Código Mercantil.

¹³ BERCOVITZ RODRIGUEZ CANO, A., *Apuntes op. cit.* p. 51.

¹⁴ OTERO LASTRES, J.M., *Manual de la propiedad industrial*, Marcial Pons, Madrid, 2009, p. 49.

unidad de mercado. Un mercado sujeto a la libre competencia¹⁵ que exige la regulación de los principios básicos que deben regir el mercado. A saber: principio de competencia -donde entronca la normativa relativa a la defensa de la competencia, las normas de la competencia desleal y de la publicidad- el principio de transparencia de mercado y el principio de protección al consumidor¹⁶. La propiedad industrial, entendemos, entronca y se sitúa, en mayor o menor medida, en los tres anunciados principios.

El artículo 38 de nuestra carta magna, reconoce la libertad de empresa en el marco de una economía de mercado. Tal principio, constituye, a priori, que todo empresario –operador económico- puede acudir al mercado para ofertar y demandar cualesquiera bienes y/o servicios dentro de los límites de la lealtad y de la competencia. Es por ello, que la propiedad industrial es encuadrada y no en pocas ocasiones, en el ámbito del derecho de la competencia¹⁷.

Con todo, tal libertad empresarial goza de unos límites impuestos como consecuencia de los derechos de exclusividad y de exclusión¹⁸ que se proclaman en el seno del derecho industrial, de la propiedad industrial como uno de sus principales pilares.

Propiedad ésta que, esencialmente privada, recae sobre bienes inmateriales explotados como activos empresariales y que se constituyen como elementos esenciales en una economía de mercado caracterizada por la libre competencia.

Derechos o propiedades que se sustraen del principio de la libertad de competencia por cuanto cualquier operador económico debe respetarlos ya que como derechos y/o propiedad pertenecen, entre tanto se mantenga su vigencia, a la esfera dominical de su legítimo titular.

Derechos o propiedades que recaen sobre un tipo especial de bienes: los bienes intangibles. Se entiende por bienes intangibles aquéllas creaciones producto del intelecto humano que se hacen perceptibles y que son utilizados en las relaciones sociales y que, por su trascendencia, deben gozar -como gozan- de una especial protección¹⁹ consecuencia de su utilidad comercial²⁰.

El nuevo Código, a tal efecto, se preocupa, de una parte, por delimitar el ámbito de los derechos que deben incluirse en la propiedad industrial generalizando algunas normas que resultan comunes a sus diversas modalidades. En efecto, así ocurre, por ejemplo, con el principio de prioridad, el principio de oponibilidad, el principio de exclusividad o el principio del agotamiento del derecho²¹. De otra, introduce principios que no reglados son impuestos por nuestra doctrina más especializada y por las diversas

¹⁵ BERCOVITZ RODRIGUEZ CANO, A., *Apuntes ...*, op. cit. p. 50.

¹⁶ Ibidem. pág. 52 y 53.

¹⁷ OTRO LASTRES, J.M., *Manual ...*, op. cit. p. 49.

¹⁸ Así lo reconocen los artículos 50 y 152.1 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo de Patentes; artículos 34 y 90 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre de Marcas y el artículo 45 de la Ley 20/2003, de 7 de julio relativa a la Protección Jurídica del Diseño Industrial. En el mismo sentido opera el artículo 2 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual de 12 de abril de 1996.

¹⁹ GOMEZ SEGADÉ, A., *El secreto industrial. Know How*, Tecnos, Madrid, 1974. p. 73.

²⁰ Ibidem. Pág. 75.

²¹ Vid. el considerando IV-13 de la Exposición de Motivos del proyecto del nuevo Código Mercantil.

resoluciones judiciales. Así acontece, por ejemplo, con el principio de indivisibilidad y la unidad registral²².

En más, tal y a como acoge el preámbulo del nuevo Código²³, resulta relevante la articulación de las limitaciones en el ejercicio de los derechos de la Propiedad Industrial ante prácticas anticompetitivas abordando, por demás, ante los eventuales daños al consumidor, una responsabilidad solidaria entre el titular de la tecnología que sea objeto de un derecho exclusivo y el fabricante de los productos resultantes de la ejecución de tal tecnología y su derecho protegido.

Finalmente, la propiedad industrial en aras a su adecuada aplicación y conjugación con la realidad social y económica, debe ser interpretada bajo unos principios generales acordes con la función y naturaleza de las distintas modalidades que la constituyen.

En efecto, así lo reconoce el artículo 360-12, número 1, al consagrar como primer principio interpretativo de las diversas modalidades de la Propiedad Industrial en la función que cada una de tales modalidades ofrece lo que debe extenderse desde su titularidad al destinatario final –el consumidor-. Interpretación que necesariamente debe realizarse atendiendo al marco de cada una de las legislaciones especiales que la vienen a regular.

Así la función de la Patente de Invención se corresponde e identifica con aquella invención que siendo nueva implica una actividad inventiva siempre que sea susceptible de aplicación industrial. Función que, salvo en lo relativo a la aplicación industrial, resulta extensible a la reconocida como Patente menor o Modelo de Utilidad²⁴.

En punto al signo distintivo –marca y nombre comercial- su funcionalidad responde, de una parte, a la debida identificación del producto o del servicio con el que se designa y, de otra, a la identificación del origen empresarial ya sea ésta directa o indirecta. Sin embargo, se circunscribe la función del nombre comercial a la distintividad de una empresa para y con respecto de las demás ubicadas en el mismo mercado que aquélla²⁵.

Finalmente, en cuanto al diseño industrial se refiere, su función viene atribuida a la apreciación o apariencia, total o parcial, de un artículo industrial o artesanal²⁶.

3. LA MALA FE COMO OBJETIVO DELIMITADOR INTERPRETATIVO

El artículo 360-12, acto seguido, en su número 2 y delimitado a la marca -cual podría haberse extendido a todas las modalidades de la Propiedad Industrial- consagra como principio interpretativo de éstas la mala fe.

²² Vid. el considerando IV-14 de la Exposición de Motivos del proyecto del nuevo Código Mercantil.

²³ Vid. el considerando IV-15 y IV-16 de la Exposición de Motivos del proyecto del nuevo Código Mercantil.

²⁴ Vid. artículo 4, apartado 1 y artículo 143, apartado 1 de la Ley de Patentes 11/1986.

²⁵ Vid. artículo 4, apartado 1 y artículo 87, apartado 1 de la Ley de Marcas 17/2001

²⁶ Vid. artículo 1, apartado 2 de la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial.

Tal mala fe se orienta, de nuevo, como no podía ser de otra forma, en pro de la economía de mercado consagrada en nuestra carta magna. En efecto, en este caso se postula la concurrencia de la mala fe ante quien registra una marca no el ánimo de obtener la exclusividad para su uso real y efectivo -impidiendo, en consecuencia, que su competencia pueda dar uso a un signo idéntico o semejante ajeno- sino en aquél que efectúa tal registro, obteniendo su derecho de exclusividad y exclusión, bajo la única intención de prohibir que la pueda utilizar quien venía efectivamente usándola con anterioridad y, por ende, bajo la pretensión de que tal eventual titular pueda dar continuidad al uso que de la misma venía realizando.

En otras palabras, tal principio interpretativo se orienta, a nuestro entender, en pro de que por la vía del registro de una marca ajena –sin ser objeto de uso propio- no se pueda dar lugar a la eliminación de la competencia -de un competidor- ya que tal regla –tal registro- se entenderá efectuado de “mala fe”.

A tal efecto, sin perjuicio de tal elemento interpretativo, las legislaciones comunitarias y nacionales –como nuestra Ley de Marcas- abren así un haz de acciones contra quien de mala fe efectúa tal registro.

En otras palabras, si orientamos tal principio como protector de la competencia hemos de entender que tal actuación de mala fe debería encontrar y encuentra su propia sanción en la propia legislación especial marcaria.

A tal efecto, en primera instancia, tal mala fe encontraría su ubicación en la aplicación del artículo 2.1 de la Ley de Marcas (LM) donde se vincula y condiciona la legítima obtención de la titularidad de la marca a que su registro, ante el órgano competente, se hubiere obtenido “válidamente” de tal forma que no siendo así, se apertura la facultad de que tal derecho indebidamente adquirido pudiera ser reivindicado por su legítimo titular –por quien lo hubiere usado con anterioridad- ex artículo 2.2 de la LM bajo el tipo de ser tal marca solicitada en “fraude de los derechos de un tercero”.

En efecto, como señala el profesor FERNANDEZ NOVOA²⁷ la acción reivindicatoria posibilita el que una persona perjudicada por la conducta dolosa o desleal del titular o solicitante de una marca se subrogue en la posición jurídica que detenta el solicitante o titular de la marca indebidamente solicitada o concedida.

En tal caso, el demandante deberá probar la “mala fe” vinculada a haberse efectuado el registro de la marca en “fraude de sus derechos” resultando éstos la pieza clave objeto de prueba -conforme al principio tratado- a lo que se une la mera falta de uso por quien así la solicitó o, caso de ser concedida, registró.

Es más, en segunda instancia, podría entrar en juego la causa de nulidad que “ex novo” nos aportó la vigente LM en su artículo 51, apartado 1, letra b)²⁸.

Una nueva sanción a tal efecto, la encontramos ante la falta de uso de la marca por quien de mala fe, siguiendo el postulado de la norma, hubiere efectuado tal registro sin intención de hacer uso de tal signo adentrando, transcurridos cinco años, en la sanción de la caducidad del signo ex artículo 12 de la Directiva 2008/95/CE de 22 de octubre de 2008 y artículo 55, apartado 1, letra c) y artículo 58 de la Ley de Marcas

²⁷ FERNANDEZ NOVOA, C., *Tratado sobre Derecho de Marcas*, Marcial Pons, 2004, p. 94.

²⁸ Vid. por todos FRAMIÑAN SANTAS, J., *La nulidad de la marca solicitada de mala fe*, Comares, Granada, 2007, p. 49 y ss.

17/2001. En el mismo sentido se pronuncia el Reglamento de la Marca Comunitaria en su artículo 51, apartado 1, letra a).

Con todo, de la mano de FRAMIÑAN SANTAS, la norma encierra dos grupos o categorías de registro de la marca. En el primero, se encuentran las marcas que son registradas para una amplitud de productos o servicios de tal forma que “ab initio” se advierte que su titular no efectuará, ni agotará tal uso para todos los productos o los servicios para los que la marca ha sido reivindicada. En el segundo, se comprende todo lo contrario; es decir, cuando la marca es registrada para un concreto y determinado producto o servicio pero con la mera intención de no usarla bien para evitar la entrada de un competidor en un concreto mercado, bien como mero objeto especulativo²⁹.

El tipo que encierra la norma analizada –el artículo 360, apartado 12, apartado 2– comprende sendos casos sin perjuicio de no limitarse a los mismos tras efectuar una mera definición o concepción de la mala fe en el marco de la legislación marcaria.

No obstante, entendemos que la mala fe, en cualquiera de los casos, no debe limitarse al registro de una marca vinculada a su no uso intencionado ya que podría extenderse a otras tantas eventuales situaciones tales como quien con mala fe solicita tal registro de marca en el ánimo de hacer uso de la misma para aprovecharse, indebidamente, del prestigio ajeno³⁰.

4. LA FUNCIÓN DE LAS DIVERSAS MODALIDADES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

En punto a la función de las diversas modalidades constitutivas de la propiedad industrial, sin perjuicio de su distinta naturaleza, encuentran su nexo de unión al tratarse de un tipo especial de propiedad que recae en todos los casos –como ya hemos avanzado– sobre bienes inmateriales destinados a ser explotados como activos empresariales en un mercado de bienes y de servicios. Se une el ser instrumentos esenciales para una economía de mercado donde encuentran su razón de ser a través de la libre competencia.

Ahora bien, cada modalidad debe cumplir con su propia función y en aras a tal respeto sus respectivos titulares deben someterse, según el caso, a su debido registro y procedimiento y no actuar en fraude de Ley.

El apartado 3 del artículo 360, pretende, a nuestro juicio, justificar y delimitar esa función y protección del signo distintivo acotándolo a su propia naturaleza jurídica y, por ende, a su finalidad.

En efecto, tal precepto prohíbe que un signo distintivo, marca o nombre comercial, pueda adquirir un monopolio sobre las soluciones técnicas o características propias del producto sobre el que tal signo se aplique.

²⁹ FRAMIÑAN SANTAS, J., *La nulidad ...*, op. cit. pp. 69 y ss.

³⁰ SAP de Albacete, Sección Primera, de 1 de febrero de 2010.

El monopolio sobre el signo distintivo se adquiere, como regla general³¹, a través de su registro validamente efectuado y, por ende, mediante el depósito de su solicitud ante el organismo público competente cual es, en nuestro caso, la OEPM. Solicitud que, tras la tramitación de un procedimiento administrativo relativamente sencillo³², podrá culminar con el reconocimiento público del signo a favor de su legítimo titular desplegando en beneficio de éste los efectos que le son propios: el derecho de exclusividad y el derecho de exclusión.

Ahora bien, hemos de preguntarnos hasta donde alcanza tal protección. Tal protección debe recaer sobre la relación “ab inito” de tal signo aplicado sobre el producto o servicio reivindicado de tal forma que no puede ir más allá; es decir, tal signo será objeto de protección para la distinción de ese producto o de ese servicio salvo que nos encontremos frente a una marca renombrada o notoria en cuyo caso no prima, en mayor o menor medida, el principio de especialidad.

Esa protección, por tanto, no puede alcanzar otra finalidad tal como la solución técnica que queda reservada a otras modalidades de la Propiedad Industrial –patente de invención o modelo de utilidad- así como tampoco –propone el artículo 360, apartado 12, número 3 del proyecto de nuevo Código Mercantil- a las características prácticas del producto. Es decir, que el registro del signo no atribuye a su titular un monopolio sobre “las características prácticas del producto”.

Hacemos notar el empleo por el legislador del término “prácticas”. Tal expresión, entendemos, vuelve, en cierta medida, sobre las posibles soluciones técnicas lo que no quiere decir que la forma del producto en sí misma apreciada no sea objeto de protección pero eso sí delimitada a la forma y no a la practicidad, al resultado que de esa forma se derive por cuanto tal protección no es propia de la funcionalidad del signo distintivo.

Forma del producto que sí es objeto de protección como signo así, principalmente, a través de la denominada “marca tridimensional” por cuanto éste tipo de marca, este signo, viene a proteger tal representación del producto como signo propio del mismo pero no el resultado práctico que podría ser obtenido como consecuencia de tal forma.

En efecto, así lo reconoce nuestra Ley de Marcas en su artículo 4, apartado 2, letra d) que reconoce como protección de la marca las formas tridimensionales ejemplificando los envoltorios, los envases, la forma del producto o su representación³³. Listado que no debe entenderse como “numeros clausus”.

³¹ La vigente Ley de Marcas de 2001 viene a reconocer una especial doble protección a la Marca Notoria y Renombrada. De una parte en sede de prohibiciones (artículo 8) y, de otra, en sede de la aplicación del “ius prohibendi” (artículo 34, apartado 5) cuyos titulares pueden, sin precisar de su registro, ejercitar todas y cada una de las acciones que se prevén legalmente en pro de la aplicación de los derechos de exclusividad y exclusión. Preceptos, los citados, que dimanar de la trasposición de los artículos 4, apartado 4, letra a) y 5, apartado 2 de la Directiva 89/104/CEE. Marcas notorias o renombradas que podrán verse afectas por su propia “dilución” tal y como señala el profesor LEMA DEVESA, C., *La dilución de la marca*, Estudios de Derecho Mercantil, Marcial Pons, Madrid, 2013.

³² Vid. FERNANDEZ NOVOA, C. *Tratado ...*, op. cit. p. 103 y ss.

³³ La forma del producto o su presentación por la forma es admitida tanto por la Directiva de Marcas 2008/95/CE de 22 de octubre así como por el Reglamento de la Marca Comunitaria en sus artículos 2 y 4.

Marca constituida por la forma del producto que también puede ser bidimensional como han puesto de relieve diversas resoluciones judiciales en sede comunitaria³⁴.

Con todo, no podemos perder de vista que la legislación especial en materia marcaria, tanto comunitaria como nacional, atribuye en sede de prohibiciones absolutas la imposibilidad de obtener el monopolio, a través de una marca, bien de la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico; bien de la forma impuesta por la propia naturaleza del producto o bien aquélla forma que de un valor sustancial al producto³⁵.

Sin embargo, la naturaleza jurídica de éste tipo de marcas y su registro y, por ende, la obtención de su monopolio resulta un tanto más complicado si lo comparamos con las marcas meramente denominativas o verbales.

La marca, por sí misma, debe cumplir con su primordial función: la distinción del origen empresarial ante y para el consumidor permitiéndole a éste distinguir sin dificultad el producto o el servicio vinculado a su legítimo titular de su propia competencia. Por tanto, es la aptitud y la capacidad distintiva el elemento esencial de la concepción de la marca para cumplir con su función en un mercado de libre competencia³⁶.

En otras palabras, el registro y el monopolio de una marca o nombre comercial recae, en cualquiera de los casos, en el signo distintivo y no en el producto y sus características de tal forma que la protección que se pretende que recaiga, que se constituya o que se incorpore a una marca o nombre comercial sobre una protección técnica o estética estará prohibida de tal forma que deberá acudir, necesariamente, al registro de una patente de invención, modelo de utilidad o diseño industrial pero no al registro de un signo distintivo.

El signo distintivo, deberá cumplir dos requisitos esenciales: tener capacidad distintiva y respetar las prohibiciones marcarias las cuales, velan por evitar que a través de una marca –especialmente tridimensional- se adquiera el monopolio de soluciones técnicas o características prácticas que no son propias del signo distintivo sino, como apuntábamos, de otras modalidades de la propiedad industrial que por mor de su protección temporal dejan paso a la evolución técnica evitándose su protección indefinida a través de la marca. Esta es la “ratio legis” del precepto analizado.

³⁴ Vid. STJUE de 22 de junio de 2006, C-25/05, *Sotck versus OAMI* y STJUE de 20 de septiembre de 2007, C-371/06, *Benetton versus G-star*.

³⁵ Vid. artículo 3, apartado 1, letra e) de la Directiva sobre Marcas 2008/95/CE; artículo 7, apartado 1, letra e) del Reglamento de Marcas Comunitarias y artículo 5, apartado 1, letra e) de la Ley de Marcas 17/2001.

³⁶ Vid. por todas la STJUE de 14 de septiembre de 2010, C-48/09, *Lego versus OAMI*.

5. LA COMPARACIÓN ENTRE MARCAS COMO PILAR ANTE UNA EVENTUAL INFRACCIÓN

El nuevo Código Mercantil se ocupa finalmente, en el artículo 360, apartado 12, número 4 del criterio interpretativo para determinar cuando una marca –que pese a su silencio entendemos que es extensiva al nombre comercial- infringe otra previamente registrada.

En primer término, delimita, como no podía ser de otra forma, la comparación entre el signo –la marca- tal cual ha sido registrada en el organismo público competente con el signo –la marca- conforme al uso realizado por su eventual infractor.

En segundo término, sin embargo, no delimita como debe realizarse tal comparación por lo que deberemos entrar en los cánones clásicos comparativos. A saber: el principio de especialidad y la comparación gráfica y denominativa.

El principio de especialidad implica la necesidad de atender al tipo de productos o servicios presentados con sendos signos –el registrado y el eventual infractor- de tal forma que la identidad o el grado de semejanza entre tales productos o servicios detonará o no la presencia y la existencia de éste primer requisito. Requisito del que, sin embargo, podrá prescindirse al encontrarnos ante una marca renombrada o podrá graduarse en mayor o menor medida ante la presencia de una marca mayor o menormente notoria³⁷.

Desde la perspectiva comparativa de los signos en si mismos, debemos atener al grado de identidad o semejanza de su reproducción; atenderemos así a su configuración gráfica y denominativa desplegándose sobre ésta última su apreciación visual, cacofónica o conceptual bastando la existencia de una cualquiera de estas apreciaciones para concluir la posible existencia de su identidad o semejanza.

Así las cosas, nuestra legislación –con origen en la europea- aprecia las siguientes tres posibilidades: doble identidad –cuando concurre la identidad entre los signos y los productos o servicios reivindicados- identidad aplicativa conjugada con la semejanza denominativa o viceversa, es decir, la semejanza entre los productos y servicios y la identidad denominativa³⁸. Tres posibles comparaciones que denotarán la existencia, al caso, de la infracción.

Con todo, sin embargo la norma objeto de debate parte de un hecho trascendental en cuanto a cómo debe realizarse tal equiparación. Debemos atender necesariamente al signo, a la marca, tal cual ha sido registrada y compararla con la marca –el signo- tal cual ha sido utilizada por el infractor no siendo, por tanto, válida la conjugación ante otros parámetros y tanto es así porque solo con tal comparación podremos advenir si existe el prohibido riesgo de confusión –que comprende el riesgo de asociación- con sus consecuencias.

³⁷ La Directiva 89/104/CEE aludía al principio de especialidad en su propia exposición de motivos al poner de relieve *“la protección conferida por la marca registrada, cuyo fin es primordialmente garantizar la función de origen de la marca, es absoluta en caso de identidad entre la marca y el signo y entre los productos o servicios”*. En el mismo sentido, en sede de prohibiciones, se manifestaba su artículo 4, apartado 1, letra a). Igualmente, así lo concibe el artículo 16, apartado 1 del ADPIC al tratar sobre la probabilidad de la confusión de dos signos. A idéntica solución llega la Directiva 2008/95/CE en su también artículo 4, apartado 1.

³⁸ Vid por todos FERNANDEZ NOVOA, C., *Tratado ...*, op. cit., p. 244 y ss.

Especial referencia debe hacerse al riesgo de confusión, por cuanto el mismo es el fin que proclama la norma. Con ello se pretende evitar que el infractor, por el uso de una marca que es contraria a la previamente registrada y que goza en su beneficio de los derechos de exclusividad y exclusión, se vea beneficiado por el prestigio de la marca registrada y, por ende, beneficiarse de la reputación ajena -aprovechamiento indebido-.

Con todo, tras la debida equiparación de los signos, el titular de la marca registrada podrá desplegar un haz de acciones para evitar la continuidad de la usurpación sufrida provocando, a través de tales acciones, la inmediata retirada del signo infractor y, caso de estar registrado tal signo usurpador, provocar su nulidad con plenos efectos “ex tunc”.

Siguiendo al profesor FERNANDEZ NOVOA³⁹ tal comparación debe ser realizada sin perder de vista la perspectiva del consumidor medio. Se entiende por éste, el consumidor normalmente informado, perspicaz y razonablemente atento⁴⁰; es decir, aquél consumidor que no destaca por sus conocimientos técnicos ni por ser especialmente ignorante⁴¹ de suerte que el consumidor medio no repara a la hora de comparar las marcas existentes en el mercado, en detalles superfluos configurando la apreciación de la marca como un todo⁴².

Así las cosas, la comparación denominativa, a efectos de apreciar la existencia o no de la infracción denunciada, debe pasar necesariamente por una equiparación de conjunto entre las marcas enfrentadas⁴³ lo que implica adentrarse en su apreciación conceptual⁴⁴ –criterio que al principio era meramente complementario- en su comparación fonética⁴⁵ –que se despliega en la sílaba tónica, la configuración de las vocales presentadas, el factor tónico y la transposición de los elementos integrantes en las denominaciones presentadas- y la presentación visual⁴⁶ –atendiendo especialmente al elemento predominante- todo lo cual deberá configurarse en atención al tipo o modalidad de las marcas enfrentadas: denominativas, mixtas o gráficas.

6. CONCLUSIÓN

Tal y como señala la exposición de motivos del nuevo Código Mercantil, se impone la derogación del actual y vigente Código de 1885 tanto por su inadecuación a la realidad

³⁹ FERNANDEZ NOVOA, C., *Tratado ...*, op. cit., p. 280 y 281.

⁴⁰ Vid. por todas la Sentencia del Tribunal de Luxemburgo de fecha 16 de julio de 1998. DOOAMI 3/1999. pág. 560 y ss.

⁴¹ STS, Sala Cuarta, de 1 de marzo de 1973 y de 14 de enero de 1975 analizadas en *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, n. 1 y 2, 1974 y 1975, pp. 448 y 524 respectivamente.

⁴² STJUE de fecha 22 de junio de 1999. Lloyds versus Klijsen. Rec. 1999. pp.I-3830 y ss.

⁴³ STJUE de fecha 11 de noviembre de 1997. Sabel versus Puma. Rec 1997. pp I-6214.

⁴⁴ STS, Sala Tercera, de 13 de abril de 1994 en ADI número 16. 1994-1995. pág. 463 y ss.

⁴⁵ STS, Sala Primera, de 2 de diciembre de 1989 (caso Petit Suisse), 30 de julio de 1992 (caso Etxekopaxarana), 12 de noviembre de 1993 (caso Espetec), 17 de marzo de 1997 (caso Carajitos), 9 de mayo de 2002 (caso Puente Aéreo), 31 de diciembre de 2002 (caso Clips), 26 de febrero de 2004 (caso Multiactive) y 14 de mayo de 2012 (caso Donuts). STJUE de 28 de septiembre de 1998 (C-39/97), 22 de junio de 1999 (C-342/97), 9 de enero de 2003 (C-292/00) y 23 de octubre de 2003 (C-408/01).

⁴⁶ STJUE de fecha 11 de noviembre de 1997. Rec 1997. pp. I-6214.

política y económica como por su asiduo vaciamiento consecuencia de intentar salvar su citada inadecuación.

Así, en unas ocasiones su vacío dimana de la promulgación de leyes especiales desgajadas de su propio contenido –como acontece con la legislación en materia de Propiedad Industrial- y en otras por la derogación de su articulado lo que ha provocado una dispersión normativa que tiene por efecto la inseguridad jurídica e inadecuación a la realidad del mercado tendente a la integración normativa mercantil bajo el objetivo de adaptarse a una economía de mercado.

Sin embargo, recapitular, tras la encomienda de gestión del Ministerio de Justicia, toda la legislación mercantil competencia exclusiva del Estado en un único código es una labor que imposibilitaría tal encomienda no ya solo por dar lugar a un Código interminable sino por su manifiesta imposibilidad consecuencia de la propia dinámica de nuestro Derecho Mercantil en constante evolución.

De suerte que la Comisión, tras regular en el nuevo Código la gran mayoría de las instituciones mercantiles se remite para su desarrollo a la legislación especial regulando, en tales ocasiones, las bases mínimas de tales instituciones como acontece con la Propiedad Industrial atendiendo a sus postulados principales.

Con todo, se constituye como un auténtico Código Europeo de fácil adecuación legislativa ante las venideras necesidades de nuestro Derecho Mercantil.