

El artículo 8.4 del Reglamento de marca comunitaria: anatomía de una regla de propiedad

Nuria Bermejo Gutiérrez

Facultad de Derecho
Universidad Autónoma de Madrid

*Abstract**

Un buen número de las oposiciones al registro de una marca comunitaria fundadas sobre el artículo 8.4 RMC fracasan. El objetivo de este trabajo es explicar las razones de este fracaso, desentrañando, para ello, la lógica de este precepto y esclareciendo las claves de su aplicación. Así, veremos que, desde una perspectiva económica, el artículo 8.4 RMC contiene una regla de propiedad que protege, en el plano del registro, los derechos de exclusiva sobre los signos distintivos distintos de una marca notoria o de una marca registrada frente a una marca comunitaria posterior. Igualmente, pondremos de manifiesto que el elevado número de oposiciones frustradas es, ante todo, un indicio de su buen funcionamiento. La creación de un signo distintivo fuerte con eficacia sobre todo el mercado interior –como es la marca comunitaria–, limita la posibilidad de invocar otros derechos de exclusiva frente a su solicitud o a su registro. Estas limitaciones se concretan en las condiciones que el artículo 8.4 RMC establece para que una oposición al registro de marca comunitaria pueda prosperar. Asimismo, constataremos que el contenido de la regla de propiedad contenida en el artículo 8.4 RMC se complementa con lo dispuesto, por una parte, en el artículo 110 RMC, que actúa en el plano de la utilización de los derechos de exclusiva, y por otra, en el 111 RMC, que establece una regla de propiedad más limitada, en beneficio de los derechos de exclusiva sobre signos distintivos de alcance local.

A significant number of opposition proceedings based on Article 8, paragraph 4 of the EC Regulation on the Community Trademark are unsuccessful. The purpose of this paper is to point out the reasons of this failure, revealing the logic of this rule and uncovering the keys to its enforcement. I consider that Article 8, paragraph 4 contains, from an economic point of view, a property rule, which protects earlier rights different from registered trademarks or from well-known trademarks in the sense of Article 6bis of the Paris Convention against the registration of a subsequent community trademark. In that context, I state that the significant number of unsuccessful opposition proceedings shows that the rule works properly. In fact, creating a strong property right on a sign –as community trademark is– limits the possibility to invoke other property rights against it. These limitations are expressed on the conditions that Article 8, paragraph 4 sets to successfully invoke –and protect– earlier rights on signs used in the course of trade against the registration of a community trademark. Likewise, I show that the property rule on Article 8, paragraph 4 is complemented, on one hand, by Article 110 of the EC Regulation on the Community Trademark, relating to the protection of earlier rights against the use of a subsequent community trademark and, on the other hand, by Article 111 of this Regulation, which contains a more limited property rule in favor of earlier rights of mere local significance.

Title: Article 8, paragraph 4, of the EC Regulation on the Community Trademark: Anatomy of a Property Rule

Palabras clave: Marca comunitaria, motivos de denegación relativos, causas de nulidad relativa, derechos anteriores, signos utilizados en el tráfico económico, alcance local

Keywords: Community Trademark; relative grounds for refusal, relative grounds for invalidity, earlier rights, signs used in the course of trade, local significance

* Este trabajo se enmarca en el proyecto de investigación “Derecho mercantil y Análisis Económico del Derecho V” (DER2008-04779/JURI), dirigido por el Prof. Cándido Paz-Ares. Las consideraciones realizadas en este trabajo constituyen una opinión personal de la autora a propósito de las cuestiones examinadas. La autora agradece las observaciones realizadas por dos revisores anónimos.

Sumario

1. Introducción
2. La racionalidad del artículo 8.4 RMC
 - 2.1. El sustrato normativo del artículo 8.4 RMC
 - 2.2. Una regla de propiedad para los derechos de exclusiva de alcance no meramente local
3. Caracterización de la regla de propiedad
 - 3.1. Introducción
 - 3.2. Las limitaciones derivadas de la existencia y el contenido del derecho de exclusiva: anterioridad y *ius prohibendi*
 - 3.3. Las limitaciones derivadas de la consistencia del signo: signo usado en el tráfico y de alcance no meramente local
4. Otras reglas de propiedad
 - 4.1. El artículo 110 RMC: un complemento en el plano de la utilización
 - 4.2. El artículo 111 RMC: una regla de propiedad para los derechos de exclusiva de alcance local
5. Reflexión final
6. Tabla de jurisprudencia citada
7. Bibliografía

1. Introducción

El artículo 8 del Reglamento (CE) nº 207/2009, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1), (en adelante, RMC), establece los motivos relativos que impiden el registro de una marca comunitaria. Por esa razón, es uno de los que concentra el mayor número de casos examinados por la Oficina de Armonización del Mercado Interior (en adelante, OAMI), así como por el Tribunal de Justicia de la UE. Asimismo, despierta un gran interés en la doctrina y buena prueba de ello es la extensión de los comentarios que se dedican al mismo. Sin embargo, hasta el momento, el apartado 4 de dicho artículo no ha atraído en igual medida la atención de los autores. Cierto es que, hasta fechas relativamente recientes, ni el Tribunal General, ni el Tribunal de Justicia habían tenido ocasión de pronunciarse sobre dicho apartado. Sin embargo, el Tribunal de Justicia lo hizo hace ya un par de años en la sentencia de Gran Sala de 29.03.2011 (asunto C-96/09 P, *Anheuser-Busch Inc./Budějovický Budvar, národní podnik*; Ponente: J.C. Bonichot; Abogado General P. Cruz Villalón). Dicha sentencia estimó el recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal General de 16.12.2008 (asuntos acumulados T-225/06, T-255/06, T-257/06 y T-309/06). Tras la devolución del asunto al Tribunal General, éste ha dictado, en fechas recientes, una nueva sentencia de 22.1.2013 (asuntos acumulados T-225/06 RENV, T-255/06 RENV, T-257/06 RENV y T-309/06 RENV, *Budějovický Budvar, národní podnik/OAMI-Anheuser-Busch Inc*; Ponente: F. Dehousse).

Además de en la sentencia objeto de casación, el Tribunal General había tenido ocasión de pronunciarse sobre el artículo 8.4 RMC en las sentencias de 12.6.2007 [asuntos acumulados T-53/04 a T-56/04, T-58/04 y T-59/04, *Budějovický Budvar/OAMI-Anheuser-Busch (BUDWEISER)*; T-60/04 a T-64/04, *Budějovický Budvar/OAMI-Anheuser-Busch (BUD)* y T-57/04 y T-71/04, *Budějovický Budvar y Anheuser-Busch/OAMI (BUDWEISER et AB GENUINE Budweiser KING OF BEERS)*]; de 24.3.2009, *Alberto Moreira da Fonseca/OAMI-General Óptica, SA* (asuntos acumulados T-318/06 a T-321/06; Ponente: S. Soldevila Fragoso); de 11.6.2009, *Lastminute Network/OAMI-Last Minute Tour SpA* (asuntos acumulados T-114/07 y T-115/07; Ponente: L. Truchot); de 30.6.2009, *Danjaq LLC/OAMI-Mission Productions Gesellschaft für Film-, Fernseh- und Veranstaltungsproduktion mbH* (asunto T-435/05; Ponente: S. Soldevila Fragoso); de 7.7.2010, *Valigeria Roncato SpA/OAMI- Roncato, Srl* (asunto T-124/09; Ponente: I. Labucka); de 9.7.2010, *Grain Millers Inc/OAMI- Grain Millers GmbH & Co. KG* (asunto T-430/08; Ponente: J. Schwarcz); de 30.9.2010, *Granuband BV/OAMI-Granuflex Ipari és Kereskedelmi Kft* (asunto T-534/08; Ponente: N.J. Forwood) y de 9.2.2010, *Tresplain Investements Ltd/OAMI-Hoo Hing Holdings Ltd* (asunto T-303/08; Ponente: A. Dittrich), confirmada por el auto del Tribunal de Justicia de 29.12.2011 (asunto C-76/11 P; Ponente: A. Prechal). Con posterioridad, el Tribunal General ha vuelto a pronunciarse sobre este precepto en las sentencias de 14.9.2011, *Olive Line Internacional, SL/OAMI-Reinhard Knopf* (asunto T-485/07; Ponente: S. Soldevila Fragoso) y *K-Mail Order GmbH & Co. KG/OAMI- IVKO Industrieprodukt-Vertriebskontakt GmbH* (asunto T-279/10; Ponente: N. Wahl); de 27.9.2011, *Brighton Collectibles Inc/OAMI-Felmar* (asunto T-403/10; Ponente: F. Dehousse), confirmada por el auto del Tribunal de Justicia de 27.9.2012 (asunto C-624/11 P; Ponente: E. Juhász); de 18.1.2012, asunto *Tilda Riceland Private Ltd./OAMI-Siam Grains Co. Ltd* (asunto T-304/09; Ponente: F. Dehousse); de 3.5.2012, asunto *Conceria Kara Srl/OAMI-Gida Tekstil Deri Insaat Maden Turizm Orman Urünleri Sanayi Ve Ticaret Ltd Sti* (asunto T-270/10; Ponente: F. Dehousse); de 24.1.2013, asunto *Fercal-Consultadoria e Serviços, Lda./OAMI- Jacson of Scandinavia AB* (asunto T-474/09; Ponente: K. O'Higgins); de 7.5.2013, asunto *macros consult GmbH/OAMI-MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG* (asunto T-579/10; Ponente: S. Frimont Nielsen) y de 14.5.2013, asunto *Raffaello Morelli/OAMI-*

Associazione nazionale circolo del popolo della libertà y Michela Vittoria Brambilla (asuntos T-321/11 y T-322/11; Ponente: N.J. Forwood)¹.

El propósito de este trabajo es examinar el artículo 8.4 RMC con la finalidad de sacar a la luz las claves para su interpretación y aplicación, que no siempre resultan evidentes². De hecho, se invoca la complejidad de este precepto para explicar el fracaso de buen número de las oposiciones basadas en el mismo. De ahí que no falten los autores que propongan su supresión como motivo de oposición³. Sin embargo, si se cambia el enfoque, la visión del artículo 8.4 RMC cambia radicalmente. Como veremos, *lo que está detrás del artículo 8.4 RMC es –desde una perspectiva económica–, una regla de propiedad. Más concretamente, ésta es tan sólo una de las reglas de propiedad sobre las que se asienta el principio de coexistencia que informa sistema de marca comunitaria, y que actúa en el plano del registro* (v. *infra* II). El derecho de exclusiva llamado a beneficiarse de esta regla de propiedad queda delimitado a través de las condiciones fijadas en dicho precepto (v. *infra* III.1). Éstas tienen que ver, por una parte, con *la existencia y el contenido del derecho de exclusiva*, que se determina conforme al derecho que rige el signo (v. *infra* III.2), y por otra, con *la consistencia de dicho derecho*, que se determina conforme al derecho de la Unión (v. *infra* III.3). El examen de estas condiciones nos permitirá concluir que *las dificultades que plantea la aplicación del artículo 8.4 RMC no son insalvables y que el elevado número de oposiciones frustradas es, ante todo, un indicio de su buen funcionamiento*. En efecto, la creación de un signo distintivo fuerte con eficacia sobre todo el mercado interior –como es la marca comunitaria–, limita de manera considerable la posibilidad de invocar otros signos distintivos, particularmente, aquéllos que sean distintos de una marca registrada o de una marca notoria, frente a la solicitud o frente al registro de una marca comunitaria (v. *infra* III).

La protección que el artículo 8.4 RMC brinda a los derechos de exclusiva anteriores se complementa con la que les confieren otros dos preceptos, esto es, los artículos 110 y 111 RMC. Como veremos, éstos contienen sendas reglas de propiedad que actúan, no frente al registro, sino frente a la utilización de la marca comunitaria posterior, protegiendo, en el primer caso, los derechos de exclusiva contemplados en el artículo 8 RMC y, en el segundo caso, los derechos de exclusiva sobre signos

¹ Aunque el artículo 8.4 RMC aparece mencionado en el descriptor de las sentencias del Tribunal General de 16 de noviembre de 2011, asunto *Rory McLoughney/OAMI* (T-484/09), y de 29 de noviembre de 2012, asunto *Ursula Adamowski/OAMI* (asuntos acumulados T-537/10 y T-538/10), este precepto no es finalmente objeto de aplicación concreta en ninguna de ellas.

² Entre nosotros, voces tan autorizadas como la de FERNÁNDEZ-NOVOA (1995, p. 166) afirman que “...el apartado 4 del artículo 8 del Reglamento, presenta, ciertamente unos contornos bastante imprecisos...”. Insiste en las dificultades que plantea su aplicación, MARCO ALCALÁ (2001, pp. 368 ss.).

³ Así, GEVERTS (2005, p. 419), considera que el artículo 8.4 RMC contiene un motivo de oposición bastante complejo, que debería ser examinado en un momento posterior al registro de la marca comunitaria y ser, pues, tratado como un motivo de anulación. Asimismo, considera que la necesidad de aportar la prueba de cómo se aplica el derecho nacional invocado constituye una de las circunstancias que dificulta la aplicación del precepto y que explica que el porcentaje de oposiciones rechazadas sea mayor que el correspondiente a cualquier otro motivo de oposición.

distintivos de alcance meramente local en el territorio en el que éstos se encuentran protegidos (v. *infra* IV).

2. La racionalidad del artículo 8.4 RMC

2.1. El sustrato normativo del artículo 8.4 RMC

El artículo 8.4 RMC permite a los titulares de signos distintivos distintos de una marca registrada –sea ésta internacional, nacional o comunitaria–, o de una marca notoria, que sean usados en el tráfico, oponerse a la solicitud de registro de una marca comunitaria posterior siempre que el signo en cuestión cumpla ciertas condiciones: en primer lugar, tiene que ser utilizado en el tráfico económico; en segundo lugar, su alcance no ha de ser únicamente local; en tercer lugar, el derecho a utilizar dicho signo ha de haber sido adquirido con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de marca comunitaria o, en su caso, a la fecha de prioridad invocada y, en cuarto lugar, el signo ha de conferir a su titular el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior. Este precepto tiene un equivalente en sede de nulidad, que permite al titular de un signo distintivo anterior que cumpla con las condiciones que acabamos de enunciar solicitar la nulidad de una marca comunitaria posterior [artículo 53.1 c) RMC]. Así las cosas, *en un sistema en el que, en principio, son las marcas las que se oponen al registro de una marca comunitaria o pueden desencadenar su nulidad, el artículo 8.4 RMC permite que signos distintivos usados en el tráfico, distintos de una marca notoria o de una marca registrada, puedan ser invocados tanto para oponerse al registro de una marca comunitaria, como para anularla*⁴. De ahí el desconcierto que, a primera vista, provoca este precepto.

Para desentrañar la lógica del artículo 8.4 RMC hay que comenzar por analizar cuál es la realidad sobre la que se funda. Ésta no es otra que la que proporcionan los distintos ordenamientos nacionales. En efecto, *conforme a estos ordenamientos, pueden invocarse en contra de la utilización de una marca posterior no sólo una marca registrada o notoria anterior, sino también otros signos distintivos anteriores*. Estos signos conforman un *bloque heterogéneo cuyo denominador común es gozar de un ius prohibendi frente al uso de una marca posterior*⁵. Si pensamos en el derecho español, los ejemplos nos vienen rápidamente a la cabeza. Así, el artículo 90 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas (BOE nº 294, de 8.12.2001) (en adelante, LM), reconoce al titular de un nombre comercial registrado el derecho a utilizarlo en el tráfico económico en los términos previstos en dicha ley y el artículo 34.2 LM, por remisión del artículo 87.3 LM, concreta los términos en los que éste puede prohibir el uso de dicho signo en el tráfico⁶. Por su parte, la DT 4ª LM permite al titular de un

⁴ KITCHIN *et al.* (2005, p. 274).

⁵ Un listado de los distintos signos que, conforme a los distintos ordenamientos nacionales, pueden beneficiarse de la protección conferida por el artículo 8.4 RMC se encuentra en la líneas directrices relativas al procedimiento de oposición (2003), publicadas por la OAMI. Este documento se encuentra disponible en la página web de la Oficina http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/guidelines/opposition_nonregistered_es.pdf.

⁶ En este sentido, por todos, véase LOBATO (2007, p. 1108).

rótulo de establecimiento cuyo registro ya hubiera sido cancelado, oponerse al uso en el tráfico de una marca o de un nombre comercial posterior en el término municipal en el que se estuviera usando durante un periodo que, en principio, es de veinte años⁷. Fuera ya de nuestro ordenamiento jurídico, son ejemplos particularmente ilustrativos de los signos que pueden invocarse en contra de la utilización de una marca posterior la *Benutzungsmarke* del § 4 *MarkenG* alemana, los *sonstige Kennzeichnungen* del § 5 *MarkenG* o la marca no registrada y otros signos usados en el tráfico protegidos por la acción de usurpación (*law of passing off*) de la sección 5(1)-(3) de la *TradeMark Act* británica⁸.

Todas estas *normas nacionales* gozan de la cobertura de la primera directiva del Consejo de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (89/104/CEE) (DO L 40 p. 1), recodificada por la directiva 2008/95/CE, de 28 de octubre de 2008 (DO L 299 p. 25) (en adelante, directiva de marcas). Ésta dispone en su artículo 4.4 b) que los Estados miembros pueden determinar que constituyen una prohibición relativa de registro los derechos sobre una marca no registrada u otro signo utilizado en el tráfico económico siempre que dicha marca o dicho signo concedan a su titular un *ius prohibendi* contra la utilización de la marca posterior. Como es sabido, el *ius prohibendi* es la facultad más característica de un derecho de exclusiva sobre un signo distintivo, pues pone a su titular en disposición de impedir la utilización por un tercero de un signo distintivo⁹. Por lo tanto, conforme al régimen consagrado en la directiva, aquellos signos nacionales usados en el tráfico, distintos de una marca notoria o de una marca registrada, sobre los que su titular disponga de un derecho de exclusiva podrán ser invocados contra la utilización de una marca nacional posterior, si así lo prevé el derecho nacional que rige dicho signo.

Pues bien, todas estas normas nacionales constituyen la realidad que toma por base el artículo 8.4 RMC y, cómo no, de su equivalente en sede de nulidad, el artículo 53.1 c) RMC. *Estos preceptos hacen valer, respecto de la marca comunitaria, los derechos de exclusiva que, al amparo de la directiva de marcas, se atribuyen en los distintos ordenamientos nacionales sobre ciertos signos distintivos, distintos de la marca notoria y de la marca registrada, que gozan de un ius prohibendi frente al uso de una marca posterior*¹⁰. Así, el RMC confiere una dimensión "comunitaria" al derecho de exclusiva sobre estos

⁷ Por todos, véase LOBATO (2007, pp. 1200-1206).

⁸ Así, por ejemplo, respecto del derecho alemán, véanse BENDER (2007, p. 597) y VON MÜHLENDAHL *et al.* (1998, p. 38). Respecto del derecho británico, véase KITCHIN *et al.* (2005, p. 271).

⁹ Entre nosotros, respecto del derecho de marca, por todos, FERNÁNDEZ-NOVOA (2001, pp. 436-437) y MASSAGUER (1995, p. 4186). En el mismo sentido, aunque desde una perspectiva económica, define los *property rights* sobre los signos distintivos como un poder o facultad de exclusión, LANDES y POSNER (1987, pp. 265 ss.) y SHAVELL (2004, p. 170). Nótese que, por el sólo hecho de calificar como *property right* a los derechos de exclusiva sobre un signo distintivo, no se corre el riesgo de tratar a las marcas como *real property*. Contra este riesgo advierte LEMLEY (1999, pp. 6-8).

¹⁰ Es por ello que el AG Cruz Villalón, en sus conclusiones en el asunto *Anheuser-Busch, Inc. (BUD)*, apartado 52, considera que el artículo 8.4 RMC constituye una cláusula residual a la que hay que reconducir a todos los signos distintivos distintos de las marcas registradas o de las marcas notorias.

signos distintivos al reconocer a su titular *la facultad de oponerse al registro de la marca comunitaria posterior o de solicitar su nulidad*: su titular no sólo puede impedir el uso de una marca (nacional) posterior sobre el territorio sobre el que él goza de un derecho de exclusiva, sino también la asignación de un derecho de exclusiva sobre la totalidad del mercado interior.

2.2. Una regla de propiedad para los derechos de exclusiva de alcance no meramente local

A la vista de lo expuesto, hay que entender que, desde una perspectiva económica, el artículo 8.4 RMC contiene *una regla de propiedad que impide que el titular del signo distintivo anterior vea afectado su property right o derecho de exclusiva sobre el mismo sin su consentimiento por el registro de una marca comunitaria posterior*¹¹. En efecto, conforme a lo dispuesto en dicho precepto, en caso de que una marca comunitaria posterior afecte a su derecho de exclusiva, el titular del signo distintivo anterior podrá, bien oponerse al registro de la marca comunitaria posterior, o bien solicitar su nulidad si hubiera sido registrada.

En realidad, ésta es una más de las reglas de propiedad sobre las que se asienta el sistema de marca comunitaria y que recoge el artículo 8 RMC. Puesto que en virtud del denominado principio de coexistencia, el sistema de marca comunitaria ha de convivir con los sistemas de marca nacionales, la asignación de un *property right* sobre un signo distintivo con eficacia sobre todo el mercado interior –como es la marca comunitaria–, exige que se tomen en consideración no sólo las marcas comunitarias anteriores, sino también otros *property rights* anteriores sobre los signos distintivos nacionales¹². Entre ellos se encuentran las marcas nacionales registradas, los registros internacionales de marcas y las marcas notorias, todos ellos contemplados en el artículo 8.2 RMC, así como los signos distintivos distintos de las marcas notorias y registradas, contemplados en el artículo 8.4 RMC. Pues bien, *la coexistencia entre el sistema de marca comunitaria y los distintos sistemas de marca nacionales se articula a través de las correspondientes reglas de propiedad incorporadas en el artículo 8 RMC*, que atribuyen a los titulares de los derechos de exclusiva anteriores la facultad de evitar toda invasión de su derecho por el registro –y consiguiente asignación– de una marca comunitaria posterior.

Puesto que se trata de una regla de propiedad que impide que el *property right* sobre el signo anterior se vea afectado por el registro de la marca comunitaria posterior sin el consentimiento de su titular, no ha de extrañarnos que el RMC disponga que, mediando su consentimiento expreso

¹¹ Sobre la regla de propiedad como regla de protección de los derechos, es obligada la cita de CALABRESI y MELAMED (1972, pp. 1105-1106) y, entre nosotros, de PAZ-ARES (1995, pp. 2864-2865).

¹² El considerando sexto RMC dispone que “el derecho comunitario de marcas no sustituye (...) al derecho de marcas de los Estados miembros” y consagra, en estos términos, el denominado principio de coexistencia entre estos sistemas de marcas. Lo esencial de este principio es el reconocimiento de la misma estructura de derechos a la marca comunitaria y a los demás signos protegidos por los derechos de exclusiva nacionales, que pueden ser invocados frente a la solicitud o frente al registro de una marca comunitaria posterior. Así, véase *Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System*, presentado por el Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law (Múnich, 2011), §§ 1.1-1.3, en especial 1.3, p. 45, disponible en http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/tm/index_en.htm, así como en http://www.ip.mpg.de/de/pub/aktuelles/trade_mark_study/synopses_tms.cfm#i51964. Entre nosotros, para una caracterización del principio de coexistencia, FERNÁNDEZ-NOVOA (1995, p. 390) y CASADO CERVIÑO (2004, p. 48).

para el registro del signo como marca comunitaria, ésta no podrá ser anulada (artículo 53.3 RMC). Ahora bien, puesto que se trata de oponerse a una solicitud de registro o de anular una marca comunitaria cuya eficacia se extiende a todo el mercado interior, el RMC sujeta la protección del *property right* sobre el signo distintivo anterior a tres condiciones más: es necesario, primero, que el signo anterior pueda impedir el uso de una marca posterior; segundo, que el signo anterior sea usado en el tráfico y, por lo tanto, que al haber sido exteriorizado, sea mínimamente anticipable por quienes operan en el mercado interior y, tercero, que dicho signo tenga cierta importancia o alcance (v. *infra* III.2 y 3).

Como se observará, difícilmente se puede ver en el artículo 8.4 RMC una excepción al principio de autonomía de la marca comunitaria, en virtud del cual los efectos de este derecho de exclusiva se determinan en exclusiva por las disposiciones del RMC (artículo 14.1)¹³. Tal y como se desprende del párrafo anterior, la regla de propiedad consagrada en el artículo 8.4 RMC *no opera en el plano de los efectos que ha de desplegar la marca comunitaria, sino en el plano de la asignación de dicho derecho de exclusiva, resolviendo los conflictos que se puedan plantear con otros derechos de exclusiva anteriores*. En el caso que nos ocupa, puesto que en el mercado interior ya se ha asignado un *property right* sobre un signo distintivo anterior, distinto de una marca notoria o de una marca registrada, éste no podrá ser invadido por el tercero que desee obtener una marca comunitaria sin el consentimiento de su titular. Todo intento de invasión podrá ser repelido por el titular del *property right* en los términos previstos en el artículo 8.4 RMC. El hecho de que dos de los requisitos que establece el artículo 8.4 RMC hayan, en su caso, de apreciarse a la luz del derecho nacional que rige el signo –esto es, aquéllos que tienen que ver con la preexistencia del *property right* y con la atribución a su titular de un *ius prohibendi*, no puede ser interpretado como una interferencia del derecho nacional en la determinación de los efectos de la marca comunitaria, sino como una remisión al derecho nacional que rige el *property right* en cuestión. A fin de cuentas, es éste –y no el RMC–, el que determina cómo se adquieren y qué facultades atribuyen los derechos de exclusiva sobre dichos signos (v. *infra* III.2).

Como hemos venido indicando, *los derechos de exclusiva cubiertos por la regla de propiedad consagrada en el artículo 8.4 RMC son los atribuidos sobre signos distintivos distintos de las marcas registradas y de las marcas notorias* y así se desprende con toda claridad de una lectura conjunta de los artículos 8.2 y 4, 53.1 c) y 53.2 RMC¹⁴. Todos tienen en común desempeñar una *función informativa*, consistente en transmitir al consumidor información útil acerca del origen de los productos o servicios de forma comprimida y eficiente. Esta información permite reducir los costes de búsqueda de dichos productos o servicios (*search costs*) –concretamente, los asociados a aquellos bienes y servicios cuyas características no sean observables por los consumidores en el momento de comprar–, a fin

¹³ Sin embargo, insiste en esa idea MARCO ALCALÁ (2001, p. 370).

¹⁴ Para una exposición esquemática de los derechos sobre los signos distintivos que pueden ser invocados conforme al artículo 8.4 RMC, véanse las líneas directrices de la OAMI relativas al procedimiento de oposición basado en los derechos contemplados en el artículo 8.4 RMC, pp. 16 y ss. Como sostiene BENDER (2007, p. 597), esta información resulta de gran utilidad para poder anticipar qué signos distintivos, distintos de una marca notoria o de una marca registrada, pueden ser invocados contra la solicitud o el registro de una marca comunitaria.

de poder repetir en un momento posterior las experiencias positivas y evitar las experiencias negativas¹⁵. Éste –y no otro– es el valor social de los signos distintivos que justifica la asignación de un derecho de exclusiva¹⁶.

Como ya hemos avanzado, entre estos *property rights* se pueden incluir las marcas no registradas (no notorias), los indicadores comerciales tales como el nombre comercial o incluso, conforme a determinados ordenamientos, los títulos de obras¹⁷. Asimismo, se han considerado incluidas entre estos signos las indicaciones geográficas simples, pero no las protegidas por el Reglamento (CE) n° 510/2006, de 20 de marzo de 2006 (DO L 93 p. 12) cuya anterioridad da lugar a un motivo absoluto de oposición al registro de una marca comunitaria *ex* artículo 7.1 k), así como al correspondiente motivo absoluto de nulidad *ex* artículo 52.1 a) RMC¹⁸. Sin embargo, ni el derecho

¹⁵ Esta función de las marcas, extrapolable a los restantes signos distintivos, es apuntada, entre nosotros, por PORTELLANO (1995, pp. 263-264) y por ALFARO (1996, pp. 151-152). En la literatura norteamericana, ECONOMIDES (1988, pp. 525-527) y MENELL y SCOTCHMER (2005, pp. 58-59, 63), consideran que la función informativa cobra todo sentido respecto de aquellos bienes que presentan diferencias de calidad y/o de variedad no observables en el momento de la compra; asimismo, véase LEMLEY (1999, pp. 2-3 y 6-8). En el marco de un análisis de carácter formal, enuncian entre las funciones de la marca, la de transmisión de información y reducción de los costes de información, MONTEAGUDO (1995, pp. 76-77) y PALAU (2005, pp. 19-20). En la jurisprudencia, véanse las conclusiones AG Cruz Villalón en el asunto *Anheuser-Busch, Inc. (BUD)*, apartado 53.

¹⁶ SHAVELL (2004, p. 169).

¹⁷ Mientras que en determinados ordenamientos jurídicos, como el francés, los títulos no cuentan, en principio, con más protección que la que resulta del derecho de autor, en otros, como el alemán, se benefician de un *ius prohibendi* frente al uso no consentido de dicho signo o de un signo similar en el tráfico que pueda producir un riesgo de confusión (§§ 5 y 15 *MarkenG*). Para un breve estudio comparativo de la diferente protección que confieren a los títulos el derecho inglés, el derecho francés y el derecho alemán, KLINK (2004, pp 290 ss.). Según la doctrina, este riesgo de confusión puede manifestarse, en determinadas condiciones, a resultas del uso marcario del título. Para más detalles, FEZER (2009, § 15 RdN 348). En este caso, el derecho alemán reconoce a los titulares de títulos de obras un *ius prohibendi* que podrá ser invocado contra el registro de una marca comunitaria posterior o para instar su nulidad cuando concurren las restantes condiciones establecidas por tal ordenamiento, tal y como exige el artículo 8.4 RMC.

¹⁸ Así, véanse las conclusiones del AG Cruz Villalón en el asunto *Anheuser-Busch, Inc. (BUD)*, apartados 56 y 57. Dicho asunto, que es, quizá el más importante hasta la fecha en los que ha estado en juego el artículo 8.4 RMC, tiene como protagonista a una denominación de origen simple. En la doctrina, respecto de la inclusión de las denominaciones de origen en el ámbito de aplicación de esta norma, OTERO LASTRES (1996, p. 108). Y es que, como señala HUGHES (2006, p. 386), las denominaciones de origen comparten con las marcas la capacidad de comunicar información de manera eficiente a los consumidores. Sin embargo, conforme al considerando decimotercero de la Propuesta de Reglamento del Parlamento europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) n° 207/2009 sobre la marca comunitaria, de 27 de marzo de 2013, disponible en la página web de la Comisión (http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/tm/), el hecho de que las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas puedan dar lugar a un motivo absoluto de denegación de registro no debe impedir que también puedan ser invocadas en el marco del artículo 8.4 RMC. Así, sobre la base de este argumento, se propone la modificación de este artículo en los siguientes términos: “Mediante oposición del titular de una marca no registrada o de otro signo utilizado en el tráfico económico de alcance no únicamente local, se denegará el registro de la marca solicitada en la medida en que, con arreglo a la legislación de la Unión relativa a

al nombre, ni el derecho a la imagen, ni el derecho de autor, ni los derechos de propiedad industrial, entendiendo por éstos, en esencia, el derecho de patente y el diseño industrial, quedan incluidos en el ámbito de aplicación del artículo 8.4 RMC. Su tutela frente al registro de una marca comunitaria queda desplazada a sede de nulidad (v. artículo 53.2 RMC)¹⁹.

La razón del “desplazamiento” de estos derechos al procedimiento de anulación es fácil de entender. El procedimiento de oposición diseñado por el RMC –en el que, recordemos, se examina la posibilidad de adquirir una marca comunitaria–, se basa en *el pool de signos distintivos existentes en el mercado interior en el momento en el que es presentada la solicitud* (v. artículos 7 y 8 RMC)²⁰. A la vista tanto de la función informativa que desempeñan los signos distintivos, como del principio de coexistencia de los distintos sistemas de marcas –comunitario y nacionales– sobre el mercado interior sobre el que se asienta el RMC, son los derechos de exclusiva sobre los signos distintivos existentes en dicho mercado los que pueden constituir un obstáculo *prima facie* para obtener una marca comunitaria. De ahí que, desde el momento de su solicitud, ésta quede expuesta a las oposiciones que los titulares de esos derechos de exclusiva puedan plantear. Por el contrario, puesto que resultan ajenos a esa función informativa y, además, no están cubiertos por el principio de coexistencia, otros derechos, como el derecho al nombre, el derecho a la imagen, el derecho de autor, el derecho de patente o el derecho sobre el diseño industrial, sólo legitiman a su titular a solicitar la nulidad de la marca comunitaria posterior que entre en conflicto con ellos. Conviene, no obstante, precisar que, en este punto, el RMC se aparta, por una parte, de lo previsto en la directiva de marcas, donde se permite que los distintos ordenamientos nacionales puedan prohibir el uso de una marca en virtud de derechos anteriores tales como el derecho al nombre, el derecho a la propia imagen, el derecho de autor y los derechos de propiedad industrial [artículo 4.4 c)], y por otra parte, de lo previsto en la LM, donde el intento de registrar como marca, sin autorización, alguno de estos derechos da lugar a una prohibición relativa de registro (artículo 9 LC).

3. Caracterización de la regla de propiedad

3.1. Introducción

La regla de propiedad contenida en el artículo 8.4 RMC no confiere al *property right* sobre el signo distintivo anterior una protección omnímoda. Así, la simple invocación de un signo distintivo anterior contra la solicitud o el registro de una marca comunitaria resulta insuficiente²¹. Y es que, como hemos tenido ocasión de avanzar, la protección que la regla de propiedad confiere al derecho de exclusiva anterior tiene un carácter limitado, que se manifiesta en las cuatro condiciones impuestas por el legislador para la aplicación del artículo 8.4 RMC. En primer lugar, el signo invocado contra la solicitud o el registro de la marca comunitaria ha de ser un *signo usado*

la protección de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas, o al Derecho del Estado miembro que regule dicho signo...”.

¹⁹ Asimismo, JEHORAM *et al.* (2010, p. 490).

²⁰ Sobre el procedimiento de oposición, véase PHILLIPS (2003, p. 425). Por su parte, CERVIÑO (2000, p. 423) reconoce que el legislador no previó o no quiso prever explícitamente la posibilidad de que la oposición se fundase en derechos distintos de los tradicionalmente considerados en el ámbito comercial.

²¹ Véase sentencia del Tribunal General, en el asunto *Conceria Kara Srl/OAMI*, apartado 69.

en el tráfico económico; en segundo lugar, ese signo ha de tener un alcance que no sea únicamente local; en tercer lugar, el derecho de exclusiva sobre el signo debe haberse adquirido conforme a la legislación comunitaria o al derecho del Estado miembro en el que se utilizaba con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de marca comunitaria (o a la fecha de prioridad reivindicada); y en cuarto lugar, el derecho de exclusiva sobre el signo debe conferir a su titular el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior. Estas condiciones son acumulativas, de modo que, en caso de no cumplirse una de ellos, el precepto no será de aplicación²².

La jurisprudencia ha considerado que las dos primeras condiciones, esto es, las relativas al uso en el tráfico del signo invocado y a su alcance, que no puede ser únicamente local, resultan del propio tenor del artículo 8.4 RMC y deben, por tanto, interpretarse a la luz del derecho de la Unión. Sin embargo, las dos últimas, contenidas en las letras a) y b) del artículo 8.4 RMC, deben ser examinadas a la luz del derecho, nacional o de la Unión, que rige el derecho de exclusiva sobre el signo en cuestión²³. Tiene todo el sentido que sea así, pues *las dos últimas condiciones se refieren a la existencia y al contenido del derecho, mientras que las primeras se refieren a la consistencia del derecho. En efecto, para determinar si el derecho de exclusiva sobre el signo distintivo distinto de la marca registrada o de la marca notoria existe, de qué modo y desde cuándo, hay que consultar necesariamente el ordenamiento jurídico que rige este derecho, sea nacional –si no ha habido armonización– o de la Unión, pues es éste el que determina las condiciones de atribución de dicho derecho, así como el haz de facultades que confiere a su titular²⁴. Sin embargo, para determinar si el derecho de exclusiva puede ser invocado frente a una solicitud de marca comunitaria o frente a su registro hay que recurrir al derecho de la Unión, y más concretamente, al RMC. Éste es el que fija el grado de consistencia que ha de tener dicho derecho para ser protegido en el mercado interior por la regla de propiedad contenida en el artículo 8.4 RMC²⁵. Así, los derechos de exclusiva serán consistentes conforme al Reglamento cuando, por una parte, por haber sido exteriorizados, resulten mínimamente anticipables para quienes actúan en dicho mercado y, por otra parte, cuando sean significativos o importantes. Para ello deberán ser usados en el*

²² Véase, por todas, sentencia del Tribunal General *Alberto Moreira da Fonseca*, apartado 32.

²³ Véanse las sentencias del Tribunal General *Alberto Moreira da Fonseca*, apartados 33 y 34 y *Olive line*, apartado 51, así como las conclusiones del AG Cruz Villalón en el asunto *Anheuser-Busch, Inc. (BUD)*, apartado 61. En el mismo sentido, en la literatura alemana, EISENFÜHR (2010, p. 204).

²⁴ En cuanto a los signos que podrían regirse por el derecho de la Unión, véase la precisión introducida en la nueva redacción propuesta para el artículo 8.4 RMC: “Mediante oposición del titular de una marca no registrada o de otro signo utilizado en el tráfico económico de alcance no únicamente local, se denegará el registro de la marca solicitada en la medida en que, con arreglo a la legislación de la Unión relativa a la protección de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas, o al Derecho del Estado miembro que regule dicho signo...”. Propuesta de Reglamento del Parlamento europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 207/2009 sobre la marca comunitaria, de 27 de marzo de 2013, disponible en la página web de la Comisión (http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/tm/).

²⁵ Véase, entre otras, las sentencias del Tribunal General *Alberto Moreira da Fonseca*, apartado 33, *Olive line*, apartado 50 y *K-Mail*, apartado 20.

*tráfico y tener un alcance que no sea meramente local*²⁶. De este modo, sólo los derechos de exclusiva anteriores oponibles al uso de una marca posterior que presenten este grado de consistencia podrán ser eficazmente invocados frente a una solicitud o frente al registro de una marca comunitaria.

Por fin, está legitimado para invocar la regla de propiedad el titular de los derechos de exclusiva cubiertos por el artículo 8.4 RMC. Pero habrá de estarlo, también, cualquier otro sujeto que, conforme al derecho nacional que determina la existencia y el contenido del derecho de exclusiva sobre el signo en cuestión se encuentre legitimado para invocar dichos derechos frente al registro de otros posteriores [v. artículos 41.1 c) y 56.1 b) RMC, que remiten al derecho nacional; en el derecho español, piénsese, por ejemplo, en el licenciatario exclusivo, artículo 124.1 Ley 11/1986, de Patentes (BOE nº 73, de 26.3.1986), en relación con la D.A. 1ª LM²⁷].

3.2. Las limitaciones derivadas de la existencia y el contenido del derecho de exclusiva: anterioridad y *ius prohibendi*

Para que la regla de propiedad contenida en el artículo 8.4 RMC pueda ser invocada por el titular de un derecho de exclusiva frente a la solicitud o al registro de una marca comunitaria, éste ha de existir en el tráfico en unas determinadas condiciones. Tal y como ya hemos avanzado en el apartado anterior, sólo el derecho que rige el signo -nacional o de la Unión-, puede determinar cómo y cuándo se adquiere el derecho de exclusiva, así como el haz de facultades que le corresponden. Como el lector observará, estas condiciones -anterioridad y *ius prohibendi*-, no son muy diferentes de las que establecen los distintos ordenamientos para que el titular de una marca pueda oponerse al registro de una marca posterior o solicitar su nulidad (véanse, por ejemplo, los artículos 6 y 34.2 LM).

a) En primer lugar, el apartado a), del artículo 8.4 RMC exige que *el derecho de exclusiva sobre el signo distintivo debe haberse adquirido con anterioridad a la fecha de solicitud de la marca comunitaria o a la fecha de prioridad invocada*. Esto es tanto como decir que el derecho de exclusiva en cuestión ha de estar atribuido, conforme al ordenamiento por el que se rige en el momento en que se presenta la solicitud de marca comunitaria²⁸. *Esta condición no es más que la aplicación, a los casos de conflicto entre el signo distintivo anterior y la marca comunitaria posterior, de las reglas first registration o first*

²⁶ En este mismo sentido, véanse las conclusiones del AG Cruz Villalón, asunto *Anheuser-Busch, Inc. (BUD)*, apartados 61 y 62.

²⁷ Sobre la legitimación del licenciatario exclusivo de una marca para ejercitar las acciones por violación del derecho de marca véase, por todos, LOBATO (2007, p. 839).

²⁸ La sentencia del Tribunal General en el asunto *Tilda Riceland Private, Ltd.*, apartado 22, subraya que es el derecho nacional aplicable el que ha de tomarse en consideración para “definir las modalidades de adquisición de los derechos sobre el signo invocado en apoyo de una oposición formulada en virtud del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94” y anula la decisión de la Sala de Recurso de la OAMI por no haber analizado si la demandante había adquirido los derechos sobre el signo en cuestión en aplicación del derecho británico (apartados 29 y 30).

possession, o de una combinación de ambas, que rigen en los distintos ordenamientos jurídicos la adquisición del derecho de exclusiva sobre un signo distintivo²⁹. En nuestro caso, quien haya adquirido en primer lugar el derecho de exclusiva sobre un signo distintivo con eficacia sobre al menos una parte del mercado interior, sea por registro o sea por uso, podrá oponerse al registro de la marca comunitaria posterior o solicitar su nulidad. La exigencia de la anterioridad constituye, además, un *prius* lógico para la siguiente condición: sólo quien tenga atribuido con anterioridad el derecho de exclusiva sobre el signo distintivo en cuestión estará, en principio, legitimado para ejercitar el *ius prohibendi* contra la utilización no autorizada por un tercero de un signo posterior [v. *infra* b)].

A la vista de la redacción del precepto, tanto en los casos de oposición al registro de una marca comunitaria, como en los que se solicite la nulidad de la misma, *el único momento relevante para establecer la adquisición del derecho de exclusiva sobre el signo invocado es el de la solicitud de registro de la marca comunitaria o, en su caso, el de la adquisición de la prioridad*³⁰. Corresponderá a aquéllos que invoquen el signo en cuestión probar que el derecho de exclusiva ya había sido adquirido en ese momento³¹. Esta prueba se hace más compleja cuando el régimen de adquisición del derecho de exclusiva previsto por el ordenamiento que rige el signo es el uso. En tal caso, el titular del signo distintivo, distinto de la marca registrada o de la marca notoria, deberá presentar elementos suficientes que le permitan probar *la adquisición del derecho de exclusiva por el uso conforme al estándar fijado por dicho ordenamiento y, sobre todo, que el uso de dicho signo en el tráfico le permitió adquirir un derecho de exclusiva antes de la solicitud del registro de la marca comunitaria o de la fecha de prioridad invocada*.

b) En segundo lugar, conforme al apartado b), del artículo 8.4 RMC, *el derecho de exclusiva sobre el signo en cuestión ha de tener un contenido concreto, esto es, ha de conferir a su titular la facultad de invocarlo contra la utilización de una marca posterior*. Ya hemos indicado que este *ius prohibendi* es la facultad más característica de los *property rights* sobre un signo distintivo (v. *supra* II.2). Por ello, es esta facultad la que se ha tomado en consideración para establecer la regla de propiedad frente al registro de la marca comunitaria posterior³². Sin embargo, no basta con que el *ius prohibendi* se pueda hacer valer frente a signos distintivos posteriores al invocado (por ejemplo, nombre

²⁹ Sobre los distintos modelos de adquisición de la protección sobre una marca, desde una perspectiva económica, véanse LANDES y POSNER (2003, pp. 179-182), así como MENELL y SCOTCHMER (2005, pp. 59-60, 68, 77). Desde una perspectiva formal, en términos parecidos, entre nosotros, FERNÁNDEZ-NOVOA (2001, pp. 79-83).

³⁰ En este sentido, véase la sentencia del Tribunal General *Golden Elephant*, apartados 99 y 100.

³¹ Así, CASADO CERVIÑO (2000, pp. 164-165).

³² Al tomar en consideración el *ius prohibendi* y no otras facultades –como, por ejemplo, pueda ser impedir el registro de una marca idéntica o confundible posterior o solicitar su anulación–, se resuelve el problema que se plantea respecto de determinados signos distintivos a los que ciertos derechos nacionales no les reconocen esta facultad. Así, respecto del derecho alemán, lo ponen de manifiesto VON MÜHLENDAHL *et al.* (1998, p. 39), en el caso de aquellos signos distintivos usados en el tráfico a los que sólo se les reconoce la facultad de prohibir la utilización en el tráfico del signo concurrente posterior. A estos efectos, debemos recordar que, conforme, por ejemplo, al derecho alemán, sólo las marcas usadas y los signos usados en el tráfico que puedan prohibir el uso de una marca posterior en todo el territorio alemán, podrán oponerse al registro de dicha marca (§ 12 *MarkenG*).

comercial anterior contra el uso del mismo signo como un nombre comercial). *La regla de propiedad contenida en el artículo 8.4 RMC exige que ese ius prohibendi pueda ejercitarse contra el uso como marca del signo distintivo anterior* (véanse, por ejemplo, respecto del nombre comercial registrado, los artículos 90, 87.3, 34 y 7.1 LM). En efecto, puesto que se trata de impedir el registro de una marca comunitaria o de solicitar su nulidad, lo lógico es que el *ius prohibendi* alcance, al menos, a las marcas. No es, sin embargo, necesario que dicho *ius prohibendi* haya sido ejercitado anteriormente. Como oportunamente ha señalado el AG Cruz Villalón, basta con que se disponga de dicho derecho, sin que sea preciso que haya ejercitado o se haya reconocido judicialmente³³.

El control que, sobre esta condición, lleva a cabo tanto la OAMI, como el Tribunal General, es un control concreto. Esto significa que ambos han de verificar que el signo hecho valer en contra de la solicitud o del registro de la marca comunitaria cae dentro del ámbito de aplicación de la norma invocada y que concurren en él las circunstancias que le legitiman a oponerse a la utilización de una marca posterior³⁴. Así, por ejemplo, si, como dispone el artículo 7 LM, sobre la base del *ius prohibendi* que los artículos 34, 87.3 y 90 LM reconocen al titular de un nombre comercial, éste puede oponerse al registro de una marca nacional española cuando exista riesgo de confusión entre estos signos en razón de la identidad o similitud de los productos y servicios, así como de la identidad o similitud de los signos en cuestión, la OAMI –o, en su caso, el Tribunal de Justicia de la Unión europea– deberá proceder a determinar si, conforme al derecho español concurre esa circunstancia³⁵. A tales efectos, el titular del *property right* deberá aportar la prueba del derecho nacional que resulta aplicable al signo distintivo. Es más, deberá acompañar dicha prueba de

³³ Véanse las conclusiones en el asunto *Anheuser-Busch, Inc. (BUD)*, apartado 151.

³⁴ En el sentido del texto, véase la sentencia del Tribunal General *Roncato*, apartado 19, así como las conclusiones del AG Cruz Villalón, en el asunto *Anheuser-Busch, Inc. (BUD)*, apartado 79. Sin embargo, MARCO ALCALÁ (2001, pp. 379-380), afirma que “las normas nacionales que regulan estos signos sólo serán tenidas en cuenta por la OAMI a los meros efectos de determinar la existencia y oponibilidad del signo, pero no para establecer su ámbito de protección [...], ni tampoco el alcance concreto de dicha oponibilidad, para lo cual se utilizarían los criterios del Derecho comunitario de marcas respecto de marcas idénticas y similares”. Cuestión bien distinta es que, como indica una opinión autorizada, ni la OAMI, ni el Tribunal “...pued[e]n cuestionar la validez del derecho nacional de que se trate ni la vigencia de su protección en el Estado miembro. Lo contrario supondría reconocer a la OAMI la facultad de interpretar y aplicar normas nacionales, algo completamente extraño a su ámbito de competencias y que podría ocasionar graves interferencias en la vida y en la protección del signo a nivel nacional. [...] únicamente en el supuesto de que la protección del signo se hubiese invalidado definitivamente en el Estado miembro en cuestión (por sentencia judicial firme o por el procedimiento que corresponda), la OAMI hubiera podido y debido tomar en consideración este dato y rechazar la oposición basada en dicho signo”. Así, de nuevo, véanse las conclusiones del AG Cruz Villalón, asunto *Anheuser-Busch, Inc. (BUD)*, apartados 79 y 80, cuyo contenido está recogido en lo esencial en la sentencia del Tribunal de Justicia *Anheuser-Busch, Inc. (BUD)*, apartado 95.

³⁵ Un buen ejemplo de lo dicho es el prolijo examen que realizó el Tribunal General del *passing off* británico en la sentencia *Golden Elephant*, apartados 92 a 151 o de la protección de las denominaciones de origen conforme al derecho francés en los asuntos *Budějovický Budvar/OHMI – Anheuser-Busch (BUDWEISER et al.)*.

cuanta doctrina y jurisprudencia estime conveniente al objeto de mostrar ante la OAMI –y, en su caso, ante el Tribunal–, la forma en la que se aplica dicho precepto³⁶.

Lo anterior, sin embargo, no es óbice para que, en aquellos casos en los que la interpretación de la norma nacional llevada a cabo por la jurisdicción nacional sea equivalente a la realizada por el Tribunal de Justicia respecto de un precepto análogo de la directiva de marcas o del RMC, se invoque la interpretación comunitaria para determinar cómo se ha de aplicar el precepto nacional en cuestión. Esto es lo que la recurrente solicitó ante la Sala de Recurso y ante el Tribunal General en el asunto *Olive line*, a lo que no se opuso ni la Sala, ni el propio Tribunal³⁷.

No es de extrañar que *el reconocimiento de esta facultad de oponerse a la utilización de una marca posterior en el tráfico esté condicionada*, en la mayor parte de los casos, a *la existencia de un riesgo de confusión entre los signos en cuestión* [por ejemplo, en el derecho español, respecto del nombre comercial, v. artículos 7.1, 9.1 d), 34.2 y 87.3 LM; respecto de los *sonstige Kennzeichnungen*, en el derecho alemán, §§ 5 y 15 *MarkenG*; respecto del *law of passing off* de la marca no registrada o de otros signos usados en el tráfico del derecho británico, sección 5(1)-(3) de la *TradeMark Act*]³⁸. A fin de cuentas, el objetivo último del derecho de los signos distintivos es evitar que la función informativa propia del signo distintivo se vea comprometida por la concurrencia en el mercado de otros signos que sean susceptibles de ser confundidos por el consumidor³⁹.

³⁶ Así, JEHOAM *et al.* (2010, p. 490); EISENFÜHR (2010, pp. 204-205) y BENDER (2007, p. 597). El Tribunal General, en el asunto *macros consult GmbH*, apartados 57 a 62, recuerda la regla general de que la cuestión de la existencia del derecho nacional invocado por la recurrente es una cuestión de hecho y que, por lo tanto, ha de ser probado por la parte que lo invoca. No obstante, en el asunto *Golden Elephant*, apartado 67, esta regla había sido matizada al considerar el Tribunal que, cuando el derecho nacional sea generalmente conocido o se pueda conocer por fuentes generalmente accesibles, habrá de ser considerado como un hecho notorio que la OAMI debería tomar en consideración. De ahí que afirmara que la OAMI “debe informarse de oficio, por los medios que considere eficaces a tal fin, sobre el Derecho nacional del Estado miembro de que se trate en el caso de que tal información sea necesaria para la apreciación de los requisitos de aplicación de una causa de nulidad controvertida y, en particular, de la realidad de los hechos alegados o de la fuerza probatoria de los documentos aportados. En efecto, la limitación de la base fáctica del examen efectuado por la OAMI no excluye que ésta tome en consideración, además de los hechos alegados explícitamente por las partes del procedimiento de nulidad, hechos notorios, es decir, hechos que cualquier persona puede conocer o que se pueden averiguar por medio de fuentes generalmente accesibles”. En la doctrina, igualmente, BENDER (2007, p. 597).

³⁷ Sentencia del Tribunal General *Olive line*, apartado 57.

³⁸ En el caso español, se intuye esta idea en OTERO LASTRES (1996, p. 109). En la jurisprudencia, véase, a modo de ejemplo, las sentencias dictadas en los asuntos *Olive line* y *Fercal-Consultadoria e Serviço, Lda*. Que esto sea así en buena parte de los casos, no obsta, sin embargo, para que el reconocimiento de esta facultad pueda darse en otras circunstancias, por ejemplo, cuando se atribuya un *ius prohibendi* a uno signo de los cubiertos por el artículo 8.4 RMC que goce de renombre.

³⁹ Sobre esta función del derecho de las marcas, LANDES y POSNER (2003, pp. 166-168), ECONOMIDES (1988, pp. 528-529) y LEMLEY (1999, p. 8). Adviértase, además, que, si los signos distintivos se protegen, no es para favorecer la creación de éstos. De hecho, no son en sí mismos un bien valioso –a diferencia de las invenciones o de las creaciones–, cuya creación haya que incentivar por la vía de la atribución de un derecho de exclusiva. Como ya hemos indicado, su valor social reside en su capacidad de reducir los costes de búsqueda (véase nota núm. 15). Si los ordenamientos jurídicos protegen las marcas frente al riesgo de confusión es para evitar que se perjudique su

Para concluir el examen de esta condición, no está de más recordar que la regla de propiedad consagrada en el artículo 8.4 RMC “se perjudica” cuando el titular del derecho de exclusiva pierde la posibilidad de ejercitar el *ius prohibendi* característico de tal derecho. Esto es, en particular, lo que sucede cuando entra en juego la prescripción por tolerancia contemplada en distintos ordenamientos [por ejemplo, el alemán (*Verwirkung vom Anspruche*, § 21 MarkenG); o el español (respecto del nombre comercial, v. artículos 52.3 y 91 LM)]. Como es sabido, la regla de la prescripción por tolerancia priva al titular del derecho de exclusiva anterior de la facultad de prohibir la utilización en el tráfico de un signo posterior si tolera conscientemente durante un periodo de tiempo el uso de dicho signo. En concreto, en el derecho español, el plazo previsto es de cinco años consecutivos. Evidentemente, en el marco de la regla de propiedad contenida en el artículo 8.4 RMC, el signo distintivo posterior no puede ser otro que la marca comunitaria que concurre con el signo distintivo anterior, distinto de la marca registrada o de la notoria, sobre el territorio en el que éste último tiene atribuido su derecho de exclusiva. Pues bien, *de verificarse este efecto, el titular del derecho de exclusiva sobre el signo anterior conservará dicho derecho, pero no podrá invocar el ius prohibendi que se deriva del mismo contra el titular de la marca comunitaria posterior*. Y al no cumplirse una de las condiciones previstas en el artículo 8.4 RMC, el titular del derecho de exclusiva sobre el signo anterior no podrá hacer valer la regla de propiedad frente a quien pretende invadir su derecho registrando una marca comunitaria posterior. Los dos derechos se verán, entonces, obligados a coexistir sobre el mercado interior. Así lo confirma el artículo 54.2 RMC para aquellos casos en los que el ordenamiento nacional no haya previsto una regla similar para los signos distintivos que gocen de un *ius prohibendi* frente a su uso como marca por un tercero.

Obsérvese que el artículo 9.2 de la Directiva de marcas *sólo faculta* a los Estados miembros para establecer la regla de la prescripción por tolerancia para las marcas no registradas y los signos distintivos usados en el tráfico a los que ordenamiento jurídico les confiera un *ius prohibendi* frente a una marca posterior⁴⁰. En caso de que un Estado miembro haya decidido no hacer uso de tal facultad para todos o para alguno de los signos distintivos distintos de la marca registrada o de la marca notoria cuyo ordenamiento jurídico protege, el artículo 54.2 RMC impedirá que se invoquen dichos signos frente a la marca comunitaria posterior.

Así las cosas, hay que entender que *el artículo 54.2 RMC completa la regla de propiedad del artículo 8.4 RMC, cubriendo los supuestos en los que los ordenamientos jurídicos no hayan incorporado, para todos o para algunos signos distintivos, la regla de la prescripción por tolerancia*. Por el contrario, en aquellos otros casos en los que esta regla haya sido incorporada por éstos, el artículo 54.2 RMC funcionará como una mera regla narrativa que reitera el contenido de las disposiciones nacionales o de la Unión y la precisa para los supuestos de conflicto con una marca comunitaria⁴¹.

función y no para incentivar su proliferación, que no es socialmente deseable. Así, LEMLEY (1999, pp. 7-8) o MENELL y SCOTCHMER (2005, pp. 58 y 70).

⁴⁰ “Cualquier Estado miembro podrá prever que el apartado 1 se aplique al titular (...) de otro derecho anterior previsto en las letras b) o c) del apartado 4 del artículo 4”.

⁴¹ Para el concepto de norma narrativa, JAYME (1993, *passim*).

3.3. Las limitaciones derivadas de la consistencia del signo: signo usado en el tráfico y de alcance no meramente local

Como hemos avanzado en el primer apartado, la consistencia del signo que pretende oponerse al registro de una marca comunitaria o para solicitar su nulidad ha de establecerse conforme al derecho de la Unión y, más concretamente, conforme al RMC. *Lo que está detrás de estas condiciones es el interés del legislador de la Unión en limitar los signos que pueden ser invocados contra la solicitud o el registro de una marca comunitaria*⁴². Y es lógico que así sea. *La creación de un derecho de exclusiva sólido sobre los indicadores del origen comercial de productos y servicios con eficacia sobre todo el mercado interior –como se pretende que sea la marca comunitaria–, depende en gran medida de limitar las posibilidades de que este signo pueda ser puesto en cuestión por otros derechos de exclusiva. Si esta posibilidad se ofreciera de manera ilimitada a cualquier derecho de exclusiva anterior sobre un signo distintivo distinto de una marca notoria o de una marca registrada, quien deseara registrar una marca comunitaria se vería expuesto a un sinnúmero de oposiciones y, tras el registro, a un considerable riesgo de anulación. Esto se traduciría en un incremento desmesurado de los costes de administración del sistema de marca comunitaria. De ahí que, para evitar el fracaso del sistema, la posibilidad de invocar eficazmente estos signos contra el registro de una marca comunitaria haya de reconocerse de forma bastante limitada*⁴³.

El criterio de limitación elegido por el legislador de la Unión al diseñar la regla de propiedad contenida en el artículo 8.4 RMC ha sido el de la consistencia del derecho de exclusiva. Sólo los derechos de exclusiva verdaderamente consistentes podrán ser invocados con éxito frente al registro de una marca comunitaria o para solicitar su nulidad. La consistencia exigida por el RMC se manifiesta en el grado de exteriorización del signo distintivo y en su alcance. Esto se refleja en las otras dos condiciones impuestas por el RMC: por una parte, el signo ha de ser usado en el tráfico [v. infra a)] y, por otra parte, el signo ha de tener un alcance no meramente local [v. infra b)].

a) El artículo 8.4 RMC describe los signos objeto de protección como signos usados en el tráfico y, de este modo, señala el uso como una característica que necesariamente han de reunir. Así, los signos distintivos que se benefician de la regla de propiedad contenida en el artículo 8.4 RMC *son signos que, con independencia de cómo se haya adquirido el derecho de exclusiva sobre ellos –por ejemplo, por inscripción en un registro de marcas, en el caso del nombre comercial (inscrito) español (artículo 2.1 LM); por el mero uso, en el caso de la marca usada alemana o *Benutzungsmarke* (v. §§ 4.2 y 14 *MarkenG*), o de la marca usada británica protegida por el *law of passing off*–, han de ser usados como tales signos distintivos en el tráfico.*

⁴² En este sentido, véanse las conclusiones del AG Cruz Villalón, asunto *Anheuser Busch, Inc. (BUD)*, apartado 63.

⁴³ Como señalan LANDES y POSNER (2003, p. 173), “marks that involve costs in excess of their benefits are denied legal protection.”

Lo primero que hay que precisar al abordar la cuestión del uso es que esta exigencia es independiente de la que pueda establecer el derecho nacional para adquirir el derecho de exclusiva o para ejercitar el *ius prohibendi* frente a una marca posterior [v. *supra* III.2.a)]. De hecho, como acabamos de ver, esta exigencia puede no estar presente en los ordenamientos nacionales y, de estarlo, habrá de ser examinada conforme a los estándares que establece el derecho que rige el signo -que no han de ser necesariamente los que establece el derecho de la Unión en sede de marca comunitaria-, para ejercitar el *ius prohibendi* frente a la marca posterior. Pero, además, habrá de probar que dicho signo es usado conforme al derecho de la Unión para que pueda invocar a su favor la protección conferida por la regla de propiedad establecida en el artículo 8.4 RMC⁴⁴.

*Esta exigencia de uso, como elemento revelador de la consistencia del derecho de exclusiva en el mercado interior, responde a una lógica particular. A primera vista, podría pensarse que está ligada a la obligación de uso de las marcas comunitarias impuesta por el RMC, de modo que, al igual que se exige que una marca sea usada para poder invocarla contra una marca posterior, el signo anterior distinto de la marca notoria o registrada habría de ser igualmente usado. En efecto, es un principio general que informa el RMC que las marcas registradas, para ser objeto de protección, han de ser efectivamente usadas (v. considerando décimo RMC)⁴⁵. Como es sabido, este principio tiene su concreción normativa en los artículos 15, 42.2, 51.1 a) y 57.2 RMC, para las marcas comunitarias, y en el artículo 10 de la directiva de marcas, así como en los artículos 42.3 y 57.3 RMC, en el caso de las marcas nacionales que puedan entrar en conflicto con una marca comunitaria posterior. Todos ellos exigen el uso de las marcas para mantener el derecho de exclusiva y poder ejercitar el *ius prohibendi* asociado a las mismas. Conforme a estos preceptos, cinco años es el tiempo que el legislador de la Unión ha considerado razonable para poner en uso las marcas registradas. La imposición de esta obligación de uso se explica, desde una perspectiva económica, desde la necesidad de reducir las ineficiencias derivadas de la atribución de los derechos de exclusiva sobre los signos distintivos por el mero registro. Así, de no imponerse ninguna obligación de uso, en un sistema en el que el derecho de exclusiva se adquiriera por la mera prioridad en el registro, se correría el riesgo de que los operadores se comportaran de manera oportunista (rent seeking), tratando de atesorar marcas sin destinarlas a una finalidad productiva⁴⁶. La proliferación de este tipo de comportamientos podría conducir a la saturación de registro o, incluso, a su bloqueo⁴⁷.*

⁴⁴ En este sentido, véanse las conclusiones del AG Cruz Villalón, asunto *Anheuser Busch, Inc. (BUD)*, apartado 98.

⁴⁵ Este considerando dispone que “Solo está justificado proteger las marcas comunitarias y, contra estas, cualquier marca registrada que sea anterior a ellas, en la medida en que dichas marcas sean utilizadas efectivamente”.

⁴⁶ Advierten de estos problemas, LANDES y POSNER (2003, pp. 179-180). Desde una perspectiva formal, HACKBARTH, JONAS y VON MÜHLENDAHL (2011, p. 1030).

⁴⁷ Así, MENELL y SCOTCHMER (2005, p. 68). En este mismo sentido, véase el considerando noveno de la directiva de marcas. Nótese, además, que cuanto mayor sea la ganancia esperada de este tipo de comportamientos, carentes de toda finalidad productiva, mayores serán los recursos despilfarrados ellos. En este sentido, GOLDBERG (1985, pp. 571 y 573).

A la vista está que *este tipo de comportamientos incrementan los costes de administración del sistema de marcas al dificultar la adquisición de nuevos derechos de exclusiva*⁴⁸. En efecto, en estas circunstancias, quien pretendiera obtener un derecho de exclusiva sobre una marca comunitaria correría un alto riesgo de toparse con otros signos idénticos o similares a los registrados anteriormente y se vería, pues, obligado a invertir todos los recursos a su alcance por tratar de ser el primero en registrar el signo distintivo⁴⁹. En caso de fracasar, éste debería buscar un signo distinto de los ya registrados, lo que conllevaría un nuevo despilfarro de recursos en términos de esfuerzo creativo, tiempo y dinero. Ciertamente, podría tratar de adquirir el derecho de exclusiva de aquél que lo registró en primer lugar. Sin embargo, en una situación como la descrita, *la negociación en torno al derecho de exclusiva adquirido estratégicamente podría conducir a resultados ineficientes, pues la transacción, bien no se llevaría a cabo o bien, de llevarse a cabo, resultaría expropiatoria*. Hay que tener en cuenta que, para quien desea adquirir el derecho de exclusiva que ha sido previamente registrado, éste tiene un gran valor, -imaginemos, 5000-, pero que para quien lo registró estratégicamente el valor será netamente inferior -imaginemos, 500-. En tal caso, como se ha apuntado en la literatura económica, cabe esperar que el titular del derecho de exclusiva trate de extraer tanto valor como sea posible de manos de quien lo pretende adquirir, apropiándose de la mayor parte del excedente o *surplus* que genera el intercambio -en nuestro ejemplo, 4.500-. *Ex ante*, ese comportamiento puede provocar que, tras una negociación que consuma tiempo, dinero y esfuerzos, la transacción no sea posible por la falta de acuerdo entre las partes: los elevados costes de cooperar en el reparto de un excedente tan elevado darían al traste con la negociación impidiendo que el derecho de exclusiva fuera finalmente atribuido a quien más lo valora⁵⁰. Y aun cuando las partes pudieran sobreponerse a esas dificultades para cooperar, *ex post*, la transacción resultante podría resultar *expropiatoria*. En este punto, no hay que olvidar que nos encontramos en una situación de *monopolio bilateral* o *hold up*, en la que el titular del derecho de exclusiva sobre el signo distintivo en cuestión es el único que puede transmitirlo⁵¹. Quien desee adquirirlo no tiene alternativa para contratar y deberá, entonces, satisfacer el precio que éste le exija, aun cuando sea a costa de cederle la totalidad o, al menos, la mayor parte del excedente o *surplus* generado por la transacción⁵².

Es evidente que el ordenamiento jurídico no debe incentivar comportamientos como los descritos, que *ex ante* no facilitan una asignación eficiente de los derechos y están llamados a destruir valor y *ex post* pueden dar lugar a transacciones expropiatorias. De ahí que, como decíamos, el artículo 15.1 RMC exija que la marca comunitaria deba ser usada para los productos y servicios para los que haya sido registrada en los cinco años siguientes al registro y el artículo

⁴⁸ Entre nosotros, en términos parecidos, DURÁN (2005, p. 337).

⁴⁹ Sobre las carreras por ser los primeros en registrar una marca, en términos similares, LANDES y POSNER (2003, p. 180).

⁵⁰ Sobre estas cuestiones, entre nosotros, PAZ-ARES (1995, pp. 2860-2863).

⁵¹ Respecto del concepto de monopolio bilateral, *ibid.*, pp. 2866-2867.

⁵² Como advierte la doctrina más atenta, las perspectivas *ex ante* y *ex post* se encuentra; *ibid.*, p. 2863.

51.1 a) RMC disponga que puede solicitarse la caducidad de la marca en cuestión si, transcurrido ese tiempo, ésta no ha sido usada. Desde una lógica *ex ante*, estos dos preceptos desincentivan el comportamiento estratégico descrito –tras cinco años sin uso el derecho de exclusiva se desvanece–, facilitando la asignación eficiente de los derechos de exclusiva. El registro queda, por ende, protegido frente al riesgo de bloqueo derivado de comportamientos oportunistas permitiendo que, transcurrido el tiempo indicado, éste pueda ser “limpiado” de las marcas comunitarias no usadas y que, por lo tanto, han demostrado carecer de valor o tener un valor muy reducido, en la medida en que no se destinan a una finalidad productiva. Desde una lógica *ex post*, los artículos 42.2 y 3 y 57.2 y 3 RMC ponen en manos de quien puede sufrir los comportamientos que hemos descrito una *herramienta anti-expropiación* que permite exigir al titular la marca registrada anterior –nacional o comunitaria–, que se invoca en contra de la solicitud o del registro de una marca comunitaria, que pruebe su uso efectivo en el tráfico durante los últimos cinco años.

Sin embargo, *en el caso de los signos distintivos cubiertos por el artículo 8.4 RMC, la exigencia del uso presenta una configuración distinta a la que acabamos de describir*. En efecto, con independencia de cómo se adquiera el derecho de exclusiva sobre el signo distintivo conforme al ordenamiento que rige el signo y de lo que haya que hacer conforme a éste para mantener dicho derecho, *el uso en el tráfico de los signos distintivos cubiertos por el artículo 8.4 RMC es una condición que necesariamente han de reunir en el momento de la oposición o de la presentación de la solicitud de nulidad para que cualquiera de éstas puedan prosperar*. Es más, *esta condición será examinada por la OAMI con independencia de cuál sea la actitud del solicitante o del titular de la marca comunitaria o del tiempo transcurrido desde la adquisición del derecho*. Por contra, como ya hemos indicado, en el caso de los artículos 42.2 y 3 y 57.2 y 3 RMC, puesto que estamos ante herramienta anti-expropiación, *el examen del uso sólo se producirá cuando, al verificarse el riesgo de expropiación, el solicitante o el titular de la marca comunitaria ejercite la facultad que le atribuyen dichos preceptos*.

Todas estas diferencias nos ponen sobre la pista de que la lógica subyacente a cada una de estas exigencias de uso no puede ser la misma. En efecto, detrás de la exigencia de uso que contiene la regla de propiedad del artículo 8.4 RMC no hay –ni puede haber–, una regla que neutralice los comportamientos oportunistas descritos, en la medida en que alguno de los casos más significativos de signos llamados a beneficiarse de esta regla no se adquieren por registro, sino por el uso (por ejemplo, la marca usada alemana o la marca no registrada británica que se beneficia del *law of passing off*). Por lo tanto, el riesgo de que se produzcan los comportamientos estratégicos descritos no existe. La exigencia del uso en el caso de los signos distintivos distintos de las marcas registradas o de las marcas notorias se explica desde *la necesidad de limitar el número de signos que pueden invocarse contra el registro de una marca comunitaria*. Se trata, como hemos avanzado, *de no incrementar desmesuradamente los costes de administración del sistema de marca comunitaria permitiendo que se invoque cualquier signo distintivo que, conforme a los distintos ordenamientos jurídicos en juego, goce de un ius prohibendi y pueda hacerse valer contra el uso de una marca posterior*. Así, sólo los signos que sean utilizados externamente, esto es, que sean visibles en el tráfico para cualquier tercero y, por lo tanto, mínimamente anticipables por éste, pueden ser

invocados en contra de la solicitud de registro o de la validez de una marca comunitaria⁵³. Si el operador está en disposición de anticipar la existencia en el mercado interior de un signo distintivo susceptible entrar en conflicto con la marca que pretende registrar puede, bien minimizar el riesgo de que ese conflicto se produzca –por ejemplo, buscado otro signo–, o bien tratar de adquirir el derecho de su titular.

Adviértase que, en este caso, cabe esperar que los costes de cooperación sean sensiblemente menores. En la medida en que el signo distintivo anterior es un signo que, por una parte, es usado en el tráfico para cumplir con su finalidad, y, por otra, que, como veremos en el apartado siguiente, ha de gozar de un cierto alcance o importancia, el valor de éste para su titular no será, ni mucho menos, reducido, sino más bien todo lo contrario (imaginemos, 3000). En tal caso, la diferencia entre el valor que le asigna su titular y el valor que le atribuye quien desea adquirirlo –como en el caso anterior, 5000– será sensiblemente menor (2000 frente a 4500 en el ejemplo anterior). En esta situación, al reducirse el excedente que genera la transacción, cabe esperar que los costes de cooperación se reduzcan, lo que facilitará *ex ante* la transacción.

Así las cosas, puesto que *no se trata de evitar comportamientos estratégicos, sino de limitar el abanico de signos invocables contra una marca comunitaria*, el uso exigido por el artículo 8.4 RMC *no puede ser el uso cualificado de los artículos 42.2 y 3 y 57.2 y 3 RMC, al que estos preceptos se refieren como “uso efectivo”*⁵⁴. *Éste responde, más bien, a un estándar de uso autónomo, que consiste en el simple uso, esto es, en la utilización del signo distintivo como tal en las relaciones comerciales con terceros ajenos o independientes del titular del mismo y que, en todo caso, ha de ser anterior al momento en que se solicita la marca comunitaria*⁵⁵.

A la vista de la definición de uso que acabamos exponer, el uso exigido por la regla de propiedad contenida en el artículo 8.4 RMC ha de cumplir cuatro condiciones: éste ha de ser externo (i); a título distintivo (ii); vinculado al territorio cuyo ordenamiento jurídico le confiere protección (iii), y anterior a la solicitud de marca comunitaria o a la fecha de prioridad (iv).

⁵³ Respecto de la “*notice function*” del uso, LANDES y POSNER (2003, p. 181) y MENELL y SCOTCHMER (2005, p. 68).

⁵⁴ La sentencia del Tribunal de Justicia, en el asunto *Anheuser Busch, Inc. (BUD)*, avala esta solución sobre la base de un argumento formal (véase el apartado 146). Se afirma que la razón habría de encontrarse en el heterogéneo carácter de los signos que caen dentro del ámbito de aplicación del artículo 8.4 RMC, que difícilmente podrían acomodarse a las exigencias establecidas por la jurisprudencia para establecer el uso efectivo de una marca en el tráfico. Por contra, haciéndose tan sólo eco de la práctica de la OAMI anterior a esta sentencia del Tribunal de Justicia, BORREGO CABEZAS (2012, p. 338), señala que, para aplicar el artículo 8.4 RMC, las salas de recurso exigen que se pruebe el “uso genuino” del signo.

⁵⁵ Véase la sentencia del Tribunal de Justicia, asunto *Anheuser Busch, Inc. (BUD)*, apartados 142-144. En concreto, en el apartado 144, el Tribunal de Justicia precisa que estos términos “...significan, en esencia, que el signo debe solamente ser objeto de una utilización comercial”. Igualmente, sentencia del Tribunal General *Raffaello Morelli*, apartado 32. Para una argumentación más detallada, véanse las conclusiones del AG Cruz Villalón en este mismo asunto, apartados 93, 97 y 98. En el Tribunal General, véanse en términos similares las sentencias *Roncato*, apartados 27 a 29 y *Grain Millers*, apartado 26.

- i. En primer lugar, el uso que exige la regla de propiedad consagrada en el artículo 8.4 RMC consiste en la *utilización del signo distintivo en las relaciones comerciales con terceros económicamente independientes de su titular*. Esta exigencia no se cumple si el signo distintivo sólo ha sido usado en las relaciones comerciales entre sociedades pertenecientes al mismo grupo de empresas, pues tal uso no puede ser considerado como un uso en el tráfico, sino como un uso interno en el seno de la empresa⁵⁶. Puesto que lo que importa es la exteriorización del signo a los efectos de hacerlo visible en el tráfico, *no cabe exigir que su uso haya tenido una cierta duración o una determinada intensidad. Tampoco es necesario que, a resultas del uso, el signo sea reconocido como distintivo en el círculo de los destinatarios de los mismos productos o servicios o de otros similares, ni que sea utilizado en el marco de transacciones onerosas*. A estos efectos, la utilización promocional del signo distintivo está, en principio, comprendida en el uso en el tráfico del mismo, en la medida en que está dirigida a la obtención de una ventaja económica⁵⁷. Ahora bien, esta utilización, por sí sola, no basta para considerar que el signo en cuestión ha sido usado en el tráfico. La mera distribución gratuita de muestras entre los potenciales consumidores de un producto que no ha sido puesto simultáneamente en circulación en el mercado no puede bastar para considerar que el signo en cuestión ha sido usado en el tráfico⁵⁸. Entender otra cosa, incentivaría el comportamiento estratégico del titular de dicho signo, que podría tratar de “cubrir el expediente” de la prueba del uso preparando unas cuantas muestras y regalándolas en el mercado como producto promocional.
- ii. En segundo lugar, el uso del signo que exige la regla de propiedad consagrada en el artículo 8.4 RMC *habrá de ser a título distintivo y no meramente descriptivo y, por lo tanto, que permita ejercitar la función informativa que le corresponde*. Además, el uso habrá de ser *el propio del signo distintivo en cuestión, esto es, como nombre comercial, como marca no registrada, como título de una obra, etc.*⁵⁹. Este es el uso que permite crear un vínculo en la mente de los consumidores entre el signo y el producto o servicio respecto del que se transmite información y, por lo tanto, es el relevante a los efectos de apreciar si se produce una violación del derecho de exclusiva⁶⁰. Los usos a título distinto carecen de relevancia, pues caen fuera de los contornos del derecho de exclusiva y, por ende, de los límites de su

⁵⁶ En este sentido, véase la sentencia del Tribunal General en el asunto *Raffaello Morelli*, apartado 33.

⁵⁷ Sobre la necesidad de que el signo sea utilizado en el contexto de una actividad comercial dirigida a la obtención de una ventaja económica, véase la sentencia del Tribunal General en el asunto *Raffaello Morelli*, apartado 40.

⁵⁸ Para el Tribunal de Justicia es suficiente que se hayan distribuido “en el ejercicio de una actividad comercial con ánimo de lucro”; véase la sentencia en el asunto *Anheuser Busch, Inc. (BUD)*, apartado 152.

⁵⁹ Véase la sentencia del Tribunal de Justicia, en el asunto *Anheuser Busch, Inc. (BUD)*, apartado 147, así como las conclusiones del AG Cruz Villalón, en el mismo asunto, apartados 99 y 100.

⁶⁰ DOGAN y LEMLEY (2007, p. 1676).

protección⁶¹. Se entiende así que, a pesar de lo indicado por algún autor, este uso no haya de ser, en todo caso, un uso marcario, esto es, como indicación de origen comercial de los productos o servicios designados por el signo⁶².

- iii. En tercer lugar, el uso del signo que exige la regla de propiedad consagrada en el artículo 8.4 RMC *debe producirse en un Estado miembro o en el mercado interior, según se trate de derechos conferidos por un derecho nacional o por el derecho de la Unión*⁶³. Sin embargo, inmediatamente hay que precisar que, en el caso de los derechos de exclusiva atribuidos por un Estado miembro, no basta con que el uso se produzca en cualquier Estado. El carácter territorial de estos derechos de exclusiva impone que *el uso se produzca en aquel territorio conforme a cuyo ordenamiento el titular del signo adquiere el derecho de exclusiva y está, por ello, protegido*⁶⁴. En efecto, siendo derechos de exclusiva de carácter territorial que son atribuidos por el ordenamiento jurídico de un Estado miembro y son protegidos en las condiciones establecidas por éste, el uso pertinente será el que se produzca en el territorio para el que se ha adquirido dicho derecho de exclusiva.

⁶¹ *Ibid.*, pp. 1683-1685.

⁶² Sin embargo, EISENFÜHR (2010, p. 205). El autor cita como apoyo de su afirmación los párrafos 25 y siguientes de la sentencia del Tribunal General en el asunto *Danjaq (Dr. No)*. Si se examinan con atención, los párrafos 25 a 31 de la citada sentencia, que dan respuesta al primer motivo de recurso, no tratan de la interpretación del requisito del uso del artículo 8.4 RMC, sino del uso del signo invocado como marca a los efectos de apreciar la existencia de un riesgo de confusión en el sentido del artículo 8.1, a) y b) y 2 c) del RMC. El análisis del artículo 8.4 RMC se lleva a cabo en el tercer motivo de recurso. Es respecto de este motivo que el Tribunal señala, por una parte, que al no haber sido usados como marca, la recurrente no puede pretender invocar los signos Dr. No y Dr. NO como marca no registrada anterior protegida por el artículo 8.4 RMC (apartado 40) y, por otra parte, que habiendo probado que los títulos de obras están protegidos en Alemania y en Suecia frente al registro de una marca posterior más allá de la mera protección que deriva del derecho de autor, éstos pueden ser objeto de protección en virtud del artículo 8.4 RMC, siempre que cumplan los requisitos establecidos en el mismo (apartados 43 y 44). A los efectos de verificar si cumplían con el requisito del uso en el tráfico establecido en dicho precepto, el Tribunal consideró que procedía examinar tal requisito tomando en consideración su condición de títulos. Utilizando sus propias palabras, "En el caso concreto de los títulos de obras, el uso del título implica que la obra en cuestión se ha comercializado en el mercado de que se trata, es decir, en el caso de autos, en Alemania y en Suecia, territorios en los que los títulos de las películas están protegidos como signos distintos del Derecho de autor" (apartado 44).

⁶³ FERNÁNDEZ-NOVOA (1995, p. 168).

⁶⁴ Véase la sentencia del Tribunal General en el asunto *Danjaq (Dr. No)*, apartado 44, así como las conclusiones del AG Cruz Villalón, en el asunto *Anheuser Busch, Inc. (BUD)*, apartado 111. Sin embargo, en la sentencia *Grain Millers*, apartado 30, el Tribunal General consideró que "los signos cubiertos por este precepto pueden ser objeto de protección en un territorio específico, aunque no hayan sido usados en dicho territorio, sino en otro". Dicha sentencia, anterior a la sentencia del Tribunal de Justicia *Anheuser Busch, Inc. (BUD)*, ha de considerarse superada por ésta en dicho punto.

- iv. Por fin, en cuarto lugar, el uso del signo que exige la regla de propiedad consagrada en el artículo 8.4 RMC *habrá de ser anterior a la presentación de la solicitud de marca comunitaria*⁶⁵. Otras fechas, como pueda ser la de publicación de la solicitud en el Boletín de marcas comunitarias, no son pertinentes a estos efectos. Si lo que se pretende es que el operador económico que trata de registrar una marca comunitaria pueda anticipar en el momento de solicitar dicha marca la existencia de signos que puedan entrar en conflicto con aquélla, la fecha relevante para establecer el uso ha de ser la de la solicitud del registro de marca y no la de la publicación de la misma una vez que la OAMI ha verificado que el signo en cuestión no está afectado por ningún motivo de denegación absoluto (v. artículo 39 RMC). Mantener lo contrario sería favorecer los comportamientos estratégicos por parte del titular del signo anterior no usado en el tráfico, quien, en el momento en que tuviera noticia de la solicitud de registro, pudiera intentar poner en uso el signo antes de su publicación⁶⁶.

La exigencia del uso que acabamos de examinar complementa, además, la segunda condición comunitaria establecida por el Reglamento, a saber, que para que el signo sea verdaderamente significativo, éste ha de tener un alcance que no sea meramente local. Como veremos a continuación, sólo un signo que sea usado en el tráfico podrá adquirir una cierta importancia. Así, el uso que se haga del signo en el tráfico está llamado a jugar un papel nada desdeñable en la determinación de su alcance [v. *infra* b)].

b) Conforme al artículo 8.4 RMC, *los signos distintivos que se benefician de la regla de propiedad contenida en el mismo han de tener un alcance no meramente local*. Con este requisito, se trata de limitar el catálogo de signos que pueden invocarse en contra de la solicitud o del registro de una marca comunitaria a aquéllos que tengan un cierto relieve o importancia, al objeto de evitar que signos poco significativos puedan obstaculizar la atribución una marca comunitaria generando unos costes mayores, respecto de la administración del sistema de marca comunitaria, que los beneficios que resultarían de su protección⁶⁷. La determinación de lo que haya de entenderse por local habrá decidirse caso por caso. No obstante, hay que partir de la idea de que un signo cuyo alcance es local es aquél cuya importancia queda limitada a una localidad o a un área reducida del territorio del Estado miembro o del territorio de la Unión, en los que se benefician de

⁶⁵ Así, véanse las sentencias del Tribunal General, en los asuntos *Budějovický Budvar, národní podnik (BUD) (RENV)*, apartados 55-56 y *Raffaello Morelli*, apartado 36.

⁶⁶ Véanse las conclusiones del AG Cruz Villalón, en el asunto *Anheuser Busch, Inc. (BUD)*, apartados 115 y 120.

⁶⁷ En este sentido, FERNÁNDEZ-NOVOA (1995, p. 167) afirma que esta exigencia “restringe sensiblemente el ámbito del motivo de denegación analizado”. La idea expresada en texto ya está presente en la redacción del artículo 45 de la Propuesta de Reglamento de 1980, que llevaba por rúbrica “Derechos prioritarios subsistentes en determinadas localidades”. Éstos quedaban excluidos de la posibilidad de ser invocados contra el registro de una marca comunitaria para evitar dificultar en exceso la concesión de ésta. Así, GÓMEZ SÁNCHEZ (2011, p. 57). Asimismo, véanse las conclusiones AG Cruz Villalón, asunto *Anheuser Busch, Inc. (BUD)*, apartado 133. Esta idea ha sido recogida en la sentencia del Tribunal de Justicia sobre el mismo asunto, apartado 157.

protección⁶⁸. A diferencia de lo que sucede en otros casos –por ejemplo, la prueba del uso efectivo de la marca comunitaria conforme al artículo 15 RMC-, no se trata de determinar si el uso dado al signo es suficiente para obtener o conservar cuotas de mercado en el territorio de la Unión, para los productos y servicios designados por la marca comunitaria⁶⁹. Al contrario, se trata de determinar la relevancia o importancia del derecho de exclusiva reconocido por el derecho de un Estado miembro o por el derecho de la Unión, teniendo en cuenta que la protección conferida por determinados derechos de exclusiva es puramente local o regional. Y puesto que, como sabemos, es el Estado miembro o, en su caso, la Unión, los que definen el contenido del derecho de exclusiva, al determinar su relevancia habrá que tomar como marco de referencia el territorio del Estado que reconoce el derecho o, en su caso el territorio de la Unión, para determinar el alcance adquirido por éste⁷⁰. Así, por ejemplo, tendrá un alcance meramente local aquel signo cuya relevancia se limite a una localidad aislada de dichos territorios; sin embargo, habrá que considerar que tiene un alcance que va más allá de lo meramente local cuando sea utilizado en una red comercial que se extiende sobre el conjunto del territorio de un Estado miembro, o cuando, a resultas de su difusión en el territorio en el que es objeto de protección, no sólo sea generalmente conocido en éste, sino incluso fuera del mismo⁷¹.

El asunto *Alberto Moreira da Fonseca*, resuelto por el Tribunal General, constituye el *leading case* en lo que se refiere a la definición del alcance no meramente local del signo.

En este caso, el titular del signo verbal “Generaloptica”, registrado en Portugal como nombre comercial y como rótulo de establecimiento, solicitó la anulación de cuatro marcas comunitarias figurativas “General Óptica”. El Tribunal General, confirmando la decisión de la Sala de Recurso de la OAMI, desestimó la demanda considerando que el signo “Generaloptica” tenía un alcance meramente local, en la medida en que, a pesar de tener atribuido un derecho de exclusiva sobre todo el territorio portugués en virtud del registro, el alcance de dicho signo no transcendía de la localidad de Vila Nova de Famalicao, de 120.000 habitantes, donde se encontraba el establecimiento identificado con dicho signo. Este signo identificaba la actividad del establecimiento ubicado en dicha localidad, sin que el recurrente pudiera probar que su nombre fuera particularmente conocido en el tráfico desde el punto de vista de los proveedores y de los consumidores en el resto del territorio portugués. De ahí que el Tribunal concluyera que el alcance del signo “Generaloptica” era puramente local y que no podía, pues, ser invocado en contra del registro de una marca comunitaria.

⁶⁸ Sin embargo, OTERO LASTRES (1996, pp. 108-109) considera que “local” ha de entenderse, simplemente, como parte del territorio de un Estado miembro.

⁶⁹ Sobre este punto se ha pronunciado el Tribunal de Justicia en la sentencia de 19.12.2012, asunto *Leno Merken BV* (C-149/11; Ponente: U. Lohmus).

⁷⁰ En este sentido, véase la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto *Anheuser Busch, Inc. (BUD)*, apartado 163.

⁷¹ En un sentido similar, respecto de los fenómenos transfronterizos, FEZER (2009, § 12 RdN. 17).

Como ha precisado el Abogado General Cruz Villalón, *lo que no ha de ser meramente local es el alcance y no el uso del signo* y así se desprende con toda claridad del examen de las distintas versiones lingüísticas del artículo 8.4 RMC⁷². Ciertamente es que el uso que se dé al signo influye en el alcance que éste pueda adquirir. Sin embargo, sólo la interpretación aquí propuesta permite que puedan ser invocados contra la solicitud o contra el registro de marca comunitaria signos usados por su titular en una localidad o en una región, pero que, por circunstancias diversas -como pueda ser la adquisición de una relevancia tal que les hace ser conocidos más allá del lugar donde son usados-, hayan adquirido un alcance que supera lo puramente local y que se refleja, por ejemplo, en guías de viajes extranjeras o en reportajes publicados en periódicos o en revistas de tirada nacional.

Puesto que de lo que se trata es de determinar la relevancia o importancia efectiva del signo en cuestión, el Tribunal General ha considerado que la determinación del alcance del signo exige tener en cuenta, por una parte, la *dimensión geográfica del alcance del signo*, esto es, el territorio en que se utiliza para identificar la actividad económica de su titular y, por otra, la *dimensión económica de dicho alcance*, que ha de valorarse en atención al tiempo en el que ha desarrollado su función en el tráfico económico y a la intensidad de su uso, así como al círculo de destinatarios para los que el signo ha pasado a ser conocido como signo distintivo -consumidores, competidores y proveedores- o la difusión que se ha dado al signo, por ejemplo, a través de la publicidad o de Internet⁷³. Para ello, podrán aportarse como elementos de prueba, entre otros, aquéllos que pongan de manifiesto la existencia de una red comercial sobre el conjunto del territorio del Estado miembro que utiliza el signo distintivo, las facturas y la correspondencia comercial expedidas o las campañas de publicidad desarrolladas, que indiquen la difusión del signo más allá de un ámbito puramente local⁷⁴. De acuerdo con lo anterior, *el hecho de que el derecho nacional confiera al titular del signo una protección en todo el territorio nacional no juega un papel decisivo para hacer jugar la regla de propiedad*⁷⁵. Más que el alcance formal de la protección conferida por el ordenamiento jurídico, *lo que verdaderamente importa a estos efectos es que el signo tenga un*

⁷² Conclusiones del AG Cruz Villalón, en el asunto *Anheuser Busch, Inc. (BUD)*, apartado 127. Sin embargo, esta idea aparece más desdibujada en la sentencia del Tribunal de Justicia sobre el mismo asunto, apartado 159, donde aproxima los conceptos de “uso” y “alcance”. Lo mismo sucede en el caso de las sentencias dictadas por el Tribunal General en los asuntos *K-Mail*, apartados 22 y 24, así como *Raffaello Morelli*, apartado 34.

⁷³ Sentencia *Alberto Moreira da Fonseca*, apartados 37 y 38. Con posterioridad, véase también sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto *Anheuser Busch, Inc. (BUD)*, apartado 160 y sentencia del Tribunal General en el asunto *K-mail*, apartado 21. En términos similares, la OAMI señala en sus líneas directrices relativas al procedimiento de oposición basado en los derechos contemplados en el artículo 8.4 RMC, p. 10, que, para determinar el alcance del signo, habrá que tomar en consideración el criterio geográfico, el volumen de ventas, la intensidad del *marketing* desarrollado y la población afectada.

⁷⁴ Sentencia *Alberto Moreira da Fonseca*, apartado 43. Para una aplicación concreta de estos criterios, véase el análisis llevado a cabo recientemente por el Tribunal General en el asunto *Budějovický Budvar, národní podnik (BUD) (RENV)*, apartados 55 y 59-64. En la doctrina, BENDER (2007, p. 597).

⁷⁵ Sentencia *Alberto Moreira da Fonseca*, apartado 39. En la doctrina, FEZER (2009, § 12, RdN. 17).

*alcance que, materialmente, vaya más allá de lo meramente local*⁷⁶. De lo contrario, se legitimaría a los titulares de signos que, en principio se benefician de un derecho de exclusiva sobre todo el territorio de un Estado miembro, a invocarlos contra el registro de una marca comunitaria posterior con independencia de cuál fuera su importancia y, por lo tanto, de su verdadera consistencia desde el punto de vista del derecho de la Unión⁷⁷. De ese modo, entraría por la ventana lo que el legislador sacó por la puerta al exigir que los signos distintivos, distintos de una marca notoria o de una marca registrada, que pudieran entrar en conflicto con una marca comunitaria posterior, tuvieran un alcance o importancia que fuera más allá de lo puramente local.

No obstante, la propuesta del *Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System* es clarificar la exigencia relativa al alcance no meramente local, en el sentido de entender que gozarán del mismo los titulares de aquellos derechos que estén protegidos en todo el territorio de un Estado miembro y no en una parte limitada del mismo. Esta propuesta se funda en la necesidad de evitar que pueda interpretarse la condición de que el signo tenga un alcance no meramente local, como que éste tenga que ser conocido y usado en más de un Estado miembro, tal y como parecería deducirse del apartado 133 de las conclusiones del AG Cruz Villalón⁷⁸. Sin embargo, esta propuesta no está bien fundamentada. En primer lugar, el informe no contempla la posibilidad de que el signo distintivo tenga un alcance inferior al de su protección jurídica, que es precisamente lo que se pone de manifiesto en la última línea del apartado 133 de las conclusiones del AG Cruz Villalón en el asunto *Anheuser Busch, Inc. (BUD)*. Y en segundo lugar, el informe considera erróneamente que en dicho apartado 133 se exige que el signo tenga que ser conocido y usado en más de un Estado miembro. Sin embargo, lo que el AG Cruz Villalón apunta en dicho apartado es que "...la mera existencia de esa protección en todo el territorio de un Estado miembro, o aun en varios, no garantiza la verificación del requisito del alcance". Esta defectuosa comprensión del contenido de las conclusiones priva, pues, de fuerza a esta propuesta del informe.

⁷⁶ Así lo ha puesto de manifiesto el Tribunal General, cuando ha señalado que "para demostrar la importancia efectiva y real del signo invocado en el territorio afectado, es necesario ir más allá de apreciaciones meramente formales y examinar el impacto producido por el signo en dicho territorio tras haberse utilizado como elemento distintivo"; véase la sentencia *Alberto Moreira da Fonseca*, apartado 38. En el mismo sentido, véase la sentencia del Tribunal de Justicia *Anheuser Busch, Inc. (BUD)*, apartados 158 y 159 y sentencia del Tribunal General *K-mail*, apartado 22. Sin embargo, véase la sentencia del Tribunal General *Grain Millers*, apartado 47, de fecha anterior a la sentencia del Tribunal de Justicia. En la doctrina, KITCHIN *et al.*, 2005, p. 274. Entre nosotros, FERNÁNDEZ-NOVOA (1995, pp. 171-172), señala que podrá invocarse el rótulo de establecimiento al amparo del artículo 8.4 RMC siempre que su relieve, en la práctica, no quede limitado a un ámbito estrictamente local, aunque vincula ese relieve al uso efectivo del mismo en la totalidad o en buena parte del territorio nacional. No obstante, curiosamente, en el asunto *Anheuser Busch, Inc. (BUD)*, apartado 156, el Tribunal de Justicia consideró que "Ciertamente un signo cuyo ámbito geográfico de protección sea únicamente local debe ser considerado como de alcance únicamente local".

⁷⁷ En este sentido, VON MÜHLENDAHL *et al.* (1998, p. 38). Por esta razón y, en contra de lo señalado por GÓMEZ SÁNCHEZ (2011, pp. 59 y 63), la lista de signos invocables a la luz del artículo 8.4 RMC, no hace referencia "fundamentalmente, al rótulo de establecimiento".

⁷⁸ § 3.79, p. 148.

4. Otras reglas de propiedad

4.1. El artículo 110 RMC: un complemento en el plano de la utilización

Hasta el momento, hemos visto que el artículo 8.4 RMC –y buena parte del artículo 8 RMC–, puede ser entendido como una *regla de propiedad que protege sobre el mercado interior los derechos de exclusiva sobre los signos distintivos anteriores a la marca comunitaria, de modo que éstos no podrán ser invadidos sin su consentimiento*. Como hemos visto, esta regla se concreta en el plano del registro en permitir al titular del derecho de exclusiva anterior que impida la inscripción no consentida de la marca comunitaria posterior o que solicite su anulación una vez registrada. Sin embargo, éste no es el único plano en el que tales derechos de exclusiva se benefician de una regla de propiedad. *En el plano de la utilización, estos derechos de exclusiva también se encuentran protegidos frente al uso no consentido en el tráfico*. En efecto, el titular de los derechos de exclusiva sobre esos signos distintivos –y, en particular, de los signos distintivos distintos de una marca notoria o de una marca registrada–, podrá entablar las acciones por violación de su derecho que correspondan siempre que, conforme al artículo 54.2 RMC, no hubiera tolerado durante cinco años consecutivos el uso de la marca comunitaria posterior (artículo 110.1 RMC). Entre esas acciones se encuentra, en nuestro ordenamiento jurídico, la acción de cesación (v. artículo 40 LM)⁷⁹.

No obstante, si el mercado falla y se produce una invasión no consentida del derecho de exclusiva, entrará en juego una regla de responsabilidad que permita a su titular obtener el precio correspondiente por la explotación no autorizada de éste (v. artículo 40 LM pretensión indemnizatoria)⁸⁰. Como ha señalado la doctrina más atenta, la mayoría de los derechos son de carácter mixto y, por ende, susceptibles de la protección que dispensan las reglas de propiedad, de responsabilidad y de inalienabilidad⁸¹.

Junto a esta regla de propiedad, el Reglamento también reconoce al titular de los derechos de exclusiva anteriores la facultad de ejercitar contra el uso en el tráfico de una marca comunitaria las acciones que correspondan conforme al derecho nacional o al derecho de la Unión tendentes a

⁷⁹ Sin embargo, GÓMEZ SÁNCHEZ (2011, p. 72) considera que la posibilidad que el RMC reconoce al titular de una marca nacional de ejercitar, conforme a su derecho, una acción por violación del derecho marca contra una marca comunitaria y de obtener así, por ejemplo, la cesación de su uso, constituye una ruptura innecesaria del principio de unidad de la marca comunitaria, pues existen otras alternativas como la oposición, la nulidad o la reconversión en el marco de un procedimiento de violación de marca comunitaria. Olvida este autor que, aunque los resultados puedan ser parecidos, cada una de estas alternativas están diseñadas para alcanzar objetivos distintos y, por lo tanto, su alcance es necesariamente distinto. En concreto, el ejercicio de las acciones por violación del derecho de marca resulta particularmente pertinente cuando el titular del derecho anterior no pretende embarcarse en un largo proceso de anulación de la marca comunitaria –que, por lo demás, la haría desaparecer del mercado interior, cosa en la que no necesariamente ha de estar interesado–, sino que tan sólo quiere preservar su derecho de exclusiva en aquella parte del mercado en la que su derecho se encuentra protegido.

⁸⁰ Sobre la regla de responsabilidad, PAZ-ARES (1995, pp. 2864-2865).

⁸¹ *Ibid.*, p. 2865.

prohibir el uso de una marca posterior (artículo 110.2 RMC). Éste es, por ejemplo, el caso de las acciones derivadas de la Ley 3/1991, de 10 de enero de 1991, de Competencia Desleal (BOE nº 10, de 11.1.1991) (en adelante, LCD)⁸². Ahora bien, a diferencia de lo que sucede con las acciones contempladas en el artículo 110.1 RMC, *éstas se encuentran desligadas del ius prohibendi derivado de los derechos de exclusiva anteriores*. Su aplicación a la marca comunitaria se explica desde otra lógica: puesto que el sistema de marca comunitaria reconoce plenos efectos a los sistemas nacionales de marca, la marca comunitaria posterior queda sometida, en sus relaciones con la marca nacional, al derecho del Estado miembro que rige esta marca. La coexistencia entre los signos nacionales y la marca comunitaria se traduce, pues, en la equiparación de ambos sistemas jurídicos a los efectos de poder prohibir el uso del signo posterior concurrente⁸³. De este modo, se protege sobre el mercado interior otros *property rights* –siguiendo con el ejemplo de la LCD, el derecho a competir por eficiencia y no por interferencia–, contra las intrusiones resultantes de la utilización de una marca comunitaria posterior.

4.2. El artículo 111 RMC: una regla de propiedad para los derechos de exclusiva de alcance local

El hecho de que un signo tenga un alcance local no significa que esté abocado a la desaparición frente a una marca comunitaria similar. Contrariamente a lo que se pudiera pensar, el conflicto entre estos signos y la marca comunitaria no se plantea en términos de un juego de suma cero. Dada la escasa entidad del signo que tiene un alcance local, el legislador ha considerado que *la coexistencia de ambos derechos de exclusiva sobre el mercado interior es posible*. Si bien, como hemos visto, el signo local no puede impedir el registro de la marca comunitaria, *éste mantendrá su vigencia en el ámbito geográfico de su alcance, mientras que la marca comunitaria surtirá sus efectos en el resto del mercado interior*. El titular de la marca comunitaria se verá, pues, obligado a tolerar la existencia de dicho signo⁸⁴. El artículo 111.1 RMC establece, así, *una regla de propiedad que protege el derecho de exclusiva sobre el signo distintivo de alcance local en dicho ámbito geográfico y en relación con la utilización de una marca comunitaria posterior*. En efecto, *el titular del signo local podrá reaccionar contra la invasión no consentida de su derecho a resultas de la utilización de la marca comunitaria posterior en el territorio en el que el aquél se encuentra protegido, cuando así lo permita el derecho que rige el signo* (por ejemplo, *éste podrá prohibir la utilización de una marca comunitaria confundible con el signo distintivo anterior de alcance local en medios de comunicación que se difundan en el territorio relevante*)⁸⁵.

⁸² Reconoce que entre esas acciones se encuentran las tendentes a reprimir comportamientos desleales en el tráfico EISENFÜHR (2010, § 110 RdN. 16-17). En nuestra doctrina, FERNÁNDEZ-NOVOA (1995, pp. 393-394).

⁸³ FERNÁNDEZ-NOVOA (1995, pp. 391-394).

⁸⁴ Sentencia *Alberto Moreira da Fonseca*, apartado 45. Asimismo, conclusiones AG Cruz Villalón, en el asunto *Anheuser Busch, Inc. (BUD)*, apartado 62. En la doctrina, entre nosotros, FERNÁNDEZ-NOVOA (1995, p. 167) y CASADO CERVIÑO (2000, p. 164). En la doctrina alemana, VON MÜHLENDAHL *et al.* (1998, p. 225).

⁸⁵ Así, entre nosotros, RUIZ PERIS (1996, p. 1072) y GÓMEZ SÁNCHEZ (2011, pp. 60-61).

Este es el caso de los rótulos de establecimiento españoles que se beneficien de la protección extrarregistral contemplada en la DT 4ª LM. En la medida en que estos signos sólo pueden oponerse al uso de una marca idéntica en la localidad en la que son usados, no puede considerarse, en principio, que su alcance no sea meramente local. Entonces, el artículo 111 RMC legitima a su titular a invocar el *ius prohibendi* que le reconoce la DT 4ª LM contra el uso de una marca o de un nombre comercial posteriores e idénticos o similares y que designen las actividades, productos o servicios idénticos o similares en la localidad en la que el rótulo está siendo usado. Adviértase que, al igual que el artículo 111.2 RMC, la DT 4ª LM exige que, para ejercitar el *ius prohibendi* en contra de la marca posterior, el titular del rótulo de establecimiento no debe haber tolerado el uso de la marca en el término municipal en el que es usado el rótulo durante más de cinco años, salvo que concurriera mala fe en la solicitud de marca.

Como ya hemos indicado, la facultad de oponerse al uso de una marca posterior es la consecuencia del derecho de exclusiva que tienen reconocido los signos distintivos y constituye, pues, una manifestación del *ius prohibendi* que se les reconoce frente al uso de dicha marca (v. *supra* II). Por ello, en contra de lo apuntado por algún sector de la doctrina, la posibilidad de ejercitar la acción de cesación contemplada en la LCD frente al uso desleal de determinados signos en el tráfico no basta para considerar que el signo distintivo en cuestión pueda oponerse al uso de la marca comunitaria en el ámbito geográfico de su alcance⁸⁶. En la medida en que la acción de cesación reconocida en la LCD no tiene por fundamento la existencia de un derecho de exclusiva, sino un reproche de deslealtad concurrencial, no basta para que, con base en ella, el titular del signo en cuestión pueda pretender hacer valer esta regla de propiedad contra la marca comunitaria posterior⁸⁷.

Así definida, esta regla plantea alguna *dificultad interpretativa cuando el territorio en el que el signo distintivo se encuentra protegido es más amplio que el territorio de su alcance*. Piénsese, por ejemplo, en el caso de un nombre comercial que goce de un derecho de exclusiva en todo el territorio de un Estado miembro y cuyo alcance, sin embargo, haya sido considerado, a la vista del uso en el tráfico que se ha hecho del mismo, como meramente local⁸⁸. En estos casos, una interpretación coherente con la propuesta respecto del artículo 8.4 RMC [v. *supra* III.3 b)], exige llevar a cabo *una reducción teleológica del artículo 111.1 RMC y limitar la posibilidad de ejercitar el ius prohibendi reconocido por el derecho nacional al territorio sobre el que, a resultas de su utilización, se proyecta su alcance, y ello con independencia de cuál sea el ámbito geográfico en el que se encuentre protegido*. En efecto, desde la lógica de la limitación, sólo en el territorio en el que el signo distintivo, distinto de la marca notoria o de la marca registrada, es relevante, tiene sentido prohibir la utilización de la marca comunitaria posterior. Por lo demás, al igual que sucede con los signos de alcance *supra*

⁸⁶ Sin embargo, hay autores como Gómez Sánchez (2011, p. 61), que considera que el contenido del derecho de alcance local no sólo viene definido por la LM, sino también por LCD. Asimismo, FERNÁNDEZ-NOVOA (2001, pp. 262-233), para quien la acción de cesación reconocida en la LCD basta para entender que la denominación social goza de un *ius prohibendi* frente a una marca posterior.

⁸⁷ Entre nosotros, PORTELLANO (1995, pp. 330-331) señala que “La voluntad legal de proteger los signos distintivos ha quedado plasmada y articulada en sus medios y en sus límites en la Ley de marcas. Por tanto el hecho de que exista una continuidad valorativa no autoriza sin más a aplicar directamente y sin matices la Ley de Competencia Desleal. La consideración de las valoraciones específicas de la Ley de marcas resulta imprescindible”.

⁸⁸ Como sucedía en el asunto examinado en la sentencia *Alberto Moreira da Fonseca*, apartado 39.

local [v. *supra* III.2 b)], rige para los signos de alcance meramente local la regla de la prescripción por tolerancia, de manera que el titular de dichos signos puede verse privado de tal facultad cuando haya conocido y tolerado durante más de cinco años consecutivos en dicho territorio el uso de la marca comunitaria (artículo 111.2 RMC). En tal caso, la marca comunitaria y el signo distintivo anterior de alcance local podrán coexistir sobre el mismo territorio (artículo 111.3 RMC).

Para acabar con el examen de esta regla, no podemos dejar de señalar que ésta ha sido objeto de crítica por parte de la doctrina. En efecto, por una parte, hay quien considera que *constituye la excepción más significativa al principio de unidad de la marca comunitaria enunciado en el artículo 1.2 RMC* y han llegado a calificarla como uno de los “agujeros en el queso” (*the holes in the cheese*) del sistema de marca comunitaria⁸⁹. Por otra parte, hay quien estima que este precepto constituye una *excepción (injustificada) al principio de autonomía de la marca comunitaria*, pues exige la aplicación del derecho nacional para determinar el alcance del derecho anterior⁹⁰. Sin embargo, ninguna de estas críticas resiste un examen detenido. En efecto, con relación al principio de unidad, ciertamente, hay que reconocer que estamos ante una excepción amparada por el propio artículo 1.2 RMC. No obstante, se trata de *una excepción tolerable para el sistema*. Precisamente, porque estamos ante derechos de exclusiva de alcance local, *su impacto sobre el principio de unidad de la marca comunitaria resulta muy limitado*: es irrelevante para el principio de unidad de la marca comunitaria y, por ende, para el valor mismo de dicha marca, que un signo distintivo sea utilizado en una localidad de 120.000 habitantes del mercado interior –como era, por ejemplo, el caso de la localidad portuguesa de Vila Nova de Famalicao, en el asunto Alberto Moreira da Fonseca (véase apartado 44)– y que, en ese territorio en el que goza de protección, pueda impedir la utilización de la marca comunitaria posterior. Ya por lo que se refiere *al principio de autonomía de la marca comunitaria*, hay que recordar que lo que garantiza dicho principio es que los efectos de la marca comunitaria se registrarán exclusivamente por el Reglamento (véase artículo 14.1). *La remisión que se hace en el artículo 111.1 RMC al “derecho del Estado miembro de que se trate”, tiene por objeto determinar el contenido del derecho de exclusiva sobre dicho signo y no los efectos de la marca comunitaria*. Más concretamente, dicha remisión *condiciona la posibilidad de invocar el signo distintivo anterior de alcance local frente a la utilización de la marca comunitaria posterior a que el ordenamiento jurídico que rige dicho signo así lo permita*. Resulta, pues, evidente que a través de esta remisión, el RMC no reenvía la cuestión de los efectos de la marca comunitaria al derecho nacional que rige el signo. Los efectos de ésta, entre los que se encuentran sus limitaciones, sean de contenido (artículo 9) o sean geográficas (artículo 111), viene exclusivamente determinadas por éste.

⁸⁹ Entre nosotros, participan de esta idea RUIZ PERIS (1996, p. 1069) y GÓMEZ SÁNCHEZ (2011, pp. 56-57, 61). FERNÁNDEZ-NOVOA (1994-1995, pp. 24-25), lo considera como una “anomalía”, pero precisa que puede verse limitada por el juego de la caducidad por tolerancia. En la doctrina comparada, VON MÜHLENDAHL *et al.* (1998, p. 224). La expresión de “the holes of the cheese” es de GEVERS (2005, pp. 424-426).

⁹⁰ GÓMEZ SÁNCHEZ (2011, p. 57).

5. Reflexión final

En un sistema como el de marca comunitaria, que convive con los sistemas de marcas nacionales, la asignación de un derecho de exclusiva se asienta sobre unas reglas de propiedad que protegen los derechos anteriores asignados conforme a los distintos ordenamientos nacionales. Como hemos tenido ocasión de ver, éstos no son sólo marcas, registradas o notorias, sino también signos distintivos distintos de éstas que tienen en común gozar de la facultad de prohibir el uso de una marca posterior. Entre estas reglas de propiedad se encuentra la contenida en el artículo 8.4 RMC, que se complementa con las dispuestas en los artículos 110.1 y 111 RMC, que han sido, todas ellas, examinadas en detalle en este trabajo.

Como hemos tenido ocasión de demostrar y, contrariamente a lo que se pudiera pensar, la complejidad de la regla de propiedad contenida en el artículo 8.4 RMC se encuentra justificada. Si pocos signos distintivos distintos de una marca notoria o de una marca registrada logran beneficiarse de su protección, no es porque la regla esté mal diseñada y provoque disfunciones, sino más bien por todo lo contrario: porque *funciona correctamente conforme a la lógica con la que ha sido diseñada*, esto es, limitar el conflicto de los signos distintivos que podemos calificar de “menores” con la marca comunitaria y generar así un derecho de exclusiva sólido con eficacia sobre todo el mercado interior. No hay, pues, razones ni para suprimir esta regla de propiedad, ni para limitarla a un motivo de anulación de la marca comunitaria. Y, de hecho, el Informe sobre el funcionamiento del sistema de marca comunitaria no propone lo primero y no aprecia ventajas significativas en lo segundo⁹¹. De ahí que la propuesta de modificación del Reglamento haya, en esencia, dejado inalterados tanto el artículo 8.4, como el 110 y el 111 RMC.

6. Tabla de jurisprudencia citada

Tribunal de Justicia de la Unión Europea

<i>Tribunal y fecha</i>	<i>Número de asunto</i>	<i>Ponente</i>	<i>Partes</i>
Sentencia, Tribunal de Justicia, 16.12.2008	C-96/09 P	J.C. Bonichot (Abogado General P. Cruz Villalón)	<i>Anheuser-Busch Inc. c. Budějovický Budvar, národní podnik-OAMI</i>
Auto, Tribunal de Justicia, 29.12.2011	C-76/11 P	A. Prechal	<i>Tresplain Investments Ltd. c. OAMI-Hoo Hing Holdings Ltd</i>
Auto, Tribunal de Justicia, 27.9.2012	C-624/11 P	E. Juhász	<i>Brighton Collectibles Inc. c. OAMI-Felmar</i>
Sentencia, Tribunal General, 12.7.2007	T-73/04 a T-56/04, T- 58/04 y T-59/04	No disponible	<i>Budějovický Budvar c. OAMI-Anheuser- Busch (BUDWEISER)</i>
Sentencia, Tribunal General, 2.7.2007	T-60/04 a T-64/04	No disponible	<i>Budějovický Budvar c. OAMI-Anheuser- Busch (BUD)</i>
Sentencia, Tribunal General,	T-57/04 y T-71/04	No disponible	<i>Budějovický Budvar y Anheuser-Busch c.</i>

⁹¹ *Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System*, § 3.50, p. 143, §§ 3.78-3.80, pp. 147-148 y §§ 4.221-4-224, p. 200.

12.7.2007			<i>OAMI (BUDWEISER y AB GENUINE Budweiser KING OF BEERS)</i>
Sentencia, Tribunal General, 24.3.2009	T-318/06 a T-321/06	S. Soldevila Fragoso	<i>Alberto Moreira da Fonseca c. OAMI- General Óptica, SA</i>
Sentencia, Tribunal General, 11.6.2009	T-114/07 y T-115/07	L. Truchot	<i>Lastminute Network c. OAMI-Last Minute Tour SpA</i>
Sentencia, Tribunal General, 30.6.2009	T-435/05	S. Soldevila Fragoso	<i>Danjaq LLC c. OAMI-Mission Productions Gesellschaft für Film-, Fernseh- und Veranstaltungsproduktion mbH</i>
Sentencia, Tribunal General, 07.7.2010	T-124/09	I. Labucka	<i>Valigeria Roncato SpA c. OAMI-Roncato, Srl</i>
Sentencia, Tribunal General, 09.7.2010	T-430/08	J. Schwarcz	<i>Grain Millers Inc. c. OAMI-Grain Millers GmbH & Co. KG</i>
Sentencia, Tribunal General, 30.9.2010	T-534/08	N.J. Forwood	<i>Granuband BV c. OAMI-Granuflex Ipari és Kereskedelmi Kft</i>
Sentencia, Tribunal General, 9.12.2010	T-303/08	A. Dittrich	<i>Tresplain Investments Ltd. c. OAMI-Hoo Hing Holdings Ltd</i>
Sentencia, Tribunal General, 12.9.2011	T-485/07	S. Soldevila Fragoso	<i>Olive Line Internacional, SL. c. OAMI- Reinhard Knopf</i>
Sentencia, Tribunal General, 12.9.2011	T-279/10	N. Wahl	<i>K-Mail Order GmbH & Co. KG. c. OAMI- IVKO Industrieprodukt-Vertriebskontakt GmbH</i>
Sentencia, Tribunal General, 27.9.2011	T-403/10	F. Dehousse	<i>Brighton Collectibles Inc. c. OAMI-Felmar</i>
Sentencia, Tribunal General, 18.1.2012	T-304/09	F. Dehousse	<i>Tilda Riceland Private Ltd. c. OAMI-Siam Grains Co. Ltd</i>
Sentencia, Tribunal General, 03.05.2012	T-270/10	M. Kancheva	<i>Conceria Kara Srl c. OAMI- Dima – Gida Tekstil Deri Insaat Maden Turizm Orman Urünleri Sanayi Ve Ticaret Ltd Sti</i>
Sentencia, Tribunal General, 22.1.2013	T-225/06 RENV, T- 255/06 RENV, T- 257/06 RENV y T- 309/06 RENV	F. Dehousse	<i>Budějovický Budvar, národní podnik c. OAMI-Anheuser-Busch Inc</i>
Sentencia, Tribunal General, 24.1.2013	T-474/09	K. O'Higgins	<i>Fercal –Consultadoria e Serviços, Lda. c. OAMI-Jacson of Scandinavia AB</i>
Sentencia, Tribunal General, 7.5.2013	T-579/10	S. Frimont Nielsen	<i>macros consult GmbH c. OAMI- MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG</i>
Sentencia, Tribunal General, 14.5.2013	T-321/11 y T-322/11	N.J. Forwood	<i>Raffaello Morelli c. OAMI- Associazione nazionale circolo del popolo della libertà y Michela Vittoria Brambilla</i>

7. Bibliografía

Jesús ALFARO (1996), "Los costes de transacción", en Juan Luis IGLESIAS (Coord.), *Estudios jurídicos en homenaje al Profesor Aurelio Menéndez*, Tomo I, Civitas, Madrid, pp. 131-162.

Achim BENDER (2007), "Widerspruch", en Karl-Heinz FEZER (Dir.), *Handbuch der Markenpraxis. Markenverfahrensrecht und Markenvertragsrecht*, Tomo I, Beck, Múnich, pp. 596-597.

Cayetana BORREGO CABEZAS (2012), "Jurisprudencia comunitaria en materia de marcas", en José Manuel OTERO LASTRES y Alberto CASADO CERVIÑO (Dirs.), *Compendio práctico sobre la protección de la propiedad industrial. Una visión renovada en España, en Europa y en el mundo*, Lex Nova, Valladolid, pp. 315- 345.

Guido CALABRESI y A. Douglas MELAMED (1972), "Property Rules, Liability Rules and Inalienability Rules", *Harvard Law Review*, Vol. 85, pp. 1089-1128.

Alberto CASADO CERVIÑO (2000), *El sistema comunitario de marcas: normas, jurisprudencia y práctica*, Lex Nova, Valladolid.

--- (2004), "Globalización y propiedad industrial: la respuesta comunitaria", en *Cuadernos de la Cátedra Jean Monnet de la Universidad de Zaragoza*, núm. 2.

Stacey L. DOGAN y Mark A. LEMLEY (2007) "Grounding Trademark Law Through Trademark Use", *Stanford Public Law and Legal Theory. Working Paper Series*, Research Paper núm. 961470, pp. 1669-1701, disponible en <http://ssrn.com/abstract=961479>.

Luis Alfonso DURÁN (2005), "Geographical scope of the use requirement for Community Trade Marks", en Verena VON BOMHARD, Jochen PAGENBERT y Detlef SCHENNEN (Dirs.), *Harmonisierung des Markenrechts. Festschrift für Alexander von Mühlendahl zum 65. Geburtstag am 20. Oktober 2005*, Carl Heymanns Verlag, Colonia-Berlín-Múnich, pp. 333-340.

Nicholas S. ECONOMIDES (1988), "The Economics of Trademarks", *The Trademark Reporter*, pp. 523-539.

Günther EISENFÜHR (2010), en Günther EISENFÜHR y Detlef SCHENNEN, *Gemeinschaftsmarkenverordnung*, 3ª ed., Carl Heymanns Verlag, Colonia.

Carlos FERNÁNDEZ-NOVOA (1994-1995), "Los principios informadores de la marca comunitaria", *Actas de Derecho Industrial*, Vol. 26 , pp. 23-31.

--- (1995), *El sistema comunitario de marcas*, Montecorvo, Madrid.

--- (2004), *Tratado sobre Derecho de Marcas*, 2ª ed., Marcial Pons, Madrid-Barcelona.

Karl Heinz FEZER (2009) *Markengesetz*, 4ª ed., Beck, Múnich.

Florent GEVERS, en Verena VON BOMHARD, Jochen PAGENBERT y Detlef SCHENNEN (Dirs.), "10 years CTM - 10 Proposals for Improvements", en *Harmonisierung des Markenrechts. Festschrift für Alexander von Mühlendahl zum 65. Geburtstag am 20. Oktober 2005*, Carl Heymanns Verlag, Colonia-Berlín-Múnich, 2005, pp. 409-430.

Victor P. GOLDBERG (1985), "Relational Exchange, Contract Law, and the Boomer Problem", *Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft*, Vol. 14, pp. 570-575.

David GÓMEZ SÁNCHEZ (2011), *La infracción de la marca comunitaria. Problemas de coexistencia con los Derechos nacionales*, Marcial Pons, Madrid-Barcelona, 2011.

Ralf HACKBARTH, Kay Uwe JONAS y Alexander VON MÜHLEND AHL (2011), "Die tatsächliche Benutzung der Marke als Voraussetzung für die Aufrechterhaltung des Markenschutzes", *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil*, pp. 1029-1042.

Justin HUGHES (2006), "Champagne, Feta, and Bourbon: The Spirited Debate About Geographical Indications", *Hastings Law Journal*, Vol. 58, pp. 299-386.

Erik JAYME (1993), *Narrativen Normen im Internationalen Privat- und Verfahrensrecht*, Eberhard-Karls Universität Verlag, Tubinga.

Tobias Cohen JEHORAM, Costant VAN NISPEN y Tony HUYDECOPER (2010) *European Trademark Law. Community Trademark Law and Harmonized National Trademark Law*, Kluwer Law International, Países Bajos.

David KITCHIN, David LLEWELYN, James MELLOR, Richard MEADE, Tom MOODY-STUART y David KEELING (2005), *Kerly's Law of Trademarks and Trade Names*, 14ª ed., Sweet & Maxwell, Londres.

Jan KLINK (2004) "Titles in Europe: TradeNames, Copyright Works or Title Marks?", *European Intellectual Property Review*, Vol. 7, pp. 290-300.

William M. LANDES y Richard A. POSNER, "Trademark Law: An Economic Perspective" (1987), *Journal of Law and Economics*, Vol. 30, pp. 265-309.

--- (2003), *The Economic Structure of Intellectual Property Law*, Harvard University Press, Cambridge-Londres, 2003.

Mark A. LEMLEY (1999), "The Modern Lanham Act and the Death of Common Sense", *Yale Law Journal*, Vol. 108, pp. 1687-1701, también disponible como *working paper* en <http://ssrn.com/abstract=147788>, pp. 1-24.

Manuel LOBATO (2007), *Comentario a la Ley 17/2001, de marcas*, Civitas, Madrid.

Luis Alberto MARCO ALCALÁ (2001), *Las causas de denegación del registro de la marca comunitaria*, Tirant lo Blanch, Valencia.

Peter MENELL y Suzanne SCOTCHMER (2005), "Intellectual Property", en A. Mitchell POLINSKY y Steven SHAVELL (Dirs.), *Handbook of Law & Economics*, pp. 1-104, disponible en <http://ssrn.com/abstract=741424>.

Montiano MONTEAGUDO (1995), *La protección de la marca renombrada*, Civitas, Madrid.

José Manuel OTERO LASTRES (1996), "Comentario del artículo 8", en Alberto CASADO CERVIÑO y M^a Luisa LLOBREGAT HURTADO (Coords.), *Comentarios a los Reglamentos sobre la marca comunitaria*, vol. I (arts. 1-74), Universidad de Alicante, Alicante, pp. 97-112.

Felipe PALAU (2005), *La obligación de uso de la marca*, Tirant lo Blanch, Valencia.

Cándido PAZ-ARES (1995), "Principio de eficiencia y derecho privado", en *Estudios de Derecho mercantil en homenaje al profesor Manuel Broseta Pont*, Tomo III, Tirant lo Blanch, Valencia, pp. 2843-2900.

Jeremy PHILLIPS (2003), *Trademark Law. A Practical Anatomy*, Oxford University Press, Oxford.

Pedro PORTELLANO (1995), *La imitación en el derecho de la competencia desleal*, Civitas, Madrid.

Juan Ignacio RUIZ PERIS (1996), "Comentario del artículo 107", en Alberto CASADO CERVIÑO y M^a Luisa LLOBREGAT HURTADO (Coords.), *Comentarios a los Reglamentos sobre la marca comunitaria*, Vol. II (artículos 75-143), Universidad de Alicante, Alicante, pp. 1067-1072.

Steven SHAVELL (2004), *Foundations of Economic Analysis of Law*, Harvard University Press Cambridge-Londres.

Alexander VON MÜHLENDAHL, Dietrich OHLGART y Verena VON BOMHARD (1998), *Die Gemeinschaftsmarke*, Beck, Múnich.