

## A MARCA COMUNITARIA<sup>1</sup>

MANUEL AREÁN LALÍN  
 Departamento de Dereito Mercantil  
 Facultade de Dereito  
 Universidade da Coruña

Recibido: 14 marzo 1996

Aceptado: 10 xullo 1996

**Resumo:** Como mecanismo de diferenciación e, polo tanto, de identificación dos produtos e servizos, a marca erixese en peza clave para favorecer a transparencia do mercado e soste-la competencia baseada nas propias prestacións. Consecuentemente, o ordenamento xurídico debe reprimir e sanciona-las interferencias comunicativas que xera a utilización da marca por terceiros non-autorizados. De aí que universalmente a marca lle atribúa o seu titular un dereito exclusivo, en principio limitado ó territorio do Estado no que fora inscrita. Pero, á vez, o signo distintivo que a marca representa caracterízase por ser un ben inmaterial, ilimitadamente repetible e simultaneamente reproducibile en moi diversos lugares. Ó igual cás patentes e as demais modalidades de propiedade industrial e intelectual, as marcas teñen o apetecible don da ubicuidade. E esa condición permítenos percibir facilmente o papel relevante que lles corresponde desempeñar tanto no proceso global de apertura económica como nos procesos rexionais de integración.

Sobre a base destas premisas, neste traballo expóñense os esforzos desenvolvidos no seo da Unión Europea para cohesiona-la territorialidade dos dereitos de marca co principio da libre circulación de mercadorías. Estes esforzos culminaron na creación da marca comunitaria e encargouse do seu rexistro a Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), que ten a súa sede en Alicante.

**Palabras Clave:** Marca / Unión Europea / Libre circulación de mercadorías / Propiedade industrial / Economía da información.

### THE COMMUNITY TRADEMARK

**Summary:** As a differentiating mechanism and, thus, of identification of products and services, a trademark becomes a key factor in order to favour the transparency of the market and to sustain a competence based on its own performance. Consequently, legislation must repress and sanction the communicative interferences caused by those illegally using a trademark. That is why, broadly speaking, a trademark confers upon its holder an exclusive right, limited to the territory of the state where it was registered. But, at the same time, the distinctive sign represented by a trademark is characterised for being an immaterial property, limitless repetitive and simultaneously reproductive in many different places. In the same way as patents and other varieties of intellectual and industrial property, trademarks have the desirable gift of being everywhere at once. And it is this condition which allows to understand easily the outstanding role they play both in the global process of economic opening-up and in the regional processes of integration.

Taking these premises as a starting point, in this paper we analyse the efforts developed within the European Union in order to tune the territoriality of the rights of the trademark with the principle of free circulation of goods. Efforts that culminated in the creation of the community trademark, the registration of which takes place in the Office for the Harmonisation of the Interior Market (IMAO), in Alicante.

**Keywords:** Trademark / European Union / Free circulation of goods / Industrial property / Economy of information.

<sup>1</sup> Lección pronunciada o 26 de xaneiro de 1996 na Facultade de Dereito, con motivo da festividade de San Raimundo de Peñafort.

## PRESENTACIÓN

Magnífico Sr. rector, ilustrísimo Sr. decano, distinguidos colegas, queridos licenciados da cuarta promoción:

Cando se me brindou a oportunidade de intervir neste entrañable acto que, coma os empresarios cos seus usos, todos estamos contribuíndo a institucionalizar, inmediatamente pensei que a lección ben podería ter por obxecto a figura da marca comunitaria. Non lles oculto que en tal proceso selectivo pesaron, sen ningunha dúbida, consideracións subxectivas; xa que o dereito europeo de marcas acaparou unha importante cota das miñas inquietudes e esforzos investigadores dende o mesmo momento no que o dereito mercantil se cruzou no camiño da miña vida, verificando —¡como non!— o decisivo papel que Ortega y Gasset supo dar ás "circunstancias" na identidade de cada ser humano.

Pero non é menos certo que á elección da marca comunitaria contribuíron factores obxectivos que espero que resulten suficientemente convincentes: a súa importancia económica, a súa relación con diversas áreas de coñecemento, a súa rabiosa actualidade e a súa especial vinculación con España. Porque despois dun longo e complicado proceso de xestación —máis adiante terei ocasión de referirme a algunhas das súas vicisitudes e obstáculos—, o pasado día dous abriu en Alacante as súas portas e os seus medios electrónicos de comunicación a Oficina de Armonización del Mercado Interior —no universo de siglas que nos envolve, a OAMI—, tamén coñecida como Oficina Comunitaria ou Europea de Marcas.

Evidentemente, as coordenadas espacio-temporais nas que aquí e agora nos atopamos non permiten nin aconsellan unha exposición polo miúdo de cada unha das pezas que conforman o mosaico da marca comunitaria: prohibicións e procedemento de concesión, facultades e accións do seu titular, cesión e licencia, nulidade e caducidade, etc.; temas que coa súa mestría habitual acaba de analizar Fernández-Nóvoa nunha nova monografía sobre o sistema comunitario de marcas. Con todo, si me gustaría ser capaz de pór de relevo, con claridade e concisión, o significado e alcance desta nova institución xurídica, así como as perspectivas que coa súa entrada en vigor se abren.

## DIMENSIÓN COMUNICATIVA DA MARCA

Coa mirada posta neste horizonte, creo que é mester comezar destacando a dimensión comunicativa da marca, que a denominada "economía da información" soubo explicar de maneira moi lúcida. Como acaba de lembrar na nosa doutrina Monteagudo, a tarefa principal dun sistema xurídico rexido por principios de eficiencia —entendida esta como o mellor emprego dos recursos sociais— será dotar ás partes dos pertinentes instrumentos ou facultades que lles permitan minimizar os custos de transacción; os cales, como tivo o acerto de ensinalo Premio Nobel de

Economía de 1991, Ronald Coase, inclúen custos de información, negociación e execución do acordado. Nun mundo no que a información é poder, boa parte dos recursos necesarios para levar a cabo un negocio precisamente veñen xerados polos custos de obtención de información. As carencias informativas constitúen un obstáculo para a satisfacción óptima das necesidades e ata poden facer desistir de transaccións desexadas cando os custos de información superan a utilidade daquelas. Ante a inabarcable diversidade dos produtos e servicios, o nivel de calidade adquire unha importancia cada vez maior; e a escaseza de datos que padece o consumidor vese agravada pola asimetría que produce o predominio informativo do axente empresarial. De aí que as incertezas cualitativas dificulten cada decisión de compra ou provoquen transaccións insatisfactorias.

Neste contexto a marca revélase coma un instrumento que reduce os custos de busca do consumidor e alenta ó empresario a ofrecer produtos ou servicios de alta calidade ou que, cando menos, presenten unha estimable relación calidade-prezo, incluído, se é o caso, o servicio de asistencia técnica e garantía posvenda. Dun lado, a marca constitúese en mecanismo de diferenciación e, con iso, de identificación dos produtos ou servicios que poden ser reiteradamente recoñecidos. Eríxese así en peza clave para o favorecemento da transparencia do mercado e o sostemento dunha competencia baseada nas propias prestacións: no esforzo despregado, nos recursos investidos e, en definitiva, nos resultados alcanzados por cada operador económico. Doutro lado, a marca contén un compacto conxunto de informacións sobre a procedencia, a calidade e —non se esqueza— a imaxe do correspondente ben.

Como acertadamente subliñou o profesor da Universidade de San Francisco Thomas McCarthy, unha marca simboliza fronte ós consumidores non só o *goodwill* ou prestixio do produto fisicamente considerado, senón tamén a penumbra de factores psicolóxicos e intanxibles que o rodea. O adquirente dun coche, dun reloxo, dunha bebida, dunha prenda ou dun perfume de marca merca algo máis ca un produto mecánico, electrónico, alimenticio, téxtil ou químico: merca a pausa que refresca, a man que nunca carece de habilidade, a auréola de misterio e romanticismo, un determinado *status* ou prestixio social. Esa imaxe subxectiva que se confecciona e realza a través da publicidade, do *marketing* ou do deseño, aparece xustamente condensada na marca que, en circunstancias propicias, posúe por ela mesma *selling power*, exerce unha *vis atractiva* sobre os consumidores e incluso chega a converterse no sopro vital das empresas, segundo a fermosa e expresiva metáfora do gurú xaponés da xestión empresarial Akio Morita.

## INCIDENCIA DA MARCA NOS PROCESOS DE APERTURA E INTEGRACIÓN ECONÓMICA

Pois ben, se a marca proporciona información indispensable para o funcionamento do mercado, é innegable que o Dereito debe reprimir e sanciona-las interfe-

rencias comunicativas que xera a súa utilización por terceiros non autorizados. Desta maneira, compréndese que universalmente a marca atribúa ó seu titular un dereito exclusivo ou, se se prefire, un *property right* en terminoloxía anglosaxona ultimamente moi estendida. Pero á vez, o signo distintivo que a marca representa caracterízase por ser un ben inmaterial, ilimitadamente repetible e simultaneamente reproducible en moi diversos lugares. Ó igual que sucede coas patentes e coas demais modalidades de propiedade industrial e intelectual, as marcas teñen o apetecible don da ubicuidade. E esa condición permítenos percibir facilmente o relevante papel que lles corresponde desempeñar no actual proceso de apertura económica, facilitando a transferencia de tecnoloxía e a divulgación da calidade ó longo e ó ancho da aldea global que, segundo se repite unha e outra vez, constitúe hoxe en día o planeta Terra. A propia rede Internet non é allea a este extraordinario potencial e, como puider ler hai unhas semanas na *European Intellectual Property Review (EIPR)*, xa se suscitáron varios casos por infracción de marca nas súas claves rexistradas.

Non é estraño, polo tanto, que a Acta Final da Ronda Uruguai do GATT incorporara un importante "Acordo sobre os aspectos dos dereitos de propiedade intelectual relacionados co comercio, incluído o comercio de mercadorías falsificadas", comunmente identificado nos medios especializados polas súas siglas en lingua inglesa como Acordo TRIP'S. Sobre a base deste completo e elaborado código normativo que, permítanme aclarar, abarca tanto a propiedade industrial como o dereito de autor, a doutrina puxo fundadas esperanzas en que a recién creada Organización Mundial do Comercio contribúa eficazmente ó fortalecemento da propiedade intelectual no mundo, complementando o encomiable labor da Organización Mundial da Propiedade Intelectual (OMPI), organismo especializado das Nacións Unidas que ten no seu haber, entre tantos outros logros, a conclusión en 1994 dun nada desdeñable tratado sobre o dereito de marcas.

Non cabe descoñecer, sen embargo, que a protección xurídica da marca estivo presidida polo denominado principio da territorialidade que, con significativas atenuacións e excepcións, aínda mantén o seu vigor nos albores do século XXI. De acordo con este principio, unha marca rexistrada en diversos países xera un dereito autónomo en cada un deles ou, dito con outras palabras, un feixe de dereitos independentes entre si: cada dereito exclusivo de marca está sometido á pertinente lei estatal (en España, a Lei 32/1988 de 10 de novembro); en consecuencia, a inscrición é efectuada pola respectiva administración estatal (no noso país, a Oficina Española de Patentes e Marcas, organismo autónomo adscrito ó Ministerio de Industria, ata hai pouco coñecido como Rexistro da Propiedade Industrial); e coherentemente, o titular do dereito ou os terceiros a quen el autorice unicamente gozan de protección no territorio do correspondente estado.

Así entendida, a territorialidade constitúe un perigoso instrumento en mans dos que, en termos xerais, se poden cualificar como piratas de marcas, os "cucos" do reino empresarial que tratan de criar en niño alleo ou, como hai tempo sinalou a xuris-

prudencia norteamericana, pretenden recolleitar onde non sementaron. Para combater este pernicioso comportamento, foron instaurándose no dereito internacional—singularmente no Convenio da Unión de París para a protección internacional da propiedade industrial— determinadas institucións como o dereito de prioridade de que goza durante seis meses o solicitante dunha marca nun país da Unión para presentar novas solicitudes noutros estados membros (artigo 4), ou a protección da marca estranxeira notoriamente coñecida (artigo 6 bis) e do nome comercial unionista (artigo 8) aínda que ámbolos dous signos non figuren rexistrados. E tamén se arbitrou un eficaz sistema internacional para facilita-lo rexistro da mesma marca nas diferentes oficinas nacionais a través dunha soa solicitude canalizada cara á Oficina Internacional da OMPI en Xenebra: refírome ó *Arreglo* de Madrid do 14 de abril de 1891. Parece como se as marcas quixeran formar parte da "nosa unidade de destino no universal"; pois foi así mesmo en Madrid onde en 1989 se concluíu un esperanzador Protocolo, que pretende mellorar e amplia-lo sistema internacional de rexistro de marcas e que, tralo depósito dun suficiente número de instrumentos de ratificación ou adhesión, xa entrou en vigor o pasado mes de decembro entre Cuba, China, España, o Reino Unido e Suecia.

Pero é nas estruturas supranacionais de integración económica onde os problemas derivados da territorialidade das marcas alcanzan especiais cotas de gravidade. En efecto, como a realidade das cousas se encargou de demostrar, o dereito exclusivo de marca pode pertencer a empresas distintas nos diferentes estados membros e frustrar así unha das metas fundamentais destes procesos de integración: a remoción de calquera obstáculo á libre circulación de mercadorías. Marcas famosas de todos coñecidas como a de reloxos Orient ou as de prendas deportivas Nike e Puma víronse afectadas por este tipo de problemas. Por conseguinte, a colisión da propiedade industrial coa libre circulación de mercadorías é un tema ineludible en calquera proxecto de integración, como os que—con non demasiada fortuna— xurdiron no continente americano: o Convenio Centroamericano entre Costa Rica, Guatemala, Nicaragua e O Salvador; o Pacto Andino ou Acordo de Cartaxena entre Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú e Venezuela; o MERCOSUR entre a Arxentina, Brasil, Paraguai e Uruguai; ou o NAFTA entre Canadá, os Estados Unidos e México.

## **A COLISIÓN DAS MARCAS NACIONAIS COA LIBRE CIRCULACIÓN DE MERCADORÍAS NA UNIÓN EUROPEA**

Outra cousa non podía suceder en Europa. Os redactores do Tratado fundacional da Comunidade Económica Europea foron conscientes de que tanto as marcas coma os restantes dereitos de propiedade industrial de ámbito nacional eran unha realidade ineludible e imborrable que, de non ser encadrada nos seus xustos límites, podería obstaculizar seriamente a proxectada integración económica. En rigor, os dereitos nacionais de propiedade industrial constitúen unha das medidas de efecto equivalente

ás restriccións cuantitativas da importación prohibidas polo artigo 30 do Tratado; polo tanto é evidente que, no exercicio do seu dereito exclusivo, o titular dunha marca nacional pode opoñerse a que se importen ó seu país artigos portadores dunha marca idéntica ou confundible pertencente a un empresario distinto noutro ou noutros dos países membros.

Para conciliar este efecto restrictivo co principio de libre circulación de mercadorías, o propio Tratado de Roma —que non foi modificado neste punto nin pola Acta Única Europea nin polo Tratado de Maastricht— establece no seu artigo 36 que as disposicións contidas nos artigos 30 a 34 "*deixarán subsistentes as prohibicións á importación, exportación ou tránsito xustificativas por razóns —entre outras— de protección da propiedade industrial. Non obstante —engade— esas prohibicións ou restriccións non deberán constituír un medio de discriminación arbitraria, nin unha restricción encuberta do comercio entre os estados membros*".

Como era previsible, o Tribunal de Xustiza das Comunidades Europeas tivo que aplica-la ambigua norma do artigo 36 do Tratado de Roma a situacións moi variadas. E as súas conclusións non foron sempre convincentes. Tan só un apartado da doutrina xurisprudencial parece estar ó amparo de calquera crítica: o principio do esgotamento dos dereitos de propiedade industrial en todo o ámbito da Comunidade Económica Europea —hoxe Unión Europea—, que foi expresamente formulado nunha moi citada sentenza de 31 de outubro de 1974 (caso "*Centrafarm contra Winthrop*") e que sería posteriormente recollido no artigo 7 da primeira —e de momento única— Directiva do Consello de 21 de decembro de 1988 relativa á aproximación das lexislacións dos estados membros en materia de marcas. Segundo este precepto, "*o dereito conferido pola marca non permitirá ó seu titular prohibi-lo uso dela para produtos comercializados na Comunidade coa dita marca polo titular ou co seu consentimento*". A Unión Europea recoñece así a existencia e exercicio lexítimo dos dereitos nacionais de marca, pero prohibe o exercicio abusivo que non responda ó seu obxecto específico e, en concreto, que se poidan utilizar para tabicar artificialmente os mercados nacionais.

En termos económicos, poderíase dicir que en función do principio do esgotamento, o dereito exclusivo de marca permite ó titular fixa-lo prezo de venda do seu produto, pero non lle faculta para controla-lo subseguinte proceso de comercialización e impoñe-lo prezo de revenda. Desta maneira, a marca pode desempeñar satisfactoriamente as funcións que lle son propias, sen restrinxir innecesariamente a competencia empresarial e o libre tránsito de mercadorías.

Agora ben, convén destacar que, por contraste co dereito de patentes no que o esgotamento ten carácter irreversible, no dereito de marcas a comercialización do produto por parte do titular da marca ou dun licenciatarario non implica a extinción definitiva do seus *ius prohibendi*, senón máis ben a súa suspensión. O dereito de exclusión reavívase se o titular da marca demostra que existen motivos lexítimos para opoñerse á comercialización dos produtos introducidos no mercado comunitario por el mesmo ou por un terceiro autorizado. E entre estes motivos lexítimos, o artigo 7

da Directiva menciona expresamente, no seu segundo parágrafo, a modificación ou alteración do estado ou características dos produtos trala súa comercialización. Cuestión que é obxecto de pormenorizada análise nos supostos de recheo ou reenvase de produtos químicos ou farmacéuticos por parte dun terceiro, xa que esta operación supón un risco máis ou menos obvio de que o produto se vexa exposto a manipulacións ou interferencias que afecten ó seu estado orixinario.

En calquera caso, non se pode perder de vista que o esgotamento —e, con el, a libre circulación— só se produce se hai relación de consentimento ou, o que vén a sello mesmo, se median lazos xurídicos, económicos ou organizativos entre as empresas titulares dunha mesma marca en diferentes estados. Lazos que han ser, ademais, actuais, xa que a histórica orixe común, rota forzosa ou voluntariamente por unha expropiación ou por un acordo de cesión, resulta absolutamente irrelevante de acordo coa última doutrina establecida polo Tribunal nos casos Hag II e Ideal Standard (sentencias de 17 de decembro de 1990 e de 2 de xuño de 1994, respectivamente).

Cando, como consecuencia do principio de territorialidade, un mesmo signo distintivo se converteu, en dous ou máis países, na marca de produtos ou servicios fabricados, distribuídos ou prestados por empresas distintas e non vinculadas entre elas, o dereito de exclusión de cada titular é plenamente operativo e pode, polo tanto, impedi-la libre circulación de mercadorías a través das correspondentes fronteiras. Nestes casos, a coexistencia no mercado das marcas idénticas ou semellantes só pode, excepcionalmente, chegar a producirse se os seus titulares conclúen un convenio de delimitación que, sen atentar contra a libre competencia, adopte as medidas necesarias para evita-lo risco de confusión dos consumidores: por exemplo, delimitando con claridade os produtos ou servicios distinguidos polas respectivas marcas (como se fixo no caso da marca estadounidense Rally) ou ben modificando a estrutura ou presentación do correspondente signo distintivo (como sucedeu nos casos relativos ás marcas Persil e Bayer que tivo que coñecer-la Comisión Europea).

## XESTACIÓN DA MARCA COMUNITARIA

Así as cousas, non debe sorprendernos que, dende a mesma fundación da Comunidade Económica Europea, os círculos interesados se viñeran esforzando por articular un sistema de marcas rexistradas que lles permitira ós seus titulares adquirir e exercer-lo dereito de exclusión en todo o territorio comunitario. Como nun interesante artigo, publicado en 1989 en *Grur Int.*, lembraba o alemán Von Muehlendal —actualmente vicepresidente da Oficina Comunitaria de Marcas xunto co español Alberto Casado—, que os traballos encamiñados a forxar unha marca de dimensión comunitaria iniciáronse xa en 1957, pouco despois da sinatura do Tratado de Roma. Pero tiveron que pasar 36 anos para que, tras superar reiterados obstáculos, se chegara a aprobar no Consello de 20 de decembro de 1993 o Regulamento 40/94, establecendo as súas normas de execución o Regulamento 2.868/95 da Comisión, aprobado

o 13 de decembro de 1995, data na que se aprobou outro regulamento non menos importante da Comisión (o Regulamento 2.869/95) relativo ás taxas.

Así e todo, é verdade que con anterioridade á adopción do Regulamento 40/94 xa se alcanzaran outros resultados: especialmente, a aprobación en 1988 da Directiva de harmonización antes citada, para homologar, nos seus trazos esenciais, os distintos sistemas nacionais de marcas e favorecer unha competencia máis leal de tódolos operadores económicos, co conseguinte beneficio para o público dos consumidores. Directiva que, por certo, foi obxecto tanto de aplicación directa como de aplicación para os efectos interpretativos, segundo se pode comprobar na sentenza do Tribunal Supremo alemán de 6 de xuño de 1993 relativa ó rexistro da marca Dos e na sentenza da Audiencia Provincial de Barcelona de 14 de febreiro de 1995 relativa á nulidade da marca Nike. A estas alturas, a súa transposición ós ordenamentos nacionais está, non obstante, practicamente ultimada, con algunha excepción como, paradoxalmente, a representada pola lei española que, debido a un exceso de precipitación —promulgouse mes e medio antes de aprobarse a Directiva—, difire da normativa comunitaria nalgúns puntos como o uso obrigatorio ou a protección da marca acreditada.

Ademais, en 1986 o Consello da daquela CEE aprobou o Regulamento 3.842/86 polo que se establecían medidas dirixidas a prohibi-lo despacho a libre práctica das —tecnicamente chamadas— mercadorías con usurpación de marca: mercadorías espurias que ilicitamente portan marcas famosas para ser ben acollidas no mercado. Tratábase basicamente de introducir controis aduaneiros en tódolos estados membros para evita-la entrada destes produtos procedentes de países en vías de desenvolvemento coma os emerxentes "Tigres do Pacífico"; produtos que unha vez desaparecidas ou, cando menos, mitigadas as fronteiras interiores, poderían transitar libremente por todo o territorio comunitario. Pero os axentes falsificadores tamén operan dentro da Unión Europea; e as teses máis progresistas aconsellan ataca-la piratería na fonte, é dicir, na fronteira do país exportador. De aí que o Consello de 22 de decembro de 1994 aprobara un novo Regulamento 3.295/94 polo que se establecen medidas dirixidas a prohibir non só o despacho a libre práctica, senón tamén a exportación, a reexportación e a inclusión nun réxime de suspensión das "mercadorías con usurpación de marca" e, así mesmo, das denominadas "mercadorías pirata": aquelas que, coma os discos, os vídeos ou as figuras de porcelana, falsifican dereitos de autor e deseños industriais.

Se retornamos ó regulamento sobre a marca comunitaria que serve de fío conductor a esta lección, forzoso é recoñece-la significación que no seu dilatado proceso de elaboración asumiron tres fitos fundamentais: o Anteproxecto de convenio relativo a un dereito europeo de marcas de 1964; o *Memorandum* sobre a creación dunha marca comunitaria de 1976; e a Proposta de regulamento sobre a marca comunitaria de 1980. En torno a estes tres textos, a Comisión de Bruxelas, os representantes políticos, empresariais e profesionais, e a doutrina encabezada polo Instituto Max Planck de Munich —o seu ex-director, o prof. Beier, chegou a ser cualificado como o pa-



triarca do dereito europeo de marcas— tiveron que perfilar progresivamente a figura e resolve-las cuestións tanto de natureza política como de carácter técnico-xurídico que se empeñaban en permanecer abertas: a base xurídica do sistema (regulamento ou convenio), as linguas da Oficina, a súa sede, o control xudicial das súas decisións e os recursos financeiros.

Ó final, prosperou a proposta de regulamento; declaráronse linguas oficiais da Oficina o español e o italiano ademais das tres que xa o eran na Oficina Europea de Patentes (alemán, francés e inglés); e os representantes dos gobernos dos estados membros, reunidos a nivel de xefes de estado ou de goberno o 29 de outubro de 1993, decidiron que a OAMI (na que se van rexistrar non só as marcas comunitarias senón tamén os debuxos e modelos, unha vez que se aprobe a Proposta de regulamento sobre o deseño comunitario) tería a súa sede en España, nunha cidade que designaría o goberno español e que, con certa sorpresa inicial, non sei se por influencia do clima mediterráneo, resultou ser Alacante.

Para garanti-la imparcialidade e a congruencia das resolucións da Oficina instituíronse nela unhas independentes Salas de Recursos, ante as que cabe apelar contras as resolucións dos Examinadores, das Divisións de Oposición, da División de Administración de Marcas e de Cuestións Xurídicas e da División de Anulación. Ademais, as resolucións das Salas de Recursos poderán ser, á súa vez, recorridas perante o Tribunal de Primeira Instancia das Comunidades, que ten competencia tanto para anular como para modifica-la resolución impugnada.

E no tocante ós recursos financeiros, razoablemente se considerou que, na fase de posta en marcha da Oficina, só se pode logra-lo equilibrio entre ingresos e gastos se se recibe unha subvención do orzamento xeral das Comunidades Europeas. De aí que as taxas, de momento fixadas en ecus, non se dispararan; pero, en todo caso, se os meus cálculos non están errados, sumadas simplemente as taxas de solicitude e de rexistro ó tipo de cambio actual, nun máximo de tres clases de produtos ou servicios superarían as 300.000 ptas.; mentres que se se pretendera inscribi-la marca comunitaria nas 42 clases nas que agrupan tódolos produtos ou servicios o Nomenclátor Internacional, o custo achegaríase ós 3.000.000 ptas.

## PRINCIPIOS INFORMADORES DA MARCA COMUNITARIA

Moi sinteticamente, os principios que de modo máis perceptible impregnan o réxime xurídico da marca comunitaria son os seguintes:

- a) O *principio de unidade*, conforme ó cal a marca comunitaria tan só pode ser solicitada e concedida para todo o territorio da Unión; e unha vez rexistrada, só poderá cederse, ser obxecto de renuncia, de resolución de caducidade ou de nulidade e prohibirse o seu uso para o conxunto dos estados membros. Si pode ser, en cambio, obxecto de licencias para unha parte do territorio; e o Regula-

- mento prevé, ademais, unha hipótese na que excepcionalmente a marca comunitaria deixará de produci-los seus efectos nunha zona territorial da Unión Europea: cando nesa zona preexista un signo distintivo de alcance meramente local, como é en España o rótulo de establecemento, o seu titular non poderá opoñerse ó rexistro como marca comunitaria dun signo idéntico ou confundible, pero poderá impedir que se use no termo ou termos municipais ós que se circunscriba a protección do seu rótulo.
- b) O *principio de autonomía*, que somete a marca comunitaria unicamente ás normas comunitarias, pero que ten unha vixencia só relativa; porque ó regular unha materia tan importante como a infracción da marca, o Regulamento remítese ó respectivo ordenamento nacional e, o que non deixa de ser menos significativo, á súa organización e procedemento xudicial, coa correspondente aplicación do Convenio de Bruxelas de 1968 sobre competencia xudicial e execución de resolucións xudiciais en materia civil e mercantil.
- c) O *principio de coexistencia* coas marcas nacionais, as cales evidentemente non desaparecen: por un lado, pola súa condición de dereitos de propiedade industrial indefinidamente renovables e, por outra parte, porque poden continuar sendo unha solución válida e menos custosa para as pequenas e medianas empresas que limiten a súa actividade ó mercado nacional ou incluso rexional. As marcas nacionais eríxense así no principal obstáculo que debe sortear unha solicitude de marca comunitaria; polo que, a fin de minora-lo conflito, se instrumentaron dous mecanismos básicos: a denominada caducidade por tolerancia e a obriga de usar efectivamente a marca.
- d) Por último, e en estreita relación co principio de coexistencia, o *principio de permeabilidade*, sendo as súas principais manifestacións a posibilidade de reivindicala antigüidade dunha marca nacional no momento de solicitar unha marca comunitaria, e a posibilidade de transformar unha solicitude de marca comunitaria ou incluso unha marca comunitaria xa rexistrada nunha solicitude de marca nacional.

## CONSIDERACIÓNS FINAIS

Non quixera abusar da xenerosa atención que me dispensaron; sobre todo ó estar pendente a entrega de diplomas e insignias ós novos licenciados que, por ser conseguidos con esforzo e ilusión, espero que simbolicen unha ponte segura cara á súa actividade profesional. Permítanme, simplemente, concluír con dúas ultimas observacións sobre o Regulamento 40/94 que, ó meu xuízo, non sería bo silenciar.

En primeiro termo, sinalarase a modificación que xa experimentaron, froito da nomorraxia ou furor lexislativo que padecemos en sintonía coa vertixinosa aceleración do noso tempo histórico. Ó se asinar en nome da Comunidade o Acordo polo que se creou a Organización Mundial do Comercio, o Consello da Unión Eu-

ropea tivo que aprobar, na súa reunión de 22 de decembro de 1994, o Regulamento 3.288/94 para garantir que os nacionais de tódolos membros da OMC reciban no Sistema Comunitario de Marcas un trato non menos favorable có outorgado ós nacionais dos estados membros da Unión. Desta maneira, poden ser titulares de marcas comunitarias non só as persoas físicas ou xurídicas nacionais dos estados membros da Unión Europea ou que teñan a súa sede ou un establecemento industrial ou comercial efectivo e serio no territorio da Comunidade, senón tamén os nacionais ou "residentes" en calquera estado membro da Unión de París, os nacionais dun estado membro da OMC e, incluso, quen pertencendo a outro estado poida acollerse ó principio de reciprocidade.

Finalmente, paga a pena salientalo apoio que o Sistema Comunitario de Marcas presta á especialización xudicial en materia de propiedade industrial, pola que reiteradamente vimos avogando. En efecto, o artigo 91 do Regulamento 40/94 ordena ós estados membros designar nos seus territorios un número tan limitado como sexa posible de tribunais nacionais de primeira e de segunda instancia, denominados "tribunais de marcas comunitarias", que —a teor do artigo 92— terán competencia exclusiva para coñecer das accións de violación e das demandas de reconvenção por caducidade ou nulidade da marca comunitaria. Deste modo, avánzase un paso máis na dirección trazada no noso país pola Lei 11/1986, a Lei de patentes, que —dato significativo nesta cidade— atribúe a competencia para coñecer de tódolos litixios civís en materia de propiedade industrial ós Xulgados de Primeira Instancia da cidade sede do Tribunal Superior de Xustiza da Comunidade Autónoma correspondente ó domicilio do demandado.