

LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LAS MARCAS NOTORIAS Y RENOMBRADAS

Enrique Fernández Masiá*

Sumario: I. TRASCENDENCIA ECONÓMICA DE LA MARCA EN UN MERCADO GLOBAL. II. PIRATERÍA REGISTRAL Y PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LA MARCA NOTORIA. III. EL CONCEPTO DE MARCA “NOTORIAMENTE CONOCIDA”. IV. NIVEL DE PROTECCIÓN OTORGADO. V. EL SUPUESTO ESPECIAL DE LA MARCA RENOMBRADA. VI. CONCLUSIÓN.

I. TRASCENDENCIA ECONÓMICA DE LA MARCA EN UN MERCADO GLOBAL

1. Los signos distintivos han alcanzado una importancia considerable en la sociedad actual, en la que domina la libertad de industria y comercio y reina un régimen de competencia y libre mercado. Entre estos signos distintivos ocupa un lugar destacado la marca, que ha devenido un activo esencial de las empresas modernas. El destacado papel de este signo distintivo de la empresa se debe a dos razones fundamentalmente:

a) Los mercados han alcanzado una extensión mundial. El comercio, tanto de bienes como de servicios, se ha internacionalizado. Es práctica común que las empresas busquen nuevos clientes en otros países a través de su expansión comercial. Hoy en día, existe una gran distancia entre productor y consumidor final, por lo que el primero ha de buscar algún vehículo para canalizar la elección de los consumidores¹. Esta elección no puede ser guiada por una relación directa y personal con el empresario, por lo que se debe tener la posibilidad de diferenciar tus productos de los de los demás competidores. Se trata de ofrecer aquel bien que los otros no producen, de identificar los productos de tu empresa y de separarlos y distinguirlos de los restantes. El consumidor no conoce, salvo en rara ocasión, más que el producto, y éste ha de diferenciarse con la marca que lo distingue².

* Profesor Ayudante de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Castilla-La Mancha.

© Enrique Fernández Masiá. Todos los derechos reservados.

¹ La Ley 32/1988 de 1 de noviembre de Marcas (BOE, nº.272, de 12 de noviembre), en su Exposición de Motivos hace referencia como justificación de la nueva regulación de los signos distintivos a “*las nuevas condiciones en que se desarrolla el ejercicio del comercio, la internacionalización del mercado, la aparición de nuevas técnicas de contratación, el impulso del sector servicios así como el fortalecimiento de la tutela pública de los consumidores*”.

² MATHELY, P.; *Le nouveau droit français de marques*, Estrasburgo, JNA, 1994, p.12.

b) Estamos ante una sociedad de consumo. Ante el consumidor se presentan innumerables objetos equivalentes, entre los que se debe realizar una elección. Las marcas ayudan al consumidor a elegir, entre los distintos productos o servicios, aquellos que él desea y que le inspiran confianza, en lugar de los que ni quiere ni en los que confía³. En consecuencia, la marca es precisamente el mecanismo que hace posible la identificación y subsiguiente selección de los productos, siendo el único medio que hace posible que la oferta de los bienes de una misma clase sea transparente para el consumidor.

2. Junto con este carácter del signo distintivo como instrumento indispensable para la distribución y venta de mercancías, las marcas cumplen en la actualidad una doble misión que repercute de forma directa en el modelo de regulación de este signo distintivo:

a) En primer lugar, la marca ayuda a la competencia y sirve a la ordenación del mercado, manteniéndolo libre de toda confusión⁴. La competencia se concibe como un “principio ordenador” o “idea organizativa” de la vida económica de nuestra sociedad, siendo el eje y motor de la economía de mercado, y que debe protegerse en función del interés general⁵. Es preciso, en consecuencia, garantizar el desarrollo de la actividad empresarial en un clima de licitud y lealtad. Para ello, el Ordenamiento Jurídico ha de contemplar y regular satisfactoriamente unos signos con los que las empresas puedan presentarse de manera diferenciada en el mercado y luchar, libre y lealmente, por adquirir, conservar y aumentar la clientela. Se busca el desenvolvimiento de una relaciones comerciales basadas en el propio mérito, en la oferta de las prestaciones que son propias⁶.

b) En segundo lugar, la marca en un mercado competitivo constituye un factor de progreso. Al permitir a los consumidores elegir entre varios productos disponibles en el mercado, las marcas alientan a sus titulares a mantener y mejorar la calidad de los productos vendidos bajo esa marca, a fin de satisfacer las expectativas de los consumidores. En un mercado como el actual, en que se ofrece una variada posibilidad de elección, el consumidor insatisfecho no comprará nuevamente el mismo producto. Por el contrario, un consumidor satisfecho confiará en esa marca para sus futuras decisiones de compra. De este modo, las marcas recompensan al empresario que produce constantemente productos de alta calidad, estimulando de esta manera el progreso económico⁷.

³ OMPI; *El papel de la propiedad industrial en la protección de los consumidores*, Ginebra, OMPI, 1983, p.9.

⁴ Vid. GONDRA ROMERO, J.M.; “Teoría general de signos de la empresa”, en *Estudios Jurídicos en Homenaje al Profesor Aurelio Menéndez*, T.I, Madrid, Civitas, 1996, pp.829 y ss.

⁵ VICENT CHULIA, F.; *Compendio crítico de Derecho Mercantil*, 3 ed., T.I, Vol.2, Barcelona, Bosch, 1991, pp.1050-1052.

⁶ C. FERNÁNDEZ NOVOA describe con gran claridad esta conducta empresarial ya que “la empresa no espera pasivamente la demanda de sus bienes y servicios, sino que se anticipa a esa demanda y pretende dominarla y atraerla hacia sí: el empresario adopta en el mercado una posición agresiva”, “Reflexiones preliminares sobre la empresa y sus problemas jurídicos”, *RDM*, 1965, p.12; Vid. Igualmente, CASADO CERVIÑO, A.; “Regulación de la propiedad industrial en el Mercado único: Patentes y Marcas (I)”, *Gaceta Jurídica de la CE*, Serie B, nº.73, 1992, pp.5-6.

⁷ OMPI; *Introducción al Derecho y a la práctica en materia de Marcas, Conceptos básicos. Manual de formación de la OMPI*, 2 ed., Ginebra, OMPI, 1994, p.9.

3. Por lo anterior, la imitación de los signos distintivos que, en general, sirven para diferenciar a las empresas que operan en el mercado, ha de juzgarse como un comportamiento merecedor de sanción. Esta actuación, perjudica en primer lugar, los intereses de aquella empresa que actúa de forma leal en el tráfico, ya que se intenta aprovechar la reputación ganada por esta organización económica mediante la imitación de sus signos distintivos. Pero igualmente, tal conducta estaría en profunda contradicción con el interés general consistente en evitar al conjunto de los consumidores y usuarios todo riesgo de confusión. El TJCE ha destacado el papel decisivo que la marca cumple en un ordenado desarrollo de un sistema de economía de mercado. Así, el derecho sobre la marca *“constituye un elemento vertebral del sistema de competencia no falseada que el Tratado pretende instaurar y mantener. En un sistema de tal naturaleza, las empresas deben estar en condiciones de atraer a la clientela por la calidad de sus productos o de sus servicios, lo cual sólo es posible si existen signos distintivos que permitan la identificación de tales productos”*⁸.

4. El rasgo principal de la protección jurídica de las marcas es prevenir el empleo simultáneo de la misma marca u otra similar susceptible de producir confusión, por una empresa distinta de la titular del signo distintivo y respecto a bienes o servicios iguales o similares. Esta protección jurídica está fundada en los diversos intereses que concurren en torno al uso de estos signos distintivos, todos ellos dignos de tutela:

a) En primer lugar, hay que proteger los intereses de la empresa titular. Esta crea un signo para distinguir con él sus productos o servicios. Sin embargo, esta conexión entre el producto y el signo ha de contar con un elemento adicional para que podamos estar hablando de que nos encontramos ante un signo distintivo. A esta unión le hace falta un ingrediente psicológico: la marca en cuanto tal es la unión entre el signo y el producto en cuanto tal vinculación es captada por los consumidores⁹. En consecuencia, para las empresas la marca tiene un innegable interés económico por las ventajas de las que se beneficia su titular. Por un lado, la marca sirve para introducir los productos en el mercado y para mantenerse en el mismo. Las empresas para poder ofrecer y proponer el producto que ellas presentan, tienen necesidad de designarlo. Esta designación que le identifica consigue que el producto o servicio permanezca en el mercado. Por otro lado, la marca constituye un soporte indispensable para la publicidad. Con los medios actuales de comunicación la publicidad es el gran modo de conquistar la clientela, y ésta suele retener las imágenes que fusionan productos y marca que designa los mismos. En consecuencia, el signo distintivo constituye un medio eficaz de captación de la clientela.

⁸ TJCE, As.C-10/89, de 17 de octubre de 1990, SA CNL-Sucal, NV c. Hag GF, AG, Rec. 1990, I-3711, fdo.13.

⁹ C. FERNANDEZ NOVOA explica de manera magistral este perfil psicológico de la marca, ya que como señala este autor la consolidación definitiva de la misma depende de que la apreciación del signo por parte de los consumidores provoque en la mente de los mismos representaciones en cuanto al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos, *Fundamentos de Derecho de marcas*, Madrid, Montecorvo, 1984, pp.21-24.

b) En segundo lugar, es necesario tutelar los intereses de los consumidores¹⁰. Para el conjunto de los consumidores, la marca va a aportar una doble ventaja, ya que por una parte suministra información y por otra aporta seguridad. La marca informa al consumidor, ya que permite identificar los productos designados. El consumidor se encuentra ante una gran variedad de productos y servicios de la misma naturaleza, de similares características. El medio principal con que cuenta para reconocer y distinguir el objeto que desea es la marca. En consecuencia, la marca es un factor capital de elección¹¹. En clave de análisis económico del Derecho, en este caso el consumidor ahorra costes en su actividad al evitar el esfuerzo realizado en un anterior acto de compra, que le servirá de información útil para repetirlo en el futuro en la compra de productos de la misma marca que, previsiblemente, conservarán las mismas características¹². Por otra parte, la marca al aportar información, consigue que el consumidor sienta seguridad en sus elecciones. El consumidor ya no elige en la ignorancia sino basándose en las elecciones anteriores.

c) En tercer lugar, la protección jurídica de la marca sirve para tutelar un interés público o del propio mercado. Este último pretende que se mantenga un orden concurrencial no falseado, confiando en los canales de distribución consolidados por los signos distintivos. Es innegable que la marca constituye una pieza fundamental para conseguir un adecuado funcionamiento del sistema competitivo y que logra una transparencia en el mercado¹³. El libre uso de las mismas por parte de sus titulares y su reconocimiento jurídico son indispensables para impedir que unos empresarios se beneficien ilegítimamente del esfuerzo y consiguiente éxito de sus competidores. Como se demuestra por la aplicación de la teoría de los "property rights" al derecho de marcas "el Ordenamiento no soporta restricciones de competencia más que en la medida en que éstas sean aptas para funcionar como incentivo de la actividad económica"¹⁴.

II. PIRATERÍA REGISTRAL Y PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LA MARCA NOTORIA.

5. Los intereses cubiertos por la protección jurídica de las marcas están igualmente presentes cuando la actividad de la empresa se internacionaliza. En la

¹⁰ Vid. A. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO; "Reflexiones preliminares a la Ley de Marcas de 1988", en *El Derecho Mercantil de la Comunidad Europea. Estudios en Homenaje a Girón Tena*, Madrid, Civitas, 1991, pp.166-167, sobre si nuestra actual Ley de Marcas cumple esta función protectora de los consumidores llegando a la conclusión de que no desarrolla, como hubiera sido deseable, el principio de protección de los mismos.

¹¹ MATHELY, P.; *Le nouveau droit français...*, op. cit., p.12.

¹² VICENT CHULIA, F.; *Compendio crítico de...*, op. cit., pp.1210-1211.

¹³ BERCOVITZ-RODRIGUEZ-CANO, A.; "Prólogo", en *Legislación de marcas*, Madrid, Tecnos, 1990, p.13.

¹⁴ FONT, A.; "Property Rights y derecho de marcas", *RGD*, n°.544-545, 1990, pp.287-290; LEHMANN, M.; "La teoría de los property rights y la protección de la propiedad intelectual e industrial", *RGD*, n°.544-545, 1990, pp.277-279; MASSAGUER FUENTES, J.; "Aproximación sistemática general al Derecho de la competencia y de los bienes inmateriales", *RGD*, n°.544-545, 1990, pp.259-262.

actualidad, la mayoría de las empresas han perdido el miedo a salir al exterior y tratan de expandirse en busca de nuevos mercados y potenciales consumidores de sus productos y servicios. Para poder comercializar sus mercancías en el extranjero es vital contar con una marca que proporciona múltiples ventajas a su titular, dadas las funciones que cumple en cualquier economía de mercado en que se promueva una competencia libre y sin obstáculos. La marca, en un mercado globalizado, puede decirse que constituye uno de los bienes más importantes y valiosos de la empresa, siendo la búsqueda de su protección objetivo prioritario para cualquier empresa titular de un signo¹⁵. Por citar un ejemplo, se estima que las mayores compañías de fabricación de ordenadores norteamericanas como Apple, IBM y Xerox, gastan el equivalente de sus costes de investigación y desarrollo para proteger sus marcas en el extranjero¹⁶.

Sin embargo, entre los problemas más importantes con los que se enfrentan actualmente las empresas que tratan de expandirse hacia nuevos mercados se encuentra el fenómeno conocido en la práctica como “piratería registral de las marcas”. En los países donde el registro del signo distintivo es atributivo de propiedad es un hecho común que personas distintas a las empresas que están utilizando la marca en un país la registren a su nombre. Normalmente estas personas no tienen relación con la empresa extranjera y proceden a registrar la marca notoriamente conocida en su país, de modo que consiguen obstaculizar la introducción y operatividad de la empresa extranjera en ese mercado. Este tercero “pirata” quiere, o bien aprovecharse de la reputación comercial alcanzada por la marca en ese mercado, o tratará de buscar un precio elevado a cambio de cederle el registro del signo al verdadero titular. Ante esta situación, y con el objetivo de impedir que las actuaciones fraudulentas de aquellas personas que no son los verdaderos titulares de los signos distintivos se consoliden, se ha previsto a nivel nacional, comunitario e internacional la protección del titular de la marca notoriamente conocida.

6. En general, los sistemas legales admiten dos formas de exteriorización de la marca, ya sea a través de la solicitud de inscripción del signo en la Oficina de Marcas, o bien a través de la utilización real y efectiva del signo distintivo en el mercado con el fin de distinguir concretos productos o servicios. Nuestra legislación no ha optado por un único sistema, sino que, por el contrario, acepta un sistema mixto, en el que prima el registro sobre el uso, pero en el que la marca usada no carece totalmente de importancia¹⁷.

¹⁵ MOSSINGHOFF, G.J.; "The Importance of Intellectual Property in International Trade", *BNA's Patent Trademark & Copyright Journal*, Vol.26, 1983, p.549.

¹⁶ KNIGHT, M.; "The Economic Importance of Trademarks in Commercialization of Goods and Services in Domestic and International Markets: National and International Systems of Legal Protection of Trademarks", Conferencia pronunciada en *WIPO National Roving Seminar on the Role of Trademarks in Marketing of Goods and Services*, New Delhi, 1995, Documento WIPO/TM/IN/95/1, p.4.

¹⁷ Esta dualidad se observa en el propio Preámbulo de la Ley de Marcas de 1988, en el que a la hora de explicar el nuevo sistema de adquisición de la marca se declara que *"en este punto, la nueva Ley, en aras a la claridad y seguridad jurídica, dispone que el derecho sobre la marca se adquiere por el registro, de acuerdo con las nuevas tendencias legislativas de los países comunitarios. No obstante, el usuario de un signo notoriamente conocido en España posee la facultad de anular la marca*

En este sentido, nuestra legislación establece una norma con carácter general, el artículo 3.2 de la Ley de Marcas, en que se confiere un cierto relieve a las marcas usadas cuando las mismas han adquirido una importante notoriedad¹⁸. Este precepto incorpora a nuestro Derecho la norma ya contenida en el artículo 6 bis de la Convención de París para la protección de la propiedad industrial, de 20 de marzo de 1883¹⁹. Su objetivo es tratar de impedir situaciones como la que se describe a continuación: en un país donde el registro es constitutivo del derecho sobre la marca, un empresario utiliza la misma, pero olvida inscribirla, y la marca deviene notoria por el uso que se hace de la misma. Con posterioridad, un tercero efectúa a su nombre la inscripción de la marca, con el propósito de aprovecharse del prestigio de la misma, y de esta forma deviene en su titular. Es manifiesto que tal conducta es fraudulenta y que la realización de la misma conduce a un resultado injusto que es necesario evitar²⁰. Por ello, desde 1925 se prevé en la Convención de París que la marca notoria será protegida, aunque la misma no estuviese registrada²¹. Aunque el

posteriormente inscrita que pueda crear confusión con la marca notoria previamente usada, con lo que nuestra legislación se adecua a los compromisos derivados de nuestra pertenencia al Convenio de la Unión de París".

¹⁸ Artículo 3.2 de la Ley de Marcas “Sin embargo, el usuario de una marca anterior notoriamente conocida en España por los sectores interesados podrá reclamar ante los Tribunales la anulación de una marca registrada para productos idénticos o similares que pueda crear confusión con la marca notoria, siempre que ejercite la acción antes de que transcurran cinco años desde la fecha de publicación de la concesión de la marca registrada, a no ser que ésta hubiera sido solicitada de mala fe, en cuyo caso la acción será imprescriptible. Dicho usuario efectuará, al mismo tiempo, la correspondiente solicitud de registro de su marca. No obstante la tramitación de dicha solicitud se suspenderá hasta que la sentencia adquiera fuerza de cosa juzgada”.

¹⁹ Convenio de París para la protección de la propiedad industrial, de 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en la Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958 y en Estocolmo el 14 de julio de 1967(BOE nº.28, de 1 de febrero de 1974). Vid. En general sobre el artículo 6 bis de este texto convencional, BRANDT, D.; *La protection èlargie de la marque de haute renommée au-dela des produits identiques et similaires*, Ginebra, Droz, 1985, pp.14-16; LADAS, S.; *Patents, Trademarks and Related Rights*, Vol.II, Cambridge, Harvard University Press, 1975, pp.1251 y ss.; BRAUN, A.; *Précis des marques*, 3 ed., Bruselas, Larcier, 1995, pp.583-584.

²⁰ DASSAS, G.; “Conditions et effets de la notoriété”, en *Le nouveau droit de marques en France*, París, Libraries Techniques, 1991, pp.27-29; MATHELY, P.; *Le nouveau droit français...*, op. cit., p.157; FERNANDEZ NOVOA, C.; *Fundamentos de Derecho de...*, op. cit., 485. Vid. Por ejemplo, la sentencia de la Audiencia Territorial de Cataluña, de 13 de noviembre de 1984, REDI, nº.1, 1986, pp.331-334, con nota de H.Grieder, en donde se llegó a la convicción de que el demandado español únicamente había solicitado la marca del titular extrarregistral con el propósito de aprovecharse del prestigio de la marca en nuestro país debido a la gran difusión en el mercado español de los productos que llevaban ese signo distintivo.

²¹ Artículo 6 bis del Convenio de París: “1. Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia de interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estime ser allí notoriamente conocidas como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurred lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta. 2. Deberá concederse un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha del registro para reclamar la anulación de dicha marca. Los países de la Unión tienen la facultad de prever un plazo en el cual deberá ser reclamada la

precepto no incluye en principio las marcas de servicio, ello no impide que las legislaciones de los Estados miembros puedan conferir una protección idéntica a esta clase de signos. Sin embargo, y con el propósito de acabar con toda diferenciación en cuanto al tratamiento entre marcas notorias de productos y de servicios, el artículo 16.2 del ADPIC²² señala que el "*artículo 6 bis del Convenio de París (1967) se aplicará mutatis mutandi a las marcas de servicio*". No cabe ya, en consecuencia, realizar ninguna diferencia de trato entre ambos tipos de marcas, acabando con las posibles dudas que una interpretación literal de nuestra legislación pudiese provocar al señalar el artículo 3.2 de la Ley de Marcas que cabe únicamente reclamar ante los Tribunales la anulación de una "*marca registrada para productos idénticos o similares*".

7. En el sistema comunitario de marcas instaurado por el Reglamento sobre la marca comunitaria la única vía que se reconoce para acceder al "status" de marca comunitaria es la inscripción del signo distintivo en el registro²³. Tal sistema de registro, al no establecer ninguna excepción a favor del nacimiento de la marca comunitaria por virtud de la notoriedad del correspondiente signo, implica que existan importantes divergencias con el modelo contemplado en los sistemas español y unionista²⁴. A pesar de ello, hemos de señalar, sin embargo, que el Reglamento de marca comunitaria ha tomado en consideración la notoriedad del signo distintivo, tal y como veremos más adelante²⁵.

8. La protección concedida por nuestra legislación significa que el usuario de una marca anterior notoriamente conocida en España tiene una triple facultad, como a continuación veremos, para reclamar protección ante las autoridades del país de protección frente a la solicitud, registro o utilización de una marca idéntica o similar. Esta protección se justifica, por un lado, en la necesidad de dotar de una arma jurídica a los empresarios desposeídos de sus marcas por actos desleales de sus competidores en otros países, en donde se busca aprovecharse del prestigio y reputación alcanzados por ese signo distintivo. Al mismo tiempo, además, se hace ineludible una norma de este calibre por la confusión que supone para los consumidores al ser inducidos a error en cuanto a la procedencia de los productos o

prohibición del uso. 3. No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe". Vid. sobre el origen de este precepto, FERNANDEZ NOVOA, C.; "La génesis del artículo 6 bis CUP del Convenio de la Unión de París", en *Estudios en Homenaje al Profesor López Rodó*, Madrid, 1972, pp.367-389.

²² Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, de 15 de abril de 1994 (BOE suplemento del nº.20, de 24 de enero de 1995, corr. de errores en BOE nº.33, de 8 de febrero de 1995). Vid. Sobre este Acuerdo, GOMEZ SEGADE, J.A.; "El Acuerdo ADPIC como nuevo marco para la protección de la propiedad industrial e intelectual", *ADI*, 1994-1995, pp.34 y ss.; ZHANG, S.; *La protection internationale des droits de la propriété intellectuelle. Evolution et actualité*, París, Litec, 1994.

²³ Reglamento (CE) nº.40/1994 del consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DOCE L 11, de 14 de enero de 1994). Vid. Sobre el sistema comunitario de marcas, AREAN LALIN, M.; "La marca comunitaria", *RGD*, nº.621, 1996, pp.6909 y ss.; AA.VV.; *Marca y Diseño comunitarios*, coord..A. Bercovitz, Pamplona, Aranzadi, 1996.

²⁴ FERNANDEZ NOVOA, C.; *El sistema comunitario de marcas*, Madrid, Montecorvo, 1995, p.51.

²⁵ Vid. *Infra*.

servicios marcados²⁶. Pero si el objetivo buscado con esta disposición parece diáfano –la eliminación de la piratería registral de marcas-, mucho menos claras permanecen diferentes cuestiones en relación con la protección a conceder.

III. EL CONCEPTO DE MARCA “NOTORIAMENTE CONOCIDA”.

9. Un primer requisito que, en principio, parece bastante claro consiste en que la notoriedad de la marca ha de alcanzarse en territorio español, sin que sea suficiente que la misma haya alcanzado tal grado en otro país²⁷. Sin embargo, más problemática se presenta la exigencia de que para conseguir tal notoriedad sea necesaria la utilización efectiva de la marca en el país donde se invoca la protección. Aunque algún autor insiste en que la marca no sólo debe ser conocida sino también utilizada en el país donde se solicita la protección²⁸, nos parece más correcto opinar que la notoriedad de la marca puede surgir en España con independencia de que la marca haya sido o no utilizada en nuestro territorio debido, en gran medida, a las cada vez mayores relaciones comerciales transnacionales y a las grandes campañas publicitarias que se producen a nivel internacional por parte de las empresas²⁹. En apoyo de esta última posición deben citarse dos datos de enorme importancia: a) la redacción adoptada por el artículo 16.2 del ADPIC que estipula que la notoriedad de la marca puede obtenerse como consecuencia de la promoción de la marca y b) los trabajos realizados en la OMPI sobre el tema, en donde se establece la innecesariedad de que la marca sea utilizada en el territorio en el que se pide la protección para la aplicación del artículo 6 bis del Convenio de París, no pudiendo establecerse más limitaciones que las contenidas en el precepto³⁰.

10. Permanece igualmente abierta a la interpretación de las autoridades nacionales la determinación de los criterios concretos para el establecimiento de la notoriedad de la marca, ya que el artículo 6 bis del Convenio de París no adoptó ninguna definición de cuando un signo distintivo debería de considerarse “notoriamente conocido”. En este sentido, un primer criterio principal ha de ser que su notoriedad sea reconocida por los sectores interesados. Criterio cuantitativo que significa que la marca ha de ser conocida por una parte considerable de quienes participan ya sea en la producción, comercio o utilización de los productos y

²⁶ BODENHAUSEN, G.H.C.; *Guía para la aplicación del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial*, Ginebra, BIRPI, 1969. p.99; LADAS, S.; *Patents, Trademarks and Related...*, op. cit., p.1250.

²⁷ La notoriedad alcanzada en el país de origen o en otros países no es suficiente para la reclamación de protección bajo el artículo 6 bis CUP. En este sentido, BUSCH, F.; "Der Schutz im Ausland bekannter Marken gegen Aneignung im Inland - Gedanken zur Änderung des Art.6 bis PVU", *Grur.Int.*, 1971, p.293; BODENHAUSEN, G.H.C.; *Guía para la aplicación del Convenio de...*, op. cit., pp.99-100; LADAS, S.; *Patents, Trademarks and Related...*, op. cit., p.1252.

²⁸ BRAUN, A.; *Précis des...*, op. cit., p.589.

²⁹ FERNANDEZ NOVOA, C.; *Fundamentos de Derecho de...*, op. cit., p.488; P. MATHELY; *Le nouveau droit français...*, op. cit., p.15.

³⁰ Artículo 2.3 a) de la Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre protección de marcas notoriamente conocidas, Comité permanente sobre el Derecho de marcas, dibujos y modelos industriales e indicaciones geográficas, documento OMPI, SCT/3/8, p.5: “Un Estado miembro no exigirá, como condición para determinar si una marca es notoriamente conocida: i) que la marca haya sido utilizada, o que la marca haya sido registrada o que se haya presentado una solicitud de registro de la marca en el Estado miembro o en relación con dicho Estado”.

servicios ligados al signo distintivo, y si éste viene claramente asociado con tales productos o servicios indicando su procedencia concreta³¹. Este enfoque ha sido recogido expresamente tanto en el artículo 16.2 del ADPIC donde se exige que se tome en cuenta la notoriedad de la marca en el sector pertinente del público, como en lo trabajos recientes de la OMPI sobre las marcas notorias³².

Junto al anterior criterio, no debe desdeñarse la posibilidad de acudir a otros medios de prueba, que podríamos calificar de cualitativos. Entre los mismos merecen destacarse: la duración, magnitud y alcance geográfico del uso de la marca; la duración, magnitud y alcance geográfico de la promoción del signo distintivo incluyendo la publicidad y presentación de los productos o servicios en ferias; la duración y alcance geográfico de cualquier registro de la marca; el ejercicio satisfactorio de los derechos sobre el signo distintivo, incluyendo que el mismo haya podido ser declarado notorio en otros países, y por último, el valor asociado a la marca³³.

11. Esta multiplicidad de posibles elementos a tener en cuenta para la determinación de la notoriedad de un signo distintivo ha contribuido a que exista una gran diversidad de interpretaciones por parte de los distintos tribunales nacionales sobre si está o no ante la presencia de una marca notoria³⁴. Esta dificultad se intentó solucionar por parte del Comité de expertos de la OMPI sobre marcas notorias que propuso la creación de un registro internacional de marcas notoriamente conocidas³⁵.

³¹ Como declara C. FERNANDEZ NOVOA, “sin la participación de los consumidores una marca no puede adquirir el atributo de la notoriedad: el público de los consumidores es un protagonista activo en el proceso de iniciación y posterior consolidación de la notoriedad de la marca”, RDM, 1969, p.175.

³² En la Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre protección de marcas notoriamente conocidas, doc.cit., se señala en su artículo 2.1.b) que “la autoridad competente considerará la información que se le someta en relación con los factores de los que pueda inferirse que la marca es o no notoriamente conocida, incluida, aunque sin limitarse a ella, la información relativa a lo siguiente: 1. el grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente del público”, añadiéndose en el apartado segundo de este mismo artículo 2 que “los sectores pertinentes del público abarcarán aunque no necesariamente en forma limitativa: i) los consumidores reales y/o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique la marca; ii) las personas que participan en los canales de distribución del tipo de productos o servicios a los que se aplique la marca; iii) los círculos comerciales que se ocupen del tipo de productos o servicios a los que se aplique la marca”.

³³ Vid. Artículo 2.1 b) de la Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre protección de marcas notoriamente conocidas, doc.cit., “Factores que deberán considerarse”. En anteriores reuniones del Comité de expertos sobre marcas notoriamente conocidas, se citaron otros posibles criterios para poder determinar si una marca ha de protegerse como notoria, entre ellos: el carácter distintivo de la marca, la naturaleza de los productos o servicios, los canales de distribución o la duración del uso de marcas idénticas o similares por terceras partes, Vid. Informe del Comité de Expertos sobre marcas notoriamente conocidas, Primera Sesión, doc. OMPI, WKM/CE/I/3, pp.69 y ss.; Memorándum realizado por la Oficina internacional, Tercera Sesión del Comité de Expertos sobre las marcas notorias, doc. OMPI, WKM/CE/III/2, pp.11 y ss.

³⁴ Vid. Informe de la Oficina internacional, Primera Sesión del Comité de Expertos sobre marcas notorias, doc.OMPI, WKM/CE/I/2, p.11; PEROT-MOREL, M.A.; “Extension de la protection des marques notories”, *Rev.trim.dr.com.*, 1966, pp.9 y ss.; DASSAS, G.; “Conditions et effects de la...”, art.cit., p.29.

³⁵ Vid. Memorándum de la Oficina internacional e Informe del Comité de expertos, Primera Sesión, docs.cit., pp.12-13 y 20-21 respectivamente. Este registro se constituiría solamente con la

La adopción de este registro, sin embargo, contó con la oposición de varias delegaciones nacionales por lo que fue finalmente desechada su creación³⁶. En consecuencia, en la actualidad, únicamente las autoridades competentes del país de protección son las que deben de proceder a determinar si una solicitud respecto de una marca determinada procede de su verdadero titular o si se trata, por el contrario, de un acto de piratería.

IV. NIVEL DE PROTECCIÓN OTORGADO.

12. Hay que señalar, en primer lugar, que la protección de una marca en virtud del artículo 3.2 de la Ley de marcas sólo es obligatoria cuando la marca conflictiva ha sido presentada, registrada o utilizada para identificar productos idénticos o similares³⁷. Es decir, que se aplica a estos efectos la regla de la especialidad, según la cual la protección se acuerda en función de los productos o servicios que la marca distingue³⁸. Esta restricción ha sido criticada en varias ocasiones, ya que en el comercio actual existen marcas de gran renombre que podrían ser utilizadas o inscritas para designar productos o servicios distintos produciendo una confusión entre los consumidores al creer que todos los productos bajo ese mismo signo pertenecen a una misma empresa³⁹.

13. Para remediar la confusión existente ante el registro de una marca similar o idéntica al signo notorio, el titular de este último tiene una serie de facultades:

finalidad de información. De esta manera se facilitaría el poder contar con listas de marcas notoriamente conocidas adoptadas por los gobiernos de los países o por la propia Oficina internacional de la OMPI.

³⁶ Vid. Memorándum de la Oficina internacional, Segunda Sesión del Comité de Expertos sobre marcas notorias, *Propiedad industrial y Derecho de autor*, Sep./Oct., 1996, p.216.

³⁷ Tal condición se apunta igualmente en el artículo 4.1 a) de la Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre protección de marcas notoriamente conocidas, doc.cit., que señala que "se estimará que una marca está en conflicto con una marca notoriamente conocida cuando esa marca, o una parte esencial de la misma, constituya una reproducción, una imitación, una traducción, o una transliteración, susceptible de crear confusión, de la marca notoriamente conocida, si la marca, o una parte esencial de la misma, se utiliza, es objeto de una solicitud de registro, o está registrada, en relación con productos y/o servicios a los que se aplica la marca notoriamente conocida".

³⁸ Este requisito es puesto claramente de manifiesto por la Audiencia Provincial de Las Palmas, en sentencia de 9 de febrero de 1993, *RGD*, n.º.603, 1994, pp.13542-13545. En la misma, se declara que son dos los requisitos intrínsecos que exige la norma del artículo 3 de la Ley de marcas para que pueda anularse la marca ya registrada, a saber "que con anterioridad al registro sea notoriamente conocida en España por los sectores interesados, y que las marcas registradas lo sean para productos idénticos o similares". En la jurisprudencia francesa, se ha aplicado correctamente la regla de la especialidad en referencia a la protección de las marcas notorias. Así, no entran en conflicto una marca notoriamente conocida para designar automóviles cuando este mismo signo se utiliza para designar frigoríficos, París, 8 diciembre de 1962, *aff.Pontiac, Ann.*, 1963, p.147. Igualmente, una marca notoria para designar bombillas eléctricas no ha sido infringida cuando se utiliza para la designación de automóviles, París, 19 de octubre de 1970, *Aff.Mazda, Ann.*, 1971, p.1.

³⁹ Vid. *Infra* sobre el renombre de la marca. Sobre esta limitación y sus inconvenientes para combatir los riesgos de confusión y "dilución" de la marca, PEROT-MOREL, M.A.; "La protection internationale des marques notories", *Journ.dr.int.*, 1980, pp.272-274; DASSAS, G.; *L'élargissement de la protection...*, *op. cit.*, pp.85-91.

a) En primer lugar, puede ser posible, de acuerdo con el artículo 6 bis del Convenio de París, intentar la denegación del registro de la marca conflictiva, mediante oposición a su concesión. Posibilidad que ha sido establecida, igualmente, por el artículo 8.2 del Reglamento comunitario. Así, con el fin de fundamentar su oposición a la solicitud de marca comunitaria, el titular debe probar la notoriedad de su signo distintivo en un Estado parte de la Unión Europea⁴⁰. Nada señala la Ley de marcas sobre esta facultad, aunque frente al silencio del texto legal, hay que entender que el usuario podrá oponerse, como interesado que se considere perjudicado, a la concesión del registro de la marca para productos o servicios iguales o similares a aquellos para los que efectivamente es utilizada⁴¹.

b) Una segunda facultad concedida al titular extrarregistrar de la marca notoria en el artículo 3.2 de la Ley de Marcas, de conformidad con el artículo 6 bis del Convenio de París, consiste en la posibilidad de ejercitar una acción de nulidad de la marca registrada. Para ejercitar tal acción se dispone de un plazo de cinco años contados desde la fecha de la publicación del registro de la marca. Sin embargo, el plazo de prescripción de cinco años deja de aplicarse en el caso de la que marca posteriormente registrada haya sido solicitada de mala fe. Para este último supuesto se prevé que *"la acción de anulación será imprescriptible"*⁴². En el sistema comunitario de marcas, igualmente, se concede al usuario de la marca notoria en un país de la Unión Europea la opción de ejercitar la acción de nulidad de una marca comunitaria registrada, tal y como señala el artículo 52.1 c) del Reglamento comunitario.

En el artículo 3.2 de la Ley de Marcas se señala que de forma simultánea a que se produzca el ejercicio de la acción de nulidad, el usuario de la marca notoriamente conocida debe solicitar el registro de su signo distintivo. Esta obligación supone un importante apoyo en favor de la situación jurídica del titular extrarregistrar, ya que con esta mención legal se le busca garantizar un derecho de prioridad cuya efectividad será plena al adquirir la fuerza de cosa juzgada la sentencia que estime la acción de nulidad, iniciándose en ese momento el procedimiento para la inscripción en el registro del signo distintivo notoriamente conocido⁴³. En este caso, la prueba del carácter notorio del signo distintivo anterior proporciona una casi absoluta seguridad de que tal signo se transformará de forma automática en una marca registrada. Sin embargo, y en esta cuestión reside básicamente la diferencia en relación al nacimiento del derecho del sistema español de marcas respecto del sistema comunitario, la declaración de nulidad de una marca inscrita en el registro comunitario no despeja en cualquier caso el acceso de la marca

⁴⁰ Vid. FERNANDEZ NOVOA, C.; *El sistema comunitario de...*, op. cit., p.165.

⁴¹ En este sentido, AREAN LALIN, M.; "Marca Notoria. Marca renombrada", en *La protección de la marca por los Tribunales de Justicia*, Madrid, 1993, p.271; MASSAGUER FUENTES, J.; "Algunas cuestiones básicas acerca de la marca renombrada", *Aranzadi Civil*, 1993-III, p.12; MONTEAGUDO MONEDERO, M.; *La protección de la marca renombrada*, Madrid, Civitas, 1995, p.212.

⁴² Estos mismos plazos son establecidos en el artículo 4 de la Recomendación común relativa a las disposiciones sobre protección de marcas notoriamente conocidas, doc.cit.

⁴³ FERNANDEZ NOVOA, C.; *Derecho de...*, op. cit., p.38.

notoriamente conocida al registro como signo distintivo comunitario. Ello es así, porque tal y como señala C. FERNANDEZ NOVOA, a pesar de haberse salvado la dificultad que representaba la existencia del registro anterior, el titular de la marca notoria ha de comenzar un procedimiento para la inscripción de su signo distintivo, y en esta tramitación puede ocurrir que su petición no sea aceptada como consecuencia de una solicitud de un preferente derecho anterior⁴⁴.

c) Una última facultad que se concede al titular extrarregistral de una marca es la posibilidad prevista por parte del artículo 6 bis del Convenio de París de que pueda ejercitar las acciones pertinentes para que se prohíba la utilización de la marca confundible con la marca notoriamente conocida⁴⁵. En principio, en el artículo 31 de la Ley de marcas se prevé que únicamente el titular registral puede ejercer las acciones de los artículos 35 y siguientes. Sin embargo, ante el silencio de la normativa interna, la acción de cesación se puede fundamentar de forma directa en el propio texto convencional, siendo una acción por violación del derecho de marca⁴⁶.

V. EL SUPUESTO ESPECIAL DE LA MARCA RENOMBRADA.

14. Como se ha manifestado con anterioridad, la protección de la marca notoria sólo opera contra la solicitud, registro o incluso uso, de la marca en relación con productos idénticos o similares⁴⁷. Esta limitación impuesta por el principio de especialidad ha venido siendo superada por parte de la doctrina y jurisprudencia comparada para dar cabida a un subtipo especial de marca notoria: la marca renombrada.

15. La protección de la marca renombrada tiene sus orígenes en la jurisprudencia alemana, que desde 1924 ha venido concediendo una especial protección frente al posible riesgo de debilitamiento de la buena fama y carácter distintivo de este tipo de marcas⁴⁸. Hoy en día, podemos señalar que para considerar a un signo distintivo como marca renombrada, ésta ha de cumplir una serie de requisitos: a) como consecuencia de su uso en el tráfico, este signo distintivo posee una extraordinaria fuerza distintiva. A esta marca se le reconoce como el signo que emplea la empresa por la mayor parte del público consumidor de todo el Estado y no únicamente por los destinatarios clásicos de los productos o servicios distinguidos, y

⁴⁴ FERNANDEZ NOVOA, C.; *El sistema comunitario de...*, op. cit., p.52.

⁴⁵ Tal facultad es recogida en el artículo 4.4 de la Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre protección de marcas notoriamente conocidas, doc.cit, que señala como “*el titular de una marca notoriamente conocida estará facultado para solicitar, mediante una decisión de la autoridad competente, que se prohíba la utilización de una marca que esté en conflicto con la marca notoriamente conocida. Dicha solicitud será admisible durante un período que no será inferior a cinco años a partir del momento en que el titular de la marca notoriamente conocida haya tenido conocimiento de la utilización de la marca conflictiva*”. No obstante, el apartado 5 b) de este mismo artículo 4 declara que en caso de utilización de mala fe de la marca conflictiva no cabe establecer plazo alguno por las legislaciones nacionales.

⁴⁶ MASSAGUER FUENTES, J.; “*Algunas cuestiones básicas acerca de la marca renombrada*”, art.cit., p.13; MONTEAGUDO MONEDERO, M.; *La protección de la marca renombrada*, op. cit., p.212.

⁴⁷ Vid. Supra.

⁴⁸ Vid. SCHRICKER, G.; “*Protection of Famous Trademarks against dilution in Germany*”, IIC, 1980, pp.166 y ss; FERNANDEZ NOVOA, C.; *Fundamentos de Derecho de...*, op. cit., pp.290-292.

b) la marca posee una considerable fama o buen nombre, como consecuencia de la calidad elevada alcanzada por los productos o servicios que diferencia en el mercado. La marca renombrada está muy bien considerada por parte de la gran mayoría de los consumidores⁴⁹.

16. En torno a este tipo de marcas se ha incorporado en los distintos textos legales, en los últimos años, un régimen reforzado en virtud del significativo grado de implantación y consolidación en el mercado del que disfruta la mismas. Un régimen jurídico que, de acuerdo al ámbito territorial de aplicación, puede dividirse en grandes niveles: una incompleta regulación a nivel nacional, una adecuada recepción en el sistema comunitario de marcas y un naciente interés a nivel internacional.

17. Aunque como señala C.FERNANDEZ NOVOA la protección reforzada de la marca renombrada es actualmente “una pieza básica de cualquier sistema de marcas actual y progresivo”⁵⁰, en nuestro Ordenamiento hubo de esperarse hasta la Ley de marcas de 1988 para contar con disposiciones que diesen relieve jurídico a esta categoría de marcas⁵¹. Con anterioridad, y a pesar del silencio del Estatuto Industrial sobre el tema, la jurisprudencia del Tribunal Supremo concedía, en ocasiones, una protección reforzada que sobrepasaba la regla de la especialidad, aplicando de forma muy peculiar el artículo 124 número 13 de ese cuerpo legal⁵². Y aunque la espera fue larga, la regulación no ha sido del agrado de nuestra doctrina⁵³.

18. En concreto, la Ley de marcas se limita a señalar en el artículo 13 c) la prohibición de que no podrán registrarse como marcas “los signos o medios que supongan un aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios registrados”. Sin embargo, al configurar el “ius prohibendi” de los titulares de marcas, no confiere un tratamiento jurídico privilegiado al titular de este tipo de signos distintivos. Únicamente vuelve a considerar a este tipo de marca, en alguna medida, cuando en el artículo 38.3 fija los módulos para la indemnización de daños y perjuicios, mencionando como criterio a tomar en consideración, el prestigio del signo distintivo⁵⁴. Con estas únicas referencias citadas, la Ley de marcas no tuvo en consideración:

⁴⁹ BRANDT, D.; *La protection élargie de la marque de haute...*, op. cit., pp.73 y ss; MONTEAGUDO MONEDERO, M.; *La protección de la marca renombrada*, op. cit., pp.45-49; MASSAGUER FUENTES, J.; “Algunas cuestiones acerca de la marca renombrada”, art.cit., p.9.

⁵⁰ FERNANDEZ NOVOA, C.; *Fundamentos de Derecho de...*, op. cit., p.305.

⁵¹ Vid. en general sobre su regulación en la Ley de Marcas, MONTEAGUDO MONEDERO, M.; *La protección de la marca renombrada*, op. cit., pp.187 y ss; MASSAGUER FUENTES, J.; “Algunas cuestiones básicas acerca de la marca renombrada”, art. cit., pp.14 y ss; FERNANDEZ NOVOA, C.; *Derecho de marcas*, op. cit., pp.126-129.

⁵² STS de 2 de abril de 1963, AJ nº.2147; STS de 21 de diciembre de 1973, ADI, 1974, pp.441 y ss.; STS de 21 de junio de 1974, ADI, 1975, pp.541 y ss.; STS de 30 de marzo de 1976, ADI, 1977, pp.390 y ss. En realidad, la norma utilizada para fundamentar esta protección tenía un objetivo distinto como era la prohibición de registrar marcas engañosas.

⁵³ Vid, por ejemplo, FERNANDEZ NOVOA, C.; *El sistema comunitario de...*, op. cit., p.174.

⁵⁴ Sin embargo, esta falta de protección en el Derecho de marcas, puede ser colmado de manera satisfactoria a través de la protección de la marca renombrada por el Derecho contra la competencia

a) Las sugerencias realizadas en el Anteproyecto realizado por el Instituto de Derecho Industrial de la Universidad de Santiago que destinaba una de sus disposiciones a regular la “marca altamente renombrada”, consagrando expresamente el principio del “*riesgo de debilitamiento de la reputación de una marca altamente renombrada*”⁽⁵⁵⁾.

b) Más importante todavía es no haber seguido el sistema establecido en la Directiva del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas⁵⁶, y ello porque nuestra Ley de marcas la tomó como modelo. En esta Directiva comunitaria se reconoce relieve jurídico a la marca renombrada en dos planos sucesivos: en el de causas de denegación o de nulidad relativas y en el del alcance de la protección conferida por el derecho de marca⁵⁷.

19. La razón de la prohibición contenida en el artículo 13 c) de la Ley de marcas se halla en evitar el uso de forma parasitaria de la fama que, fruto del esfuerzo, a través de la política de calidad y de acciones promocionales de su titular, posee la marca renombrada⁵⁸. Pero para poder invocar esta facultad ha de alegarse, en primer lugar, por parte del titular que este signo distintivo goza de reputación o prestigio. Para ello es posible utilizar una serie de factores que pueden poner de manifiesto que esta marca cuenta con esa cualidad requerida: la excelente calidad de los productos o servicios que se distinguen, la acción publicitaria apoyada en el signo distintivo o la propia fuerza distintiva de la misma⁵⁹. Junto con el anterior requisito, ha de existir por parte del signo distintivo para el que se solicita el registro un aprovechamiento indebido del prestigio de la marca renombrada anterior.

20. Un segundo nivel de protección de la marca renombrada es el recogido en el sistema comunitario de marcas. En este caso, la protección de este signo distintivo se traduce en una doble vía: por un lado, se incorpora como motivo de denegación relativo, y por otro, se concede al titular un poderoso “*ius prohibendi*” que sobrepasa de manera clara la regla de la especialidad. Sin embargo, y como dato previo al análisis de la protección otorgada, hay que poner de manifiesto la lamentable equivocación terminológica llevada a cabo en la versión española del Reglamento comunitario ya que la expresión “marca comunitaria de gran renombre” introducida en las versiones inglesa y francesa, es sustituida por “notoriamente

desleal. Así, lo pone de manifiesto J. MASSAGUER FUENTES, “Algunas cuestiones básicas..”, art. cit., pp.18-19. En efecto, la utilización de un signo idéntico o similar del que es objeto la marca renombrada para distinguir productos o servicios no similares puede constituir un acto desleal de confusión o aprovechamiento de reputación ajena (artículos 6 y 12 de la Ley de competencia desleal), o bien un acto de obstaculización (artículo 5 de la Ley de competencia desleal).

⁵⁵ Artículo 9 del Anteproyecto de Ley de marcas, ADI, n.º.10, 1984, p.492.

⁵⁶ DOCE L n.º.40, de 11 de febrero de 1989.

⁵⁷ Vid. artículos 4.3, 4.4 y 5.2 de la Directiva. Dos son los requisitos necesarios para que se ponga en funcionamiento la protección de la marca renombrada en este texto: que el uso de la marca posterior se realice sin justa causa, y que se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o se pueda causar perjuicio a los mismos.

⁵⁸ MASSAGUER FUENTES, J.; “Algunas cuestiones acerca de la...”, art. cit., p.14.

⁵⁹ FERNANDEZ NOVOA, C.; *Derecho de marcas, op. cit.*, p.128.

conocida ”⁶⁰. A pesar de la utilización equivocada de los términos, debe aclararse que en este supuesto el Reglamento comunitario no quiere hacer referencia a las marcas notoriamente conocidas en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París, sino que por el contrario, el objeto de estas disposiciones son las marcas renombradas que operan incluso cuando los productos o servicios distinguidos no son similares entre sí.

21. La protección otorgada únicamente es operativa cuando se demuestre por parte del titular de la marca que el signo condensa un acrecentado prestigio. Buena fama que habrá de fundamentarse en un buen nivel de calidad de los productos o servicios diferenciados así como en grandes campañas publicitarias y en el poder distintivo del signo. Junto con los anteriores factores a tomar en consideración para convenir que se está en presencia de una marca renombrada, ha de añadirse un último criterio que puede tener una influencia decisiva: la proximidad o lejanía competitiva de los productos o servicios diferenciados⁶¹.

22. Una primera vía de protección de la marca renombrada en el sistema comunitario consiste en que el titular de la misma puede oponerse a la concesión de una marca comunitaria para un signo distintivo idéntico o similar que distinga productos o servicios diferentes a aquellos correspondientes al signo renombrado anterior. Este supuesto se contempla en el artículo 8.5 del Reglamento y para que pueda entrar en juego deben de cumplirse una serie de requisitos:

a) En primer lugar, ha de probarse que la marca renombrada existía con anterioridad. El renombre, en este caso, tendrá una dimensión geográfica diferente según estemos en presencia de una marca comunitaria o de una marca nacional anterior. Así, en el supuesto de una marca comunitaria previa, el renombre o buena fama ha de extenderse a varios de los Estados parte de la Unión Europea. Por el contrario, como fácilmente se puede suponer, será suficiente si lo que se opone es una marca nacional con renombre, que tal prestigio haya de probarse en relación con el territorio del Estado miembro en cuestión.

b) En segundo lugar, es necesario que la utilización del signo distintivo para el que se solicita el registro comunitario se encuentra en alguno de estos supuestos, siempre que tal uso se realice sin justa causa: 1) se intente el aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la reputación de la marca anterior. Lo que se pretende es sancionar la explotación de forma parasitaria de la reputación ajena. Esta posibilidad se contempla en el Reglamento comunitario como una excepción, por lo que, en consecuencia, debe quedar suficientemente probado que se produce el debilitamiento del carácter distintivo. 2) El uso de la marca conflictiva ha de perjudicar los intereses del titular de la marca renombrada. Tal perjuicio será

⁶⁰ Vid. Artículos 8.5 y 9.1 c) del Reglamento comunitario. Lamentado tal error, OTERO LASTRES, J.M.; “Comentario al artículo 8”, en *Comentarios a los Reglamentos sobre la marca comunitaria*, Vol.I, coord.. A. Casado Cerviño y M.L. Llobregat Hurtado, Alicante, Universidad de Alicante, 1996, p.106; FERNANDEZ NOVOA, C.; *El sistema comunitario de...*, op. cit., pp.178-179.

⁶¹ Como declara C. FERNANDEZ NOVOA, *El sistema comunitario de...*, op. cit., p.206, “cuanto mayor sea la proximidad competitiva de los productos o servicios, mayor será el riesgo de debilitamiento y destrucción del renombre de la marca”.

probable cuando la marca para la que se solicita la inscripción vaya a utilizarse para productos o servicios diferentes en un contexto degradante o ridículo.

23. Una segunda vía de protección de la marca renombrada en el Reglamento comunitario consiste en conceder un reforzamiento del “ius prohibendi” a su titular. Este supuesto se contempla en el artículo 9.1 c), otorgándose al titular la facultad de impedir la utilización por un tercero de un signo distintivo que constituya una marca renombrada en la Comunidad, aunque tal signo se use para distinguir productos o servicios que no sean similares a aquellos que diferencia la marca renombrada⁶². Para que pueda prohibirse tal conducta, y siempre que no exista justa causa para la utilización del mismo signo distintivo, la marca renombrada ha de estar amenazada por alguno de los siguientes riesgos: a) de debilitamiento de la fuerza distintiva de la marca, que podrá suceder cuando una organización empresarial de otro sector económico comience a usar de forma reiterada ese mismo signo para designar otros productos distintos, con lo que de forma progresiva, la función publicitaria del signo renombrado pierde todo valor; b) de envilecimiento, que puede suceder siempre que la marca comunitaria solicitada por un tercero se use para productos de precio y calidad muy inferiores a los que diferencia la marca de renombre, e igualmente, cuando el signo distintivo quiera usarse para designar productos o servicios en un contexto que se pueda calificar de degradante⁶³.

24. Por último, un tercer nivel de protección al que debe hacerse referencia, es averiguar si la figura de la marca renombrada ha sido introducida en los textos internacionales existentes en esta materia. A primera vista, tal cuestión no parece venir contestada de forma afirmativa. Es verdad que ya en la revisión de 1958 del Convenio de París en la Conferencia de Lisboa hubo una amplia mayoría de delegaciones que estaban a favor de la incorporación de una nueva disposición que contuviese una protección para este tipo de marcas⁶⁴. Sin embargo, y a pesar de la propuesta inicial de la AIPPI⁶⁵, las discusiones mostraron que todavía no había un amplio consenso en relación a que características deberían de cumplir las marcas para ser protegidas y cuales debían ser los concretos medios de protección concedidos, por lo que finalmente se optó por no incluir ningún precepto en relación a la protección de las marcas renombradas⁶⁶.

⁶² Vid. GOMEZ MONTERO, J.; “Comentario al artículo 9”, en *Comentarios a los Reglamentos...*, op. cit., pp.119-120.

⁶³ GOMEZ MONTERO, J.; “Comentario al...” en *Comentarios a los Reglamentos...*, art. cit., pp.119-120; MONTEAGUDO MONEDERO, M.; *La protección de la marca renombrada*, op. cit., pp.245 y ss.; FERNANDEZ NOVOA, C.; *El sistema comunitario de...*, op. cit., pp.206-209.

⁶⁴ Vid. *Actes de la Conférence de Lisbonne*, Ginebra, BIRPI, 1963, pp.716 y ss; BRAUN, A.; *Précis des marques*, op. cit., pp.587-588; LADAS, S.; *Patents, Trademarks and Related...*, op. cit., pp.1258-1263.

⁶⁵ *Actes de Lisbonne*, doc.cit., p.708.

⁶⁶ Vid. *Actes de Lisbonne*, doc.cit., pp.716-724; BRANDT, D.; *La protection élargie de la marque de haute...*, op. cit., pp.250-252.

25. Este desolador silencio para los titulares de las marcas renombradas en el Convenio de París, viene hoy superado por la irrupción de una nueva disposición concerniente a este tipo de marcas en el ADPIC. En efecto, su artículo 16.3 señala que *“El artículo 6 bis del Convenio de París (1967) se aplicará mutatis mutandis a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada”*. Lo primero que puede sorprender en esta disposición es la alusión expresa que se realiza al artículo 6 bis del Convenio de París en una norma dedicada a la protección de un signo distintivo más allá de la regla de la especialidad. Así, parece como si la redacción del precepto desconociese la distinción existente entre “marca notoriamente conocida” y “marca renombrada”, y que únicamente la prueba de la notoriedad por los sectores interesados sería suficiente condición para concederle protección frente al uso o petición de inscripción en el registro por terceros del tal signo distintivo para diferenciar productos o servicios distintos a los distinguidos por la marca renombrada.

Sin embargo, y después de una lectura más atenta del precepto, hemos de concluir que esa no es verdaderamente la intención de sus redactores. Como bien ha puesto de manifiesto M.MONTEAGUDO MONEDERO, la referencia a la aplicación “mutatis mutandi” del artículo 6 bis del Convenio de París tiene como fin valerse de las consecuencias jurídicas que la norma unionista contempla en favor del titular de una marca renombrada inscrita⁶⁷. Tales facultades se concretan en: a) el titular puede oponerse al otorgamiento de la marca posterior en el procedimiento de concesión; b) la posibilidad de ejercitar la acción anulatoria y por último, c) la alternativa de utilizar la acción cesatoria.

Estas facultades que se conceden al titular de la marca renombrada están, sin embargo, sujetas a dos condicionamientos exigidos por el artículo 16.3 del Acuerdo ADPIC: a) se requiere que el uso en relación con bienes o servicios no semejantes a los cubiertos por el registro prioritario determine una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular registral, y b) que tal utilización suponga una lesión de los intereses del titular de la marca renombrada. La concurrencia de ambos requisitos supone conceder un amplio ámbito de protección para este tipo de marcas en este precepto⁶⁸, ya que en el mismo caben no sólo casos donde se produzca riesgo de confusión que sobrepasen la regla de la especialidad, sino igualmente actuaciones que puedan incurrir en explotaciones parasitarias de la reputación ajena, así como la utilización perjudicial para los intereses del titular de la marca mediante un debilitamiento de su buena fama o fuerza distintiva.

⁶⁷ MONTEAGUDO MONEDERO, M.; *La protección de la marca renombrada*, op. cit., p.109. Vid. Igualmente, CASADO CERVIÑO, A. y CERRO PRADA, B.; *GATT y Propiedad Industrial. La tutela de los derechos de propiedad industrial y el sistema de resolución de conflictos en el Acuerdo GATT*, Madrid, Tecnos, 1994, p.96.

⁶⁸ Así para M. MONTEAGUDO MONEDERO, el precepto incurre en el fallo de no mencionar limitaciones a tal protección, ya que no es conveniente que cualquier vinculación con el titular registral con posibilidades de poder lesionar sus intereses pueda ser considerada ilícita, *La protección de la marca renombrada*, op. cit., p.110.

26. Quizás por esta nueva disposición, y ante la posible pérdida de protagonismo en la protección de esta rama de la propiedad industrial, la OMPI ha vuelto a preocuparse por la protección de las marcas renombradas a nivel internacional. Así, en un primer intento se discutió la posibilidad de incluir una disposición relativa a la protección de los signos distintivos más allá de la regla de la especialidad en los trabajos preparatorios del Tratado sobre Derecho de marcas, hecho en Ginebra el 27 de octubre de 1994⁶⁹, aunque tal opción fue finalmente abandonada. Con posterioridad, el Comité de expertos sobre marcas notorias, en un primer momento, y el Comité permanente sobre el Derecho de marcas, dibujos y modelos industriales e indicaciones geográficas, han vuelto a preocuparse del tema⁷⁰. En el artículo 4.1 b) de la Recomendación común relativa a las disposiciones sobre protección de marcas notoriamente conocidas adoptada por la Asamblea de la Unión de París y por la Asamblea General de la OMPI se ha diseñado una protección de las marcas renombradas frente a marcas posteriores destinadas a distinguir productos o servicios distintos a los que se aplica el signo distintivo renombrado cuando se cumplan una serie de condiciones⁷¹. Tales requisitos son: a) que el uso de la marca posterior sobre los productos o servicios indique un vínculo entre el titular de la marca renombrada y esos productos o servicios y pueda causar un perjuicio a sus intereses, b) que tal utilización de la marca posterior pueda menoscabar el carácter distintivo de la marca renombrada y c) por último, que el uso de la marca posterior pueda suponer una ventaja desleal respecto del carácter distintivo de la marca renombrada. Esta disposición supone el definitivo espaldarazo a la protección de la marca renombrada a nivel internacional y contribuirá, junto con el artículo 16.3 del Acuerdo ADPIC, a que, finalmente y tras más de cuarenta años desde la Conferencia de Lisboa, los titulares de las marcas renombradas vean protegidos sus intereses.

VI. CONCLUSIÓN.

27. La protección adecuada de los distintos signos distintivos de las empresas constituye en la actualidad uno de los pilares fundamentales de cualquier mercado competitivo. Entre ellos, destaca enormemente la marca, que al distinguir los productos o servicios ofrecidos, se ha convertido en una de los elementos más valorados del patrimonio empresarial. Este valor la convierte en la actualidad en un objeto deseado que da lugar a una creciente “piratería” a nivel registral. Para hacer frente a este fenómeno, los distintos textos legales que se ocupan de la protección de estos signos distintivos han venido adoptando una serie de disposiciones que tratan de proteger a aquellos usuarios de marcas que tienen como característica el ser “notoriamente conocidas”. Una protección, sin embargo, que, como hemos visto, se encuentra con algunos problemas como son la determinación del carácter notorio del signo distintivo o el nivel de protección a conceder. Problemas que se agudizan

⁶⁹ BOE de 17 de febrero de 1999. Vid. Segundo encuentro del Comité de expertos, 25 a 29 de junio de 1990, Doc. OMPI, HM/CE/II/2.

⁷⁰ Vid. La serie de Documentos de las tres sesiones del Comité de expertos sobre marcas notorias, WKM/CE/I, II y III, y los documentos relativos al Comité permanente sobre el derecho de marcas, dibujos y modelos industriales e indicaciones geográficas en sus tres primera sesiones, SCT/1, 2 y 3.

⁷¹ Recomendación común, doc. cit.

cuando la protección se trata de extender a las marcas renombradas. Por ello han de verse con entusiasmo los últimos trabajos realizados en el seno de la OMPI, que han tenido como antecedentes el Reglamento comunitario y el ADPIC. Unicamente, mediante una normativa clara, precisa y uniforme es posible acabar con las dudas que surgen a nivel nacional por parte de las autoridades competentes cuando se enfrentan a una conducta perjudicial a los intereses de los titulares de este tipo de marcas.