

SEMINARIO SOBRE LA NUEVA LEY DE MARCAS

OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS

ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL

17-18 DE DICIEMBRE DE 2001

***ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y JURISDICCIONALES
DE PROTECCIÓN DE LAS MARCAS***

JOSÉ LUIS BARBERO CHECA

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE SIGNOS DISTINTIVOS

OEPM

I. INTRODUCCIÓN.

La nueva Ley de Marcas no crea nuevos instrumentos o acciones para la defensa y protección de las marcas registradas. Básicamente la nueva Ley mantiene los mismos instrumentos jurídicos de defensa y protección de las marcas registradas.

Ahora bien, si bien es cierto que la nueva Ley de Marcas básicamente otorga al titular de una marca registrada los mismos medios de protección y defensa que la actual ley de Marcas, creemos, no obstante, que la nueva Ley perfecciona el alcance y utilización de los mismos, reforzando la posición jurídica del titular de la marca registrada frente a las intromisiones ilegítimas en su ámbito protegido.

II. ACCIONES ADMINISTRATIVAS.

Los medios administrativos que la nueva Ley de Marcas otorga al titular de una marca registrada son los ya tradicionales en nuestro ordenamiento: formulación de oposiciones e interposición de recursos administrativos. Finalmente, como última instancia de este ámbito administrativo de protección, pero de carácter jurisdiccional, como control judicial de la actividad administrativa, cabe interponer recurso contencioso administrativo dentro de este orden jurisdiccional.

Todos estos medios de defensa, en el ámbito de un titular registral de marca, tienen como objetivo o finalidad el impedir que acceda a registro una nueva marca que pueda prestarse a confusión con la marca anterior de dicho titular registral.

Vemos, pues, que en este punto la nueva Ley mantiene los mismos medios de defensa que la vigente. No obstante, existen ciertas cuestiones novedosas dignas de ser reseñadas.

1.1. Oposición.

Ninguna novedad incorpora la nueva Ley respecto del trámite de oposición. Ahora bien, habiéndose suprimido el examen de oficio de prohibiciones relativas, el trámite de oposición alcanza un lugar preeminente dentro del procedimiento de registro, pues competará exclusivamente al titular de la marca defender su derecho frente a solicitudes posteriores.

La nueva Ley deja a desarrollo reglamentario el plazo y demás requisitos para la válida formulación de una oposición. En principio, no parece que ni el plazo ni los otros requisitos vayan a sufrir modificaciones esenciales respecto de la vigente Ley.

2.1. Revisión de los actos en la vía administrativa.

Un instrumento clásico en nuestro ordenamiento jurídico de reacción frente a los actos de la Administración es la solicitud ante la propia Administración autora del acto de que la misma revise la legalidad de dicho acto. Es decir, estamos hablando de la revisión de oficio y de los recursos administrativos.

La nueva Ley mantiene en el ámbito de los recursos administrativos una solución continuista con la legislación actualmente vigente. Contra la concesión de una marca podrá interponerse el correspondiente recurso administrativo de alzada y, en su caso, si procediera, el

correspondiente recurso extraordinario de revisión. Una única novedad cabe reseñar, el artículo 27.2 de la nueva Ley prevé la devolución de la tasa de recurso cuando el mismo fuera totalmente estimado al acogerse razones indebidamente apreciadas en la resolución impugnada. Competerá al órgano que resuelva el recurso decidir sobre la devolución de esta tasa.

La nueva Ley, sin embargo, modifica expresamente el régimen actualmente vigente referido a la revisión de oficio. El artículo 27.3 prohíbe expresamente a la OEPM ejercer de oficio o a instancia de parte la potestad revisora prevista en el artículo 102 de la LRJ-PAC, si la misma se basa en alguna de las causas de nulidad previstas en los artículos 51 y 52 de la Ley. En estos supuestos habrá de acudir a los tribunales civiles y ejercitar ante ellos la oportuna acción de nulidad de registro.

Esta medida se adoptó a impulso del Consejo de Estado, ante ciertos abusos manifiestos en la utilización de esta vía extraordinaria de revisión de los actos administrativos. Ciertos titulares registrales, mal aconsejados por sus asesores, venían utilizando la revisión de oficio cuando se les habían pasado los plazos del recurso administrativo, superponiendo así la nulidad administrativa a la civil. El Consejo de Estado propugnó la supresión de esta doble vía de nulidad.

Antes de concluir con los recursos administrativos, se hace preciso plantearse una cuestión que, sin duda, será motivo de discusión en el futuro. La pregunta es la siguiente ¿podrá interponerse válidamente un recurso de alzada contra la concesión de una marca con base en una prohibición relativa, sin que previamente se hubiera formulado la oportuna oposición?

La cuestión no es nueva en nuestro ordenamiento jurídico y ya se ha planteado en el ámbito de los modelos y dibujos industriales y está resuelta legalmente en la vigente Ley de Patentes (arts. 47 y 151). La jurisprudencia no ha mantenido una postura pacífica en este tema. En mi opinión, la formulación de un recurso basado en una prohibición relativa no examinable de oficio por la OEPM sin haber planteado previamente la oportuna oposición, debería conducir a la desestimación del mismo, pues el acto que se impugna, desde el punto de vista de la actividad administrativa, se ajustó a derecho. La Administración a falta de oposición no puede denegar una marca con base en una prohibición relativa, en consecuencia, el acto impugnado sería conforme a derecho y no revisable administrativamente. En este caso habría de acudir a la correspondiente acción judicial de nulidad de registro.

3.1. Recurso contencioso administrativo.

Finalmente, dentro del ámbito administrativo, pero de carácter judicial, no puede olvidarse el recurso contencioso administrativo, como último medio de defensa administrativa de la marca frente al registro de otra posterior que se considere incompatible con aquélla.

Frente a la desestimación de la oposición formulada y frente a la desestimación del recurso administrativo interpuesto contra la desestimación de la oposición, el titular de la marca oponente y recurrente podrá acudir a los tribunales contencioso administrativos en defensa de su marca, impugnando el registro o concesión de la posterior.

Una novedad importante introduce la nueva Ley en esta materia, regulada en la correspondiente Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. El artículo 53 de la nueva Ley de Marcas extiende la excepción de cosa juzgada de la jurisdicción contencioso administrativa a la jurisdicción civil. De tal modo que entre las mismas partes no podrá plantearse ante la jurisdicción civil la misma causa de nulidad que hubiera sido objeto de pronunciamiento en cuanto al fondo en sentencia dictada en recurso contencioso administrativo.

III. ACCIONES JUDICIALES DE CARÁCTER CIVIL.

Es quizás en este ámbito de las acciones civiles donde la nueva Ley de marcas introduce más novedades relevantes y fortalecedoras de la posición jurídica del titular de la marca.

En esta exposición vamos a limitarnos a la acción de nulidad y a las acciones por violación de marca, aunque ciertamente la acción de caducidad también constituye un medio de defensa de la marca frente a otras marcas registradas anteriores, fundamentalmente, cuando las mismas no son adecuadamente usadas.

Los atentados a una marca registrada pueden producirse básicamente de dos modos. Por el registro de una marca posterior incompatible con aquélla o por el uso en el mercado sin previo registro de un signo incompatible con la marca registrada.

1.1. Acción de nulidad.

Frente al primer atentado, es decir frente al registro de una marca confundible, el ordenamiento jurídico otorga al titular prioritario la correspondiente acción de nulidad, si por los motivos que fuere, el titular de la misma no se hubiera opuesto a dicha marca en el correspondiente procedimiento administrativo, o no hubiera planteado los oportunos recursos administrativos o contencioso administrativos en defensa de su marca, o, en su caso, no hubiera obtenido la correspondiente satisfacción a su pretensión en la vía administrativa (conviene recordar en este punto lo anteriormente expuesto sobre la extensión de la excepción de cosa juzgada de la jurisdicción contenciosa a la civil).

La regulación prevista en la nueva Ley de Marcas sobre la acción de nulidad, diferencia como la legislación vigente, causas de nulidad absoluta y causas de nulidad relativa, considerando a aquéllas imprescriptibles y a estas prescriptibles.

No procede en esta ocasión entrar en un examen detallado de la regulación que prevé la nueva ley de Marcas sobre las causas de nulidad, pero sí parece conveniente destacar ciertas cuestiones de esta nueva regulación.

La primera de ellas es que el artículo 51.1.b) prevé como causa autónoma de nulidad la mala fe. Literalmente, se podrá declarar la nulidad de un registro "cuando al presentarse la solicitud de marca el solicitante hubiera actuado de mala fe".

Pensamos que esta causa autónoma e independiente de nulidad, a pesar de las dificultades probatorias que pudiera tener, adecuadamente utilizada podrá dar mucho juego y ser la solución de muchos problemas de difícil ubicación en otras causas de nulidad (marcas especulativas, de protección o defensivas, registros fraudulentos, etc.). Esperemos que nuestros jueces y abogados obtengan de esta norma todo el fruto que la misma puede deparar.

Especial relevancia debe darse a la figura de la prescripción por tolerancia prevista en el artículo 52.2 y que incorpora a nuestro ordenamiento de marcas la correspondiente norma de la Directiva comunitaria 89/104/CEE (art. 9).

En virtud de esta norma la acción de nulidad no prescribirá por el mero y automático transcurso del tiempo, como ocurre en la vigente Ley, será preciso un "plus". La acción de nulidad frente a una marca posterior no prescribirá por el transcurso de 5 años a contar desde la publicación de su concesión, sino por el transcurso de 5 años a contar desde el uso de dicha

marca en el mercado, habiendo tolerado el titular anterior este uso ininterrumpido, sin haber formulado la correspondiente acción de nulidad.

Pensamos, que además de ser más justa y adecuada esta norma, la misma es más acorde con la propia naturaleza y fundamento de la prescripción y refuerza la posición del titular anterior de una marca frente a marcas posteriores que sólo podrán consolidarse frente a aquélla por la tolerancia de su titular y un uso efectivo y real en el mercado.

El último elemento a destacar en la regulación de la nulidad en la nueva ley de marcas está contenido en el apartado 3 del artículo 52. Del mismo modo que se refuerza la posición del titular de una marca anterior frente a una posterior que sólo se consolidará frente a aquélla por el uso tolerado de la misma, en correspondencia con este principio, la nueva Ley exige a quien ejercite una acción de nulidad que la misma se base en una marca real y efectivamente usada, de tal modo que el titular de la marca posterior atacada de nulidad podrá por vía de excepción o reconvencción exigir del actor titular de la marca posterior que acredite el uso efectivo y real de dicha marca y el tribunal sólo podrá tomar en consideración los productos y servicios respecto de los cuales se hubiera acreditado un uso efectivo y real en el mercado.

La nueva Ley, por tanto, no oculta su rechazo a las marcas defensivas, especulativas y hasta en cartera. Estas marcas en cartera o de reserva sólo pueden estar sin usarse un plazo máximo de 5 años.

2.1. Acciones por violación del Derecho de Marca.

El segundo modo de atentar contra un derecho de marca, consiste en la utilización de dicha marca en el mercado por un tercero sin su consentimiento (reproducción, falsificación de marca) o de un signo confundible con aquélla (imitación).

Es en este ámbito de defensa de la marca registrada, donde la nueva Ley introduce más modificaciones asegurando y reforzando la posición jurídica del titular de una marca registrada frente a las usurpaciones de los terceros.

a) Delimitación general del “ius prohibendi” o aspecto negativo del Derecho de Marca.

Tres novedades reseñables contiene la nueva Ley respecto de esta cuestión.

La primera, que, a diferencia de la actual Ley de Marcas, la nueva Ley, siguiendo a la Directiva 89/104/CEE, diferencia entre la utilización de un signo idéntico y para productos o servicios idénticos a los protegidos por la marca usurpada, de la utilización de un signo idéntico o semejante a aquélla para productos idénticos o semejantes.

En el primer caso, no se exige ningún otro requisito adicional para infringir el derecho de marca. En el segundo caso, es necesario, sin embargo, que concurra además riesgo de confusión, que comprende el riesgo de asociación.

La vigente Ley, exige un requisito adicional para ambos supuestos. Esto es, que la utilización de ese signo idéntico o semejante a la marca registrada pueda inducir a errores.

Este concepto de “inducir a errores” también es sustituido por la nueva Ley, y esta es otra de las novedades reseñables, por el más técnico de que esa utilización del signo semejante “implique un riesgo de confusión”, concepto más correcto y aprehensible.

La última novedad es la extensión del “ius prohibendi” de las marcas notorias y

renombradas. La vigente Ley “olvidó” al delimitar el “ius prohibendi” del titular de una marca, establecer la extensión de este respecto de las marcas notorias y renombradas. Estas marcas no sólo podrán impedir el uso de signos idénticos o similares para productos o servicios idénticos o similares, sino también respecto de productos o servicios diferentes, cuando ese uso implique, no ya un riesgo de confusión, sino un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo de esas marcas notorias o renombradas.

b) Actos concretos que puede prohibir el titular de la marca.

Además de los clásicos y consagrados actos de violación de marcas, como son:

- poner el signo en los productos o en su presentación.
- ofrecerlos, comercializarlos o almacenarlos con el signo.
- importar o exportar productos con el signo.
- y utilizarlo en la publicidad y documentos mercantiles.

La nueva Ley introduce dos nuevos actos prohibidos:

- usar el signo en redes de comunicación telemática y como nombre de dominio, y
- poner el signo en envoltorios, embalajes, etiquetas u otros medios de identificación u ornamentación del producto o servicio, elaborarlos o prestarlos, o fabricar, confeccionar, ofrecer, comercializar, importar, exportar o almacenar cualquiera de esos medios incorporando el signo.

Es decir, la nueva Ley reconoce expresamente al titular de la marca registrada el derecho exclusivo a utilizarla en redes de comunicación telemática y como nombre de dominio y considera un atentado a la marca, no sólo poner el signo en los productos o servicios, sino la mera fabricación, y comercialización de etiquetas y demás medios de identificación del producto o servicio, aunque dichas etiquetas no se coloquen en los productos.

c) Acciones concretas de defensa de la marca.

Además de las clásicas y consagradas acciones de cesación, de indemnización de daños y perjuicios, de remoción y de publicación de la sentencia condenatoria a costa del infractor, la nueva Ley otorga al titular de una marca registrada una nueva acción:

- la acción de destrucción o cesión con fines humanitarios, si fuera posible, a elección del titular, y a costa del condenado, de los productos ilícitamente marcados.

d) Fortalecimiento de la acción de indemnización de daños y perjuicios.

Varias medidas importantes ha introducido la nueva Ley de Marcas para reforzar la acción indemnizatoria.

Se trata con ello de evitar que quien infrinja un derecho de marca sólo sea condenado a cesar en esta infracción, pero sin que ello le reporte ninguna otra carga, como muchas veces ha ocurrido con la vigente Ley, ante las dificultades para justificar los daños y perjuicios causados o la culpa o negligencia del usurpador.

Estas medidas son las siguientes:

- Dentro de los daños causados por la violación de una marca se contempla el daño en el prestigio o reputación de dicha marca y no sólo las pérdidas o beneficios económicos dejados de obtener (art. 43.1).

- Establecimiento del principio de responsabilidad objetiva (no exigencia de culpa o negligencia para quedar obligado a indemnizar los daños y perjuicios causados al titular de una marca) para quienes pongan el signo ilícito o fabriquen o comercialicen las etiquetas o demás medios de identificación del producto o servicio y para quien comercialicen por primera vez los productos o servicios ilícitamente marcados. Para los revendedores sí se exige la concurrencia de culpa o negligencia, salvo que la marca usurpada fuera notoria o renombrada, en cuyo caso también responderán objetivamente (art. 42).
- Otorgamiento expreso al titular de la marca del derecho a exigir del usurpador la exhibición de los documentos del negocio que puedan servir para establecer los daños o perjuicios causados (Art. 43. 4).
- Fijación de una indemnización mínima de 1% del volumen de negocio obtenido por el usurpador con los productos ilícitamente marcados, sin necesidad de que el titular presente prueba alguna en acreditación de los daños sufridos. En el supuesto de que se pruebe un daño mayor, el usurpador responderá conforme al perjuicio causado (art. 43. 5).

e) Otras medidas de fortalecimiento del titular de la marca.

- Establecimiento de una indemnización coercitiva para obligar al usurpador a cumplir la sentencia que lo hubiera condenado a la cesación de los actos de violación de la marca. Esta indemnización se fija en una cuantía mínima de 100.000 pesetas por cada día transcurrido sin que se hubiere producido la cesación efectiva de la violación (Art. 44).
- Facilitación de las acciones por usurpación. El titular de la marca podrá elegir para presentar su demanda por violación, el Juzgado competente de la Comunidad Autónoma del domicilio del demandado o de la Comunidad Autónoma donde se hubiere realizado la violación o se hubieren producido los efectos de la misma, a su libre elección (disposición adicional tercera).