

**SEMINARIO SOBRE LA NUEVA LEY DE MARCAS**

**OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS**

**ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL**

**17-18 DE DICIEMBRE DE 2001**

***PERSPECTIVA DE LAS EMPRESAS***

**SOLEDAD RODRÍGUEZ-ANTÓN**  
**SECRETARIA GENERAL ANDEMA**

Buenos días es para mí un honor estar hoy aquí con personas tan ilustres, como las que me han precedido en la mañana de ayer y en la mañana de hoy. Sin duda la invitación a título personal no es justificada pero si creo que lo sea a la Asociación Nacional para la Defensa de la Marca que todos conocen como ANDEMA, y por ello en mi nombre y en el de la Asociación quiero expresar mi agradecimiento por esta invitación a nuestros anfitriones el Ministerio de Ciencia y Tecnología y en especial a D. Carlos Gonzalez-Bueno, a la Oficina Española de Patentes y Marcas, a su director D. José López Calvo pero sin olvidar a todo su equipo con quien sin excepción hemos tenido el placer de trabajar en un sin fin de ocasiones y a la EOI

Yo diría, que estamos celebrando la presentación en sociedad de la nueva Ley de Marcas. Ha sido un proceso tan largo como laborioso, en el que todos hemos trabajado mucho, y que hoy nos debemos sentir satisfechos por la obra acabada y esperamos que además podamos hacerlo por la obra bien hecha.

Sin duda después de ayer y de hoy está todo dicho, o casi todo, por lo que probablemente no tendré mucho que aportar y además es seguro que todos los que han hablado lo han dicho mucho mejor que lo pueda hacer yo, les recuerdo que yo no soy jurista soy tan solo un gestor por lo que cuento con su benevolencia en la probable falta de ortodoxia de mi lenguaje.

Yo creo que mi misión al estar hoy aquí es transmitir cual ha sido la experiencia de ANDEMA y de sus miembros, a lo largo de este proceso y como vemos el nuevo texto y que esperamos de él.

Nuestro principal objetivo al enjuiciar los nuevos textos que han dado lugar a esta nueva Ley, ha sido consolidar el concepto de propiedad industrial, en especial marcas como un objeto de propiedad.

No es que el resto de los temas debatidos no nos parecieran importantes, es que éste era para nosotros, primordial, y centramos nuestros esfuerzos en todos los artículos que de una forma u otra tenían relación con este principio, a nuestro juicio no suficientemente claro y muchas veces olvidado.

ANDEMA tuvo una aportación muy activa en la gestación del último Código Penal. Cuando nuestro grupo de trabajo el que se encarga de los temas penales se puso a trabajar, estudiando profundamente cual eran los problemas más frecuentes que aparecían en la protección penal de las marcas. Con frecuencia se negaba la protección penal de la marca al negar que estábamos hablando de un derecho patrimonial. De la nueva redacción del art. 274 y siguientes que clarificaban los tipos penales, esperábamos mucho.

Sin embargo pronto nos dimos cuenta que el problema principal no estaba tanto en la interpretación de los artículos del nuevo código penal, como en la redacción de la propia LM. Y que para solucionar este problema, para reforzar el carácter patrimonial de la marca necesitábamos cambios en ambas leyes.

En 1995 nos reunimos recuerdo en una sesión maratónica con representación de muchas empresas y por lo tanto con un abanico de sectores muy considerable. Estuvimos analizando artículo por artículo toda la Ley e intentando transmitir experiencias de todos los sectores allí representados. Se confirmó que los mayores problemas que todos estaban teniendo, tenían una relación muy directa con el objetivo primordial que ya he mencionado.

Como asociación empresarial, las empresas que componen ANDEMA, pretenden defender legítimamente los derechos que sus titulares tienen sobre sus marcas y otros derechos de propiedad industrial, Todos sabemos que estos bienes intangibles y en especial las marcas, son los activos más importante que tiene una empresa. Este carácter patrimonial no estaba suficientemente reconocido y de ahí derivaban la mayor parte de los problemas que afectaban a los titulares. No decimos que no hubiera otros problemas igualmente importantes, relacionados con registros, oposiciones, exámenes, tasas pero realmente nosotros nos centramos en el carácter patrimonial y en la posible reforma de todo artículo que reforzara este concepto. Por ello no voy a entrar en ningún otro aspectos que han sido ya estudiados y tratados por otros colectivos más expertos que nosotros, en esas cuestiones.

Con nuestras conclusiones hicimos un primer informe que entregamos en la OEPM. Quiero dejar claro que en ningún momento hemos querido adoptar el papel del legislado, porque hubiera sido una osadía, tal solo se pretendía recoger la experiencia acumulada, que desde la óptica de la empresa, y desde el análisis de diferente sectores, se había extraído del estudio de repetidas situaciones, ocurridas con preocupante frecuencia, y que habían dado lugar, a la indefensión legal de estos activos.

La experiencia plurisectorial de nuestras empresas fue nuestro primer referente y el segundo la Directiva Comunitaria a la que sin duda había que aproximarse bastante mas.

El segundo informe lo hicimos en 1997 y en él pretendimos transmitir ciertos principios básicos que a nuestro juicio deberían ser reflejados en la nueva LEY.

Expresábamos que ANDEMA había venido realizando a través de sus grupos de trabajo un seguimiento de la interpretación que de la ley 32/88 venían realizando los Tribunales de Justicia españoles. Decíamos que, como asociación empresarial reivindicábamos el carácter patrimonial de la marca y su condición de activo intangible de gran valor y por tanto, factor determinante de su actividad empresarial. La existencia de marcas potentes y su necesaria defensa, a nuestro juicio, decíamos en aquel informe, era uno de los signos que denotaba el grado de desarrollo y potencial industrial de la economía de un país.

Y uno de los pilares de las economías de los países más industrializados es la defensa a ultranza de sus marcas, buena muestra de ello es Francia. Y por ello, porque en una economía cada día más globalizada y en un mercado cada vez más competitivo la marca, en cuanto identificadora del origen empresarial, se ha convertido en la referencia necesaria de la economía de mercado.

Por tanto nosotros creíamos que se hacía imprescindible una modificación de la Ley de Marcas que introdujera clara y literalmente este derecho de propiedad que ostenta el titular, y destacase la función que ésta, cumple como garantizadora del origen de los productos o servicios que distingue.

El legislador a nuestro juicio, en el primer Anteproyecto de ley era hasta ese momento remiso a declarar que el titular de la marca era propietario de la misma, derecho de propiedad que conllevaría toda la protección fijada en nuestro ordenamiento para tal derecho.

Era necesario dotar al titular del derecho de propiedad sobre la marca de unos medios ágiles que permitieran defender al mismo, de actuaciones anti jurídicas. Y ese sistema de defensa debía estar basado única y exclusivamente en criterios objetivos.

Por las mismas razones, era necesario también que el concepto de notoriedad y el de renombre y su protección especial, viniese recogido de manera clara, intentando en la medida de lo posible evitar, interpretaciones subjetivas.

Así por ejemplo el artículo 3 de la ley del 88 en su apartado 1 dice "el derecho sobre las marcas se adquiere por el registro válidamente efectuado de conformidad con las disposiciones de la presente ley". Nosotros basados en nuestra experiencia, decíamos, que no bastaba con decir el derecho sobre la marca sino que se debería decir el "derecho de propiedad sobre la marca" La introducción de la palabra propiedad nos pareció absolutamente imprescindible y con esta redacción aparece ya el siguiente borrador de Anteproyecto. Por fin la Ley actual dice en su artículo 2 apartado 1 que "el derecho de propiedad sobre la marca y nombre comercial se adquiere por el registro válidamente efectuado de conformidad con las disposiciones de la presente Ley".

Esto nos parece que ha supuesto el logro de una gran meta, al ser un reconocimiento expreso del carácter patrimonial de la marca.

El artículo 12 de la ley del 88 que habla de las prohibiciones relativas dice, "que no podrán registrarse como marcas los signos que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares, puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior".

Nosotros siempre hemos creído que cuando existe una total identidad entre las marcas no han de considerarse los riesgos de confusión, error o asociación y que precisamente por este motivo la Directiva Comunitaria en su artículo 4.1 no exige la concurrencia de dichos riesgos para el rechazo de la marca idéntica a la anterior y que por otra parte los antedichos riesgos, en ocasiones estaban siendo mal interpretados por los Tribunales españoles, en detrimento del derecho de propiedad sobre la marca y así se iban produciendo resoluciones que respecto de determinados productos hacen referencia a que el consumidor experto en ese tipo de productos no es inducido a error. Pero lo cierto es que, cualquier consumidor incluido el no experto que es el consumidor medio y mas frecuente, cuando adquiere el producto circunstancialmente tiene derecho a ser protegido.

Por otra parte, también hacíamos ver que se producían resoluciones que desprotegen a las marcas notorias y renombradas, argumentando que precisamente por su notoriedad o renombre la marca semejante no podía inducir a ninguna confusión.

Se lesionaba doblemente el derecho de propiedad sobre la marca y, su exceso de fama se convertía en un castigo más que un reconocimiento a su derecho a una mayor protección. No se tenía en cuenta que las marcas imitadas son siempre las más conocidas y las mas famosas.

De igual forma y en relación con esto, expresábamos nuestra inquietud por la regulación que se había hecho de la marca notoria. La consecuencia de una posible confusión terminológica a la hora de interpretar la ley, nos parecía dada nuestra experiencia, que podía tener consecuencias nefastas para las empresas y por eso

creíamos que era imprescindible, que el legislador incorporara unos conceptos claros y diferenciados.

Con la reforma última introducida en el Senado en la exposición de motivos y luego en los artículos 8, 34, 42 y 43 en esta materia, los representantes de ANDEMA se dan por satisfechos.

Este punto ha merecido un tratamiento especial por parte de Luis de Javier, portavoz hoy del Foro de Marcas Renombradas Españolas y a la vez Vicepresidente de ANDEMA.

Me consta que por parte de algún gran experto del derecho de marca, esta redacción ha merecido ya críticas, creo que por insuficiente. Es cierto que nunca puede llover a gusto de todos. Es curioso, porque cuando intentábamos convencer a los técnicos y a los legisladores sobre la importancia de este punto, ellos lo veían innecesario, y pensaban que era una obsesión por parte de los empresarios y una reticencia en el uso de sus términos. Desde el punto de vista teórico nosotros sabíamos que esto era correcto, pero para nosotros, y desde el prisma de nuestra experiencia, era claramente insuficiente desde las exigencias de la realidad económica.

Y por último unos comentarios a uno de los artículos de la anterior ley 88 que más quebraderos de cabeza ha dado a los titulares de marcas. Me refiero al artículo 31. Para nosotros ha sido el origen de gran parte de los problemas que las marcas han encontrado sobre todo en la vía penal.

Todos saben que el artículo 31 de la ley del 88 dice que " el titular de la marca registrada podrá ejercitar las acciones del artículo 35 de la presente ley frente a los terceros que utilicen en el tráfico económico sin su consentimiento una marca o signo idéntico o semejante para distinguir productos o servicios idénticos o similares, cuando la semejanza entre los signos y la similitud entre los productos y servicios pueda inducir a errores"

También saben que el art. 5 de la Directiva Comunitaria dice: en su apartado b) De cualquier signo que por ser idéntico o similar a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados por la marca y el signo, implique por parte del público un riesgo de confusión que comprende el riesgo de asociación entre el signo y la marca." Parece claro que ambas redacciones pueden tener, y para nosotros la tienen, diferentes interpretaciones.

El legislador actual, consciente de este error, ha querido, rectificarlo con una nueva redacción transcribiendo en el art. 34 de la nueva Ley un texto muy similar al de la Directiva.

El nuevo art. 34 dice:

El registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico. A nosotros nos hubiera gustado que dijese, exclusivo y excluyente, En esta ocasión no conseguimos convencer a los técnicos, que una vez más con toda seguridad nos vieron reiterativos.

"El titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros sin su consentimiento utilicen en el tráfico económico;

Cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca este registrada.

Cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del publico; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca

A nuestro juicio se deduce que la utilización de una marca idéntica para los mismos productos para los que está registrada, es decir la reproducción, comporta siempre una infracción del derecho de propiedad industrial y que solo en aquellos casos en que falte la doble identidad y exista solo semejanza, se requerirá examinar la "confundibilidad" entre los signos pero nunca entre los productos por sus aspectos cualitativos,

En el apartado c) al hablar de la notoriedad y del renombre de la marca este uso supone además un aprovechamiento indebido o un menoscabo de su prestigio.

Además en el punto 4 dice que el titular de una marca registrada podrá impedir que los comerciantes o distribuidores supriman dicha marca sin su expreso consentimiento, si bien no podrá impedir que añada por separado marcas o signos distintivos propios," hasta aquí el texto igual al anterior artículo 31 pero la nueva ley añade tal y como era necesario a nuestro parecer "siempre que ello no menoscabe la distintividad de la marca principal"

Nosotros esperamos que a partir de ahora no se produzcan resoluciones donde la comparación de los productos sea determinante, conduciendo a una negación del derecho patrimonial de la marca .

También en el artículo 40 para el calculo de la indemnización de daños y perjuicios echábamos de menos la obligatoriedad de que los infractores deban aportar su contabilidad tal y como recoge la LP. Así queda recogido en el apartado 4 del artículo 43 de la nueva ley que dice que "a fin de fijar la cuantía de los daños y perjuicios sufridos, el titular de la marca podrá exigir la exhibición de los documentos del responsable que puedan servir para aquella finalidad."

Pues después de todo este reconocimiento, es evidente que los representantes de ANDEMA tienen que estar de acuerdo con esta Ley, y les tiene que gusta. Tenemos que decir que tenemos una gran esperanza puesta en ella y por lo tanto confiamos en ella.

Pero también tenemos que poder confiar y esperar de su interpretación, para que ésta satisfaga todas las expectativas, que en ella hemos puesto. Y que poco a poco se vayan subsanando las carencias que se han ido produciendo a lo largo de todos estos años.

Sin duda el que los Jueces que dentro de poco la van a aplicar, sean Jueces expertos en la materia, es sin duda una feliz coincidencia, porque contribuirá a generar una buena jurisprudencia menor.

Bienvenidos sean por fin los Tribunales de lo Mercantil de los que nos ha hablado el Sr. Lesmes. ANDEMA lleva abogando por ellos toda su vida activa. Pero nosotros queremos recordar, que esta especialización no puede quedar en Tribunales de primera Instancia, debe continuar en Salas especializadas en las Audiencias e

incluso aunque cada vez llegarán menos casos al TS, en el propio TS sería bueno disponer en alguna Sala, de magistrados especialistas.

No hay que olvidar, que cada una de las resoluciones que se tomen sobre marcas, puede ser de vital importancia en la marcha de la empresa y pueden tener un efecto económico y social a veces difícil de calibrar en el momento en que ésta se está produciendo.

Muchas gracias, por su atención y paciencia