

Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas
[DOUE L 336, de 23-XII-2015]

MARCAS

I. Consideraciones previas

El texto legal objeto de este breve comentario se inscribe en el marco general de la puesta al día del arsenal normativo en materia de propiedad industrial de especial incidencia en el funcionamiento del mercado interior único en cuanto límite excepcional a la libre circulación de mercancías como principio de rango constitucional-económico ex artículos 36 y 26 TFUE. En puridad, el derecho de marca confiere a su titular un monopolio legal de explotación del signo o signos constitutivos de la marca moderado por la doctrina del «agotamiento del derecho» legalmente asumida.

Las razones de política jurídica de la nueva directiva residen en la necesidad de colmar lagunas de armonización material y procedimental de la norma previgente (Directiva CE 208/95, de 22.10.2008) en orden a una solución justa y equilibrada a la coexistencia en el mercado único de los derechos de la propiedad intelectual en sentido amplio de normas de diferentes fuentes de producción normativa en todo caso imprescindible para el establecimiento y correcto funcionamiento del mercado interior único ex artículo 114.1 TFUE. Ello pasa necesariamente por ampliar el ámbito normativo de los aspectos materiales y procedimentales de régimen y por profundizar en la homogeneidad de los niveles de protección de las marcas, con carácter absoluto en los supuestos de identidad de signos y de productos o servicios y con carácter relativo en los supuestos de similitud. En definitiva, facilitar la cohabitación entre marcas nacionales de los Estados miembros, incluidas las marcas registradas internacionalmente con efecto en algún Estado miembro, así como entre las marcas nacionales y las marcas de la Unión, en ningún caso sustitución de las segundas por las primeras, en consecuencia de recíproca permeabilidad.

II. Aspectos más relevantes de la reforma

1. En materia de concepto

Se incorpora ex artículo 3 la noción legal de marca como cualquier signo, solo o combinado con otros signos, que pueda realizar la función esencial indicadora del origen empresarial de productos o servicios. Se mencionan *ad exemplum* los signos bidimensionales denominativos, gráficos o emblemáticos, alfabéticos, numéricos, cromáticos y los signos tridimensionales, así como los sonoros, estos últimos *ex lege* al

ser sólo susceptibles de representación fonográfica ya que es obvio que las partituras no suenan. La noción se erige sobre dos trazos mínimos de caracterización: a) la aptitud distintiva que, como es sabido, requiere la penetrabilidad por cualquiera de los sentidos y la retenibilidad intelectual o mental objetiva y duradera; y b) la susceptibilidad de representación en el registro por cualquier medio o soporte, literalmente, «que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a los titulares». De manera que la representación no se limite al medio gráfico, sino que pueda comprender cualquier medio que produzca tales efectos a la luz de la evolución de la ciencia y de la técnica, en especial de las denominadas nuevas tecnologías. Ello reavivará el debate sobre los signos gustativos, táctiles y muy en especial sobre los olfativos, siempre que exista el medio técnico adecuado para la incorporación de la percepción sensorial.

2. *En materia de clases de marcas*

Se incorporan las marcas colectivas, de certificación y de garantía, así como los respectivos conceptos legales, concretándose en extenso determinados aspectos de régimen ex artículos 27-36, en especial registro, uso, reglamentación, nulidad y caducidad.

3. *En materia de prohibiciones de registro y su trascendencia en sede de nulidad y de caducidad*

- a) Las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas se asimilan a efectos de prohibiciones absoluta y relativa de registro en los términos de los artículos 4.1, i) y 5.3, c), así como las denominaciones tradicionales de vinos, las especialidades tradicionales y las denominaciones de obtenciones vegetales en los términos del artículo 4.1 letras j), k) y l) respectivamente;
- b) Se incorpora como motivo de oposición al registro la solicitud injustificada de registro de una marca como propia por parte de agente o representante sin autorización del titular ex artículo 5.3 b);
- c) El artículo 6 modifica en parte el artículo 14 de la anterior directiva en cuanto en el supuesto de solicitud de registro de una marca de la Unión mediando reivindicación de antigüedad de una marca registrada, nacional o internacional con efectos en el Estado miembro concernido, ulteriormente extinguida por renuncia por caducidad o nulidad, éstas podrán declararse *a posteriori* cuando pudieran haber sido declaradas en el momento de la renuncia o extinción, especie de retroacción en orden a enervar el efecto de la antigüedad reivindicada;

- d) El artículo 8 prevé que en caso de solicitud de nulidad basada en una marca anterior se producirá una especie de retroacción *sui generis* en la medida en que no prosperará si no habría prosperado en la fecha de solicitud del registro, o en su caso de prioridad, de la marca posterior, bien porque la marca anterior no había adquirido todavía distintividad sobrevenida (*secondary meaning*) en los supuestos de carencia en origen de aptitud distintiva en concreto (signos banales y signos de especial complejidad) o se trataba de una marca constituida exclusivamente por un signo descriptivo o vulgarizado, bien porque todavía no había adquirido el grado de distintividad suficiente para generar riesgo de confusión o tratándose de marca renombrada todavía no había adquirido tal carácter; y
- e) Por último el derecho de marca, que nace con el registro sin perjuicio de la eventual protección de las marcas no registradas preusadas, tendrá una duración de diez años a computar desde la fecha de la presentación de la solicitud ex artículo 48, siendo ilimitadamente renovable por períodos de la misma duración en los términos del artículo 49.

4. En materia de contenido de la posición jurídica del titular de la marca registrada, en sentido amplio

- a) Sin perjuicio de derecho tercero, las prohibiciones de uso se circunscriben en principio a la función esencial indicadora del origen empresarial de los productos o servicios, en los términos de uso «en conexión con los productos o servicios» ex artículo 10.2, a efectos de deslinde del eventual uso del signo con otras finalidades diversas ex artículo 10.6 exorbitantes como principio del ámbito material de aplicación de la norma. En este contexto la aplicación del principio de generalidad a las marcas renombradas deviene obligatoria ex artículo 10.2, letra c), ya no queda al arbitrio de la eventual incorporación por los Estados miembros, de manera que el titular tenga derecho a prohibir la utilización de cualquier signo idéntico o semejante para cualquier clase de productos o servicios, cuando la utilización del signo por el tercero pueda producir el riesgo en el público de asociación o de confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios –conexión de dichos bienes o servicios con el titular de la marca– o cuando pueda implicar el aprovechamiento indebido o el menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada;
- b) Dentro del *ius prohibendi* se comprenden, además de los supuestos ya previstos en la anterior directiva, la utilización del signo como nombre comercial o denominación social, en todo o en parte ex artículo 10.3, letra d), así como los actos preparatorios generadores del riesgo de una ulterior utilización en la comercialización en relación con determinados productos y servicios en los

términos del artículo 11. Como prohibición de uso diferente del uso distintivo de productos o servicios, se incorpora la utilización desleal del signo en la publicidad comparativa en trasgresión de la Directiva 2006/114 CE, supuesto excepcional ex artículo 10.3. letra f) de uso diverso más propio del derecho del mercado como ilícito de deslealtad que de una norma de atribución del derecho real de marca;

- c) En aras de la protección contra la piratería industrial y comercial como exigencia del artículo V del Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio en el marco de la OMC se incorpora ex artículo 10.4 el derecho del titular de la marca a impedir cautelar y preventivamente la entrada de mercancías en tránsito, incluidos los embalajes, procedentes de terceros Estados, mediando una presunta usurpación o falsificación del signo mediante la colocación de marca idéntica a la registrada en toda su conformación o en los elementos esenciales. Se condiciona definitivamente a que, en el correspondiente procedimiento por violación de marca, el declarante o el titular de las mercancías no prueben que el titular de la marca registrada usurpada no goza de *ius prohibendi* a la comercialización de las mercancías en causa en el Estado de destino final. Ello en los términos contenidos en el Reglamento UE 608/2013 relativo a la vigilancia por parte de las autoridades aduaneras del respeto de los derechos de la propiedad intelectual. La exclusión del ámbito tutelar de los signos similares responde a la evitación de obstrucciones desproporcionadas al tránsito de mercancías en general y de los medicamentos genéricos en particular, a la vista de la inevitable similitud entre marcas que puede provocar la Denominación Común Internacional (DCI) de los principios activos de los fármacos;
- d) En caso de registro injustificado de la marca a nombre de agente o representante sin autorización del titular, éste podrá oponerse a la utilización del signo por aquél y tendrá derecho a la concesión de la marca a su favor en los términos del artículo 13;
- e) En cuanto a los límites del derecho del titular, de una parte en una delimitación positiva, el uso por tercero de su propio nombre se circunscribe a las personas físicas, quedando excluidas las denominaciones sociales ex artículo 14.1 a). Y de otra en una delimitación negativa, el titular de una marca no puede impedir el uso de signos o indicaciones carentes de aptitud distintiva en abstracto (genéricos y descriptivos) ex artículo 14.1 b);
- f) Se prevé como excepción a las limitaciones del derecho el uso la deslealtad por parte del tercero usuario, en otros términos el uso contrario a la buena fe objetiva en general y la lesión de la reputación de la marca o el aprovechamiento de reputación ajena en particular ex art. 14.2;
- g) Como materia relacionada se incorpora y regula la reproducción de las marcas en diccionarios, en enciclopedias o en obras de consulta similar ex artículo

12, en orden a evitar la caducidad de la marca por vulgarización imputable al titular; y

- h) El artículo 18 establece la protección del titular de una marca registrada posterior en los procesos de violación de las marcas. En efecto, en las acciones por violación el titular de una marca registrada anterior no podrá prohibir la utilización de una marca nacional registrada posterior si ésta no pudiera declararse nula por haber adquirido distintividad sobrevenida, en su caso adquisición sobrevenida de renombre, o se hubiere consolidado relativamente en las hipótesis de prescripción por tolerancia en el uso o por falta de prueba del mismo por parte del titular de la marca anterior ex artículo 18.1. En el supuesto de marca de la Unión registrada posterior ex artículo 18.2 «si ésta pudiere declararse nula» (*sic*) por causa de nulidad relativa, por prescripción por tolerancia o por falta de prueba del uso, en remisión respectiva a los artículos 53. 1-3 y 4, 54 1-2 y 57 del Reglamento CE 207/2009 de la marca comunitaria. En este apartado 2 del precepto parece existir un error de traducción en la versión española de la directiva en contraste con las versiones en otras lenguas, de ahí que debiera entenderse que donde se dice «si ésta pudiera declararse nula» deba decirse «si ésta no pudiera declararse nula». En estos casos el titular de la marca posterior no podrá prohibir el uso de la marca anterior en las acciones por violación, aunque la marca anterior no pueda ya oponerse a la marca posterior, en consecuencia no se producen efectos *erga omnes* sino exclusivamente entre ambas marcas en causa.

5. En materia de la marca como objeto de derechos reales y de negocios jurídicos

En los artículos 22-26 se menciona y delimita rígidamente el régimen jurídico de las marcas –y de las solicitudes de marcas– como objeto de derechos reales (plenos, limitados y de garantía) y de ejecución forzosa, así como de negocios jurídicos, en especial de cesión plena y de licencia. Al tratarse de bien inmaterial de valor económico patrimonial, tanto de manera individual o separada (autonomía de la marca), cuanto como un elemento integrante más del establecimiento mercantil en los supuestos de venta o arrendamiento de empresa u operación societaria de fusión, escisión, segregación o cesión global de activo y pasivo (accesoriedad de la marca).

En particular, en sede del contrato de licencia de marca ex artículo 25.3 y 4, ya mencionado y delimitado en el artículo 8 de la anterior Directiva, se incorpora como novedad la defensa procesal del licenciataria en protección de sus intereses implicados en las acciones de violación de la marca licenciada. En efecto, en principio el licenciataria, salvo consentimiento del licenciante supuesto en que actuaría como apoderado legitimado *ad causam*, no podrá interponer acciones por violación de la marca, aunque sí intervenir en el proceso como interesado a fin de resarcimiento de los daños que la

violación del derecho de tercero le haya ocasionado, intervención procesal adhesiva en cuanto sus intereses pueden verse afectados por la eventual sentencia. Como excepción el licenciario exclusivo podrá ejercitar subsidiariamente las acciones de violación por abandono del derecho por parte del titular del derecho, supuesto en que el licenciario actuará como legitimado por sustitución procesal mediante desplazamiento *ex lege* de la legitimación procesal a su persona, física o jurídica. En relación con lo anterior los Estados miembros deberán establecer los procedimientos que posibiliten la accesibilidad registral de las licencias de marca ex artículo 25.5.

6. *En materia procedimental*

En orden a la necesaria aproximación de las correspondientes normas procedimentales nacionales de los Estados miembros y de éstas con las normas uniformes de la UE en la materia se establecen las líneas generales a concretar por los legisladores estatales (arts. 37-50). De manera que los Estados miembros deberán establecer obligatoriamente en aras de la seguridad jurídica y de la eficiencia los procedimientos administrativos de registro y de renovación, así como de oposición al registro sobre un mínimo de motivos ex artículos 37-44, de nulidad basado igualmente en un elenco mínimo de causas ex art 45.3 y de caducidad basado en las causas taxativas de los artículos 19 y 20, así como necesariamente sus respectivos efectos.

7. *Otros aspectos*

- a) La cooperación administrativa entre las Oficinas nacionales y la Oficina de la Propiedad Intelectual de la UE en orden a la generalización uniforme de prácticas y mecanismos en materia de examen y registro de marcas y en otros ámbitos en orden a la protección de las marcas de la UE ex artículos 51 y 52;
- b) La remisión por el artículo 53 de la protección de datos al marco normativo de las transposiciones nacionales de la Directiva CE 95/46;
- c) El establecimiento ex artículo 54 de los plazos de transposición de la norma, general –el día 14 de enero de 2019– y especial –el 14 de enero de 2023 en la materia relativa a los procedimientos de caducidad y nulidad–;
- d) La incorporación ex artículo 55 de la cláusula legal de derogación expresa de la Directiva CE 2008/95 previgente en la materia con efectos desde el 19 de enero de 2019;
- e) La previsión ex artículo 56 de la entrada en vigor general de la norma a los veinte días de su publicación en el *DOUE* y especial –el 15 de enero de 2019– en cuanto a los artículos 1, 7, 15, 19, 20, 21 y 54-57; y, por último;

- f) La mención ex artículo 57 de los Estados miembros como destinatarios de la directiva en coherencia con la naturaleza de norma indirecta de aproximación de los ordenamientos jurídicos nacionales en la materia.

Excursus: Modificación del Reglamento (CE) 207/2009 sobre la marca comunitaria

El proceso genético normativo ha cristalizado en el empaquetamiento de dos normas paralelas sustancialmente idénticas, la Directiva en cuestión como derecho de aproximación y el Reglamento UE 2015/2424 de 16 de diciembre de 2015 modificación del anterior Reglamento de 2009 sobre la marca comunitaria (DOUE L 341 de 24.12.2015, 21) como derecho uniforme.

Como resultado de un proceso genético único de puesta al día del derecho comunitario en materia de marcas se ha aprobado la modificación dicho Reglamento sobre la base de las mismas razones de política jurídica, produciéndose una coordinación entre ambas normas. Aunque en el plano de las fuentes del Derecho no se trate de una armonización, como resultado del proceso se produce una aproximación, de manera que se incorporan *mutatis mutandis* al reglamento aquellos aspectos de régimen de la directiva previamente lacunares, que no son muchos. Ha de tenerse en cuenta que el reglamento como norma uniforme de aplicación y efecto directos constituye una auténtica ley supranacional de marcas y en cuanto tal dispone de un ámbito material de régimen autónomo con pretensiones de complitud, a salvo de las excepciones tasadas de remisión a los ordenamientos jurídicos nacionales de los Estados miembros (principio de autonomía relativa), mientras que la directiva se rige por los principios de subsidiariedad y proporcionalidad ex artículo 5.3 TUE.

Por último, cambia la fundamentación constitucional de la norma que ya no se ubica en la cláusula general de poder adicional de la UE de cara a la implantación y correcto funcionamiento del mercado interior único ex artículo 352 TFUE, sino en la atribución explícita de la competencia de la UE en materia de creación de títulos uniformes en materia de propiedad intelectual ex artículo 118 TFUE. Por otra parte, además de crear ex artículo 2 la Oficina de Propiedad Intelectual, que sustituye a la OAMI, como consecuencia de la atribución de personalidad jurídica a la UE ex artículo 47 TUE se producen cambios denominativos al efecto, de ahí que la marca comunitaria y el tribunal de marcas comunitarias pasen respectivamente a denominarse marca de la Unión Europea y tribunal de marcas de la Unión Europea ex artículo 1.

Manuel Antonio DOMÍNGUEZ GARCÍA
Catedrático de Derecho Mercantil
Universidad de Salamanca
manuel.antonio@usal.es