



Boletín Mexicano de Derecho Comparado

ISSN: 0041-8633

bmdc@servidor.unam.mx

Universidad Nacional Autónoma de México
México

Martí Miravalls, Jaume

Sobre la legitimación activa para ejercitar acciones por violación de marca en el ordenamiento jurídico español

Boletín Mexicano de Derecho Comparado, vol. XLI, núm. 123, septiembre-diciembre, 2008, pp. 1403-1430

Universidad Nacional Autónoma de México
Distrito Federal, México

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=42712310>

- Cómo citar el artículo
- Número completo
- Más información del artículo
- Página de la revista en redalyc.org

redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

SOBRE LA LEGITIMACIÓN ACTIVA PARA EJERCITAR ACCIONES POR VIOLACIÓN DE MARCA EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL*

Jaume MARTÍ MIRAVALLS**

RESUMEN: El presente trabajo pretende analizar los distintos grupos de personas que disponen de legitimación activa para ejercitar las acciones por violación de marca en el ordenamiento jurídico español. Concretamente, el titular de la marca, los licenciados, los titulares de un derecho real de uso, los titulares pro indiviso de la marca y las asociaciones de consumidores y usuarios. El trabajo concluye con el estudio de la legitimación del solicitante de registro de marca y la acción de daños y perjuicios.

Palabras clave: marcas, signo distintivo, violación de marca, legitimación activa, licenciarios.

ABSTRACT: *The article intends to analyze the different groups of persons who have legal capacity to bring actions for violation of a trade mark in Spain. Specifically the proprietor of a trade mark, the licensees, the usufructuaries, the joint tenants of a trade mark and the consumers' unions. The article ends with the study of the capacity to bring action for damages of the applicant of a trade mark.*

Descriptors: *trade marks, distinctive sign, violation of a trade mark, legal capacity to bring actions, licensees.*

* Artículo recibido el 10 de enero de 2008 y aceptado para su publicación el 28 de marzo de 2008. Este trabajo es resultado del Proyecto de Investigación SEJ 2006-14815 del Ministerio de Educación y Ciencia Español “Sistemas de redes empresariales: transparencia, contratación y concurso”.

** Investigador *V Segles* en el Departamento de Derecho Mercantil “Manuel Broseta Pont” de la Universitat de València.

SUMARIO: I. *Introducción*. II. *Legitimación activa para ejercitar las acciones por violación de marca en el ordenamiento jurídico español*. III. *El titular de la marca*. IV. *Los licenciados de la marca*. V. *Los titulares de un derecho real de uso o disfrute de la marca*. VI. *Los titulares pro indiviso de la marca*. VII. *Las asociaciones de consumidores y usuarios*. VIII. *El solicitante de registro de marca y la acción de daños y perjuicios por violación de marca*. IX. *Bibliografía*.

I. INTRODUCCIÓN

En el ordenamiento jurídico español, la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas¹ constituye el régimen jurídico de los signos distintivos, categoría jurídica que configura uno de los grandes campos de la propiedad industrial.²

Tres motivos o razones justificaron la necesidad de reformar la Ley 32/1988 de marcas:³ Primero, dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Constitucional 103/1999, de 3 de junio, que delimitaba las competencias que en materia de propiedad industrial correspondían a las comunidades autónomas y al Estado;⁴ segundo, incorporar

¹ Publicada en el *Boletín Oficial del Estado*, núm. 249, 8 de diciembre de 2001. Sobre la misma, véase Fernández-Novoa, C., *Tratado sobre derecho de marcas*, Marcial Pons, 2004; Bercovitz Rodríguez-Cano, A. (dir.), *Comentarios a la ley de marcas*, Aranzadi, 2003; González-Bueno, C. (coord.), *Comentarios a la ley y al reglamento de marcas*, Thomson-Civitas, 2003; Lobato García-Miján, M., *Comentario a la Ley 17/2001 de marcas*, Civitas, 2002.

² La legislación sobre este tipo de propiedad es competencia exclusiva del Estado, de conformidad con el artículo 149.1.9 de la Constitución Española.

³ Sobre la misma, Fernández-Novoa, C., *Derecho de marcas*, Montecorvo, 1990; *id.*, *Tratado sobre derecho de marcas*, Marcial Pons, 2001; Botana Agra, M. J., "Panorámica de la Ley 32/1988 española de marcas", *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, t. 13, 1989-1990, pp. 13-40; Bercovitz Rodríguez-Cano, A., "Observaciones preliminares a la Ley de Marcas de 1988 (especialmente desde la perspectiva del derecho europeo)", *Derecho mercantil de la Comunidad Económica Europea: estudios en homenaje a José Girón Tena*, 1991, pp. 157-188.

⁴ En lo que se refiere a los motivos de carácter constitucional, la Ley plasmó fielmente los criterios jurisprudenciales de delimitación de competencias, atribuyendo éstas a los órganos autonómicos o estatales conforme a lo dispuesto en la citada sentencia del Tribunal Constitucional. Los puntos de conexión se fijaron de un modo amplio y flexible, para dar una correcta cobertura a las necesidades de los usuarios

a la legislación española de marcas las disposiciones de carácter comunitario e internacional a que estaba obligado o se había comprometido el Estado español; y, tercero, la conveniencia de introducir en el ordenamiento jurídico español ciertas normas de carácter sustantivo y procedimental que tanto la experiencia obtenida bajo la vigencia de la Ley anterior, como las prácticas seguidas por otras legislaciones del entorno jurídico, aconsejaban.⁵

En orden a los compromisos adquiridos por el Estado español, la norma dio cumplimiento a los mismos, respondiendo a los altos niveles de armonización impuestos en el seno de la comunidad europea e internacional.

La armonización comunitaria en materia de marcas ha tenido como eje fundamental la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.⁶

Transposición de la misma fueron: un nuevo concepto de marca, la reformulación de las causas de denegación y nulidad del registro, la extensión al ámbito comunitario del agotamiento del derecho de marca, la incorporación de la figura de la prescripción por tolerancia, así como el reforzamiento de la obligación de uso de la marca y de las sanciones por su incumplimiento.

Respecto al derecho comunitario de marcas, merece también una mención especial el Reglamento (CE) número 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la Marca Comunitaria,⁷ por el que

del sistema de registro, y facilitarles un adecuado acceso a esta especial propiedad que constituye la protección de los signos distintivos.

⁵ En la misma línea, era necesario adaptar el sistema español de registro de marcas a las exigencias de la nueva sociedad de la información.

⁶ Sus disposiciones, que ya fueron incorporadas por la Ley 32/1988 de marcas, también han sido objeto de una plena transposición en la actual Ley.

⁷ Véase Bercovitz Rodríguez-Cano, A., *Introducción a las marcas y otros signos distintivos en el tráfico económico: (según la legislación vigente, en particular la nueva Ley de Marcas de 2001 y su Reglamento de 12 junio 2002, y el Reglamento de la marca comunitaria)*, Aranzadi, 2002; Casado Cerviño y Llobregat Hurtado (coord.), *Comentarios a los reglamentos sobre la marca comunitaria*, Universidad de Alicante, 2000; Morenilla Allard, P., *La protección jurisdiccional de la marca*, Colex, 1999; Lobato García-Miján, M., *La marca comunitaria: aspectos procesales y de derecho internacional privado del Reglamento sobre la marca comunitaria*, Publicaciones del Real Colegio de España, 1997.

se crea un signo distintivo cuyos efectos se extienden a todo el territorio de la comunidad.

Si bien es cierto que este Reglamento no impone a los Estados miembros dictar disposiciones de aproximación de las marcas nacionales a la comunitaria —salvo la obligación de regular la transformación de una marca comunitaria en marca nacional—, no lo es menos que la aproximación era deseable, dado que permite evitar que dos títulos que producen idénticos efectos en España estén sujetos a normativas totalmente dispares. En este sentido, varias de las normas de la Ley 17/2001 provienen de dicho Reglamento.

La norma marcaría española contiene asimismo las reglas necesarias para adaptar nuestro derecho a los esfuerzos armonizadores realizados en el seno de la comunidad internacional.

De este modo, se incorporan las normas que permiten la aplicación en España del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, de 27 de junio de 1989,⁸ el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, que forma parte integrante del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, de 15 de abril de 1994, así como el Tratado sobre el Derecho de Marcas y su Reglamento, de 27 de octubre de 1994.⁹

La incorporación del Protocolo al derecho español ha exigido reformar el título VIII de la Ley dedicado a las marcas internacionales. Así, se admite la posibilidad de que la solicitud se funde no sólo en el registro nacional de marca, sino en su mera solicitud. Al mismo tiempo, se aprovecha la oportunidad para colmar ciertas lagunas, entre las que destaca la ausencia de cobertura legal para el examen nacio-

⁸ Véase Casado Cerviño, A., “El sistema internacional de registro de marcas: el arreglo de Madrid de 14 de abril de 1981”, *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, t. 13, 1989-1990, pp. 669-674; Elzaburu Márquez, A. de y Baz, M., “Cien años de historia de la protección internacional de las marcas y perspectivas de futuro: del Arreglo de Madrid de 1891 al Protocolo de Madrid de 1989”, *Homenaje a H. Baylo. Estudios sobre derecho industrial. Colección de trabajos sobre propiedad industrial e intelectual y derecho de la competencia*, 1992, pp. 287-322; Botana Agra, M. J., “El Protocolo de 1989 al Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas”, *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, t. 16, 1994-1995, pp. 991-1004.

⁹ Véase Iglesias Prada (dir.), *Los derechos de propiedad intelectual en la Organización Mundial del Comercio: el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio*, Centro de Estudios para el Fomento de la Investigación, 1997.

nal de una solicitud internacional. Al igual que ocurre con la marca comunitaria, también aquí se contempla la posibilidad de transformación en marca nacional.

Menor relevancia presentó la incorporación de las directrices contenidas en el ADPIC. Es incuestionable el extraordinario efecto que este Acuerdo ha tenido sobre la regulación mundial de la propiedad intelectual —incluidas las marcas—, al adaptarlo a las últimas exigencias del comercio internacional.

Sin embargo, las reglas que en el indicado Acuerdo se dedican a las marcas ya habían sido parcialmente recogidas en la Ley 32/1988, al estar esta directamente inspirada en el entonces Proyecto de Primera Directiva Comunitaria de Armonización que, a su vez, influyó decisivamente en el ADPIC. Por ello, la adecuación a este Acuerdo sólo preciso de unas pocas medidas específicas.

Entre ellas destaca la ampliación de la legitimación para poder solicitar el registro de una marca en España a los nacionales de los miembros de la Organización Mundial del Comercio; la incorporación del concepto de causas justificativas de la falta de uso de la marca; la protección reforzada de las marcas notorias registradas; y, finalmente, la introducción de una nueva prohibición absoluta de registro relativa a las falsas indicaciones geográficas de vinos y bebidas espirituosas, aun cuando no induzcan a error.

Por su parte, entre las modificaciones a que dio lugar la recepción del Tratado sobre Derecho de Marcas, adoptado en el marco de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual,¹⁰ destacan la implantación de la marca multiclase, la consiguiente creación de tasas por clase, la supresión del deber de declaración de uso de la marca, la admisión de la división de la solicitud o registro de la marca, la supresión de la exigencia de titulación pública como requisito de inscripción del cambio de titularidad de una marca, si bien se mantiene el sistema tradicional con carácter optativo; y, por último, la desaparición de las tasas quinquenales.

¹⁰ Éste es un tratado sobre formalidades y sobre formularios-tipo que, por medio de una unificación de alcance mundial de las solemnidades que han de seguirse en la solicitud de una marca y en las incidencias que pudieran acontecer durante su existencia, persigue simplificar y abaratar el registro de marcas en el mundo.

Ahora bien, como se ha apuntado, no todas las novedades que introdujo la Ley 17/2001 obedecieron a la necesidad de armonizar el ordenamiento jurídico español con los ordenamientos comunitario e internacional, sino que algunas de las novedades fueron consecuencia de la experiencia de diez años de aplicación de la Ley de Marcas de 1988, y otras fueron importadas de otros ordenamientos cercanos en los que habían revelado su utilidad.

En este sentido, la Ley 17/2001 atemperó el automatismo formal del nacimiento del derecho de marca, basado en el carácter constitutivo del registro, con el establecimiento del principio de la buena fe registral, al prever, como causa autónoma, la nulidad absoluta del registro de una marca, cuando la solicitud en que se basó dicho registro hubiera sido presentada de mala fe.

Junto a este principio angular, la Ley ha recogido otros principios clásicos de carácter registral como los de publicidad, oposición, prioridad y tracto sucesivo, que presiden y racionalizan cuantas operaciones registrales se realicen respecto de la marca o de su solicitud.

Se reformó el procedimiento de registro, suprimiendo del examen que ha de efectuar la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) el referido a las prohibiciones relativas, quedando reservado este examen de oficio sólo para las prohibiciones absolutas.

Las prohibiciones relativas sólo son examinadas por la OEPM cuando un tercero legitimado formule la correspondiente oposición a la solicitud de marca presentada a registro, sin perjuicio de que la OEPM comunique, a efectos informativos, la existencia de la solicitud de registro a quienes en una búsqueda informática de anterioridades pudieran gozar de un mejor derecho.

La finalidad de esta novedad procedimental es triple: alinearse con los sistemas mayoritarios en el entorno europeo y, en particular, con el sistema de la marca comunitaria; evitar el planteamiento por la administración de conflictos artificiales, al señalar de oficio marcas anteriores cuando su titular no tiene interés en oponerse a la nueva solicitud; y, finalmente, ganar en rapidez y eficacia.

Dentro de la regulación del procedimiento, se introdujeron otras importantes novedades como la figura de la *restitutio in integrum*, que ya incorporó el Reglamento sobre la Marca Comunitaria, a fin de evitar que por la inobservancia de un plazo se produzca la pérdida

de un derecho, si el interesado demuestra haber actuado con la diligencia debida.

Se contempla, asimismo, la suspensión del procedimiento de concesión cuando la oposición se basa en una mera solicitud de registro o cuando se hubiera entablado una acción reivindicatoria, de nulidad o de caducidad contra la marca oponente, así como en el supuesto de presentación de una solicitud de división o a petición conjunta de todos los interesados.

Especial mención debe hacerse del reforzamiento de la protección de las marcas notorias y renombradas. A estos efectos, se establece, por primera vez en el ordenamiento español, una definición legal del concepto de marca notoria y renombrada, fijando el alcance de su protección.¹¹

La marca notoria es la conocida por el sector pertinente del público al que se destinan sus productos o servicios y, si está registrada, se protege por encima del principio de especialidad según su grado de notoriedad y, si no lo está, se faculta a su titular no sólo a ejercitar la correspondiente acción de nulidad, como hasta la fecha, sino además a presentar oposición al registro en la vía administrativa.

Cuando la marca es conocida por el público en general, se considera que la misma es renombrada, y el alcance de su protección se extiende a cualquier género de productos o servicios.¹²

En cuanto al contenido y alcance del derecho de marca, se fortalece la posición exclusiva del titular de la marca, al ampliar el alcance del *ius prohibendi* a los medios de identificación del producto o servicio, cuando exista la posibilidad de que dichos medios se utilicen para realizar actos prohibidos; al extender asimismo ese *ius prohibendi* a la utilización de la marca en redes de comunicación telemática; al

¹¹ Sobre la marca notoria y renombrada, véase Monteagudo, M., *La protección de la marca renombrada*, Civitas, 1995; Espina, D., *La marca notoria no registrada*, Tirant lo Blanch, 2005; Baz, M. y Elzaburu Márquez, A. de, *La protección de las marcas notorias y renombradas en el derecho español*, Colex, 2004; Javier Esteban, L. de, "La protección de la marca notoria y la marca renombrada. Evolución del tratamiento jurisprudencial", *Estudios de derecho judicial*, núm. 99, 2006, pp. 247-264; Concepción Rodríguez, J. L., "La protección de la marca renombrada", *Cuadernos de Derecho Judicial*, núm. 9, 2003, pp. 97-136.

¹² La misma protección se otorga al nombre comercial notorio o renombrado registrado.

instaurar, en ciertos casos, la responsabilidad objetiva del usurpador de la marca, sin sujeción a la concurrencia de culpa o negligencia; al considerar indemnizable el daño infligido al prestigio o reputación de la marca; y, finalmente, al habilitar al titular para impedir la reproducción de su marca en diccionarios, si ello perjudica su carácter distintivo.

Se supera la deficiencia técnica de la legislación anterior, estableciendo el mayor alcance del contenido del derecho de las marcas notorias y renombradas registradas y, en cuanto a las acciones que puede ejercitar el titular, se incorpora la de reclamar la destrucción de los bienes ilícitamente marcados.

Tras la Ley 17/2001, desaparecen formalmente las figuras de la marca derivada y de la ampliación de marca, en armonía con los sistemas mayoritarios de nuestro entorno comunitario, pues la protección que estas modalidades otorgaban se logra de modo más simple y con igual alcance mediante el registro de una nueva marca en la que, manteniendo el distintivo principal, se incorporen nuevos elementos distintivos de carácter accesorio para el caso de las marcas derivadas, o mediante la solicitud de los nuevos productos o servicios a que se quiere extender la marca registrada en el caso de la ampliación de marca.

Por su parte, la nulidad y la caducidad de la marca se completaron y sistematizaron. Respecto de la caducidad, la Ley introdujo el principio general de que las marcas caducas dejarán de surtir efectos jurídicos desde el momento en que se produjeron los hechos u omisiones que dieron lugar a la caducidad. En los casos de caducidad por falta de renovación, se introdujeron garantías en beneficio de quienes hubieran ejercido una acción reivindicatoria o fueran titulares inscritos de un embargo o de un derecho de hipoteca sobre la marca.

Se reordenó la regulación de las marcas colectivas y de garantía, procurando que las diferencias que separan a estas dos modalidades de marcas aparezcan más nítidamente definidas, eliminando el confuisionismo que siempre había envuelto a las mismas.

Se incorporó el derecho de toda persona jurídica, que no hubiera registrado como nombre comercial su denominación o razón social, a formular la oportuna oposición al registro de una marca o nombre comercial posteriormente solicitados o a reclamar ante los tribunales

la anulación de los mismos si hubieran sido ya registrados, cuando dichos signos distintivos se apliquen a productos, servicios o actividades idénticos o similares a aquellos para lo que se usa dicha denominación o razón social, siempre que se pruebe el uso prioritario de esta en todo el territorio nacional y exista riesgo cierto de confusión en el público. Se resuelve así el problema de la equiparación de trato de los extranjeros que puedan invocar el artículo 8o. del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883 o el principio de reciprocidad, a los que la Ley dispensa la misma protección.

La regulación del nombre comercial, aproximando este signo distintivo a las marcas, instauró el principio de su libre cesión y la aplicación de la Clasificación Internacional de Productos o Servicios al registro de estos signos.

Finalmente la Ley, alineándose con los sistemas del entorno político y económico español, suprimió el carácter registral de los rótulos de establecimiento, dejando la protección de esta modalidad de propiedad industrial a las normas comunes de competencia desleal.¹³

Por otra parte, la protección antes otorgada por los rótulos de establecimiento podrá hacerse valer a través del registro de una marca o nombre comercial, pudiendo convivir en diferentes ámbitos territoriales si no existiera oposición de tercero, como consecuencia del nuevo procedimiento en que se suprime el examen de oficio de las anterioridades.

II. LEGITIMACIÓN ACTIVA PARA EJERCITAR LAS ACCIONES POR VIOLACIÓN DE MARCA EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL

El artículo 40 de la Ley, antesala de la regulación de las acciones por violación de marca,¹⁴ establece que el titular de una marca regis-

¹³ Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal, *BOE*, núm. 10, 11 de enero de 1991. Véase, por todos, Massaguer Fuentes, J., *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, Civitas, 1999.

¹⁴ El capítulo III del título V de la Ley, artículos 40 a 45, se encarga de regular las "acciones por violación de marca". En estos preceptos se transponen los artículos 10 y 11.3 de la Directiva 89/104/CEE, incorporándose sustancialmente y ampliando el contenido de los artículos 35 a 39 de la anterior Ley 32/1988, de 10 noviembre, de

trada podrá ejercitar ante los órganos jurisdiccionales las acciones civiles o penales que correspondan contra quienes lesionen su derecho, y exigir las medidas necesarias para su salvaguardia, todo ello sin perjuicio de la sumisión a arbitraje, si fuere posible.

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 esté 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 público —el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca—; cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que esté registrada la marca, cuando esta sea notoria o renombrada en España y con la utilización del signo, realizada sin justa causa, se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada —artículo 34.2, LM—.

Cuando se cumplan estas condiciones anteriores podrá prohibirse, en especial: poner el signo en los productos o en su presentación; ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con esos fines u ofrecer o prestar servicios con el signo; importar o exportar los productos con el signo; utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad; usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio; 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, si existe la posibilidad de que dichos medios puedan ser utilizados para realizar algún acto que conforme a las letras anteriores estaría prohibido —artículo 34.3—.

El apartado primero del artículo 41 enumera *ad exemplum*¹⁵ las posibles acciones civiles que pueden ejercerse: *a)* La cesación de los actos que violen su derecho; *b)* La indemnización de los daños y perjuicios sufridos; *c)* La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación y, en particular, que se retiren del tráfico económico los productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas u otros documentos en los que se haya materializado la violación del derecho de marca; *d)* La destrucción o cesión con fines humanitarios, si fuere posible, a elección del actor, y a costa siempre del condenado, de los productos ilícitamente identificados con la marca que estén en posesión del infractor, salvo que la naturaleza del producto permita la eliminación del signo distintivo sin afectar al producto, o la destrucción del producto produzca un perjuicio desproporcionado al infractor o al propietario, según las circunstancias específicas de cada caso apreciadas por el Tribunal; y *e)* La publicación de la sentencia a costa del condenado mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas.

Como es sabido, la legitimación activa hace referencia a quién puede ejercitar alguna de las acciones por violación de marca en los procesos de protección del derecho de marcario.

El presente trabajo pretende analizar los distintos grupos de personas que disponen de legitimación activa para ejercitar las acciones por violación de marca en el ordenamiento jurídico español.

III. EL TITULAR DE LA MARCA

La Ley 17/2001 de Marcas establece un sistema constitutivo de adquisición del derecho sobre el signo, en virtud del cual el derecho de marca se adquiere por el registro válidamente efectuado de conformidad con las disposiciones de la Ley. En consecuencia, el titular registral de la marca, en la mayoría de las ocasiones,¹⁶ está legitima-

¹⁵ García Luengo, R. B., "Comentario...", *cit.*, nota anterior, p. 615.

¹⁶ Piénsese que el titular de la marca puede carecer de legitimación en los supuestos de agotamiento del derecho de marca y sus limitaciones (artículos 36 y 37). En la tramitación parlamentaria de la norma se pretendió sustituir la expresión "titular de la marca" por la de "persona legitimada" (véase enmiendas 93, 94 y 159).

do para el ejercicio de la acción, siempre que este realice una efectiva utilización de la marca en el tráfico.

En este sentido, el apartado segundo del artículo 41 establece que cuando el titular de una marca, que lleve al menos cinco años registrada en el momento de presentar la demanda, ejercite frente a un tercero, por medio de alguna de las acciones previstas en el apartado 1, los derechos conferidos por el artículo 34 —el derecho de exclusividad de uso en el tráfico—, deberá probar, si así lo solicita el demandado por vía de excepción, que, en el curso de los cinco años anteriores a la fecha de presentación de la demanda, la marca ha sido objeto de un uso efectivo y real para los productos o servicios para los que esté registrada y en los que se basa la demanda, o que existen causas justificativas de la falta de uso.¹⁷

El precepto supone la transposición del artículo 12.3 de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. No obstante, la jurisprudencia española ya se había pronunciado, con anterioridad, en este sentido, entre otras, en las sentencias del Tribunal Supremo de 30 de enero de 1986 y de 22 de enero de 2000.¹⁸

Junto con el titular registral, también disponen de legitimación activa para ejercitar las acciones por violación de marca otros grupos de personas. La doctrina ha clasificado los negocios jurídicos sobre la marca en cuatro bloques:¹⁹ los que tienen como efecto la transmisión de la propiedad, esto es, la compraventa y/o la donación; los que crean un derecho real limitativo del dominio, esto es, el usufructo y/o la garantía; los que generan una relación de carácter no real si-

¹⁷ A estos efectos, la marca se considerará registrada solamente para los productos o servicios para los que haya sido realmente utilizada. El demandado podrá asimismo ejercitar, por vía de reconvenición, la acción de declaración de caducidad por falta de uso de la marca del actor.

¹⁸ Concretamente la sentencia de 30 de enero de 1986 estableció que “la innegable proyección sobre el público consumidor del derecho de exclusividad que ostenta el titular de la marca, obliga a éste frente a la comunidad social y posibles competidores (derechos paralelos que protegen intereses convergentes dignos de protección) a un comportamiento debido, a un *facere*, consistente en el uso obligatorio de la marca registrada”.

¹⁹ González-Bueno, C., “Comentario al artículo 48 de la Ley de Marcas”, *id.* (coord.), *op. cit.*, nota 1, p. 468.

no obligacional, esto es, la licencia; y los que se generan en el seno de un proceso, esto es, el embargo y/o la adjudicación directa, entre otras.

IV. LOS LICENCIADOS DE LA MARCA

La legitimación activa para ejercitar las acciones por violación de marca también puede residir en el licenciado de la marca registrada,²⁰ por efecto del artículo 124²¹ de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, vigente por la remisión de la disposición adicional primera de la Ley 17/2001. Si bien se trata de un tema que suscita un buen número de cuestiones, pues es necesaria la inscripción registral del contrato de licencia de marca para poseer legitimación activa, y poseen el mismo régimen jurídico todos los licenciados —exclusivos o no exclusivos—, qué ocurre cuando en un mismo Estado existan varios licenciados; a quién corresponde la indemnización derivada de la infracción —al titular de la marca o al licenciado o licenciados afectados—; puede el licenciado exclusivo ejercer las acciones en defensa de la marca frente al titular de la misma que viole los términos de la exclusiva; y pueden ser ejercitadas las acciones por el

²⁰ Sobre la naturaleza de la legitimación de los licenciados, Alcaide Díaz-Llanos, R., *La protección jurisdiccional de la marca*, Colex, 2003, pp. 153-155. Sobre el contrato de licencia de marca, véase Roncero Sánchez, A., *El contrato de licencia de marca*, Civitas, 1999; Ortuño Baeza, *La licencia de marca*, Marcial Pons, 2000.

²¹ “1. Salvo pacto en contrario, el concesionario de una licencia exclusiva podrá ejercitar en su propio nombre todas las acciones que en la presente Ley se reconocen al titular de la patente frente a los terceros que infrinjan su derecho, pero no podrá ejercitarlas el concesionario de una licencia no exclusiva. 2. El licenciado que conforme a lo dispuesto en el apartado anterior no esté legitimado para ejercitar las acciones por violación de la patente, podrá requerir notarialmente al titular de la misma para que entable la acción judicial correspondiente. Si el titular se negara o no ejercitara la oportuna acción dentro de un plazo de tres meses, podrá el licenciado entablarla en su propio nombre, acompañando el requerimiento efectuado. Con anterioridad al transcurso del plazo mencionado, el licenciado podrá pedir al juez la adopción de medidas cautelares urgentes cuando justifique la necesidad de las mismas para evitar un daño importante, con presentación del referido requerimiento. 3. El licenciado que ejercite una acción en virtud de lo dispuesto en alguno de los apartados anteriores deberá notificárselo al titular de la patente, el cual podrá personarse e intervenir en el procedimiento”.

concedente frente a cualquier licenciado que viole alguna de las disposiciones del contrato relativas a la marca.

Que la licencia esté o no registrada para que el licenciado pueda ejercitar las acciones por violación de marca no es cuestión pacífica ni doctrinal y jurisprudencialmente.

Un sector entiende que el licenciado tiene legitimación aunque el contrato de licencia no se haya inscrito en el registro correspondiente.²² Especialmente esclarecedora es la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 30 de enero de 2004, que establece:

El carácter de licenciado de las marcas que ostenta Levi-Strauss de España no se discute sino únicamente si tiene legitimación para el ejercicio de las acciones de violación del derecho de marca sin tener inscrita en el Registro de Marcas su licencia de marca. La recurrente estima que lo establecido en el artículo 43 de la Ley de 1988 lo impide. No obstante, la recurrente va contra sus propios actos al realizar tal alegación, pues fue ella misma quien le consideró legitimada dirigiendo su demanda contra ella. No se sostiene que pueda estar legitimada pasivamente y no activamente. La legitimación del licenciado en exclusiva resulta de lo establecido en el artículo 124.1 de la Ley de Patentes, que no condiciona su legitimación a la inscripción de su concesión. La inscripción registral no tiene eficacia constitutiva del derecho y el principio de inoponibilidad de lo no inscrito (artículo 43, LM) no puede ser entendido en términos tan rigurosos como pretende la parte y no es de aplicación más que respecto a terceros que tienen su derecho inscrito, lo que no es el caso.

No obstante, no debe desconocerse la existencia de otra corriente, tanto jurisprudencial como doctrinal,²³ contraria a dicha solución. Consideran que, para ejercitar la acción del artículo 124 de la Ley de Patentes contra terceros, el licenciado debería hallarse inscrito en el Registro. Así, la sentencia del Tribunal Supremo de 18 de octubre

²² Por todos, Gimeno-Bayón Cobos, R., “Las acciones por violación del derecho de marca en la Ley 17/2001”, *id.* (coord.), *Derecho de marcas: estudios sobre la nueva Ley 17/2001 de 7 de diciembre*, Marcial Pons, 2003, pp. 158 y 159, para quien la falta de inscripción de la licencia no significa que se permita eludir al infractor la reclamación por su actuación.

²³ González-Bueno, C., “Comentario...”, *cit.*, nota 19, p. 491; Bercovitz Rodríguez-Cano, A., *Introducción...*, *cit.*, nota 7, p. 165.

de 1995 dispuso, para un caso de patentes, que “nadie duda que la licencia inscrita produce efectos frente a todos, pero la no inscrita sólo produce efectos inter-partes; por eso, el licenciado en exclusiva no inscrito podrá pedir que actúe el titular de la patente, pero no actuar por sí mismo frente a tercero con base en la licencia”.

El régimen jurídico de la licencia de marca en la legislación española aporta una solución singular en relación con otros ordenamientos europeos y con el propio Reglamento de Marca Comunitaria. En este sentido, ocupa una postura intermedia entre los ordenamientos que reconocen legitimación únicamente al licenciado en exclusiva y a aquellos que otorgan la legitimación directa a cualquier licenciado, con independencia de su carácter exclusivo o no.²⁴

El licenciado exclusivo, salvo pacto en contra, puede —al igual que el titular de la marca— incoar en su propio nombre todas las acciones que se reconocen al titular frente a los terceros que infrinjan su derecho —artículo 124.1 de la Ley de Patentes—.

En este sentido, sin perjuicio de la obligación de comunicar al titular registral de la marca el inicio de un proceso por violación de la misma, el licenciado exclusivo ostenta capacidad plena para ser titular de las posibilidades y cargas procesales reconocidas por las leyes, con la única limitación impuesta por la buena fe como principio inspirador de su actuación —artículo 247 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil— al objeto de preservar al signo licenciado de posibles vulneraciones por terceros.²⁵

El Tribunal Supremo, en su sentencia de 11 de julio de 2000, para un caso de patentes, estableció que:

El motivo tercero del recurso —al amparo del artículo 1692.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por vulneración de los artículos 62, 75.5,

²⁴ Roncero Sánchez, A., *El contrato...*, *cit.*, nota 20, p. 256.

²⁵ Alcaide Díaz-Llanos, R., *La protección jurisdiccional...*, *cit.*, nota 20, p. 157. Entiende que la *ratio legis* del precepto busca conceder a los licenciados exclusivos la posibilidad de proteger judicialmente el signo en los supuestos, no poco frecuentes en la práctica, en los que el titular registral se desvincula de la explotación y tutela de la marca, bien porque con el contrato de licencia busca únicamente el cobro de una cuantía dineraria, bien porque son firmas extranjeras sin negocios en España a quien no perturba la violación. En idéntico sentido, Lobato García-Miján, M., *Comentario...*, *cit.*, nota 1, p. 784.

79, apartados 2 y 3, y 124 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, en lo que afecta a la falta de legitimación activa de la code mandante Frigo, S. A.— se desestima porque esta cuestión fue resuelta adecuadamente en la instancia, donde se determinó que Unilever, N. V. ha ejercitado la acción esencial de violación de las patentes números... y..., al infringirse por la demandada el artículo 50 de la Ley, lo que no se ha cuestionado ni discutido en el debate, y que la intervención de Frigo, S. A. se contrae a su condición de concesionaria de las patentes de la actora principal, como fue reconocido de adverso, de manera que la misma es la directa perjudicada por la violación denunciada de los derechos derivados por concesión a la misma, y su participación activa en el proceso es admisible de conformidad con el artículo 124.3 *in fine* de la Ley de Patentes, cuya argumentación es aceptada por esta Sala.

Iniciado el procedimiento por el licenciado, y comunicado el concedente en este extremo, el titular de la marca tiene la posibilidad de personarse e intervenir en el mismo, artículo 124.3 de la Ley de Patentes.

Qué ocurre cuando en un mismo Estado existan varios licenciados exclusivos con la facultad de incoar en su propio nombre todas las acciones que se reconocen al titular frente a los terceros que infrinjan su derecho. ¿Tienen todos estos licenciados exclusivos el derecho a perseguir y ejercitar las acciones por violación de marca frente a los actos lesivos que se produzcan en cualquier parte del territorio nacional? Parece que deba distinguirse entre la acción de daños y perjuicios y el resto de acciones tendentes a impedir la violación de la marca del artículo 41 de la Ley de Marcas —cesación, remoción, destrucción, cesión con fines humanitarios y publicación—. ²⁶

Respecto a las acciones tendentes a impedir que se realice o continúe la violación de la marca, parece que todo licenciado exclusivo, con la obligación de informar al concedente y al resto de licenciados, podría ejercitarlas. Ello con la justificación de evitar que las actuaciones que violan la marca acaben produciendo daños o perjuicios en su concreto territorio. En cambio, respecto a la acción de daños y per-

²⁶ Sobre la distinción entre “acciones dirigidas a impedir la violación de la marca” y “acción para reclamar los daños y perjuicios causados”, véase Bercovitz Rodríguez-Cano, A., *Introducción...*, *cit.*, nota 7, pp. 155 y ss.

juicios, la conclusión parece ser distinta. Únicamente el licenciado exclusivo, al que efectivamente se le hayan producido daños o perjuicios, podrá ejercitar la acción de daños y perjuicios por violación de la Ley 17/2001.²⁷

²⁷ Véase Martí Miravalls, J., “Los presupuestos de la acción de indemnización por daños y perjuicios en la Ley 17/2001 de 7 de diciembre de Marcas”, *Revista Jurídica de Cataluña*, núm. 3, 2007, pp. 71-94. La existencia de daño o perjuicio es un requisito *sine quoniam* para poder ejercer la acción indemnizatoria general. En este sentido se ha pronunciado, en numerosas ocasiones, el TS en sentencias como la de 2 de diciembre de 1968, 25 de junio de 1983, 15 de julio de 1992 y/o 18 de abril de 2000. El propio artículo 1902 Cc. parece que expresamente así lo requiera al referirse a los daños y perjuicios “causados”. De ello se deriva que sin daño o perjuicio no existe “situación indemnizable”. Partiendo de esta máxima, la jurisprudencia ha venido a delimitar todavía más el concepto de “daños y perjuicios causados” exigiendo, además, la existencia de una relación causal entre el acto lesivo y el daño o perjuicio sufrido. Entre otras, las sentencias del Tribunal Supremo de 23 de diciembre de 2003, de la AP de Burgos de 22 de octubre de 2003, y de la AP de Barcelona de 16 de febrero. Se plantea la cuestión, dada la redacción de los artículos 42 y 43, LM, así como algunos recientes pronunciamientos judiciales de si es viable en nuestro ordenamiento jurídico, con carácter general, la doctrina “*ex re ipsa*”, que entiende que la realización de cualquier acto contrario a la marca presupone la existencia de un daño indemnizable, al considerar que de la simple constatación de la existencia de actos desleales se infiere necesariamente la existencia de un perjuicio para el titular del derecho infringido. Actualmente, con base en una —en nuestra opinión— errónea interpretación del vigente artículo 43.5, LM, y de algunos pronunciamientos del Tribunal Supremo sobre la doctrina “*ex re ipsa*” —7 de diciembre de 2001, 10 de octubre de 2001 y 23 de febrero de 1998—, algunas sentencias de audiencias y de primera instancia se están posicionando en este mismo sentido. A nuestro juicio, como también así se ha pronunciado el TS en la Sentencia de 3 de marzo de 2004, esta doctrina, con carácter general, no parece demasiado apropiada ni coherente con nuestro sistema de responsabilidad civil. En primer lugar, porque obvia el necesario análisis individualizado del derecho marcario. En segundo lugar, porque colisiona con el carácter extraordinario de la doctrina “*ex re ipsa*” —inherente a la misma—, no resultando coherente con ésta su aplicación general. En tercer lugar, porque no es cierto que la realización de cualquier acto contrario al derecho exclusivo de marca suponga la necesaria y cierta existencia de un daño o perjuicio en el sentido apuntado —esto es, no todo comportamiento ilícito generará daño o perjuicio—. Y, en cuarto lugar, porque el derecho a la indemnización no es un derecho ilimitado, sino que está sometido a los límites que impone nuestro ordenamiento jurídico y, en particular, al principio general de la buena proclamado por el artículo 7.1, Cc. En consecuencia, aunque la violación de una marca —o de cualquier otro derecho exclusivo de propiedad industrial o intelectual— pueda presuponer la existencia de daños y perjuicios, y que, por tanto, la necesidad de prueba, en ocasiones, se pueda satisfacer “*ex re ipsa*” —esto es, por la aplicación de la lógica—, será necesario acreditar ante el juez la existencia de los indicios de que se ha sufrido daño o perjuicio, aunque sólo sea a través presunciones de su

Si la licencia no fuera en exclusiva, o lo fuera pero hubiese pacto en contra, en principio sólo podrá ejercitar las acciones por violación de la marca el titular o sus causahabientes —artículo 124.2 de la Ley de Patentes—. Ahora bien, el licenciado podrá requerir notarialmente al titular, o a sus causahabientes, para que entable la acción judicial correspondiente, y si este se negara o no ejercitara la oportuna acción en el plazo de tres meses, el licenciado quedará legitimado para entablarla en su propio nombre, siempre que la acompañe del requerimiento efectuado.²⁸

Ello sin perjuicio de que, como establece el artículo 124.2 *in fine* de la Ley de Patentes, con anterioridad a este plazo de los tres meses, el licenciado pueda solicitar al juez la adopción de las medidas cautelares cuando la necesidad de las mismas para evitar un daño importante así lo justifique²⁹ —siendo necesario también que se acompañe la demanda del escrito de requerimiento efectuado al titular de la marca—.

Si el licenciado no exclusivo, o el exclusivo con pacto en contra, requiriesen notarialmente al titular para que entable la acción judicial correspondiente, pero este se negara, o no ejercitara la oportuna acción en el plazo de tres meses, y el licenciado inicia el proceso, las consecuencias jurídicas para el contrato de licencia parece que variarán dependiendo del contenido de la sentencia judicial.

En este sentido, si el licenciado no obtiene una sentencia favorable que reconozca la violación del derecho de marca, de la conducta del concedente parece que no se deba derivar ninguna consecuencia jurídica en relación al contrato de licencia, ni tampoco de la del propio

producción. Y éste, en atención a las especiales circunstancias del caso, y no de manera general, deberá considerar si dichos indicios son suficientes como para apreciar que los daños o perjuicios del lesionado se derivan del ilícito cometido por el infractor. Ello, además, sin obviar que existen supuestos de violación de marca en los que no es posible concluir, ni siquiera a través de presunciones, que se ha producido un daño o perjuicio para el titular de la marca.

²⁸ Ello es reflejo del artículo 10, LEC, que establece que “serán considerados partes legítimas quienes comparezcan y actúen en juicio como titulares de la relación jurídica u objeto litigioso. Se exceptúan los casos en que por Ley se atribuya legitimación a persona distinta del titular”.

²⁹ Sobre ello, véase Varona Vilar, S., *Las medidas cautelares en los procesos sobre propiedad industrial*, Comares, 1995; y Pérez Daudí, V., *Las medidas cautelares en el proceso sobre propiedad industrial*, Bosch, 1996.

licenciado, no pudiendo actuar el titular de la marca contra este ni por la vía del daño o perjuicio a la marca producido por el litigio ni por la del incumplimiento contractual.

Pero, en cambio, si en el proceso por violación de marca se estima la pretensión del licenciado, parece que la conducta del concedente podría ser constitutiva de un incumplimiento de la obligación contractual de garantizar el uso pacífico del bien licenciado, lo que podrá dar origen a la resolución del contrato y a la posible indemnización por daños y perjuicios derivados de la resolución.³⁰

Sobre a quién corresponde la indemnización derivada de la infracción, si nada han acordado las partes en el contrato, parece que deba distinguirse entre la licencia exclusiva y no exclusiva.

Parece que en caso de licencia no exclusiva las consecuencias resarcitorias de la acción de indemnización por violación de marca deban imputarse al titular del derecho licenciado, quien —en principio— parece que debería invertir en el territorio afectado para la reparación de la imagen del signo dañado.

En cambio, si la licencia es exclusiva, parece que la indemnización debería corresponder al licenciado, en tanto que perjudicado directo, debiendo este también invertir en la reparación de la imagen del signo dañado en el territorio concreto de donde se produjo la violación.³¹

En cuanto a si puede el licenciado exclusivo ejercer las acciones en defensa de la marca frente al titular de la misma que viole los términos de la exclusiva, en principio parece que deba negarse esta posibilidad. Ello por cuanto el titular de la marca no puede ser calificado como “tercero”, que es frente a quienes el artículo 124 de la Ley de Patentes concede legitimación al licenciado exclusivo para ejercer las acciones de defensa de la marca. Por ello parece que debería acudir-

³⁰ En este sentido, parecen pronunciarse Ruiz Peris, J. I., “Nulidad, anulabilidad y resolución por incumplimiento en el contrato de franquicia”, *Nuevas formas contractuales y el incremento del endeudamiento familiar*, Estudios de Derecho Judicial, 2004, p. 311; y Lobato García-Miján, M., *Comentario...*, *cit.*, nota 1, p. 784.

³¹ La doctrina ha señalado que si se trata de un contrato de licencia exclusiva simple, que no reforzada, en el que no se ha regulado la cuestión, deberá analizarse el caso concreto. Lobato García-Miján, M., “Comentario...”, *cit.*, nota 1, p. 788.

se a la vía del incumplimiento contractual³² y, probablemente, a la de la competencia desleal.³³

Por su parte, sobre si pueden ser ejercitadas las acciones por el concedente frente a cualquier licenciado que viole alguna de las disposiciones del contrato relativas a la marca, en este caso la repuesta parece que deba ser afirmativa. Pero a diferencia de lo que ocurría con la derogada Ley 32/1988, de 10 de noviembre, cuyo artículo 42.2 no recogía las limitaciones concretas cuya violación permitía al concedente actuar frente al concedente,³⁴ el actual artículo 48.2 de la Ley de Marcas viene a establecer que los derechos conferidos por el registro de la marca, o por su solicitud, podrán ser ejercitados por el concedente frente a cualquier licenciado que viole alguna de las disposiciones del contrato de licencia de marca relativas a su duración, a la forma protegida por el registro, a la naturaleza de los productos o servicios, al territorio en el cual pueda ponerse la marca o a la calidad de los productos fabricados o de los servicios prestados por el licenciado.³⁵

Esto supone que el concedente podrá ejercitar las acciones por violación de marca contra el licenciado, por lo que si este se extralimita, se le equipara a un mero violador de la marca.³⁶ Ello se produce, por ejemplo, cuando un licenciado usa la marca que se le ha licenciado para productos o servicios distintos para los que se concedió, como consecuencia de utilizar productos no autorizados por el titular de la marca en la prestación de los servicios, por cambiar el diseño de la marca, por seguir usándola tras la extinción del contrato o por hacerlo fuera del área territorial establecida en el contrato.

³² En este mismo sentido se pronuncian Ruiz Peris, J. I., “Nulidad, anulabilidad...”, *cit.*, nota 30, p. 312, y Martín Aresti, P., *La licencia contractual de patente*, Aranzadi, 1997, p. 77.

³³ Sobre el *encroachment*, véase Ruiz Peris, J. I., *Intromisión en la clientela ajena y redes de distribución* (encroachment), Aranzadi, 2007.

³⁴ La doctrina entendía que debíamos acudir al artículo 8.2 de la Directiva del Consejo 89/104/CCE de 21 de diciembre de 1988, sobre aproximación del derecho de marcas. En este sentido, Ruiz Peris, J. I., *Los tratos preliminares en el contrato de franquicia*, Aranzadi, 2000, p. 71.

³⁵ Esta definición supone la adaptación de la norma española a la que se establecía a nivel comunitario por el artículo 8.2 de la Directiva del Consejo 89/104/CCE.

³⁶ En este sentido, Lobato García-Miján, M., *Comentario...*, *cit.*, nota 1, p. 790.

La lista de supuestos que recoge el artículo 48.2 de la Ley de Marcas constituye una lista de *numerus apertus* y no una lista cerrada. En un contrato de licencia de marca puede distinguirse entre cláusulas reales y cláusulas meramente obligacionales.³⁷ La infracción de cláusulas reales por parte del licenciado es lo que el legislador español pretende cualificar como supuesto de violación de marca por parte del licenciado, en tanto que todas las que expresamente recoge la Ley reúnen esta condición.

Por ello parece que el incumplimiento de todas aquellas otras cláusulas reales recogidas en el contrato de licencia, pero no previstas en la Ley, como por ejemplo la infracción del derecho a conceder sublicencias cuando lo tenía prohibido, también supondrán la posibilidad de violación de la marca por parte del hipotético sublicenciado, pero imputable al licenciado, pese a que la norma expresamente no lo recoja.

Por su parte, en caso de incumplimiento de cláusulas meramente obligacionales, como por ejemplo el pago de los *royalties*, su incumplimiento no legitimará al concedente para ejercitar las acciones por violación de marca contra su licenciado, sino que deberá actuar por la vía del incumplimiento contractual.

V. LOS TITULARES DE UN DERECHO REAL DE USO O DISFRUTE DE LA MARCA

También debe reconocerse el derecho a ejercitar las acciones por violación de marca al titular de un derecho real de uso o disfrute sobre la misma, así como al cesionario de la misma, en tanto que el artículo 46.2 de la Ley de Marcas establece que “la marca y su solicitud podrán transmitirse, darse en garantía, o ser objeto de derechos reales, licencias”, incluso en el supuesto de que el negocio jurídico válidamente celebrado no se haya inscrito en el registro, como entendió, para un supuesto de cesión a título gratuito, la sentencia de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, de 22 de abril de 2002.

³⁷ Son cláusulas meramente obligacionales las relativas al precio o a la forma de pago, entre otras.

VI. LOS TITULARES PRO INDIVISO DE LA MARCA

Cuando la marca pertenece pro indiviso a varias personas —artículo 46.1, LM—, lo más relevante, a nuestros efectos, es que cada uno de los comuneros podrá por sí mismo ejercitar las acciones necesarias contra los infractores, o los que de alguna manera perjudiquen su derecho, con la única obligación de notificar a los demás comuneros la acción entablada con el objetivo de que estos últimos puedan sumarse a la misma.

Con esta previsión se supera la laguna legal existente en el artículo 41.2 de la Ley de 1988,³⁸ en la cual, aunque se reconocía la existencia de un régimen de copropiedad, nada se disponía sobre cómo se regía ese condominio, lo suponía, por un lado, que debíamos acabar acudiendo al régimen de copropiedad de los artículos 392 a 406 del Código Civil³⁹ —Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de julio de 1997—; y por otro, que el demandado debía defenderse en tantos litigios como codueños tenía la marca —Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de enero de 1989—.

Como en el ordenamiento jurídico español no existe un litisconsorcio activo necesario, el actual artículo 46.1 de la Ley de Marcas faculta a los comuneros a actuar de consuno, sin que de ello se derive obligación alguna.⁴⁰

Así, el Tribunal Supremo ha declarado que cualquier codueño puede actuar en juicio por sí solo, en cuyo caso, los demás sólo se verán afectados por la sentencia que se derive del procedimiento en aquello en lo que le beneficie, y no en lo que lo perjudique. Doctrina que ha llevado a declarar al propio Tribunal Supremo, en sentencia de 23 de enero de 1989, que el comunero que actuó en solitario y obtuvo una sentencia desfavorable, puede volver a dirigirse contra el mismo demandado, con tal de que actúe de común acuerdo con otro comunero que permaneció pasivo en el primer litigio.

³⁸ Véase Lobato García-Miján, M., “La comunidad de marca en la Ley de Marcas de 10 de noviembre de 1988”, *Revista de Derecho Privado*, núm. 77, 1993, pp. 787-809.

³⁹ Sobre estas cuestiones puede verse, entre otros, Vázquez Lépinette, T., *La cotitularidad de los bienes inmateriales*, Tirant lo blanch, 1996.

⁴⁰ González-Bueno, C., “Comentario al artículo 46 de la Ley de Marcas”, *id.* (coord.), *op. cit.*, nota 1, p. 459.

La consecuencia será que aquel comunero que consiga una resolución desfavorable, por ejemplo, en relación con la acción indemnizatoria por no haber probado la existencia de daños, todavía puede ser resarcido económicamente por el mismo acto denunciado, en caso que otro comunero demande al violador en un nuevo procedimiento, obteniendo este un pronunciamiento favorable al respecto.

Por ello, el demandado por un solo comunero, para evitar la aplicación de esta doctrina, deberá a su vez demandar a los restantes comuneros no demandantes en una acción negatoria, pidiendo posteriormente la acumulación de acciones, tal y como ocurrió en la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 8 de Madrid de 23 de diciembre de 1988.⁴¹

VII. LAS ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

Como es sabido, la protección de los signos distintivos no responde tan sólo al interés de su titular, sino también a un interés general de tutela del consumidor, como expresamente ha reconocido en reiteradas ocasiones el Tribunal Supremo en sentencias de 2 de junio de 1998, 29 de octubre de 1994, 19 de mayo de 1993, y 30 de enero de 1986.

En esta última se estableció expresamente que:

Hay que dejar sentado que en materia de derecho de marcas conviene tener presente que aquéllas protegen no sólo el interés particular del titular que las inscribe sino también el interés general de los consumidores, que son los auténticos destinatarios y supuestos beneficiarios de las funciones que la marca cumple en orden a su procedencia, indicación de calidades, publicidad y reputación entre el público consumidor del producto diferenciado precisamente a través de la marca.

Se ha planteado la posibilidad de que las asociaciones de consumidores pudieran ejercitar las acciones por violación de marca de los

⁴¹ En este sentido, Lobato García-Miján, M., *Comentario...*, *cit.*, nota 1, p. 724.

artículos 40 y siguientes de la Ley de Marcas.⁴² Se trata de un problema que ya existía con la anterior legislación marcaria, y de hecho, en algún comentario sobre el Proyecto de Ley de Marcas de 1988 se propugnó por la doctrina la inclusión de un precepto que expresamente legitimara a las asociaciones de consumidores y usuarios a ejercer la acción cesatoria.⁴³

La solución al problema parece desprenderse del artículo 19.2 de la Ley 3/1991 de 10 de enero de competencia desleal.⁴⁴ El precepto establece que:

Las acciones contempladas en los números 1o. a 4o. del artículo anterior podrán ejercitarse además por las siguientes entidades:...las asociaciones que, según sus estatutos, tengan por finalidad la protección del consumidor. La legitimación quedará supeditada en este supuesto a que el acto de competencia desleal perseguido afecte directamente a los intereses de los consumidores.⁴⁵

En este sentido, parece que las asociaciones de consumidores y usuarios no están, y no deben estar, legitimadas para ejercitar las acciones por violación de marca que establece la legislación marcaria en defensa de los intereses generales de los consumidores, pues la norma no les atribuye dicha competencia; sin perjuicio de que, en la medida en que los actos que violan la marca constituyen actos de competencia desleal, estas asociaciones puedan proteger los intereses de su colectivo por la vía de la Ley de Competencia Desleal; y, en consecuencia, puedan ejercitar la acción declarativa de la deslealtad del acto —si la perturbación creada por el mismo subsiste—, la acción de cesación del acto —o de prohibición del mismo, si todavía no se ha puesto en práctica—, la acción de remoción de los efectos producidos por el acto, y la acción de rectificación de las informacio-

⁴² García Luengo, R. B., *Comentario...*, *cit.*, nota 14, p. 619. Si bien, el autor apunta que será problemático sostener la legitimidad en el caso de la acción de daños y perjuicios.

⁴³ Giner Parreño, C., “La acción cesatoria y la medida cautelar de cesación en el derecho de marcas español. Reflexiones al hilo de la Ley de Patentes y del Proyecto de Marcas”, *Justicia* 88, p. 944.

⁴⁴ Véase Massaguer Fuentes, J., *op. cit.*, nota 13.

⁴⁵ Sobre la legitimación de las asociaciones de consumidores en la Ley de Competencia Desleal, Massaguer Fuentes, J., *op. cit.*, nota 13, pp. 562 y ss.

nes engañosas, incorrectas o falsas. Más compleja es la posibilidad de que las asociaciones puedan solicitar indemnizaciones por daños y perjuicios.⁴⁶

La jurisprudencia ha tenido ocasión de pronunciarse sobre ello en la sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia de 14 de octubre de 1996, para un supuesto de asociación de librereros, en el que expresamente estableció que:

En principio, por lo que se refiere a la apreciación de la excepción de falta de legitimación activa, ha de entenderse que la misma fue correctamente apreciada en cuanto a la acción de resarcimiento de daños ejercitada por la sentencia de instancia, ya que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19.2, a) en relación con el artículo 18 de la Ley de Competencia Desleal de 10 enero 1991, para ejercitar la acción de resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por el acto de competencia desleal sólo está legitimada aquella persona que participe en el mercado, cuyos intereses económicos resulten directamente perjudicados o amenazados por el acto de competencia desleal. No siendo el caso de la Asociación de Librereros de Cartagena y su Comarca, que teniendo legitimación activa para el ejercicio de las acciones contempladas en los números 1o. al 4o. del artículo 18 de la mencionada Ley, no la tiene para el ejercicio de la acción de resarcimiento de daños y perjuicios ni para la de enriquecimiento injusto.

VIII. EL SOLICITANTE DE REGISTRO DE MARCA Y LA ACCIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR VIOLACIÓN DE MARCA

Otro supuesto tradicionalmente conflictivo en el ordenamiento jurídico español era si podía el solicitante de un registro de marca ejercitar la acción de daños y perjuicios por violación de marca en caso de que un tercero violase su derecho desde que se publica la solicitud hasta que se publica la concesión.

La polémica la cerró el artículo 34 de la Ley de 1988, antecedente del actual artículo 38, el cual establece que la solicitud de registro de

⁴⁶ Admite la posibilidad de que las asociaciones de consumidores puedan solicitar indemnizaciones, Gutiérrez de Cabiedes e Hidalgo de Cabiedes, P., *La tutela jurisdiccional de los intereses supraindividuales: colectivos y difusos*, Aranzadi, 1999, p. 398.

marca confiere a su titular, desde la fecha de su publicación,⁴⁷ una protección provisional consistente en el derecho a exigir una indemnización razonable y adecuada a las circunstancias, si un tercero hubiera llevado a cabo, entre aquella fecha y la fecha de publicación de la concesión, un uso de la marca que después de ese periodo quedaría prohibido. Ello se debe a que el derecho conferido por el registro de la marca sólo se podrá hacer valer ante terceros a partir de la publicación de su concesión.

La consecuencia es que el titular de una marca solicitada, pero no inscrita y publicada, no tiene derecho a ejercitar la acción indemnizatoria por violación de marca, sin perjuicio de que pueda tener legitimación activa, si es el caso, para exigir la indemnización razonable⁴⁸ —que es una acción distinta a la anterior—.

IX. BIBLIOGRAFÍA

- Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, t. 16, 1994-1995.
 ———, t. 13, 1989-1990.
 ALCAIDE DÍAZ-LLANOS, R., *La protección jurisdiccional de la marca*, Colex, 2003.
 BAZ, M. y ELZABURU MÁRQUEZ, A. de, *La protección de las marcas notorias y renombradas en el derecho español*, Colex, 2004.
 BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. (dir.), *Comentarios a la ley de marcas*, Aranzadi, 2003.
 ———, “Observaciones preliminares a la Ley de Marcas de 1988 (especialmente desde la perspectiva del derecho europeo)”, *Derecho mercantil de la Comunidad Económica Europea: estudios en homenaje a José Girón Tena*, 1991.
 ———, *Introducción a las marcas y otros signos distintivos en el tráfico económico: (según la legislación vigente, en particular la nueva Ley de Marcas*

⁴⁷ Salvo frente a la persona a quien se hubiera notificado la presentación y el contenido de ésta, en cuyo caso la protección provisional será aplicable incluso antes de la publicación. Se trata de una novedad en el derecho marcario que ya existía en la Ley de Patentes, artículo 59.2.

⁴⁸ Sobre ella, por todos, Lobato García-Miján, M., *Comentario...*, *cit.*, nota 1, pp. 608 y ss.

- de 2001, y su Reglamento de 12 junio de 2002, y el Reglamento de la marca comunitaria), Aranzadi, 2002.
- CASADO CERVIÑO, A. y LLOBREGAT HURTADO (coords.), *Comentarios a los reglamentos sobre la marca comunitaria*, Universidad de Alicante, 2000.
- CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ, J. L., “La protección de la marca renombrada”, *Cuadernos de Derecho Judicial*, núm. 9, 2003.
- ELZABURU MÁRQUEZ, A. de y BAZ, M., “Cien años de historia de la protección internacional de las marcas y perspectivas de futuro: del Arreglo de Madrid de 1891 al Protocolo de Madrid de 1989”, *Homenaje a H. Baylos. Estudios sobre derecho industrial. Colección de trabajos sobre propiedad industrial e intelectual y derecho de la competencia*, 1992.
- ESPINA, D., *La marca notoria no registrada*, Tirant lo blanch, 2005.
- FERNÁNDEZ-NOVOA, C., *Derecho de marcas*, Montecorvo, 1990.
- , *Tratado sobre derecho de marcas*, Marcial Pons, 2004.
- , 2001.
- GIMENO-BAYÓN COBOS, R. (coord.), *Derecho de marcas. Estudios sobre la nueva Ley 17/2001, de 7 de diciembre*, Marcial Pons, 2003.
- GONZÁLEZ-BUENO, C. (coord.), *Comentarios a la Ley y al Reglamento de Marcas*, Thomson-Civitas, 2003.
- GUTIÉRREZ DE CABIEDES E HIDALGO DE CABIEDES, P., *La tutela jurisdiccional de los intereses supraindividuales colectivos y difusos*, Aranzadi, 1999.
- IGLESIAS PRADA (dir.), *Los derechos de propiedad intelectual en la Organización Mundial del Comercio. El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio*, Centro de Estudios para el Fomento de la Investigación, 1997.
- JAVIER ESTEBAN, L. de, “La protección de la marca notoria y la marca renombrada. Evolución del tratamiento jurisprudencial”, *Estudios de Derecho Judicial*, núm. 99, 2006.
- LOBATO GARCÍA-MIJÁN, M., “La comunidad de marca en la Ley de marcas de 10 de noviembre de 1988”, *Revista de Derecho Privado*, núm. 77, 1993.
- , *Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas*, Civitas, 2002.
- , *La marca comunitaria: aspectos procesales y de derecho internacional privado del Reglamento sobre la marca comunitaria*, Publicaciones del Real Colegio de España, 1997.

- MARTÍ MIRAVALLS, J., “Los presupuestos de la acción de indemnización por daños y perjuicios en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas”, *Revista Jurídica de Cataluña*, núm. 3, 2007.
- MARTÍN ARESTI, P., *La licencia contractual de patente*, Aranzadi, 1997.
- MASSAGUER FUENTES, J., *Comentario a la Ley de competencia desleal*, Civitas, 1999.
- MONTEAGUDO, M., *La protección de la marca renombrada*, Civitas, 1995.
- MORENILLA ALLARD, P., *La protección jurisdiccional de la marca*, Colex, 1999.
- ORTUÑO BAEZA, *La licencia de marca*, Marcial Pons, 2000.
- PÉREZ DAUDÍ, V., *Las medidas cautelares en el proceso sobre propiedad industrial*, Bosch, 1996.
- RONCERO SÁNCHEZ, A., *El contrato de licencia de marca*, Civitas, 1999.
- RUIZ PERIS, J. I., *Los tratos preliminares en el contrato de franquicia*, Aranzadi, 2000.
- , “Nulidad, anulabilidad y resolución por incumplimiento en el contrato de franquicia”, *Nuevas formas contractuales y el incremento del endeudamiento familiar*, Estudios de Derecho Judicial, 2004.
- , *Intromisión en la clientela ajena y redes de distribución (encroachment)*, Aranzadi, 2007.
- VARONA VILAR, S., *Las medidas cautelares en los procesos sobre propiedad industrial*, Comares, 1995.
- VÁZQUEZ LÉPINETTE, T., *La cotitularidad de los bienes inmateriales*, Tirant lo blanch, 1996.