

INTERACCIONES ENTRE EL COMERCIO ELECTRÓNICO Y LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL DESDE LA PERSPECTIVA DEL DERECHO DE LA COMPETENCIA

DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y COMPETENCIA

LA PROLIFERACIÓN DE MARCAS COMO UNA VIOLACIÓN DEL DERECHO DE LA COMPETENCIA

Enrique García-Chamón Cervera

Presidente de la Sección Octava AP Alicante y Tribunal de Marcas de la UE

Valencia, 23 de febrero de 2019

I) CARGAS QUE PESAN SOBRE EL TITULAR DE LA MARCA.

- El uso de la marca es la principal carga que se impone al titular de la marca para mantener su derecho porque, en el caso de no usarla en las condiciones exigidas, sufrirá las limitaciones y sanciones previstas en la legislación:
 - Artículos 16 DM y 15 RMU reformado cuyo contenido es sustancialmente idéntico.
- **Finalidad:**
 - Hacer posible el cumplimiento de las funciones de las marcas.
 - Aproximar la realidad del Registro de Marcas a la realidad del mercado. Permite confiar en una concordancia entre la situación registral de la marca y su situación en la realidad del mercado.
 - Hacer posible que los nuevos solicitantes de marcas puedan registrar las marcas solicitadas al evitar la sobrecarga de marcas registradas no usadas.
 - Evitar la protección de monopolios concedidos por el Registro que ya son innecesarios.
- **Sujeto a quien se impone la carga del uso:**
 - El titular de la marca; es válido el uso realizado por el copropietario.
 - Artículos 16.6 DM y 15.2 RMU declaran que el uso de la marca con el consentimiento del titular se considerará hecho por el titular.
 - Este tercero cuyo uso de la marca permite cumplir con la carga puede ser un licenciataria expreso o tácito, un importador, un agente, un concesionario o un distribuidor, una sociedad del grupo cuya sociedad dominante es titular de la marca.
 - No es necesario que el tercero que usa la marca esté inscrito.

I) CARGAS QUE PESAN SOBRE EL TITULAR DE LA MARCA.

- **Sujeto a quien se impone la carga del uso:**
 - Artículo 19.2 ADPIC parece condicionar el uso del tercero a que exista un control por parte del titular de la marca sin especificar en qué consiste el control.
 - Si el titular de la marca hace dejación de sus facultades dominicales no existe un uso imputable sino que la marca podrá declararse caducada por falta de uso.
 - El uso efectuado por un tercero meramente tolerado por el titular que nada hace para defender la marca (por relaciones familiares o porque el uso del tercero no es económicamente relevante) es intrascendente para cumplir con la carga del uso de la marca.
- **Contenido de la carga de uso. Concepto de uso efectivo.**
 - Para evitar la sanción de caducidad, el uso de la marca ha de ser efectivo en el Estado miembro de que se trate (DM) o en la Unión Europea (RMU) para los productos o servicios para los cuales esté registrada.
 - Este uso se materializa mediante la realización de operaciones comerciales en un número relevante (no esporádico o aparente) mediante actos externos de venta, mediante la distribución, el almacenamiento o la realización de preparativos serios y efectivos como las campañas publicitarias anteriores al lanzamiento de un producto.
 - Han de valorarse todos los factores pertinentes: volumen de ventas, duración del uso, las características de los productos-servicios, la capacidad productiva de la empresa.

I) CARGAS QUE PESAN SOBRE EL TITULAR DE LA MARCA.

- Contenido de la carga de uso. Concepto de uso efectivo.
 - No es uso efectivo el meramente publicitario sin que sea seguido del lanzamiento del producto o servicio en el mercado.
 - El simple conocimiento de la marca por parte de los consumidores sin que la marca se use no impide la declaración de caducidad.
 - La simple asignación de un nombre de dominio no es suficiente sino que exige la vinculación de la página *web* a los productos o servicios para los que la marca está registrada.
 - La STJUE 11/03/2003, C-40/01, Ansul/Ajax se refiere al concepto de “uso efectivo” con los siguientes términos: “una marca es objeto de un «uso efectivo» cuando, en consonancia con su función esencial, que consiste en garantizar la identidad del origen de los productos o servicios para los cuales haya sido registrada, se utiliza con el fin de crear o conservar un mercado para tales productos o servicios, excluyéndose usos de carácter simbólico cuyo único objeto sea el mantenimiento de los derechos conferidos por la marca. La apreciación del carácter efectivo del uso de la marca debe basarse en la totalidad de los hechos y de las circunstancias apropiados para determinar la realidad de la explotación comercial de ésta, en particular, los usos que se consideren justificados en el sector económico de que se trate para mantener o crear cuotas de mercado en beneficio de los productos o de los servicios protegidos por la marca, la naturaleza de tales productos o servicios, las características del mercado, la magnitud y la frecuencia del uso de la marca.”

I) CARGAS QUE PESAN SOBRE EL TITULAR DE LA MARCA.

- Contenido de la carga de uso. Concepto de uso efectivo.
 - La STJUE 15/01/2009, C-495/07, Silberquelle/Maselli declara que “ cuando el titular de una marca la coloca sobre objetos que entrega gratuitamente a los adquirentes de sus productos, no realiza un uso efectivo de esa marca respecto a la clase a la que pertenecen tales productos.”
 - La STJUE 18/04/2013, C-12/12, Colloseum/Levi Strauss declara: “El requisito de uso efectivo de una marca en el sentido del artículo 15, apartado 1, del Reglamento nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, puede cumplirse cuando una marca registrada que ha adquirido carácter distintivo como consecuencia del uso de otra marca compuesta de la que forma parte sólo se utiliza mediante esa otra marca compuesta, o cuando sólo se utiliza conjuntamente con otra marca y la propia combinación de ambas marcas está además registrada como marca.”

LEVI'S

MARCA COMPUESTA



I) CARGAS QUE PESAN SOBRE EL TITULAR DE LA MARCA.

- **Uso de la marca y territorialidad.**
 - **Artículo 16.1 DM “en el Estado miembro de que se trate” significa que los productos designados por la marca se venden o son objeto de publicidad en cualquier parte del territorio del Estado siempre que acredite que ha alcanzado una cifra de ventas que se corresponde con la naturaleza de los productos y la dimensión de la empresa.**
 - **Artículo 16.5.b DM equipara al uso: “la colocación de la marca en los productos o en su presentación en el Estado miembro de que se trate solo con fines de exportación.” Es una excepción al principio de territorialidad de la marca porque los productos no ingresan en los circuitos comerciales del Estado. Es una medida de protección a las empresas exportadoras con el fin de evitar la declaración de caducidad de su marca. Es necesario que realice en el Estado uno de los actos comprendidos en el derecho de exclusiva: “poner el signo en los productos o en su presentación.”**
 - **Artículo 15.1 RMU: uso efectivo “en la Unión Europea” La STJUE 19/12/2012, C-149/11, Leno/Hagelkruis: En primer lugar, debe prescindirse de las fronteras del territorio de los Estados miembros. En segundo lugar, cuando se utiliza de conformidad con su función esencial y con vistas a obtener o conservar cuotas de mercado en la Comunidad Europea para los productos o servicios designados por dicha marca.**

I) CARGAS QUE PESAN SOBRE EL TITULAR DE LA MARCA.

- **Uso de la marca y territorialidad.**
 - Artículo 15.1 RMC: uso efectivo “en la Unión Europea” La STJUE 19/12/2012, C-149/11, Leno/Hagelkruis: En tercer lugar, corresponde al órgano jurisdiccional remitente determinar si concurren en el litigio principal los correspondientes requisitos, teniendo en cuenta el conjunto de hechos y circunstancias pertinentes, tales como, entre otros, las características del mercado de referencia, la naturaleza de los productos o de los servicios amparados por la marca, el ámbito territorial del uso y su extensión cuantitativa, así como su frecuencia y regularidad.
- **Uso de la marca en una forma diferente de la registrada.**
 - Artículo 16.5.a) DM (también el artículo 5.C.2 CUP) también tendrá la consideración de uso: el uso de la marca en una forma que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual esta haya sido registrada, con independencia de si la marca en la forma en que se utilice también está o no registrada asimismo a nombre del titular.
 - A lo largo del tiempo el titular de la marca se ve obligado a actualizar la marca de conformidad con las pautas sociales y las tendencias de cada momento.
 - Debe indagarse si la diferencia entre la marca registrada y la forma bajo la cual es usada afecta al carácter distintivo de la marca lo que obliga a conocer en la marca registrada cuál es el elemento determinante de su carácter distintivo y si este elemento se ha alterado al adoptar la forma en que se utiliza efectivamente.

I) CARGAS QUE PESAN SOBRE EL TITULAR DE LA MARCA.

- **Uso de la marca en una forma diferente de la registrada.**
 - STJUE 25/10/2012, C-553/11, Bernhard Rintisch/Klaus Eder: “El artículo 10, apartado 2, letra a), 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, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que el titular de una marca registrada pueda, para demostrar el uso de ésta en el sentido de la referida disposición, ampararse en su uso en una forma que difiere de aquella bajo la que ha sido registrada dicha marca, sin que las diferencias entre ambas formas alteren el carácter distintivo de esa marca, y ello aunque esa forma diferente esté registrada a su vez como marca.”
 - STJUE 18/07/2013, C-252/12, Specsavers: “puede cumplirse el requisito de «uso efectivo» en el sentido de estas disposiciones cuando una marca comunitaria figurativa sólo se utiliza conjuntamente con una marca comunitaria denominativa superpuesta en ella y la propia combinación de las dos marcas está además registrada como marca comunitaria, siempre que las diferencias entre la forma en que la marca se utiliza y aquella bajo la cual ha sido registrada no alteren el carácter distintivo de la marca tal como fue registrada.”

SPEACSAVERS

»



I) CARGAS QUE PESAN SOBRE EL TITULAR DE LA MARCA.

- **Uso parcial.**
 - **Artículo 21 DM:** Cuando la causa de caducidad de una marca solo exista para una parte de los productos o servicios para los que la marca haya sido registrada, la caducidad solo se extenderá a los productos o servicios de que se trate. En igual sentido, artículo 51.2 RMU.
 - La carga del uso se estima cumplida únicamente en relación con los productos-servicios concretos para los que la marca ha sido efectivamente usada. No extiende sus efectos a los otros productos-servicios de la misma clase ni tampoco a productos-servicios similares pertenecientes a clases distintas.
- **Causas justificativas de la falta de uso.**
 - **Artículos 16.1 DM, 15.1 RMU, 5.C.1 CUP y 19.1 ADPIC.**
 - Son causas independientes de la voluntad del titular de la marca: ejemplos, restricciones a la importación, requisitos oficiales impuestos a los productos designados con las marcas (autorización administrativa de productos farmacéuticos).
 - Corresponde al titular de la marca acreditar que la falta de uso obedece a una causa de fuerza mayor (ejemplo, incendio de la fábrica).
 - No serían causas justificativas: falta de recursos para fabricar los productos, no haber podido concertar un contrato de licencia, disponer de una pluralidad de marcas para atender las exigencias del futuro desarrollo empresarial.
 - Durante la vigencia de la causa justificativa se suspende el cómputo del plazo de la falta de uso.

I) CARGAS QUE PESAN SOBRE EL TITULAR DE LA MARCA.

- **Situaciones en las que se puede oponer la falta de uso de la marca:**
 - **La falta de uso de la marca durante cinco años desde que se concluyó el procedimiento de registro o la suspensión del uso durante cinco años ininterrumpidos puede dar lugar a las siguientes situaciones:**
 - **Artículo 44 DM: el solicitante de la marca podrá exigir al oponente la prueba del uso de su marca anterior. Si no prueba el oponente el uso de su marca, se desestimará la oposición.**
 - **Artículo 17 DM: el demandado frente a una acción de violación podrá exigir al demandante la prueba del uso de su marca. Si el demandante de la acción de violación no prueba el uso de su marca, se desestimará su acción.**
 - **Artículo 45.2: acción de caducidad por falta de uso.**
 - **Artículo 46 DM: el demandado en un procedimiento de nulidad relativa de la marca podrá exigir al demandante la prueba del uso de la marca. A falta de prueba del uso, no prosperará la acción de nulidad.**

I) CARGAS QUE PESAN SOBRE EL TITULAR DE LA MARCA.

- **Situaciones en las que se puede oponer la falta de uso de la marca:**
 - **Artículo 19 DM:** mediante solicitud directa de declaración de caducidad de la marca por falta de uso y una vez declarada la caducidad se extinguirá la marca. Se puede rehabilitar la marca caducada si, en el intervalo entre la expiración del período señalado y la presentación de la solicitud de caducidad, se ha iniciado o reanudado un uso efectivo de la marca. El comienzo o la reanudación del uso en el plazo de los tres meses anteriores a la presentación de la solicitud de caducidad que empezó a correr, como muy pronto, al expirar el período ininterrumpido de cinco años de no utilización, no se tomará en cuenta si los preparativos para el inicio o la reanudación del uso se hubieran producido después de haberse enterado el titular de que podría presentarse la solicitud de caducidad.
 - **En idénticas situaciones se prevé también en el RMC:**
 - **Artículo 42.2 RMU:** falta de uso de la marca del oponente a petición del solicitante.
 - **Artículos 99 y 100 RMU:** excepción o demanda reconvenzional frente a acción de violación de la marca de la Unión.
 - **Artículo 57.2 RMU:** alegación del demandado frente a una acción de nulidad relativa.
 - **Artículo 51.1.a) RMU:** solicitud de caducidad ante la Oficina Europea de Propiedad Intelectual.

II) SOLICITUD DE LA MARCA DE MALA FE

- Supuestos de solicitud de marca de mala fe.
 - Elementos concurrentes:
 - Identidad o similitud de los signos.
 - Conocimiento del uso similar.
 - Intención desleal por parte del titular:
 - Solicitud especulativa o únicamente para compensación financiera.
 - Explotación parasitaria de la marca renombrada.
 - Falta de intención de uso porque su finalidad es evitar que un tercero entre en el mercado.
 - Existencia de una relación directa o indirecta entre las partes.
 - Prórroga artificial del período de gracia de cinco años presentando solicitudes reiteradas.
 - Encadenamiento sucesivo de solicitudes de marcas nacionales.
 - Petición de una compensación económica al solicitante de la nulidad.

II) SOLICITUD DE LA MARCA DE MALA FE.

- Acción de nulidad mediante solicitud de nulidad ante la Oficina o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca.
 - Art. 59.1.b RMUE.
 - Art. 51.1.b LM

III) PROHIBICIONES ABSOLUTAS Y LÍMITES DE LA MARCA.

- Imperativos de disponibilidad:
 - Prohibición absoluta:
 - Signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características de los productos o servicios.
 - Constituidos exclusivamente por la forma u otra característica impuesta por la naturaleza misma del producto.
 - Límites:
 - Signos o indicaciones relativos a la especie, a la calidad, a la cantidad, el destino, al valor, a la procedencia geográfica, a la época de producción del producto o de la prestación del servicio o a otras características del producto o servicio.
 - A efectos de designar productos o servicios como correspondientes al titular de esa marca o de hacer referencia a

III) PROHIBICIONES ABSOLUTAS Y LÍMITES

- los mismos, en particular cuando el uso de esa marca sea necesario para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o piezas de recambio.
- Se condiciona a que la utilización por el tercero sea conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.
- STJC 17/03/2005, C-228/03-Gillette:
 - Vínculo comercial.
 - Aprovechamiento del carácter distintivo o del renombre de la marca.
 - Cuando se desacredita o denigra a la marca.
 - Presentar el producto como imitación o réplica.
- Casos de los perfumes de equivalencia.
- Casos de importaciones paralelas y agotamiento.
- STS 15/02/2017 – CASO ORONA-CITYLIFT