

Reglamento Sobre la Marca Comunitaria (RMC): Incentivos para la Extensión del Poder de Mercado*

Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano**

“En el presente artículo el profesor Bercovitz analiza el impacto del reglamento de la marca comunitaria europea en las elecciones que realizan los consumidores al momento de adquirir bienes y servicios., es decir ¿cuál debería ser la finalidad de esta normativa? ¿garantizar que la calidad que ha obtenido la marca en un determinado rubro sea la misma en otras actividades que emprenda? o ¿el mismo mercado a través de los consumidores deberá de dictar la última palabra?”

I. El Título de Esta Ponencia

El título de esta ponencia me fue sugerido por nuestro presidente, el Profesor. Gustavo Ghidini. Este dato es importante porque ese título se relaciona directamente con una tesis brillantemente defendida y expuesta por el Profesor Ghidini que consiste en mantener que el Reglamento sobre la marca comunitaria (RMC), de 20 de diciembre de 1993, ha cambiado el paradigma tradicional del Derecho de marcas para sustituirlo por otro que incentiva la extensión del poder de mercado a través de las marcas (vid. Gustavo GHIDINI, Aspectos actuales del Derecho industrial. Propiedad Intelectual y competencia, Ed. Comares, Granada 2002, especialmente ps. 110 a 137).

En general, cuando se me propone el título para una ponencia procuro aceptarlo tal como me es propuesto, porque entiendo que ello me obliga a menudo a tratar temas que de otra forma no hubiera estudiado o no los hubiera estudiado desde la misma perspectiva. Y precisamente por ello acepté el tema que me proponía el Profesor Ghidini. Pero no puede ignorarse que habiendo estudiado el tema él de una manera profunda sería precisamente él la persona más adecuada para hacer la exposición del mismo.

Considero por ello imprescindible exponer sintéticamente la tesis del Profesor. Ghidini, desarrollada también por su discípula, Valeria Falce (separata “La funzione attrattiva

del marchio. Profili di rilievo concorrenziale”), puesto que es esa tesis la que ha originado el título de la ponencia que tengo que desarrollar.

Según Ghidini, hasta que se promulga el Reglamento sobre la marca comunitaria regía en materia de marcas un paradigma tradicional, según el cual la marca protegía el signo que identificaba el origen empresarial de los productos o servicios, de manera que la marca se protegía para impedir el riesgo de confusión con productos o servicios competidores. De esa manera la marca cumplía una función pro-competitiva de transparencia del mercado, al permitir a los consumidores elegir entre los productos o servicios competidores atendiendo a su procedencia empresarial identificada por la marca.

Según Ghidini, ese paradigma es sustituido por otro en el Reglamento sobre la marca comunitaria, por cuanto ésta extiende la protección de las marcas renombradas no sólo a los productos iguales o similares para evitar la confusión con ellos, sino a toda clase de productos o servicios, de manera que el signo es protegido en sí mismo para evitar que ningún tercero pueda aprovecharse indebidamente de la reputación conseguida en el mercado por el titular de la marca.

A esta innovación se une el hecho de que la marca pasa a ser protegida como un bien con valor en sí mismo, con

* Ponencia presentada en el Congreso de ATRIP (Asociación Internacional para la Promoción de la Investigación y la enseñanza de la Propiedad Intelectual), celebrado en Parma en Setiembre de 2006.

** Profesor .Dr. Dres. H.C.Mult. Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) - España.

total autonomía frente a la empresa cuyos productos distingue. Eso es lo que resulta de la norma que permite transmitir la marca con independencia de la empresa cuyos productos o servicios identifica.

La consecuencia de esta nueva regulación consiste, según Ghidini, en que a las marcas renombradas se les atribuye un poder de venta en el mercado que opera en contra de la competencia.

Ello es así porque lo que se incentiva es la inversión en publicidad que es la que atribuye reputación a la marca. Esa inversión en publicidad da a la marca una ventaja competitiva, al atraer a la clientela potencial en áreas alejadas de las tradicionales de la empresa titular de la marca, y al poder ser explotada esa clientela potencial por medio de licencias. No se incentiva, por tanto, la mejora de las prestaciones para atraer a la clientela, sino la inversión en publicidad, que crea, por tanto, barreras de entrada en los mercados y premia no a quien mejora sus prestaciones, sino a quien puede invertir más en publicidad.

A todo ello hay que añadir que, al incentivar la explotación de la marca en áreas alejadas de las tradicionales de la empresa titular de la misma, se dan las bases para la decepción de los consumidores, que se ven atraídos por el prestigio de la marca adquirido por la calidad de unos productos, siendo así que, en áreas alejadas de las actividad tradicional de la empresa, la marca no asegura una calidad equivalente de los nuevos productos o servicios que se identifican con ella.

Este nuevo paradigma crea, según Ghidini, un poder de mercado que opera anticompetitivamente y por ello hay que considerar como puede restablecerse el equilibrio competitivo en esta nueva situación.

Para restablecer este nuevo equilibrio competitivo se propone fundamentalmente acudir a la aplicación de las normas que prohíben las marcas engañosas o las transmisiones de marcas que tienen efectos engañosos en los consumidores. El engaño consistiría en hacer creer a los consumidores que la marca renombrada, cuando se aplica a áreas de productos o servicios en que la empresa titular de la misma no tiene experiencia, mantiene los mismos niveles de calidad que los que han hecho el prestigio de la marca para los productos originarios. Pues bien, si no se pudiera demostrar ese mismo nivel de calidad, se propone aplicar las normas que prohíben las marcas engañosas y, por tanto, dar lugar al ejercicio de las acciones legales correspondientes.

No cabe duda de la importancia de la aportación que representa la tesis del Profesor Ghidini al plantear una cuestión de gran trascendencia que resulta del texto del Reglamento sobre la marca comunitaria.

II. Antecedentes de la Regulación en la RMC

El problema al que se refiere Ghidini tiene unos antecedentes que conviene tomar en consideración

para comprobar la manera en que se ha producido la evolución legislativa.

En primer lugar debe recordarse que la difusión del conocimiento de una marca entre el público ha tenido trascendencia jurídica desde hace mucho tiempo. Ya en el Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial, el artículo 6 bis otorgaba protección especial a las marcas notoriamente conocidas, bien es cierto que esa protección especial se otorgaba “para productos idénticos o similares”.

Por otra parte, también mucho antes de que se promulgara el RMC se había consagrado un principio en materia de competencia desleal que consideraba como acto de competencia desleal el aprovechamiento indebido de la reputación ajena. Así se estableció por ejemplo en la jurisprudencia alemana en los casos Rolls-Royce (BGH GRUR 1983, 247) y Perrier/Champagne (Oberlandesgericht München, 24-I-1985, GRUR Int. 1985, 474). En esos casos se consideraba desleal utilizar signos distintivos ajenos y prestigiosos para aprovecharse de la reputación de los mismos. Así pues, la idea de que nadie debe poder aprovecharse de la reputación ajena para beneficiarse de ella dentro del mercado es un principio que ya estaba claramente aceptado.

Desde otro punto de vista también estaba claramente aceptada la idea de que una marca puede explotarse indirectamente mediante el otorgamiento de licencias, de tal manera que se aceptaba y se acepta con carácter general que la marca no asegura que todos los productos o servicios identificados con ella tengan el mismo origen empresarial, sino que todos esos productos o servicios marcados han sido puestos en el mercado bajo el control del titular de la marca. Así se declara por ejemplo en la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 30 de marzo de 2006, Caso Elisabeth Florence Emmanuel (número 44).

Esta posibilidad de explotar la marca indirectamente a través de licencias pone de manifiesto que pueden producirse diferencias de calidad entre los productos marcados, puesto que pueden tener distintos orígenes empresariales y no parece que exista un instrumento legal para exigir que todos esos productos o servicios tengan la misma calidad. No puede olvidarse que, a diferencia de lo que ocurre con el contrato de franquicia en el que debe transmitirse un know-how al franquiciado, esa obligación legal no se impone en los contratos de licencia.

Por lo demás, parece claro que desde el punto de vista del Derecho de marcas no hay una exigencia legal de mantenimiento de la calidad de los productos marcados. Se parte de la idea de que el verdadero interesado en mantener esa calidad es el titular de la marca y que las consecuencias de no cumplir con esa exigencia las da el mercado, puesto que los consumidores apreciarán esa falta de calidad homogénea y adoptarán las medidas

correspondientes frente a esa oferta de productos que no les merezca confianza. Porque no parece dudoso que el titular de la marca puede cambiar la calidad de los productos marcados, siempre que no incurra en algún supuesto de publicidad engañosa.

Por último, hay que señalar que la idea según la cual la protección de la marca se establece en interés de los consumidores no puede aceptarse de una manera absoluta. En primer término porque el consumidor tiene derecho a no ser engañado por la publicidad o por los actos de promoción de ventas, pero no tiene derecho a exigir una calidad determinada y homogénea en los productos marcados. Pero es que además en la propia regulación legal de las marcas se aprecia que la protección de los consumidores no es la finalidad esencial de esa regulación. En efecto, se admite con carácter general que puedan inscribirse marcas que pueden originar riesgo de confusión con otras anteriores, si el titular de la marca anterior lo autoriza o no se opone. Es decir, que la coexistencia de marcas que dan lugar a confusión en el mercado y que por lo tanto pueden perjudicar a la elección de los consumidores, no puede ser impugnada por éstos, sino que depende de la voluntad del titular de la marca anterior.

III. El Carácter Excepcional de la Protección de las Marcas con Reputación (Marcas Renombradas) en el RMC

Todos estos factores permiten apreciar el verdadero significado de las normas incluidas en el RMC al proteger a las marcas con reputación, marcas renombradas, frente al aprovechamiento indebido de las mismas aunque sea para productos o servicios que no sean idénticos o similares a los de la marca con reputación.

Lo que hace el RMC es incluir en el Derecho de marcas y como facultad del titular de la marca con reputación una norma que ya estaba en la regulación contra la competencia desleal, y en este sentido se amplía la protección de las marcas notorias a las que se refiere el art. 6 bis del Convenio de la Unión de París no sólo a los productos o servicios similares sino también a otros que no lo sean. Aunque hay que hacer notar que esa extensión va vinculada también a una mayor exigencia en la difusión del conocimiento de la marca en el mercado, pues no parece que sea lo mismo una marca notoria, que una marca con reputación, esto es, una marca renombrada. Parece que la marca notoria es la marca conocida en un sector del mercado, mientras que la marca con reputación, marca renombrada, es aquella que es conocida por el público en general.

En definitiva, la protección otorgada por el RMC a las marcas renombradas enfrenta a dos principios generales en el ordenamiento jurídico. Por una parte, el principio según el cual no puede admitirse que nadie se aproveche indebidamente de la reputación ajena para promocionar sus productos o servicios en el mercado; y, por otra parte, el principio del Derecho

de marcas según el cual la marca lo que protege es la relación entre un signo y unos productos o servicios de una clase determinada, con el fin de impedir que surja un riesgo de confusión con otros signos utilizados en el mercado para distinguir productos o servicios idénticos o similares.

“Por último, hay que señalar que la idea según la cual la protección de la marca se establece en interés de los consumidores no puede aceptarse de una manera absoluta.”

Hay que plantearse por tanto, cual es la manera adecuada para coordinar la aplicación de ambos principios.

En Derecho de marcas el principio general es el de la especialidad, esto es, que la protección de la marca se delimita para impedir el riesgo de confusión con productos o servicios iguales o similares a aquellos a los que se refiere la marca registrada. Y por el contrario la protección ampliada para las marcas renombradas constituye un principio que opera sólo con carácter excepcional. En la realidad la inmensa mayoría de las marcas no son marcas con reputación; estas son un número muy limitado, aunque los casos referentes a ellas tengan, por definición, una mayor proyección en los medios de comunicación social.

El carácter excepcional de la protección ampliada de las marcas renombradas significa que esa protección ha de otorgarse con un criterio restrictivo y que, por supuesto, la prueba de que la marca es renombrada corresponderá al titular de la misma que invoca la protección más amplia.

IV. La Consideración de que una Marca es Renombrada

Ante todo se plantea el problema de determinar cuándo y dentro de qué límites se puede considerar que una marca tiene reputación.

La difusión del conocimiento que una marca tiene en el mercado es una cuestión de hecho que debe verificarse por tanto caso por caso. Además, la diferenciación entre marcas notorias y marcas renombradas no está establecida por una clara línea de separación. De hecho la difusión del conocimiento de una marca en el mercado puede ir desde un sector muy limitado del mismo hasta un conocimiento general por el público, pasando por todo tipo de estadios intermedios; esto es, una marca puede ser conocida en uno o varios sectores del mercado o en muchos sectores del mercado o por todo el público en general.

Ese grado de difusión de la marca en el mercado debe condicionar la protección ampliada de la misma, puesto que ésta sólo debe darse para aquellos sectores del mercado en que la marca es conocida con generalidad.

El problema más grave de posible utilización de la marca en áreas del mercado totalmente alejadas del ámbito de producción de los bienes o servicios para los que la marca ha sido concedida o utilizada se da cuando la marca es conocida por el público en general. En ese caso es cuando puede producirse la utilización de la marca en sectores de mercado totalmente alejados de las actividades que han dado prestigio a la marca.

Esto significa que el riesgo de utilización de la reputación o renombre de una marca para sectores alejados de los originarios de la actividad para los que la marca fue concedida se da fundamentalmente para productos o servicios de consumo masivo por el gran público, porque en sectores del mercado más especializados es difícil que la simple utilización del prestigio de una marca que nunca ha operado en el sector pueda inducir a los especialistas a considerar los nuevos productos con esa marca como de una calidad especial vinculada a la de la marca originaria.

En definitiva, por tanto, el mayor riesgo de ampliación del ámbito de protección de la marca se producirá para productos de consumo masivo en cuya elección el público en general pueda sentirse atraído por la marca conocida con generalidad.

Pero incluso en ese caso no puede pensarse que el público decida elegir unos productos simplemente por la marca y sin atender en absoluto a la calidad de los mismos comparada con la de otros productos competidores.

En este sentido es obvio que el primer interesado en que se mantenga el prestigio de la marca, cuando ésta es utilizada en nuevos sectores del mercado, es el titular de la misma. No parece razonable que el titular de una marca con reputación esté dispuesto a arriesgar esa reputación permitiendo la utilización de la marca en nuevos sectores del mercado con calidades de productos que puedan operar en desprestigio de la marca de la que es titular.

Lo primero que hay que determinar para atribuir la protección ampliada a las marcas renombradas, esto es marcas con reputación, es precisamente que la marca tiene reputación, lo cual implica demostrar en qué sectores económicos de actividad es conocida la marca, con qué grado de conocimiento, en qué ámbito territorial y a partir de qué fecha.

Precisamente porque es necesario determinar en qué medida y con qué ámbito y desde cuándo la marca goza de reputación, no es admisible establecer listas de marcas con reputación (marcas renombradas) que puedan ser utilizadas en todos los mercados, esto es, como si existiera un único mercado globalizado y único.

Por el contrario, habrá que verificar el grado de reputación de la marca atendiendo a cada mercado en concreto, delimitado tanto territorial como objetivamente.

Y en esa fijación del carácter renombrado de la marca una distinción fundamental debe introducirse, diferenciando la fecha de registro de la marca de la fecha en que ésta ha adquirido su reputación. Esto es importante, porque lo que no puede aceptarse es que una marca que ha llegado a ser renombrada sea considerada como tal desde su fecha de registro, cuando, como ocurre muchas veces, la reputación se ha conseguido muchísimo más tarde.

Esta distinción es fundamental pues uno de los riesgos más importantes que se plantean con la protección ampliada de las marcas renombradas es su posible relación con marcas ya registradas para productos o servicios que no son similares a los originarios para los que la marca renombrada fue concedida. A la hora de determinar si la marca renombrada puede impedir el registro o exigir la nulidad de otra marca para productos o servicios diferentes será básico determinar a partir de qué momento puede considerarse a la marca como renombrada. Sólo a partir de ese momento podrá beneficiarse de la protección ampliada.

Por cierto, un dato a considerar para que una marca tenga la condición de marca renombrada es el tiempo y las actuaciones que han tenido lugar para llegar a obtener ese carácter renombrado. Siendo como son posibles campañas masivas de publicidad, lo que no puede aceptarse es que en un espacio muy corto de tiempo, gracias a inversiones millonarias en publicidad, una marca adquiera reputación, de manera que pueda perjudicar esa reputación adquirida en muy breve espacio de tiempo frente a terceros que utilizaban ya antes marcas confundibles para productos o servicios totalmente alejados de aquellos para los que la campaña de publicidad se ha hecho.

V. Carácter Defensivo de la Protección Otorgada por el RMC a las Marcas Renombradas.

Otro matiz importante a tener en cuenta consiste en que las facultades atribuidas al titular de una marca renombrada en el RMC son fundamentalmente defensivas. El titular de la marca renombrada puede oponerse a que se registre su marca para productos o servicios aunque no sean similares a los protegidos por aquélla y puede pedir la nulidad de una marca que hubiera sido concedida en las mismas circunstancias.

Además, esas acciones no se conceden automáticamente, sino que la utilización de la marca para productos o servicios no similares a aquellos para los que fue concedida, se prohíbe siempre que la utilización de la marca renombrada represente un aprovechamiento indebido de la reputación ajena o sea perjudicial para el carácter distintivo de la marca de que se trate. Esta exigencia adicional, pone de manifiesto de alguna manera, como subsisten en esta protección ampliada

factores vinculados a la protección contra la competencia desleal tales como el aprovechamiento indebido de la reputación ajena.

Por otro lado, la exigencia de que la protección ampliada se base, en su caso, en que el uso de la marca renombrada puede producir la dilución de la misma significa precisamente que la protección se otorga en esos casos a favor de titulares que no extienden la utilización de sus marcas a sectores del mercado totalmente alejados de aquellos para los que las marcas fueron originariamente registradas.

VI. El RMC no Atribuye un Derecho Positivo a Utilizar la Marca Renombrada para Todas las Clases de Productos o Servicios

El carácter defensivo de los derechos atribuidos al titular de la marca renombrada, para evitar que ningún tercero se aproveche indebidamente de la reputación de la marca renombrada, es importante subrayarlo, porque lo que el RMC no hace es atribuir al titular de la marca renombrada el derecho positivo a utilizar su marca en relación con productos o servicios para los que ésta no estuviera registrada.

En efecto, puede ocurrir perfectamente, y ocurrirá con frecuencia, que el titular de una marca renombrada no podrá utilizar su marca, ni por tanto conceder licencias, para usarla en relación con productos o servicios para los que no estuviera previamente registrada. Así ocurrirá cuando existiera ya una marca previamente registrada para esos productos o servicios que fuera confundible con la marca renombrada. En ese caso, al existir una marca prioritaria confundible, registrada antes de que la marca renombrada se hubiera hecho famosa, no cabe duda de que el titular de la marca anterior podrá oponerse a la utilización de la marca renombrada para los mismos o similares productos o servicios.

De hecho este supuesto se da con cierta frecuencia. Una marca es concedida para un signo igual al de otra marca cuando no existe riesgo de confusión entre ambas, por la diferencia de los productos o servicios para las que esas marcas son registradas, en un momento en que ninguna de las dos marcas es renombrada. Con posterioridad una de las marcas llega a ser renombrada, pero ese hecho no le dará derecho a usar la marca que se ha convertido en marca renombrada para distinguir bienes o servicios para los que ya existe una marca anteriormente registrada.

En un caso como el que acabamos de mencionar es evidente que el titular de la marca que se registró para determinados productos o servicios cuando la otra marca no era renombrada, no puede decirse que al registrar y utilizar su marca pretenda aprovecharse de la reputación ajena de la marca renombrada.

Es muy importante, por consiguiente, tener en cuenta que el hecho de que una marca llegue a ser renombrada

no puede operar en contra de derechos legítimamente adquiridos por titulares de marcas correctamente registradas para productos o servicios que no eran competidores con los productos o servicios para los que originariamente fue registrada la marca que después ha conseguido una reputación.

En definitiva, por tanto, el RMC no da derecho al titular de una marca renombrada a utilizar la misma para productos o servicios distintos de aquellos para los que la marca fue registrada. Lo único que concede el RMC es el derecho a impedir que nadie utilice la misma marca para productos o servicios distintos de aquellos para los que la marca renombrada está registrada, cuando esa utilización puede demostrarse que se ha hecho con el fin de aprovecharse indebidamente de la reputación de la marca renombrada.

VII. Las Responsabilidades del Licenciente de una Marca Renombrada

Por supuesto, la marca renombrada podrá ser utilizada para productos o servicios totalmente distintos de aquellos para los que esa marca está registrada, si se registra para esos productos o servicios distintos y no existe oposición por parte de quien ya tuviera previamente registrada la misma marca o alguna marca confundible para esos productos o servicios. Y en ese caso, es decir, cuando esa utilización sea viable y el titular de la marca renombrada conceda las licencias correspondientes, lo que sí deberían aplicarse serían las normas sobre responsabilidad por producto defectuoso o por publicidad engañosa.

El licenciente de una marca renombrada que se beneficia de la explotación de la reputación que esa marca tiene en el mercado debe soportar, sin duda ninguna, las consecuencias de una utilización incorrecta de la marca en la publicidad engañosa o de los daños que ocasionen los productos comercializados con esa marca por su carácter defectuoso.

Si se hace una publicidad engañosa para promocionar la marca renombrada, debe responder el titular de esa marca aunque la publicidad haya sido contratada por su licenciatario, y sin perjuicio de la responsabilidad de éste. Hay que considerar, como una obligación inherente al licenciente, la de controlar que el uso que hace el licenciatario para promocionar la marca en el mercado es correcto. No sería aceptable que quien se va a beneficiar como licenciente de esa publicidad no pudiera verse afectado por el carácter engañoso o ilícito de la misma.

De la misma manera si los productos con la marca licenciada son defectuosos y producen daños a los terceros, el licenciente, como titular de la marca, debería responder solidariamente con el licenciatario por esos daños. Y así resulta de los dispuesto en la Directiva de la Comunidad Europea de 25 de julio de 1985 relativa a la responsabilidad por productos defectuosos.

VIII. Síntesis

En definitiva, por tanto, el RMC mantiene como regla general el principio de la especialidad de la marca y lo que hace es establecer medidas defensivas a favor del titular de una marca renombrada (marca con reputación) para evitar que los terceros puedan aprovecharse indebidamente de esa reputación mediante la utilización de la marca para productos o servicios distintos de los registrados para aquellas o para impedir que la utilización de lugar a la dilución de la marca renombrada.

Lo que no hace el RMC es otorgar un derecho del titular de la marca renombrada para utilizar ésta para productos o servicios que no se relacionen con aquellos para los

que la marca renombrada está registrada. Esa utilización sólo será posible si no existen derechos prioritarios de otros titulares de marcas confundibles para esos productos o servicios nuevos para los que la marca renombrada pretende empezar a utilizarse.

Y en los casos en que la marca renombrada pueda ser utilizada para productos o servicios distintos de aquellos para los que estaba originariamente registrada, si se hace por medio de licencias, el licenciante titular de la marca deberá responder frente a terceros de la publicidad engañosa que se haga en relación con la marca y de los daños que puedan ocasionarse a los terceros por los defectos de los productos lanzados al mercado por el licenciatario con la marca renombrada 