

Recientes desarrollos del Derecho de la Propiedad Industrial en España y en la Unión Europea

ALBERTO BERCOVITZ *

Sumario: I. Propuestas para un sistema mejorado de patentes en Europa. 1.1. El origen de los problemas. 1.2. El problema de la lengua. 1.3. Propuestas jurisdiccionales. 1.4. La propuesta de patente comunitaria. 1.5. Cuestiones derivadas de las propuestas de cambio. II. El retraso en la tramitación de las patentes. III. La necesaria regeneración del Derecho de patentes. IV. La especial problemática de las patentes farmacéuticas. V. Los problemas que plantean las marcas a nivel comunitario europeo. VI. Marcas notorias y renombradas. VII. El uso del signo marcario. VIII. La indemnización de daños y perjuicios por violación del derecho exclusivo.

I. PROPUESTAS PARA UN SISTEMA MEJORADO DE PATENTES EN EUROPA

1. 1. El origen de los problemas

Tradicionalmente los derechos de Propiedad Industrial tenían un ámbito de protección territorial, esto es, el derecho exclusivo se otorgaba con un ámbito coincidente con el territorio del Estado que otorgaba el derecho. Este planteamiento dificultaba especialmente a partir de los años 50 del siglo pasado la protección de las invenciones en mercados supranacionales o en una pluralidad de mercados nacionales, lo cual chocaba con la tendencia a la denominada globalización del mercado.

Para hacer frente a esta nueva situación se adoptaron convenios internacionales tendentes a facilitar la solicitud de patentes en una pluralidad de países. Así surgieron el Convenio para la concesión de patentes europeas y el Convenio de cooperación en materia de patentes. Y dentro de esta misma tendencia se firmó, mucho más tarde, el ADPIC que trata de unificar el contenido básico de los derechos de Propiedad Industrial en las normas nacionales de los Estados firmantes.

En Europa, al poco tiempo de la creación de la Comunidad Económica Europea se planteó precisamente la necesidad de facilitar la solicitud de patentes para los Estados miembros y también la unificación de los mercados de los Estados miembros a efectos de la unificación del mercado comunitario que pretendía el Tratado de Roma.

* Discurso pronunciado en el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú el 29.10.2009 con motivo del Congreso Internacional de Derecho de la Competencia y Propiedad Industrial organizado por su Facultad de Derecho por el Nonagésimo aniversario de su fundación.

Fruto de esas inquietudes fue, por una parte, la firma del Convenio sobre concesión de patentes europeas, del año 1975 y también la elaboración de una propuesta de regulación de la denominada patente comunitaria.

Como es bien sabido el Convenio de la patente europea permite a través de una única solicitud obtener patentes en diversos países firmantes del Convenio, con la peculiaridad de que siendo la solicitud única, las patentes que se conceden están sometidas desde su concesión a la regulación legal de las patentes nacionales del Estado de que se trate.

Junto a este Convenio, se pretendió instaurar la denominada patente comunitaria, esto es, una patente cuyo ámbito de protección comprendía todo el territorio de los Estados miembros de la Comunidad Económica europea. Según el proyecto entonces elaborado no sería posible solicitar patentes europeas para uno o varios Estados integrantes de la Comunidad europea, sino que sólo sería posible la solicitud de la patente comunitaria para el ámbito de protección comprendido en todo el territorio de la Comunidad europea. Hay que destacar que se trataba de un proyecto de convenio, sujeto como tal a los trámites de firma y ratificación habituales para tales instrumentos internacionales.

El Convenio para la concesión de patentes europeas fue aprobado y entró en vigor con gran éxito, pero el Convenio para la patente comunitaria no pudo entrar en vigor por la negativa de algunos países a firmar y ratificar el Convenio en cuestión. Y en la actualidad, sigue sin existir la patente comunitaria.

Pues bien, en estos momentos el tema más importante de discusión en materia de patentes en la Unión europea consiste en la propuesta de lo que se denomina sistema mejorado de patentes en Europa. Este sistema comprende básicamente dos tipos de medidas: las referentes a un sistema jurisdiccional especializado y centralizado en materia de patentes y la instauración de la patente comunitaria.

Esos cambios tratan de solucionar fundamentalmente reivindicaciones de las empresas multinacionales que operan en una pluralidad de mercados. Se trata de conseguir que la descripción y reivindicaciones de las patentes puedan establecerse en un solo idioma para todos los países para los que se haya concedido la protección; y por otra parte, se pretende poder ejercitar acciones judiciales ante unos tribunales centralizados, cuyas resoluciones afectarían a las patentes para todos los ámbitos territoriales para las que hubieran sido concedidas. Junto a esto, y en línea con las pretensiones que acaban de mencionarse, la patente comunitaria pretende hacerse realidad como una patente única que puede obtenerse para proteger las invenciones en todo el territorio de la Unión Europea.

Para comprender la problemática que se plantea hay que recordar los principios en los que se fundamenta hasta ahora la regulación de las patentes europeas solicitadas conforme al Convenio del año 1975.

En efecto, el Convenio de 1975 prevé una solicitud única para la protección de una invención, designando los Estados miembros para los que la patente ha de ser concedida. Esa patente se rige después de la concesión por la legislación nacional correspondiente y son los tribunales nacionales los que tienen competencia para resolver, en cada país, sobre la nulidad de la patente o sobre los casos de infracción de la misma.

1. 2. El problema de la lengua

Así pues, en la realidad actual y tomando como referencia el caso de España, la situación es la siguiente:

Para que la patente concedida para España tenga efectos frente a terceros, se exige al titular que presente una traducción de la descripción y de las reivindicaciones a la Oficina Española de Patentes y Marcas. Es esa traducción al español la que rige en España en relación con los terceros. Por otra parte, los tribunales competentes para juzgar los casos de nulidad de patentes europeas o de infracción de las mismas son los tribunales españoles, cuya sentencia en estas materias afecta exclusivamente a la validez de la patente para el territorio español o a la infracción del derecho exclusivo que ha tenido lugar en España.

Frente a esta situación, lo que se pretende ahora es, por una parte, eliminar la necesaria traducción de la descripción y de las reivindicaciones de la patente, limitando esa traducción solamente a las reivindicaciones, de tal manera que la traducción del folleto completo de la patente sólo sería necesaria presentarla cuando el titular ejerciera alguna acción frente a un tercero en España.

Estos intentos tuvieron su expresión en el acuerdo de Londres del año 2000 que entró en vigor el 1 de mayo del 2008, según el cual los Estados miembros del Convenio de la patente europea renunciaban en todo o en parte a la exigencia de las traducciones de patentes europeas a su idioma nacional. Ese acuerdo ha entrado en vigor para Alemania, Croacia, Dinamarca, Francia, Islandia, Letonia, Liechtenstein, Luxemburgo, Mónaco, Países Bajos, Reino Unido, Eslovenia, Suecia y Suiza.

España se viene oponiendo tradicionalmente a la posibilidad de supresión de la necesaria traducción de las patentes europeas al español como condición para que tengan efecto en el territorio español.

Este tema es realmente fundamental, puesto que como es sabido, la exigencia de que la descripción de la invención patentada esté hecha de manera que pueda ser puesta en práctica la invención por un experto normal en la materia constituye un elemento básico en la regulación de las patentes.

Los costes de la traducción se invocan por las multinacionales titulares de las patentes, pero su argumento no puede ser aceptado. Ello es así por cuanto la supresión de la exigencia de traducción lo único que hace es trasladar el coste de la misma a los ciudadanos del Estado cuya lengua no es la de la patente. El precio único que debe pagar por una traducción oficial el titular de la patente, se traslada a todos los terceros a los que puede afectar la existencia del derecho exclusivo, los cuales al no disponer de una traducción oficial, tendrán que procurarse y pagar las traducciones correspondientes, que por lo demás, pueden ser diversas. Frente a este panorama no parece razonable eliminar costes de quien ha de disfrutar del derecho exclusivo y trasladárselos a los terceros que puedan verse afectados por ese derecho.

1. 3. Propuestas jurisdiccionales

El otro aspecto fundamental del cambio propuesto consiste en la creación de un tribunal europeo y comunitario de patentes. Se pretende que no sean ya los tribunales

nacionales los que juzguen con efectos en cada país los casos referentes a las patentes europeas o comunitarias, sino que habría un tribunal de patentes comunitarias y europeas que tendría jurisdicción exclusiva para los litigios sobre violación y validez de las patentes europeas y comunitarias. Este tribunal comprendería un tribunal de primera instancia, un tribunal de apelación y un registro; se mantendría, además, la competencia de la Corte de Justicia de las Comunidades Europeas para asegurar la interpretación uniforme del Derecho comunitario.

En este sistema judicial especializado, el tribunal de primera instancia comprendería una división central, así como divisiones locales y regionales.

Solamente existirían divisiones locales si durante un período de tres años sucesivos se hubieran iniciado en el Estado correspondiente más de 50 casos de patentes por cada año. Si no se llegara a esa cantidad de casos la única opción sería la de referir los casos planteados en ese país ante una división regional. Y los tribunales locales o regionales tendrían que estar integrados por dos miembros nacionales cualificados del Estado contratante, mientras que el tercer juez que sería de distinta nacionalidad se destinaría al tribunal local procedente de un conjunto de jueces especializados y que se destinarían sobre una base anual.

Todos los paneles de las divisiones local y regional comprenderían un juez adicional técnico cuando se planteara una demanda reconventional de nulidad en un caso por violación de patente.

La lengua del procedimiento ante las divisiones local y regional sería en general la lengua del Estado contratante en que tiene su sede el tribunal regional local. El tribunal de apelación tendría que aplicar la lengua del procedimiento de primera instancia, aunque en circunstancias particulares las divisiones local y regional podrían decidir que la lengua del procedimiento fuera la de la patente a petición de una parte.

Como puede apreciarse la creación de esta jurisdicción especializada tiene extraordinaria trascendencia, en primer lugar porque dada la exigencia del número mínimo de casos de patentes se produciría una tendencia a la falta de creación de tribunales locales y regionales. Si a ello se une la evidente posibilidad que tendría el titular de una patente para plantear su demanda ante el tribunal que considerara más favorable para sus pretensiones, es de prever que el resultado sería la acumulación de casos de patentes bien ante la división central, bien ante alguna división local con sede en alguno de los Estados más avanzados tecnológicamente. Y lo importante es que la resolución de ese tribunal produciría sus efectos, por lo que a la validez de la patente se refiere en todos los Estados miembros.

El cambio que se propone sería indudablemente muy perjudicial con carácter general para las pequeñas y medianas empresas que se verían obligadas, en muchos casos a litigar en tribunales que no tienen su sede en el propio país y que por lo tanto se rigen por procedimientos y en lenguas distintas a las que rigen en el Estado de que se trate.

No parece, por otra parte, razonable ir creando tribunales especiales para la aplicación de las distintas instituciones jurídicas; ni tampoco parece razonable crear un sistema ju-

dicial cuyos efectos serían los de congelar hacia el futuro la posibilidad de litigar ante los propios tribunales nacionales, por cuanto las empresas con mayores intereses en el ámbito de las patentes tratarían de centralizar los litigios, como se ha dicho, o bien en la división central o en muy determinadas divisiones regionales.

Parecería mucho más razonable seguir el mismo planteamiento que ya está en vigor para los tribunales de marca comunitaria, que son tribunales nacionales en cada país, aunque después existan órganos judiciales centralizados, como ocurre con el tribunal de primera instancia de la Comunidad europea para resolver las apelaciones contra las decisiones de las cámaras de recurso de la OAMI.

1. 4. La propuesta de patente comunitaria

Por último, dentro del programa de modificaciones que se propone en este plan mejorado de un sistema de patentes en Europa, ocuparía un lugar destacado la implantación de la patente comunitaria que tendría el efecto de que la patente europea que se concediera como comunitaria tendría un régimen jurídico impuesto por un reglamento comunitario con vigencia para todo el territorio de la Unión Europea. Obsérvese que ya no se trata de impedir, como establecía el primer proyecto del año 1973, que se puedan pedir patentes europeas para distintos Estados miembros de la Unión Europea, de manera que como establecía aquel texto sólo se podría pedir la patente comunitaria que registraría en todo el ámbito de la Unión Europea. Hay que destacar que en el nuevo texto previsto para la patente comunitaria, sigue existiendo el obstáculo fundamental del idioma en que se ha de publicar la descripción y las reivindicaciones sin imponer la traducción al idioma de los distintos Estados integrados en la Unión.

El nuevo texto lo que hace es dar una opción al posible solicitante, que tiene la alternativa de poder pedir patentes europeas para los Estados que desee designar, o una alternativa distinta que sería la de solicitar una patente comunitaria que registraría en todo el territorio de la Unión Europea.

1. 5. Cuestiones derivadas de las propuestas de cambio

Con todo este planteamiento global surgen diversas cuestiones que deben tomarse en consideración. Por una parte, surge la existencia de opciones diversas para quienes deseen proteger sus invenciones, pues podrán solicitarse patentes nacionales ante las Oficinas nacionales de patentes o solicitar patentes europeas para Estados determinados o para solicitar patentes comunitarias. Esas opciones diversas se vinculan también a la existencia de una cierta competencia entre las distintas Oficinas nacionales de patentes con la Oficina europea. Ciertamente este planteamiento competitivo entre oficinas tiene gran importancia práctica, pues exigirá que cada oficina trate de delimitar su actuación, estableciendo criterios para atraer a los posibles solicitantes de patentes y esa competencia tiene que reflejarse en las opciones que se dan a los solicitantes, en sus precios y en la calidad de su trabajo, especialmente referido al informe sobre el estado de la técnica o al examen de la novedad y de la actividad inventiva y el tiempo que durará previsiblemente el procedimiento de concesión.

II. EL RETRASO EN LA TRAMITACIÓN DE LAS PATENTES

En este contexto un tema ineludible es el del gran retraso en la concesión de las patentes por parte de la Oficina europea, puesto que como es sabido, el retraso medio en la concesión de patentes desde la solicitud por parte de la Oficina europea es aproximadamente de 43 meses, llegando a ser ese retraso de 60 meses para las invenciones biotecnológicas.

Este problema del retraso en la concesión de las patentes tiene gran trascendencia, por cuanto la plena protección de la invención patentada tiene lugar solamente después de la concesión, y si ésta tiene lugar tras una tramitación de 4 ó 5 años, ello significa que se priva al titular de la patente de una parte importante desde el punto de vista temporal de su derecho exclusivo, pues no es lo mismo la plenitud de ese derecho exclusivo tras la concesión que la protección provisional que se otorga a la solicitud de patente durante su tramitación. Y también se ven perjudicados los terceros que tendrán que esperar varios años para saber si la patente se ha concedido y con qué reivindicaciones, y por tanto tardarán ese tiempo en saber si tienen que respetar o no el derecho de exclusiva solicitado.

Lo que es más grave en relación con ese retraso es que tiene lugar por la gran cantidad de solicitudes que se presentan debido a que las Oficinas de patentes no exigen con el rigor que sería necesario una actividad inventiva cualificada para conceder el derecho exclusivo. Así ocurre que se presentan miles de solicitudes que apenas tienen una verdadera actividad inventiva pero que son concedidas en su mayoría. Y ello crea una situación peligrosa desde diversos puntos de vista. Por una parte, porque las empresas más poderosas económicamente pueden solicitar cientos o miles de patentes, creando para los terceros una situación muy desfavorable, porque resulta muy costoso y hay que tener unos medios adecuados para examinar una pluralidad de patentes relacionadas con un mismo tipo de invención y esos medios no están en manos normalmente de la pequeña y mediana empresa. Y de la misma manera, cuando se dispone de una pluralidad de patentes relacionadas con la misma invención es difícil que una pequeña y mediana empresa pueda hacer frente a sucesivos litigios relacionados con una misma tecnología. De tal manera que, al existir en el mercado un gran número de patentes, aunque muchas de ellas tengan escaso nivel inventivo, las pequeñas y medianas empresas se ven perjudicadas no por la aportación inventiva de las invenciones de los terceros, sino por la capacidad económica para hacer frente a procedimientos judiciales diversos y muchas veces sucesivos sobre una misma tecnología.

III. LA NECESARIA REGENERACIÓN DEL DERECHO DE PATENTES

De la exposición realizada hay que destacar que la problemática que está planteada en la Unión Europea ha de tenerse en cuenta para la evolución del Derecho de patentes en todo el mundo. La pretensión de las grandes multinacionales consiste en poder proteger sus invenciones mediante un texto único a nivel mundial e igualmente atribuir la competencia para los litigios a órganos jurisdiccionales determinados, y evidentemente en esa dirección se moverán los esfuerzos de los países más avanzados tecnológicamente, los cuales tratarán de imponer sus planteamientos a través de la reforma de los convenios en vigor y también a través de los convenios bilaterales de comercio.

De este panorama resulta una tendencia a cambiar los planteamientos básicos del Derecho de patentes tradicional. Suprimida la obligación de explotar en el país que concede la patente, ahora se ataca la exigencia de que la descripción del invento patentado deba estar en el idioma del país que concede la patente, con lo cual ya no se trata de asegurar que un experto normal en la materia de ese país pueda ejecutar la invención que estaría descrita en un idioma extranjero. En esta situación las oficinas de patentes tienen que replantearse sus funciones, entrando en un planteamiento competitivo con las otras oficinas nacionales o supranacionales, tratando de atraer a una clientela que solicite a través de la oficina correspondiente la concesión de los derechos exclusivos.

Y sobre todo la falta de exigencia de una actividad inventiva de cierta importancia para la concesión de las patentes hace no sólo que se retrase exageradamente el procedimiento de concesión, sino que proliferen los derechos exclusivos que pueden ser obtenidos fácilmente por empresas poderosas desde el punto de vista económico. Y esa proliferación de patentes, que no tienen ya la justificación tradicional y que dificultan cada vez más la competencia tecnológica e industrial puede llevar al resultado de propuestas de supresión o limitación extraordinaria de este tipo de instituciones jurídicas. Parece pues indispensable plantearse seriamente una regeneración del Derecho de patentes a nivel mundial.

IV. LA ESPECIAL PROBLEMÁTICA DE LAS PATENTES FARMACÉUTICAS

Dentro de este panorama hay que destacar la problemática especial que plantea la protección de las invenciones en el campo farmacéutico, de tal manera que existe ya una regulación especial para esas invenciones.

Esa problemática aparece ya en la regulación de los requisitos de patentabilidad, puesto que en el Acta de revisión del Convenio de concesión de patentes europeas del año 2000 se ha incluido en el artículo 54 un último apartado para permitir la patentabilidad de la invención consistente en una nueva indicación terapéutica de una sustancia conocida.

Por una parte, ha surgido el problema de la insuficiente duración del derecho exclusivo otorgado por las patentes en este campo. En efecto, es bien conocido que la autorización por las autoridades sanitarias de nuevos medicamentos exige la realización de ensayos que duran mucho tiempo. La realidad es, por tanto, que en general, la autorización de comercialización se produce cuando ya han transcurrido aproximadamente unos 15 años desde que se presentó la solicitud de patente. Por ello, para evitar ese efecto tan perjudicial para el titular de la patente se han regulado en la UE los denominados certificados complementarios de protección para los medicamentos (Reglamento (CE) 469/2009 del Parlamento europeo y del Consejo de 6 de mayo del 2009, que sustituye al Reglamento de 18 de junio de 1992) y para productos fitosanitarios. La concesión de esos certificados complementarios permite prolongar la duración de la patente para obtener una vida útil de 15 años al menos desde la primera autorización de comercialización en un Estado miembro de la Unión Europea. Gracias a esos certificados la duración de la patente de base se prolonga durante un período igual al transcurrido entre la fecha de presentación de la solicitud de la patente de base y la fecha de la primera autorización en un Estado de la Unión Europea,

menos un período de 5 años, sin que en ningún caso la duración del certificado pueda ser superior a 5 años a partir de la fecha en que surta efecto.

Debe hacerse notar que según la reciente STJCE de 3 de septiembre del 2009 el Reglamento no se opone a la concesión de un certificado complementario de protección al titular de una patente de base para un producto para el que, en el momento de presentación de la solicitud del certificado, ya hubieran sido concedidos varios certificados a uno o varios titulares de una o varias patentes de base.

Junto a esta regulación favorable a los titulares de las invenciones farmacéuticas existe también una regulación especial para permitir que inmediatamente después de extinguido el derecho exclusivo puedan comercializarse los medicamentos genéricos. Precisamente para evitar que el derecho exclusivo se prolongue más allá de lo que resulta del certificado de protección se permite que las empresas que tienen el propósito de lanzar los medicamentos genéricos puedan hacer los preparativos necesarios para comercializar esos medicamentos inmediatamente después de la extinción del derecho exclusivo. Y a tales efectos se incluye en la Ley Española de Patentes (art. 51.1.b LP) una disposición según la cual no constituyen infracción del derecho exclusivo de patente los actos con fines experimentales que se refieran al objeto de la invención patentada, en particular los estudios y ensayos realizados para la utilización de medicamentos genéricos en España y fuera de España y los consiguientes requisitos prácticos, incluidos la preparación, obtención y utilización del principio activo para esos fines.

Esta norma, incluida en la legislación española, ha venido impuesta por la Directiva 2001/83/CE de 6 de noviembre por la que se establece un Código comunitario sobre medicamentos para uso humano.

Pero evidentemente las especialidades de estos medicamentos patentados no acaban en esa norma para la preparación de productos genéricos, sino que tiene también una incidencia importante en una institución que en los últimos tiempos aparecía de muy poca importancia en la regulación de las patentes; me refiero a las licencias obligatorias.

El Reglamento (CE) 816/2006 del 17 de mayo del 2006 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la concesión de licencias obligatorias sobre patentes relativas a la fabricación de productos farmacéuticos destinados a la exportación a países con problemas de salud pública ha regulado, como su denominación lo indica, la concesión de licencias obligatorias para patentes de medicamentos.

En efecto, el párrafo 6 de la declaración sobre los ADPIC y la salud pública adoptada en la cuarta Conferencia Interministerial en la OMC celebrada en Doha en el año 2001 encomendó al Consejo de los ADPIC encontrar solución al problema de la inoperancia de las licencias obligatorias para atender a las necesidades de países miembros con capacidades de fabricación insuficientes o inexistentes.

El 30 de agosto del 2006 el Consejo, siguiendo lo acordado en Doha, adoptó la decisión que flexibiliza los apartados f y h del artículo 31 ADPIC, para medicamentos y en relación con licencias en un Estado para abastecer el territorio de otro Estado distinto. Esa regulación es la que se ha establecido en el Reglamento (CE) 816/2006 que se refiere especialmente a las condiciones uniformes de control especialmente establecidas para im-

pedir la reimportación a la Unión Europea de medicamentos producidos en aplicación de licencias obligatorias para su exportación a países en desarrollo. Las licencias obligatorias reguladas por el Reglamento exigen para su concesión que también exista licencia obligatoria sobre la misma patente en el Estado receptor al que van destinados los medicamentos producidos en base a una licencia obligatoria. Se exige naturalmente que el titular de la patente perciba una remuneración adecuada y se impone que los productos objeto de esas licencias obligatorias tengan un etiquetado especial, con el fin de evitar su reimportación a la Unión Europea.

Ese mismo planteamiento, que pretende evitar que medicamentos destinados a los países en desarrollo, y que por tanto, se comercializan en condiciones económicas muy favorables y puedan reimportarse a países de la Unión Europea, razón por la cual existe el Reglamento 953/2003 del Consejo del 16 de mayo del 2003 destinado a evitar el desvío comercial hacia la Unión Europea de determinados medicamentos esenciales (con precios diferenciados) destinados a países en desarrollo.

Como puede observarse por la regulación de las licencias obligatorias mencionadas y la exigencia de un etiquetado que identifique los productos destinados a los países en desarrollo, se pone claramente de manifiesto que no puede pretenderse que exista un único mercado global a nivel mundial en el que el régimen de las patentes deba ser igual en todos los países.

Esa misma realidad que pone de manifiesto que hay diversidad de mercados a nivel mundial está establecida en el Derecho de la Unión Europea, por cuanto, como es bien sabido, el agotamiento de los derechos de Propiedad Industrial según el Derecho comunitario sólo se produce cuando los productos afectados son introducidos en el comercio con consentimiento del titular de los derechos en algún país del Espacio Económico Europeo. Por tanto no se admite en el Derecho comunitario el llamado agotamiento internacional, cuando los productos han sido comercializados con consentimiento del titular de los derechos fuera del ámbito territorial de la Unión Europea (STJCE 6 de julio de 1998, caso *Silhouette*; 20 noviembre 2001, caso *Davidoff* y 8 abril 2003, caso *Van Doren*, entre otras. En España, la sentencia más reciente que declara esa doctrina es la de la Sala 1ª del Tribunal Supremo del 2 de abril del 2009).

V. LOS PROBLEMAS QUE PLANTEAN LAS MARCAS A NIVEL COMUNITARIO EUROPEO

En el ámbito de las marcas también surge un gran problema referido a la relación entre la Oficina para la Armonización del Mercado Interior (OAMI) y las oficinas nacionales.

En efecto, como es bien sabido existe la marca comunitaria regulada por el Reglamento (CE) núm. 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero del 2009, sobre la marca comunitaria (versión codificada). Esa marca, una vez concedida, otorga a su titular el derecho exclusivo a la utilización del signo en todo el territorio de la Unión Europea.

Pues bien, esa marca comunitaria ha tenido un gran éxito, referido al número de solicitudes de concesión que se presentan. Y la consecuencia ha sido que ese gran número de solicitudes proporcionan a la OAMI unos ingresos económicos, en concepto de tasas,

de una cuantía extraordinaria, de tal forma que la OAMI tiene siempre un superávit de gran cuantía. Así, por ejemplo, en el año 2006 las reservas acumuladas superaban los 200 millones de euros, a pesar de haberse reducido las tasas en el año 2005.

Supuesto que no se considera que la OAMI deba tener beneficios por su gestión de la marca comunitaria, especialmente cuando esos beneficios son muy cuantiosos, la solución a la que se recurre es la reducción de las tasas. Pero esa reducción de tasas plantea un problema grave en la relación entre la OAMI y las Oficinas Nacionales de Marcas.

El problema consiste en que las tasas para la concesión de las marcas comunitarias son tan bajas que los interesados en la protección de sus marcas preferirán siempre solicitar marcas comunitarias en lugar de marcas nacionales, puesto que éstas últimas son comparativamente mucho más costosas que las tasas de las marcas comunitarias.

Surge así una competencia económica entre la OAMI y las Oficinas nacionales, competencia en la que éstas últimas se encuentran en situación de clara desventaja. A ello se une la idea generalizada de que los criterios seguidos para aplicar las prohibiciones relativas de registro de las marcas comunitarias por riesgo de confusión son mucho más tolerantes que los criterios aplicados en algunas oficinas nacionales, concretamente la oficina española.

En este sentido es importante la doctrina del TJCE (sentencia de 17 de julio de 2008, caso “Aire Limpio”) según la cual a la hora de establecer el riesgo de confusión deba hacerse comparando en conjunto los elementos integrados del signo, sin que pueda considerarse que el elemento denominativo sea siempre el dominante. Esta doctrina debe aplicarse restrictivamente, pues no cabe duda de que en el tráfico lo más normal es identificar los servicios o los productos por el elemento denominativo. Como regla general, por tanto, debería evitarse que se puedan conceder marcas con denominación idéntica a la de otra anteriormente registrada, simplemente por añadir un elemento gráfico.

Es decir, que el gran atractivo de la marca comunitaria que se concede por la OAMI consiste en que se pagan tasas muy bajas para obtener la protección en todo el territorio de la Unión Europea y además se aplica con benevolencia la prohibición relativa por riesgo de confusión.

Esta situación ha creado unas tensiones muy graves entre la OAMI y las oficinas nacionales de marcas, de tal manera que la Comisión de la Unión europea ha considerado necesario convocar (el 22 de julio del 2009) un concurso para encargar un estudio sobre la situación actual y la problemática que plantea la marca comunitaria.

Se justifica la necesidad de esa revisión por cuanto la situación a la que se ha hecho referencia lo que demuestra que se ha llegado a un sistema que resulta incoherente. La incoherencia se manifiesta en que la tendencia más clara es a que se soliciten y concedan más marcas comunitarias que nacionales, con lo cual se multiplican las marcas protegidas en todo el mercado de la Unión Europea, aunque se trate de marcas de empresas que realmente están interesadas solamente en una protección de la mismas en un mercado nacional. La poca cuantía de las tasas comunitarias y el criterio benévolo para el examen del riesgo de confusión hacen que empresas que sólo están interesadas en proteger sus marcas en

uno o dos mercados nacionales consideren preferible pedir la protección en toda la Unión Europea que en esos dos mercados concretos.

Surge así la incoherencia de que se estimula la solicitud de marcas protegidas en toda la Unión Europea para empresas que sólo están interesadas realmente en la protección de sus signos en un mercado nacional.

Por otra parte, debe destacarse también que las marcas comunitarias son marcas débiles, por cuanto el riesgo de confusión sólo se examina si hay oposición por parte del titular de una marca anteriormente protegida, y es obvio que especialmente las pequeñas y medianas empresas no están en condiciones de oponerse sistemáticamente a la concesión de marcas que presenten un riesgo de confusión con aquéllas de las que ellas son titulares.

Ocurre así que existe un gran número de marcas comunitarias que no han sido examinadas en cuanto a su riesgo de confusión con otras marcas anteriores; y esas marcas son débiles puesto que podrán ser impugnadas dentro de un plazo de cinco años desde su concesión. No es por tanto menospreciable el problema que se plantea, puesto que el titular de una marca anterior comunitaria o nacional de alguno de los Estados miembros puede esperar a que la marca comunitaria sea explotada, para una vez que esté implantada en el mercado, poder impugnarla, con la posibilidad de apropiarse de esa manera de un mercado creado por el titular de la marca que se impugna.

Para hacer frente a toda esta situación deberían establecerse unas tasas para la marca comunitaria notoriamente más elevadas que las marcas nacionales, con lo cual las empresas interesadas en explotar sus signos en un mercado nacional solicitarían marcas nacionales y no comunitarias. Además, debería exigirse un carácter distintivo claro para la concesión de marcas comunitarias y, por otra parte, debería estudiarse la introducción para la concesión de marcas comunitarias de alguna forma de examen previo sobre el riesgo de confusión con marcas anteriores.

VI. MARCAS NOTORIAS Y RENOMBRADAS

Importante es también la regulación referente a las marcas notorias y renombradas. Como es bien sabido las marcas notorias son aquéllas que son ampliamente conocidas dentro del sector económico en el que son utilizadas; mientras que las marcas renombradas son las conocidas por el público en general (Art. 8 de la Ley Española de marcas de 2001. La Primera Directiva sobre marcas, del 21 de diciembre de 1988, sustituida por la Directiva del 22 de octubre del 2008, se refiere en el artículo 4, apartado 4a) a las marcas que gocen de renombre; y el art. 5, apartado 2, se refiere a la protección de esas marcas).

La constatación, por tanto, de la notoriedad o del renombre de la marca resulta del hecho comprobable del conocimiento del signo distintivo por círculos más o menos amplios del público.

Para constatar el carácter notorio o renombrado de la marca hay que atender además a la determinación del territorio dentro del cual se produce el conocimiento del signo distintivo por parte del público. Este dato es especialmente importante, porque ocurre en ocasiones que una marca es conocida en un territorio en el que no se comercializan los productos o servicios distinguidos por ella.

Atendiendo a esa problemática, el artículo 6bis del Convenio de la Unión de París para la protección de la Propiedad Industrial impone a las autoridades nacionales la denegación de marcas coincidentes con marcas extranjeras notorias, aunque no estén registradas en la oficina de marcas del país de que se trate.

En ocasiones se ha mantenido que bastaba la notoriedad de la marca en su país de origen para aplicar en su favor lo dispuesto en el artículo 6bis CUP. Pues bien, esa doctrina ha sido rechazada por las últimas sentencias del Tribunal Supremo en España, que considera, con razón, que para aplicar el artículo 6bis es preciso que la marca en cuestión sea notoriamente conocida en el país donde se pretende aplicar lo dispuesto en ese artículo (STS, Sala 1ª, 26 de febrero del 2009, Caso Hornitos). En sentido similar, la protección del nombre comercial extranjero en base al artículo 8 CUP, exige que ese nombre haya sido utilizado en el país donde se reclama la protección (STS, Sala 1ª, del 16 julio del 2009, caso Churromanin).

Otro factor a tener en cuenta desde el punto de vista comunitario europeo consiste en determinar cuál debe ser el ámbito territorial en el que se produzca el conocimiento generalizado de la marca, para que ésta pueda ser considerada notoria o renombrada. El Tribunal de Justicia de las Comunidades europeas ha declarado que para que una marca sea tratada como notoria o renombrada es preciso que su conocimiento generalizado tenga lugar en una parte sustancial del territorio de la Unión Europea. Y se considera en principio que el territorio de uno de los Estados miembros puede ser sustancial para establecer la notoriedad de la marca (STJCE de 6 de octubre del 2009, caso Pago).

Ese planteamiento, basado sin duda en la unidad del mercado de la Unión europea, debería ser revisado desde un punto de vista crítico. Puede ocurrir y ocurre, que una marca sea notoria en un país de la Unión con muy poco territorio y pocos habitantes (piénsese en Luxemburgo o cualquiera de los países bálticos). Pues bien, no parece razonable que en base a esa notoriedad en un territorio muy limitado se extienda con todo su vigor el derecho exclusivo a todo el territorio de la Unión Europea. Debería por ello preverse la posibilidad de que otros terceros puedan usar la marca en un territorio en que la notoriedad de la marca primera es desconocida, de manera que no exista ningún riesgo de confusión.

El efecto fundamental de la notoriedad o del renombre de la marca consiste en que se protege el signo distintivo sin sujetarlo estrictamente al criterio de especialidad. Pues bien, esa aplicación debe tener en cuenta cual es el sector o sectores económicos en los que la marca de que se trata es conocida. Por ello el ámbito de no aplicación del principio de especialidad debe depender de la amplitud del sector o sectores económicos en que la marca anterior es conocida. Por lo que se refiere a la marca renombrada, al ser conocida por el público en general la protección debe cubrir todos los bienes o servicios que se comercializan en el mercado.

Por tanto, la protección que debe aplicarse a las marcas notorias y renombradas dependerá del grado de conocimiento de las mismas en el mercado y también del ámbito territorial en que ese conocimiento tenga lugar.

Hay que evitar que una notoriedad circunscrita a un sector económico del mercado y un territorio muy limitado pueda dar lugar a una protección legal que exceda totalmente de las necesidades de protección que experimente el titular de la marca.

VII. EL USO DEL SIGNO MARCARIO

Otro elemento fundamental dentro del Derecho de marcas consiste en el uso que se haga del signo en el mercado.

El uso del signo vinculado al producto o servicio a que se aplica es lo que da lugar a la realidad de una marca efectiva en el mercado. Por ello, si no se produce esa vinculación entre signo y producto en el mercado, el registro de la marca incurre en causa de caducidad.

Atendiendo a esa realidad es imprescindible determinar que es lo que se entiende por uso de la marca. Y en ese sentido la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha puesto de manifiesto que la marca es usada cuando el titular de la misma comercializa los productos marcados con ella en el mercado. Por eso se declara que el uso interno de un signo en el ámbito interior de una empresa no constituye un uso de la marca; y tampoco constituye uso de la marca su aplicación exclusivamente a productos que el titular de la marca regala a quienes adquieran otro producto distinto comercializado por la misma empresa (STJCE de 15 de enero del 2009, Caso Wellness-Drink).

Sin embargo, sí se considera que el signo es usado como marca cuando el titular sea una asociación sin ánimo de lucro, siempre que el signo distintivo sirva para diferenciar los servicios que presta a los terceros (STJCE de 9 de diciembre del 2008, caso Radetzky).

Vinculado también indisolublemente al uso del signo distintivo como se plantea lo que la doctrina norteamericana ha calificado como “secondary meaning”, esto es, cuando un signo genérico y que como tal no podría ser protegido como marca adquiere un carácter distintivo por el uso que ha hecho el titular, de manera que el público ha llegado a identificar el signo originariamente genérico con los productos o servicios de una empresa determinada.

Para que esa adquisición de carácter distintivo por el uso pueda permitir el registro de la marca en cuestión es necesario que esa adquisición del carácter distintivo hubiera tenido lugar antes de que se solicitara el registro de la marca, de manera que la adquisición de carácter distintivo después de presentada la solicitud no puede ser tomada en cuenta y en consecuencia debe aplicarse la prohibición absoluta, denegándose el registro de la marca aunque con posterioridad a la solicitud de concesión de la marca hubiera adquirido el signo el carácter distintivo propio del “secondary meaning” (STJCE de 11 de junio del 2009, Caso Imagination Technologies).

VIII. LA INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR VIOLACIÓN DEL DERECHO EXCLUSIVO

Otro aspecto de la regulación de la Propiedad Industrial en España se refiere a la indemnización de los daños y perjuicios por quien es condenado por la violación del derecho exclusivo.

Una primera cuestión que se discute, pues existen sentencias contradictorias del Tribunal Supremo, es si es preciso que el demandante pruebe la existencia de los daños y perjuicios como consecuencia de la violación de su derecho exclusivo. En efecto, hay sentencias que así lo declaran, pero hay otras que disponen que no es precisa esa prueba puesto que los daños y perjuicios se producen necesariamente como consecuencia de la explotación no autorizada; se producen por tanto los daños y perjuicios “*in re ipsa*” (STS, Sala 1ª, de 1 de junio del 2005, caso Oakley, y 1 de diciembre del 2005, caso Turn-O-Matic; matiza esa misma doctrina la STS (Sala 1ª) de 17 de julio del 2008, caso Solac). Parece claro desde mi punto de vista que esta última es la postura más acorde con la situación creada. Es, en efecto, difícilmente aceptable que una violación del derecho exclusivo no produzca daño alguno al titular del mismo.

Cuestión distinta es la de determinar el importe que debe tener la indemnización. Este tema ha sido regulado a nivel comunitario por la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual. Para aplicar lo dispuesto en esa norma comunitaria la Ley española ha sido modificada disponiéndose que los daños y perjuicios que puede reclamar el titular de la marca o del derecho exclusivo están constituidos por los beneficios que el titular habría podido obtener de la explotación del derecho exclusivo si no hubiera existido la competencia del infractor, así como los beneficios que éste último haya obtenido por su actuación ilegal. Otra opción para el cálculo de los daños y perjuicios consiste en determinar el canon que hubiera debido pagar el infractor por una licencia que hubiera hecho lícita su explotación de la marca (licencia hipotética).

Lo que es destacable en esta nueva regulación legal es la posibilidad de incluir en la reparación al titular del derecho exclusivo la indemnización del derecho moral.

Esta mención del daño moral como elemento a tener en cuenta para la indemnización de daños y perjuicios constituye un cambio de la mayor importancia. Ello es así porque tradicionalmente la jurisprudencia del Tribunal Supremo en España ha sido muy restrictiva al disponer los daños y perjuicios que deben resarcirse por una actuación ilícita. Ese criterio tan restrictivo hace que en realidad las indemnizaciones sean verdaderamente inferiores a los daños producidos por la actuación ilegal. Por otra parte, la noción del “daño moral” se ha desarrollado en el Derecho español como medio para compensar los ataques al honor de las personas físicas o el medio para compensar los sufrimientos de personas físicas originados por la actuación incorrecta del responsable del daño.

Se recurre ahora, sin embargo, al daño moral en relación con la violación de los derechos de Propiedad Industrial y cabe decir que a través de esta figura parece que puede solucionarse el problema al que se ha hecho referencia anteriormente. Ese problema es del carácter muy limitado del cálculo de los daños y perjuicios producidos por la violación de un derecho de Propiedad Industrial. Ese carácter tan restrictivo viene a estimular de alguna manera al infractor del derecho exclusivo que con frecuencia ha conseguido una parte del mercado a cambio de una indemnización generalmente insuficiente. Por ello el complemento de la indemnización acudiendo al daño moral permite introducir en el sistema un planteamiento similar al de los denominados “daños punitivos”. Gracias a esas cantidades

que puede comprender la indemnización de daños y perjuicios atendiendo al daño moral es una vía que puede llevar a hacer que no sea rentable la violación de derechos exclusivos de Propiedad Industrial como medio para hacerse con una cuota de mercado vinculada a la violación de los derechos. Téngase en cuenta que el Tribunal Supremo español (Sala 1ª) ha declarado en sentencia de 19 de abril del 2007 (Caso Gato Pumby) “*que el daño moral existe sin necesidad de prueba del perjuicio económico*” añadiendo que “*los daños morales no son objeto de prueba en si mismos, sino lo que debe probarse es el hecho generador del daño y las circunstancias de su producción*”.

