

## LOS TRIBUNALES DE MARCA COMUNITARIA\*

Eduardo de la PARRA TRUJILLO\*\*

Malte HARTMANN\*\*\*

**RESUMEN:** En el presente artículo se estudia el sistema de litigio existente en la Unión Europea para hacer valer los derechos conferidos por las marcas comunitarias a sus titulares. Los tribunales de marca comunitaria son una institución primordial dentro de este sistema, por lo que se hace un estudio de los mismos, así como de la jurisprudencia que han ido sentando en los últimos años. De igual forma se compara esta jurisprudencia con los precedentes sobre marca comunitaria sentados por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Se presta especial atención a los aspectos de derecho internacional privado, en especial en cuanto a la determinación del tribunal de marca comunitaria competente.

*ABSTRACT: This article analyzes how the litigation system of the European Union avails the rights given by the community brands to their incumbents. Providing that the community brand tribunals are a primordial institution in this system, they are studied as well as the jurisprudence they have been settling in the last years. Likewise, this jurisprudence is compared with those precedents regarding community brands settled by the European Communities Justice Tribunal. Particular attention is paid to International Private Law matters, especially regarding the resolution of the competent community brand tribunal.*

*RÉSUMÉ: Cet article analyse l'efficience avec laquelle le système de litige de l'Union Européenne protège les droits que les marques communaires confèrent à leur titulaires. Les tribunaux communaires de marques sont une institution primordiale dans ce système. Pour cette raison on fait une profonde étude sur la jurisprudence que c'est établie aux dernières années. De même, on compare cette jurisprudence avec autres precedents sur les marques communaires établis par le Tribunal de Justice des Communautés Européennes. On faire especial attention aux aspects de Droit International Privé, surtout quant à la resolution du tribunal de marque communaire.*

\* Con especial referencia a su jurisprudencia.

\*\* Profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM. Eduardo de la Parra dedica este artículo a todos sus compañeros de trabajo en la OAMI, en especial a Saskia y a Silvia.

\*\*\* *Rechtsreferendar* en Berlín, Alemania. Malte Hartmann dedica este artículo a todos sus compañeros del VIII *Magister Lvcentivus*, en especial a Giorgio Bocedi y a Marcos Mercado.

SUMARIO: I. *Introducción*. II. *La marca comunitaria: aspectos generales*. III. *El sistema de litigio en la teoría y en la praxis*. IV. *Conclusiones*.

## I. INTRODUCCIÓN

A más de ocho años de haberse registrado la primera marca comunitaria en la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) de la Unión Europea, el sistema comunitario de marcas ha resultado todo un éxito. Se han presentado alrededor de 300,000 solicitudes de marca comunitaria, de las cuales se han registrado más de 170,000. Sin embargo, después de revisar las estadísticas, el número de litigios sobre marcas comunitarias es poco significativo.<sup>1</sup> Esto resulta sorprendente tomando en cuenta que el sistema de litigio previsto en las normas comunitarias ofrece la posibilidad de presentar juicios con efectos en todo el territorio de la Unión Europea y está diseñado para atraer a los titulares de marcas comunitarias para que ejerciten acciones en contra de supuestas violaciones a sus derechos en forma simple y efectiva. Lo cual nos hace plantearnos las siguientes preguntas: ¿Cómo ha funcionado hasta el momento el sistema de litigio de la marca comunitaria? ¿Cómo han interpretado los tribunales de marca comunitaria sus leyes nacionales y las normas comunitarias?

De cualquier manera, este sistema jurisdiccional, sus procedimientos y funcionamiento en la práctica son un importante precedente para otras instituciones comunitarias de propiedad intelectual,<sup>2</sup> como por ejemplo, podemos mencionar el sistema de litigio contemplado en el artículo 79, inciso f), del Reglamento sobre Diseño Comunitario,<sup>3</sup> inspirado en el sistema de litigio de la marca comunitaria.

El objetivo de esta investigación será estudiar el sistema de litigio en materia de marca comunitaria, haciendo especial énfasis en la jurisprudencia de los tribunales de marca comunitaria, no sin antes hacer algunos comentarios introductorios sobre sistema europeo de marca comunitaria.

1 Señala Roland Knaak que a la fecha no se ha escuchado mucho sobre litigios sobre marcas comunitarias. Knaak, Roland, "Die Durchsetzung der Rechte aus der Gemeinschaftsmarke", *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, Munich, Frankfurt am Main, núm. 1, 2001, p. 21.

2 Cornish, William R., *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, 4a. ed., Inglaterra, Sweet and Maxwell, 1999, p. 738.

3 Reglamento del Consejo (CE) núm. 6/2002 sobre Dibujos y Modelos Comunitarios, de 12 de diciembre de 2001.

## II. LA MARCA COMUNITARIA: ASPECTOS GENERALES

La Unión Europea es un modelo paradigmático de integración económica a nivel internacional, el cual ha traído aparejado nuevas instituciones en el ámbito jurídico, político y económico. Dentro de este contexto, se ha ido configurando un derecho comunitario de marcas, el cual ha sido coronado con la creación de la marca comunitaria que constituye un signo distintivo de carácter supranacional.

La principal finalidad que llevó a crear la entonces Comunidad Económica Europea fue la constitución de un mercado común que permitiera la libre circulación de las mercancías y la prestación de servicios. Sin embargo, el principio de territorialidad imperante en materia de marcas nacionales constituyó un obstáculo a esta circulación de bienes y personas, toda vez que dentro del mismo mercado común existían diversas marcas idénticas o similares en grado de confusión pertenecientes a distintos titulares y que constituían una barrera al comercio internacional. Esto fue advertido por las autoridades europeas, percatándose de la necesidad de estructurar un sistema europeo de marcas acorde con la nueva realidad del mercado común europeo, razón por la cual en 1959 se creó el “Grupo de Trabajo sobre Marcas”, mismo que se disolvió en 1964, debido a la falta de acuerdos entre los Estados miembros.

A pesar de ese inicial fracaso, poco a poco se fue gestando un sistema europeo en materia de marcas. En opinión del maestro Carlos Fernández-Nóvoa,<sup>4</sup> la europeización del derecho marcario se hizo en tres etapas progresivas:

a) La primera referida a la jurisprudencia que comenzó a sentar el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE o Tribunal de Luxemburgo) en materia de marcas, en especial a partir del Caso Sirena en 1971. En esta etapa, el TJCE se centró fundamentalmente en explicar las funciones de la marca y delinear la figura del agotamiento del derecho de marca.

b) La segunda etapa está caracterizada por la promulgación de la “Primera Directiva del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas”,<sup>5</sup> mejor conocida como la directiva de marcas. Por virtud de

4 Fernández-Nóvoa, Carlos, *Tratado sobre derecho de marcas*, Madrid, Marcial Pons, 2001, pp. 44 y 45.

5 Cabe aclarar que aunque esta directiva haya sido calificada como “primera”, a la fecha no

esta directiva, los Estados modificaron sus legislaciones nacionales produciéndose un fenómeno de armonización del derecho interno de cada miembro de la Unión Europea. Además, el Tribunal de Luxemburgo enriqueció su jurisprudencia en materia de marcas al interpretar esta directiva.

c) La etapa culminante se produjo con la aprobación del “Reglamento (CEE) núm. 40/1994, de 20 de diciembre de 1993, que implanta la marca comunitaria”, normalmente conocido como el Reglamento de la Marca Comunitaria (RMC), mismo que crea un nuevo sistema de marcas de carácter regional e independiente de los sistemas nacionales de marcas. Como punto neurálgico de este sistema se creó la OAMI, que es la autoridad administrativa europea en materia de marcas y tiene su sede en la ciudad de Alicante, España.<sup>6</sup>

En términos del artículo 4 del RMC, es marca comunitaria todo signo susceptible de representación gráfica que sirve para distinguir los productos o servicios de una empresa de los productos y servicios de otra. Esta definición de marca comunitaria es prácticamente una transcripción de la definición de marca proporcionada por el artículo 2o. de la directiva de marcas, y en sí misma no es suficiente para entender la figura de la marca comunitaria, pues no nos da elementos para distinguirla respecto de otro tipo de marcas, como por ejemplo, las marcas nacionales. Por tal razón, para determinar la naturaleza jurídica de la marca comunitaria, es menester referirnos a los principios que la rigen. Según Alberto Casado Cerviño,<sup>7</sup> los principios rectores de la marca comunitaria son:

a) Principio de unidad. Este principio significa que para obtener una marca comunitaria se presenta una sola solicitud de registro, ante una única oficina de marcas (la OAMI), y una vez concedida, esa única marca tendrá efectos jurídicos en todo el territorio de los Estados que integran la Unión Europea; por lo que la marca comunitaria sólo podrá cederse para la totalidad de la Unión Europea, así como sólo puede ser anulada o cadu-

existe otra directiva en la materia, por lo que además de primera, ha sido la única que se refiera al más importante de los signos distintivos.

6 Sobre la naturaleza jurídica de la OAMI, afirman don Ramón Martín Mateo y Juan José Díez Sánchez: “La Oficina es pues un *Organismo Autónomo de Derecho Administrativo Comunitario*, con propia personalidad jurídica y plena capacidad jurídica, independiente en el plano técnico y dotada de autonomía jurídica administrativa y financiera suficiente”. Díez Sánchez, Juan José y Martín Mateo, Ramón, *La marca comunitaria. Derecho público*, Madrid, Trivium, 1996, p. 330.

7 Casado Cerviño, Alberto, *El Sistema Comunitario de Marcas: normas, jurisprudencia y práctica*, Valladolid, Lex Nova, 2000, pp. 55-57.

cada para la totalidad de ese territorio. El titular de la marca comunitaria podrá usarla en cualquier Estado miembro de la Unión Europea.

b) Principio de autonomía. Implica que el sistema de marca comunitaria es autosuficiente, ya que tiene sus propias normas, criterios, autoridades, etcétera. Empero, este principio tiene una excepción: cuando se viola el derecho de marca, las acciones de infracción están reguladas por la normativa interna de los estados miembros de la Unión Europea; asimismo, el sistema comunitario de marcas se apoya en tribunales nacionales (llamados tribunales de marca comunitaria) para conocer de dichas acciones. Sobre este particular profundizamos más adelante.

c) Principio de coexistencia. La marca comunitaria no sustituye a las marcas nacionales, ni a las llamadas “marcas internacionales”,<sup>8</sup> sino que está creada para convivir con éstas. Un ejemplo de este principio de coexistencia lo encontramos en el hecho de que se puede negar el registro como marca comunitaria a un signo que sea idéntico o similar a una marca nacional de cualquier Estado miembro.

### III. EL SISTEMA DE LITIGIO EN LA TEORÍA Y EN LA PRAXIS

Una vez que una marca comunitaria nace a la vida jurídica y comienza a utilizarse en el mercado, existe la necesidad de defenderla ante posibles infracciones cometidas por competidores del titular. Es por esto que el RMC contempla en sus títulos X y XI un sistema de litigio para proteger las marcas comunitarias.

#### 1. *Establecimiento de los tribunales de marca comunitaria*

En la vida práctica, los derechos intelectuales son violados con alarmante frecuencia, por lo que los medios de represión de las infracciones a estos derechos son un tema de gran importancia en la materia. Debido a que las marcas comunitarias abarcan todo el territorio de la Unión Europea y

<sup>8</sup> Aunque en la práctica es un lugar común hablar de “marcas internacionales”, no significa que sean signos distintivos de carácter internacional, ya que no existe una marca internacional propiamente dicha, sino que más bien se trata de un sistema de registro internacional de marcas, conocido como Sistema de Madrid, por virtud del cual se establece un procedimiento específico para registrar marcas en varios países, pero al final las marcas fruto de ese procedimiento son marcas nacionales, limitadas por el principio de territorialidad. Para profundizar sobre el Sistema de Madrid. *Cfr.* Botana Agra, Manuel, *La protección de las marcas internacionales (con especial referencia a España)*, Madrid, Marcial Pons, 1994.

se caracterizan por el principio de unidad, la defensa de estos signos distintivos necesariamente debía tener carácter unitario y alcance en todo el territorio de la Unión Europea. Es por esto que la respuesta a esta necesidad es proporcionada a través de la figura de los tribunales de marca comunitaria.

Los tribunales de marca comunitaria son en realidad tribunales nacionales previamente existentes de los países miembros; es decir, la Unión Europea no crea un nuevo tipo de tribunales comunitarios para hacer valer los derechos de marca comunitaria, sino que basándose en tribunales internos preexistentes de los países comunitarios, los inviste con facultades para conocer estos asuntos de naturaleza comunitaria. Y he aquí un rasgo característico de los tribunales de marca comunitaria, pues aunque en realidad son tribunales nacionales pertenecientes al órgano judicial de cada país, por una ficción jurídica se transforman en tribunales de la Unión Europea facultados para interpretar la normativa comunitaria y para dictar decisiones con efectos extraterritoriales, pero no forman parte de las instituciones de la Unión Europea.

El artículo 91 del RMC señala que cada Estado miembro designará dentro de su territorio un número tan limitado como sea posible de tribunales de primera y segunda instancia, para constituirse como tribunales de marca comunitaria y cumplir con las funciones que les confiere el propio reglamento.

La mayoría de los países miembros de la Unión Europea han cumplido con esa obligación, señalando sólo un tribunal de marca comunitaria para conocer tanto de la primera como de la segunda instancia. Empero, por razones de jurisdicción regional, Alemania señaló 22 tribunales de primera y segunda instancia.<sup>9</sup> Es importante destacar que tanto España como Italia incumplieron la obligación de señalar sus tribunales de marca comunitaria dentro del plazo concedido para tal efecto por el artículo 91.2 del RMC, el cual feneció el 15 de marzo de 1997. La Comisión Europea decidió ejercer acciones legales contra ambos estados ante el Tribunal de Luxemburgo por incumplimiento del RMC.<sup>10</sup> No obstante, para evitar va-

<sup>9</sup> La lista completa de todos los tribunales de marca comunitaria puede consultarse en <http://www.oami.eu.int/pdf/aspects/Co026-ann.pdf>.

<sup>10</sup> Al respecto, *cfr.* el comunicado de prensa emitido por la Comisión Europea el 3 de julio de 2002. Curiosamente en España, el 5 de julio de 2002, el Consejo de Ministros designó a la ciudad de Alicante como sede del único tribunal de marca comunitaria en ese país, para conocer tanto de la primera como de la segunda instancia.

cíos jurídicos, el artículo 91.5 del mismo instrumento contempla un régimen transitorio para los países que todavía no hayan nombrado sus tribunales de marca comunitaria.<sup>11</sup>

## 2. *Procedimientos de los que conocen los tribunales de marca comunitaria*

Los artículos 92 y 96 del RMC son los que señalan la competencia por materia de los tribunales de marca comunitaria, indicando que estos conocerán de los procesos relativos a infracciones y a la validez de las marcas comunitarias. En particular, conocerán de: (a) todas las acciones por infracción a un derecho de marca comunitaria, y si su legislación nacional lo permitiese, por amenaza de infracción a una marca comunitaria; (b) las acciones de comprobación de inexistencia de infracción, sólo si lo permite la legislación nacional; (c) las acciones indemnizatorias por infracciones cometidas entre la publicación de la solicitud y la publicación del registro de una marca comunitaria; y (d) las acciones de nulidad o caducidad de la marca por vía reconventional.

### A. *Acciones por infracción de una marca comunitaria*

Estas abarcan todos los procesos relativos a la infracción *en contra de* una marca comunitaria. El término “*en contra de*” debe interpretarse en forma estricta, de forma que los procesos relativos a infracciones *cometidas por* una marca comunitaria no entren dentro de este tipo de acciones.<sup>12</sup> En este último caso, la competencia no correspondería al tribunal de marca comunitaria, sino que, de acuerdo con el artículo 102 del RMC, competiría a los tribunales nacionales facultados para conocer de los procesos cuando se trate de marcas nacionales.<sup>13</sup>

Revisando los pocos precedentes sentados por tribunales de marca comunitaria, podemos observar que algunas sentencias se han referido a

11 “Artículo 91.5. Mientras un Estado miembro no haya realizado la comunicación mencionada en el apartado 2, todo procedimiento que resulte de una acción o demanda de las contempladas en el artículo 92, que en virtud del artículo 93 sea competencia de los tribunales de aquel Estado, se llevará ante el tribunal de este Estado, que tendría competencia territorial y de atribución si se tratara de un procedimiento relativo a una marca nacional registrada en ese Estado”.

12 Caso “*Betty Spaghetty*”, sentencia dictada el 22 de marzo de 2000 por la Audiencia Provincial de Munich, Alemania.

13 Annand, Ruth E. y Norman, Helen E., *Guide to the Community Trade Mark*, Londres, Blackstone, 1998, p. 203.

los requisitos sustanciales para que se configure una infracción a una marca, como sería el tema del riesgo de confusión. Por ejemplo, un tribunal griego de marca comunitaria interpretaría el riesgo de confusión en forma muy similar a como lo hizo con posterioridad el TJCE;<sup>14</sup> en este caso, el tribunal griego dictó un auto en primera instancia contra la marca *Global Star*, cuyo elemento gráfico era muy similar al de la marca comunitaria *Star Alliance* perteneciente a la parte actora.<sup>15</sup> En otro caso, un juez inglés utilizó los enunciados contenidos en la sentencia del famoso Caso Chevy del Tribunal de Luxemburgo,<sup>16</sup> con el objeto de explicar el por qué la marca comunitaria *Viagra* era una marca renombrada y dictar un auto en contra de la bebida identificada como *Viagrene*.<sup>17</sup> En contraste, podemos mencionar la demanda promovida por el American Bank, titular de la marca comunitaria *MBNA*, en contra del uso del nombre de dominio *www.mbna.uk*, sin obtener los resultados deseados. No obstante, esta decisión se refirió sólo a medidas provisionales y no se decidió el fondo del asunto.<sup>18</sup>

Se puede apreciar cómo en estos tres casos la práctica de los tribunales de marca comunitaria relativa a las infracciones concuerda con los requisitos sustanciales señalados por el TJCE para determinar que existe violación a una marca comunitaria.

### B. Acciones por amenaza de infracción a una marca comunitaria

Estas reclamaciones sólo proceden si están permitidas por el derecho interno del país donde se encuentre el tribunal de marca comunitaria competente.<sup>19</sup> En dos sentencias dictadas por tribunales alemanes de marca

14 Los tres principales casos que sentaron la doctrina básica del riesgo de confusión del Tribunal de Luxemburgo fueron el Caso *Sabel vs. Puma* (*Sabel BV vs. Puma AG, Rudolf Dassler Sport*, sentencia de 11 de noviembre de 1997), el Caso *Canon* (*Canon Kabushiki Kaisha vs. Metro-Goldwyn-Mayer Inc.*, sentencia de 29 de septiembre de 1998), y el Caso *Lloyd* (*Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH vs. Klijsen Andel BV*, sentencia de 22 de junio de 1999).

15 Caso *Star Alliance*, sentencia dictada el 4 de diciembre de 1996, por el Tribunal de Primera Instancia de Atenas, Grecia.

16 Caso *General Motors Corporation vs. Yplon SA*, sentencia dictada el 14 de septiembre de 1999 por el TJCE.

17 Caso *Viagra*, sentencia dictada el 10 de diciembre de 1999 por la Sala de Cancillería del Tribunal Superior de Justicia del Reino Unido.

18 Caso *MBNA*, sentencia dictada el 17 de julio de 2000 por la Sala de Cancillería del Tribunal Superior de Justicia del Reino Unido.

19 Una visión panorámica sobre las legislaciones internas que permiten este tipo de acciones puede encontrarse en: Bumiller, Ursula, *Durchsetzung der Gemeinschaftsmarke*, Munich, C. H. Beck, 1997.

comunitaria se consideró que solicitar el registro de un signo como marca comunitaria, es prueba suficiente para acreditar la intención de usar tal signo en el comercio, y toda vez que ese signo era similar a una marca comunitaria previamente registrada, se prohibió el uso de tal signo por considerar que violaría los derechos del titular de la marca registrada.<sup>20</sup> Cabe señalar, que estas sentencias no indican claramente si el infractor en potencia debió retirar su solicitud de registro de marca comunitaria.

### C. Declaración de inexistencia de infracción

Un ejemplo de una declaración de inexistencia de infracción lo podemos encontrar en el ya citado Caso *Betty Spagetty*. En este asunto, una compañía de los Estados Unidos de América, titular de la marca comunitaria *Betty Spagetty*, solicitó se declarara que el uso de su marca comunitaria para distinguir muñecas no constituía una violación a la marca nacional previa *Betty*, perteneciente a una empresa alemana.

La compañía alemana contrademandó la nulidad de la marca comunitaria y solicitó se prohibiera su uso. El tribunal de marca comunitaria dictó un auto considerando que la marca comunitaria, en efecto, violaba los derechos del titular de la marca nacional. Sin embargo, desestimó la petición de nulidad de la marca comunitaria bajo el argumento de que no se trataba de un procedimiento de infracción, ni en el sentido del artículo 52.2 del RMC<sup>21</sup> ni en el sentido del artículo 92 (a) del mismo ordenamiento legal,<sup>22</sup> porque la cuestión controvertida era una infracción *cometida por* una marca comunitaria, y no una infracción *cometida en contra* de una marca comunitaria, y por lo tanto, el tribunal se consideró incompetente para conocer de la reconvención que cuestionaba la validez de la marca comunitaria. Se puede apreciar que esta interpretación favorece los intereses de los titulares de marcas comunitarias, en especial debido a que:

20 Caso *Herbula-Herbuland*, sentencia dictada el 2o. de octubre de 1998 por la Audiencia Territorial de Stuttgart, Alemania; Caso *Vobis-Foris*, sentencia dictada el 30 de enero por la Audiencia Provincial de Hamburgo, Alemania.

21 "Artículo 52.2. La marca comunitaria también se declarará nula mediante solicitud presentada ante la Oficina o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca, si su uso puede prohibirse en virtud de otro derecho anterior y en particular de:..."

22 "Artículo 92. Los tribunales de marcas comunitarias tendrán competencia exclusiva: a) para cualquier acción por violación y —si la legislación nacional la admite— por intento de violación de una marca comunitaria".

a) El titular de la marca nacional previa no puede atacar la validez de una marca comunitaria en un procedimiento diverso al procedimiento administrativo de nulidad ante la OAMI;<sup>23</sup> ya que la otra vía para demandar la nulidad de la marca comunitaria (reconvención ante un tribunal de marca comunitaria) sólo es procedente dentro de un proceso de infracción iniciado por el titular de una marca comunitaria.

b) La validez de una marca comunitaria no puede impugnarse mediante una acción de comprobación de inexistencia de la infracción, según lo dispuesto por el artículo 95.2 del RMC.

c) La única posibilidad con que cuenta el titular de la marca nacional previa es oponerse al uso de la marca comunitaria en el Estado donde tenga registrada su marca nacional. Sin embargo, no podrá oponerse a la utilización de la marca comunitaria en el resto de los países miembros de la Unión Europea.

Por lo tanto, el artículo 92 (b) del RMC se encuentra limitado estrictamente a las acciones que, con base a una marca nacional, busquen la comprobación de inexistencia de infracción de una marca comunitaria, sin poder impugnarse la validez de la marca comunitaria, pues esto sólo puede hacerse ante la OAMI o ante un tribunal de marca comunitaria dentro de un procedimiento iniciado por el propio titular de la marca comunitaria.

#### D. *Acciones indemnizatorias*

De acuerdo con los artículos 9.3 y 92 (c) del RMC, el titular de una marca comunitaria puede solicitar una “indemnización razonable” por hechos posteriores a la publicación de la solicitud de una marca comunitaria y previos a la publicación del registro de la misma, siempre que esos hechos pudieran ser considerados infracciones una vez registrada la marca.<sup>24</sup>

23 *Cfr.* artículo 55 del RMC. Respecto del procedimiento de nulidad ante la OAMI, señala Fernández-Nóvoa: “el procedimiento de nulidad se aproxima —bien miradas las cosas— a un juicio civil contradictorio, en el que las partes debaten acerca de la validez o nulidad de la marca comunitaria registrada”. Fernández-Nóvoa, Carlos, *El Sistema Comunitario de Marcas*, Madrid, Montecorvo, 1995, p. 319; por su parte, Martín Mateo y Díez Sánchez coinciden parcialmente, afirmando que existe un parangón con la terminología y las funciones asignadas a las instancias administrativas. Díez Sánchez, Juan José y Martín Mateo, Ramón, *op. cit.*, nota 6, p. 203.

24 En forma errónea, Wadlow señala que los hechos deben darse entre la publicación de la solicitud y el acto de registro. Wadlow, Christoph, *Enforcement of Intellectual Property in European and International Law*, Londres, Sweet and Maxwell, 1998, p. 291.

Sobre este particular, destaca el Caso Doctor Brügger el cual tiene que ver con el último enunciado del artículo 9.3 del RMC, que advierte que los tribunales no podrán pronunciarse sobre el fondo de un asunto en tanto no se haya publicado la inscripción de la marca comunitaria;<sup>25</sup> no obstante, en el caso que se comenta, cuando se le presentó a un tribunal alemán de marca comunitaria una acción por infracción basada en una solicitud de marca comunitaria (pero que todavía no se registraba), el tribunal no se sintió obstaculizado por la última frase del artículo 9.3 del RMC, y se pronunció sobre el fondo del asunto, resolviendo que no hubo infracción. Según el criterio de este tribunal, la limitación del artículo 9.3 sólo se aplica para efectos de condenar a una indemnización, pero no se aplica para determinar el alcance del *ius prohibendi*. Creemos poco acertada esta interpretación del tribunal alemán, ya que lo correcto hubiera sido suspender el juicio en tanto no se terminara el procedimiento de registro de la marca comunitaria.

### E. *Contrademanda*

De acuerdo con el artículo 95 del RMC, los tribunales de marca comunitaria presumirán como válida la marca comunitaria del actor, a menos que el demandado impugne la validez de la misma mediante demanda de reconvencción. No obstante, cuando un tribunal nacional conozca de un asunto de marca comunitaria respecto de una acción no contemplada en el artículo 92 del RMC, dicho tribunal nacional no tendrá otra opción que considerar válida dicha marca comunitaria.<sup>26</sup>

La reconvencción puede basarse en una causal de caducidad o por una causal de nulidad, tanto absoluta como relativa. Por otro lado, no será admisible la contrademanda en los procedimientos de comprobación de inexistencia de la infracción (recuérdese el contenido del artículo 95.2), ni cuando la OAMI ya hubiere dirimido en definitiva una demanda con el mismo objeto y con la misma causa entre las mismas partes (artículo 96.2 del RMC). Asimismo, el artículo 96.7 del RMC señala que el tribunal de marca comunitaria que conozca de una reconvencción, podrá suspender su fallo a petición del titular de la marca comunitaria e invitar al demandado

25 Caso Doctor Brügger, sentencia dictada el 8 de abril de 1999 por la Audiencia Provincial de Dusseldorf, Alemania.

26 Cfr. artículo 103 del RMC.

a que demande la nulidad o la caducidad ante la OAMI en un plazo que fijará el tribunal de marca comunitaria.

Un tribunal francés de marca comunitaria tuvo que decidir sobre una reconvención en contra de una solicitud de marca comunitaria.<sup>27</sup> En este caso, el tribunal dejó en claro que la reconvención regulada en el RMC sólo se aplica en contra de marcas comunitarias ya registradas<sup>28</sup> y negó la jurisdicción en este caso. Esto parece una conclusión lógica a la luz del texto del artículo 9.3 del RMC, pero podría implicar una seria desventaja para el demandado cuando se otorga protección en forma de *ius prohibendi* a la solicitud de marca comunitaria, como sucede en el derecho italiano.<sup>29</sup> En este caso, el demandado no pudo atacar la validez del signo distintivo, toda vez que dicha validez ni siquiera había sido confirmada por la OAMI en el procedimiento de registro. Lo recomendable en estos casos es que los tribunales suspendan el procedimiento, en cuanto a la demanda principal, y dejen la cuestión de la validez a la OAMI.<sup>30</sup>

La primera nulidad, producto de una contrademanda, se presentó en el Caso Mozart I,<sup>31</sup> decisión que fue revocada por un tribunal de marca comunitaria de segunda instancia en el Caso Mozart II.<sup>32</sup> El Caso Mozart I mostró algunas incertidumbres del sistema de tribunales de marca comunitaria basado en tribunales nacionales. En dicho asunto, un tribunal de marca comunitaria le negó carácter distintivo a la palabra Mozart como marca comunitaria, y la anuló basándose en varias decisiones del *Bundespatentgericht* (Tribunal Federal Superior de Propiedad Industrial) de Alemania, en los que se negó el registro del signo mixto Mozart como marca nacional alemana para pasteles, sin poner atención a los bajos niveles de distintividad exigidos por el TJCE y por la OAMI (en comparación con la praxis alemana).

27 Caso Manuel de Lorca, sentencia dictada el 12 de diciembre de 1998 por la Gran Instancia de París, Francia.

28 Debido a que los derechos exclusivos sobre un signo distintivo sólo se pueden adquirir mediante el registro ante la OAMI (artículo 6o. del RMC), Fernández-Nóvoa califica al nacimiento de la marca comunitaria como un "sistema monolítico de puro registro". Fernández-Nóvoa, Carlos, *op. cit.*, nota 23, p. 51.

29 Más adelante profundizamos sobre este aspecto al hablar de las medidas provisionales y cautelares.

30 En este sentido podemos encontrar el Caso Ravioli, sentencia dictada el 16 de julio de 1998 por el Tribunal de Verona, Italia.

31 Caso Mozart I, sentencia dictada el 15 de noviembre de 2000 por la Audiencia Provincial de Munich, Alemania.

32 Caso Mozart II, sentencia dictada el 26 de julio de 2001 por la Audiencia Territorial de Munich, Alemania.

Tomando en cuenta lo anterior, en el juicio de revocación Mozart II, el tribunal de segunda instancia retomó los criterios del TJCE señalando que la palabra Mozart, por lo general, trae a la mente el nombre del famoso compositor y no una receta de repostería, y por lo tanto, confirmó la validez de dicha marca, ya que Mozart es un signo suficientemente distintivo en materia de repostería. Sin embargo, en el mismo caso, el tribunal de apelación negó el derecho de prohibir el “uso legítimo” (a. 12 (b) del RMC) de la palabra Mozart por otros productores de pasteles y repostería,<sup>33</sup> ya que en Viena existe una variedad de pasteles de chocolate elaborados artesanalmente por varios fabricantes locales, conocidos desde hace más de cien años como Pasteles Mozart, de forma que aunque exista la marca comunitaria Mozart, su titular no puede impedir que sea usada por los fabricantes vieneses para indicar que sus productos son “pasteles tipo Mozart”.

Por otra parte, una decisión emitida por el Tribunal Superior británico señaló que una reconversión basada en la causal de caducidad de no uso de la marca, no es procedente sino hasta que hayan transcurrido cinco años contados a partir del registro de la marca comunitaria. Más aun, cuando el demandado alegó que el registro de la marca comunitaria se hizo de mala fe, el tribunal señaló que se trata de una causal excepcional y, por lo tanto, debía interpretarse en forma estricta, negando así la caducidad solicitada.

### 3. *Tribunal competente*

Una de las principales características del RMC es la posibilidad de entablar juicios cuyo resultado será válido en toda la Unión Europea. Con el objeto de contestar la pregunta ¿en cuál país miembro se debe presentar la demanda?, el RMC proporciona un sistema estándar<sup>34</sup> que establece una jerarquía de jurisdicciones. De acuerdo con este sistema, el país en el cual se deberá presentar la demanda se determinará conforme a las siguientes reglas:

33 Esto parece una estrategia adecuada para evitar límites injustos a los competidores. El TJCE tomó una decisión similar en el Caso Hoeltherhoff vs. Freiesleben, sentencia dictada el 14 de mayo de 2002.

34 Cornish, William R., *op. cit.*, nota 2, p. 739.

a) En primer lugar, la acción deberá ejercitarse en el Estado miembro donde el demandado tenga su domicilio, o en caso de que no tenga domicilio en la Unión Europea, en el Estado miembro donde tenga un establecimiento.

b) En caso de que el demandado no tenga ni domicilio ni algún establecimiento en la Unión Europea, la demanda se presentará entonces en el Estado miembro donde el actor tenga su domicilio o un establecimiento.

c) En el supuesto de que tanto actor como demandado carezcan de domicilio o un establecimiento en algún Estado de la Unión Europea, entonces la demanda será presentada en España, debido a que es el Estado donde tiene su sede la OAMI.

No obstante lo anterior, las partes pueden señalar el tribunal competente, ya sea porque así lo hayan acordado en un convenio (sumisión expresa) o por consentimiento tácito del demandado al momento de comparecer ante el tribunal que lo haya emplazado (sumisión tácita).<sup>35</sup>

Además, un tribunal de marca comunitaria también tendrá competencia para conocer de las acciones por infracción o por intento de infracción, por “indemnización razonable” y las demandas reconventionales, cuando los hechos se hubieren cometido en el territorio del Estado al que pertenezca dicho tribunal de marca comunitaria (*lex loci commissi delicti*, artículo 93.5 del RMC), sin embargo, en esos casos, las decisiones de tal tribunal sólo tendrán efectos en el territorio del Estado miembro en cuestión (artículo 94.2 del RMC).

A continuación nos referiremos a algunos aspectos importantes respecto de la competencia territorial.

### A. Domicilio

Como ya vimos, para efectos de la competencia de un tribunal de marca comunitaria es importante determinar los domicilios tanto de la parte actora como de la parte demandada. La pregunta relativa a si hay domicilio o no (por lo menos en el caso del demandado) siempre debe ser contestada debido a que si hay domicilio del demandado en la Unión Europea, no cabe la competencia basada en el establecimiento. No obstante,

35 En este sentido tenemos los artículos 17 y 18 del Convenio Relativo a la Competencia Judicial y a la Ejecución de las Resoluciones Judiciales en Materia Civil y Mercantil, hecho en Bruselas el 27 de septiembre de 1968; mejor conocido como el Convenio de Bruselas.

el RMC carece de definición alguna de domicilio. De acuerdo con el artículo 53.1 del Convenio de Bruselas (aplicable por disposición expresa del artículo 90.2 del RMC), la determinación del domicilio se hará de acuerdo con el derecho internacional privado. En la mayoría de los casos, será el domicilio real y actual de la administración central de la persona moral o de la persona física.<sup>36</sup>

### B. *Establecimiento*

El término “establecimiento” es más difícil de definir. Sin embargo, el contenido del artículo 5.5 del Convenio de Bruselas ha sido detallado en este punto gracias a los precedentes del TJCE. Así, será considerado como establecimiento el lugar donde se hacen negocios con apariencia de permanencia, como por ejemplo, una filial.

### C. *Lugar de la infracción*

Este es un principio general de derecho internacional privado y debe ser interpretado en sentido amplio, es decir, como cualquier Estado miembro de la Unión Europea donde ocurra el hecho ilícito. Aquí no hay necesidad de establecer alguna limitación, porque los efectos de una sentencia basada en esta competencia, sólo se generan en el país donde ha ocurrido la infracción, y no en el resto de los Estados miembros.

### D. *Forum shopping*

El RMC se redactó tomando precauciones para evitar la libertad de elegir entre diferentes tribunales de marca comunitaria y “comprar el foro” que pudiera parecer más ventajoso desde el punto de vista del demandante en cuanto a sus pretensiones y estrategias.<sup>37</sup> Por lo tanto, las normas relativas a la determinación de tribunal competente ya explicadas, se caracterizan por ser rígidas e inflexibles.

No obstante, el RMC contiene ciertas disposiciones que permiten, principalmente al actor, acceder al foro de su elección:

a) El artículo 6.1 del Convenio de Bruselas permite demandar a diferentes demandados en un mismo proceso, siendo competente el tribunal

<sup>36</sup> Knaak, Roland, *op. cit.*, nota 1, p. 24.

<sup>37</sup> Wadlow, Christoph, *op. cit.*, nota 24, p. 312; Annand, Ruth E. y Norman, Helen E., *op. cit.*, nota 13, p. 207 (con conclusiones incorrectas).

del domicilio de cualquiera de ellos. De esta forma, el actor puede buscar, en el país en donde desea demandar, a algún minorista o comerciante del producto que contiene el signo distintivo que infringe la marca comunitaria, de forma que entable esta acción contra el minorista o comerciante, pero llame a juicio al productor mismo de la mercancía causante de la infracción.

b) Una compañía que no está domiciliada, pero tiene más de un establecimiento en diferentes estados miembros de la Unión Europea, puede demandar en cualquiera de ellos donde tenga algún establecimiento.<sup>38</sup>

c) Si una compañía carece tanto de domicilio como de establecimientos en la Unión Europea, puede simplemente ceder su marca comunitaria a cualquier persona que tenga domicilio o algún establecimiento en el Estado donde se desea demandar. Lo mismo es posible en un sistema de cotitulares o licenciatarios.<sup>39</sup>

d) El actor puede intencionalmente solicitar medidas provisionales en el tribunal de marca comunitaria del Estado de su elección. En este caso, el demandado deberá decidir si impugna la competencia del tribunal o se presenta en juicio a contradecir el fondo del asunto, lo cual subsanaría una eventual falta de competencia del tribunal de mérito. A pesar del grado de incertidumbre que acarrea esta cínica forma de *forum shopping*, no está exenta de tener cierta probabilidad de éxito.<sup>40</sup>

e) La posibilidad de *forum running*, normalmente por una declaración de inexistencia de infracción (*torpedo-proceedings*), se encuentra excluida por el artículo 93.5 del RMC. El posible infractor sólo puede acudir a un tribunal en el Estado miembro donde el titular de la marca comunitaria tiene su domicilio o algún establecimiento. Por lo tanto, se encuentra limitado el *forum running* respecto de titulares de marca comunitaria que no tienen ni domicilio ni establecimientos en la Unión Europea.

#### 4. Legislación aplicable

Los artículos 90 y 97 del RMC nos señalan las normas que deberá aplicar cada tribunal de marca comunitaria en sus procedimientos. Esto nos lleva a tres pasos en cuanto a los instrumentos jurídicos aplicables:

38 Knaak, Roland, *op. cit.*, nota 1, p. 25.

39 Wadlow, Christoph, *op. cit.*, nota 24, p. 317.

40 *Idem.*

a) En primer lugar, se aplica el RMC (principio de autonomía del sistema comunitario de marcas).

b) En segundo lugar, el artículo 90 del RMC hace aplicable el Convenio de Bruselas (como instrumento auxiliar en la determinación del tribunal competente).

c) En los demás casos, resulta aplicable el derecho nacional del Estado miembro donde se ubique el tribunal de marca comunitaria competente (*lex fori*).

A continuación nos referiremos a los aspectos más relevantes en relación con las normas aplicables:

### A. Acciones

El RMC sólo contempla como sanciones contra la infracción de una marca comunitaria la prohibición de continuar con los actos de violación (artículo 98.1 del RMC) y la “indemnización razonable” (artículo 9.3 del RMC). Para el resto de las acciones (daños y perjuicios, información, medidas provisionales, etcétera) los tribunales de marca comunitaria aplicarán sus respectivas leyes nacionales, incluyendo su propio derecho internacional privado (artículos 97.2 y 98.2 del RMC). Este sistema no está exento de problemas, por ejemplo: ¿Qué ley será la aplicable por el tribunal para determinar los daños y perjuicios cuando se ocasionaron en varios países? La verdad es que los tribunales de marca comunitaria tendrán que aplicar no sólo sus propias normas nacionales, sino también la de otros países miembros de la Unión Europea.<sup>41</sup>

Surgen entonces dos posibilidades: la primera es que el tribunal aplique las legislaciones de todos los países donde hubo infracción, y la segunda es que el tribunal elija la ley de un Estado y la aplique también al resto de los Estados donde hubo infracción. Si la ley aplicable debe ser la ley de uno o de todos los Estados miembros donde la infracción tuvo lugar, es una cuestión del derecho internacional privado del Estado del foro. Ambas opciones son discutibles.<sup>42</sup> La solución preferible es aplicar el derecho del Estado miembro donde se realizaron los principales hechos y

41 Ohlgart, Dietrich y Mühlendahl, Alexander von, *Die Gemeinschaftsmarke*, Munich-Berna, C. H. Beck-Stämpfli Verlag AG, 1998, pp. 213 y 214.

42 En favor de la aplicación de todas las leyes de todos los estados donde hubo infracción, encontramos a: Tilmann, Winfried, “Gemeinschaftsmarke und Internationales Privatrecht”, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, núm. 8, 2001, p. 676. Por su parte, Knaak se inclina por aplicar la ley del Estado donde se inició la infracción. Knaak, Roland, *op. cit.*, nota 1, p. 28.

efectos de la infracción, por ejemplo, donde se encuentre el “punto de gravedad”.<sup>43</sup> Esta opción tiene la ventaja de simplificar los procedimientos para los jueces respectivos y es, además, un criterio establecido en el campo del derecho de la competencia.

De cualquier forma, la respuesta definitiva a esta pregunta la dará el Tribunal de Luxemburgo, el cual ha proporcionado algunas indirectas en una sentencia relativa al artículo 5.3 del Convenio de Bruselas. En efecto, en el Caso Fiona Shevill (un asunto de derechos de autor) se habla del lugar de origen de la infracción, es decir, donde ésta comenzó. Así, si interpretamos que el tribunal de marca comunitaria aplicará la ley del Estado miembro donde se inició la infracción, se tiene la ventaja de reducir en forma significativa las provisiones nacionales aplicables.<sup>44</sup>

### B. Normas adjetivas y ejecución

Ni las normas que rigen el procedimiento ni las normas que regulan la ejecución son proporcionadas por el RMC. Por lo tanto, sobre el particular resulta aplicable a los procedimientos el derecho nacional del Estado del foro (*lex fori*) y resulta aplicable a la ejecución el derecho interno del Estado donde se tenga que ejecutar la sentencia. Aunque la ejecución se encuentra regulada en parte por el artículo 90 del Convenio de Bruselas, existen una diversidad de reglas nacionales<sup>45</sup> que eventualmente pudieran ser aplicables, lo cual no es lo óptimo, en especial en lo que respecta a los principios de unidad y de autonomía del sistema comunitario de marcas.

## 5. Sanciones

### A. Sanciones contenidas en el RMC

El RMC únicamente contempla dos tipos de sanciones: la prohibición de continuar con la infracción (artículo 98.1 del RMC) y la “indemnización razonable” por hechos posteriores a la publicación de la solicitud de

43 Ohlgart, Dietrich y Mühlendahl, Alexander von, *op. cit.*, nota 41, p. 214.

44 Lange, Paul, “Der internationale Gerichtsstand der unerlaubten Handlung nach dem EuGVÜ bei Verletzungen von nationalen Kennzeichen”, *Wirtschaft in Recht und Praxis*, Frankfurt am Main, núm. 10, 2000, p. 940; Knaak, Roland, *op. cit.*, nota 1, p. 28.

45 Bumiller, Ursula, “Europäische Gerichtsbarkeit und europäische Verfahrensordnung für alle gewerblichen Schutzrechte?”, *Zivilrecht in der Praxis*, Colonia, núm. 3, 2002, p. 115.

una marca comunitaria y previos a la publicación del registro de la misma, siempre que esos hechos tuvieran el carácter de infracciones una vez registrada la marca (artículo 9.3 del RMC).

La aplicabilidad de estas sanciones en todo el territorio comunitario o sólo en partes del mismo dependerá del tipo de jurisdicción y las demandas específicas del actor. Los tribunales de marca comunitaria tienen la facultad de dictar medidas necesarias para asegurar que el demandado cumpla con la sentencia, de acuerdo con las reglas nacionales de la *lex fori*.

### B. Sanciones reguladas por el derecho nacional

El artículo 98.2 del RMC remite a la legislación interna del Estado en donde se cometieron las infracciones (incluyendo su derecho internacional privado) para regular las demás sanciones. Este sistema puede ocasionar que un tribunal aplique disposiciones de diversos estados para resolver un mismo asunto.

Otra dificultad es que no todos los estados miembros de la Unión Europea permiten las mismas acciones en contra del infractor de un derecho de marca. Por ejemplo, la acción de información y publicación de la sentencia se contempla en algunas, pero no en todas las legislaciones de marcas de los estados miembros.<sup>46</sup>

### C. Medidas provisionales y cautelares

Un procedimiento en Italia<sup>47</sup> nos da un excelente ejemplo de los sorprendentes efectos ocasionados por la mezcla entre el derecho comunitario y el derecho interno, ya que con fundamento en el artículo 99.1 del RMC<sup>48</sup> y con base en una solicitud de marca comunitaria, el famoso grupo de música pop, las *Spice Girls*, logró una “orden interfronteriza” (*cross-border injunction*) en contra de la producción, distribución y comercialización de sus imágenes en calcomanías y figuras. Esto fue posi-

46 Para una reseña de estas leyes europeas, *cf.* Bumiller, Ursula, *op. cit.*, nota 19.

47 Caso *Spice Girls*, sentencia dictada el 9 de julio de 1997 por el Tribunal de Modena, Italia.

48 “Artículo 99.1. Las medidas provisionales y cautelares previstas por la legislación de un Estado miembro respecto de las marcas nacionales podrán solicitarse, respecto de las marcas comunitarias o de las solicitudes de marca comunitaria, de las autoridades judiciales, incluidos los tribunales de marcas comunitarias, de dicho Estado, incluso cuando, en virtud del presente reglamento, el competente para conocer en cuanto al fondo sea un tribunal de marcas comunitarias de otro Estado miembro”.

ble, a pesar de que el artículo 9.3 del RMC señala que los derechos conferidos por una marca comunitaria sólo serán oponibles a partir de la fecha de publicación del *registro*, porque de acuerdo con el derecho italiano una simple solicitud de marca sirve para lograr la prohibición a terceros de usar el signo distintivo. El tribunal argumentó que, de acuerdo con el artículo 99.1 del RMC, una solicitud de marca comunitaria no puede tener menos protección que una solicitud de marca nacional.<sup>49</sup> El mismo resultado se produjo en el Caso Ravioli.<sup>50</sup>

En contraposición, encontramos al ya citado Caso Doctor Brügger<sup>51</sup> en Alemania, en el cual el tribunal de marca comunitaria desestimó la acción por falta de registro de la marca comunitaria (el demandante sólo aportó como prueba la publicación de la solicitud de marca comunitaria, pero no la publicación del registro).

El resultado contradictorio de estos juicios en Alemania e Italia no es nada conveniente a la luz del principio de unidad del sistema de marca comunitaria, además de que en los casos italianos se le está dando efecto en toda la Unión Europea a una norma italiana expresamente contraria al texto del artículo 9.3 del RMC. Consideramos que los tribunales de marca comunitaria deben abstenerse de dar, con base a su derecho interno, una interpretación extensiva a artículos del RMC que no la admiten.

## 6. *Procedimientos y relaciones con el derecho interno*

El contenido del título XI del RMC tiene por objeto evitar decisiones contradictorias tomadas por diferentes tribunales en la Unión Europea, respecto de la misma controversia entre las mismas partes.<sup>52</sup> Asimismo, regula la relación entre derechos nacionales previos y las marcas comunitarias (principio de coexistencia).

### A. *Procedimientos simultáneos y sucesivos*

El artículo 105 del RMC regula los procedimientos relativos a acciones simultáneas o sucesivas basadas tanto en una marca comunitaria

49 Tavassi, Marina, "Contenzioso davanti ai Tribunali di Marchi Comunitari-Casi Attuali", Estudio inédito (obtenido a través de la OAMI), p. 13.

50 Cfr. Véase Caso Ravioli..., *cit.*, nota 30.

51 Cfr. Véase Caso Doctor Brügger..., *cit.*, nota 25.

52 Casado Cerviño, Alberto, "Marca comunitaria", en O'Callaghan Muñoz, Xavier (coord.), *Propiedad industrial. Teoría y práctica*, Madrid, Centro de Estudios Ramón Areces, 2001, p. 323.

como en una marca nacional, que sean idénticas o similares y amparen productos o servicios idénticos o similares; señalando que el tribunal al que se haya acudido en segundo lugar deberá inhibirse a favor del tribunal que conoció primero, o suspender el procedimiento (en caso de que las marcas y los productos o servicios sean similares). Los artículos 105.2 y 105.3 del RMC obligan a los tribunales de marca comunitaria a desechar las demandas que versen sobre controversias entre las mismas partes, que ya han sido resueltas por una decisión definitiva.

El juez Laddie, a cargo del tribunal de marca comunitaria inglés, tuvo que lidiar con una objeción del demandado que impugnó su competencia con base en el artículo 105 del RMC.<sup>53</sup> El demandado argumentó que una decisión de la *Cour d'Appellation* francesa relativa a una oposición en contra de un registro en Francia, que se refería a los mismos signos y a las mismas partes intervinientes, ya había resuelto la controversia, por lo que si el tribunal inglés se pronunciaba al respecto implicaría una nueva decisión sobre el particular. La decisión del tribunal francés se refería al riesgo de confusión entre los signos, y toda vez que el riesgo de confusión es un requisito esencial para que haya infracción a un derecho de marca, tal decisión debe considerarse como la resolución definitiva sobre el fondo del asunto, en los términos del artículo 105.2 del RMC.

Laddie desestimó estos argumentos por los resultados “bizarros” que podrían producirse. De manera que, este juez determinó que un procedimiento de oposición ante una autoridad nacional no puede considerarse un procedimiento de infracción ni quedar enmarcado dentro del ámbito del artículo 105 del RMC.

Otro juez en Francia tuvo que referirse, en un procedimiento de infracción de marca comunitaria, a los efectos de un procedimiento paralelo tramitado en la Sala de Recursos de la OAMI.<sup>54</sup> La División de Oposición de la OAMI había negado que hubiera riesgo de confusión entre la marca nacional oponente y la marca comunitaria solicitada; el titular de la marca nacional impugnó tal decisión ante la sala de recursos. Por su parte, el tribunal francés no se sintió limitado por la decisión de la OAMI y señaló que el resultado dependería de la interpretación de las normas nacionales a la luz de la directiva y del RMC. Como consecuencia, refirió la cuestión

53 Caso Prudential, sentencia dictada el 11 de abril de 2002 por el Tribunal Superior de Justicia del Reino Unido.

54 Caso Arthur, sentencia dictada el 3 de junio por la Gran Instancia de Paris, Francia.

al TJCE<sup>55</sup> para encontrar una solución respecto de asuntos pendientes en la OAMI y en los tribunales de marca comunitaria que pudieran arrojar resultados contradictorios.

### B. *Derechos nacionales anteriores*

Estas disposiciones aseguran la protección de derechos nacionales previamente existentes mediante la prohibición de usar una marca comunitaria en algún Estado miembro específico, si la marca comunitaria infringe ese derecho anterior en los términos de los artículos 8.2 o 52.2 del RMC y derechos previos que otorgue algún Estado miembro para proteger signos de alcance local (por ejemplo, el rótulo de establecimiento en España o la acción de *passing off* en el Reino Unido). Los titulares del derecho previo pueden perder su derecho a oponerse a una marca comunitaria por tolerancia (cinco años contados a partir de que se percató del uso de una marca comunitaria).

En el Caso *Merc*, el juez Pumfrey descubrió un punto débil en este sistema: el titular de la famosa marca comunitaria *Mercedes* demandó a un productor y distribuidor de ropa que durante años hizo negocios usando el signo *Merc*. A pesar de que los productos no eran similares, el renombre de la marca *Mercedes* le permitía al titular de la misma prohibir el uso de *Merc* con base al artículo 8.4 del RMC. En este contexto, resultaba decisiva la excepción de los “derechos previos”, contemplada en el artículo 107.3 del RMC.

Esta excepción de los “derechos previos” tiene dos requisitos: (a) que el titular tenga un derecho previo sobre un signo distintivo otorgado por la legislación del respectivo Estado miembro, y (b) que de acuerdo con las normas de ese Estado miembro pueda oponerse a una marca comunitaria con base en ese derecho previo. En el caso que nos ocupa, el demandado había adquirido el derecho a usar el signo *Merc* en el tráfico comercial; pero su problema era el segundo requisito: no podía utilizar su derecho para oponerse a la marca comunitaria *Mercedes*, ya que los productos amparados por ambos signos no eran similares; además, en virtud de que la marca *Merc* no es renombrada, no se beneficia de la protección reforzada del artículo 8.4 del RMC, y por lo tanto, no puede romper el principio de especialidad;<sup>56</sup> así, el titular de la marca *Merc* podía evitar

55 Tavassi, Marina, *op. cit.*, nota 49, p. 7.

56 Sobre el principio de especialidad, afirma el maestro Rangel Medina: “La marca es especial

que otro comerciante utilizara esa marca (u otra similar en grado de confusión) para distinguir ropa, pero no podía evitar que se usara para distinguir coches.

### 7. Ejecución

El derecho interno regulará la ejecución de las sentencias dictadas por un tribunal de marca comunitaria. De acuerdo con el artículo 90 del RMC, resulta aplicable el Convenio de Bruselas, mismo que contiene disposiciones para la ejecución de sentencias extranjeras. En cualquier caso, la sentencia no podrá ser revisada por otro tribunal (artículos 25 y 26 del Convenio de Bruselas).<sup>57</sup>

## IV. CONCLUSIONES

Aunque todavía no hay muchos juicios en el campo del litigio en materia de marcas comunitarias, se puede concluir que, por un lado, los tribunales de marca comunitaria están aplicando el derecho marcario sustantivo dentro de los parámetros sentados por el Tribunal de Luxemburgo y se han familiarizado con el RMC y sus posibilidades. Por el otro lado, este sistema de litigio concede al titular de una marca comunitaria una serie de ventajas, que en algunos casos pudieran parecer exageradas, como por ejemplo las siguientes:

a) El titular de una marca comunitaria tiene más opciones de elegir el foro de su preferencia que el demandado.

b) La validez de una marca comunitaria es difícilmente atacable ante los tribunales de marca comunitaria, en especial después de haber transcurrido cinco años de estar en el mercado.

en el sentido de que sólo se aplica a la categoría de productos o servicios para los que ha sido creada. De aquí surge la regla general, según la cual la marca no puede registrarse para proteger, indeterminadamente, de modo indiscriminado, cualquier mercancía o servicio, ya que el alcance de la propiedad de una marca se limita a la protección de los productos o servicios para los que fue registrada. Ello quiere decir, en principio, que esa misma marca puede ser registrada por cualquier otra persona para distinguir productos o servicios de otra clase". Rangel Medina, David, *Derecho intelectual*, México, McGraw-Hill-UNAM, 1998, pp. 68 y 69. Por lo tanto, dentro del sistema europeo, sólo las marcas que hayan adquirido renombre rompen el principio de especialidad, pudiendo amparar productos y servicios de otras clases.

<sup>57</sup> Anduleit, Manfred, *Die Rechtsdurchsetzung im Markenrecht*, Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, 2001, p. 237; Ohlgart, Dietrich y Mühlendahl, Alexander von, *op. cit.*, nota 41, p. 9.

c) La protección reforzada del artículo 8.4 otorga una ventaja a las marcas comunitarias renombradas en casos de conflictos con derechos locales anteriores.

d) Las posibilidades de impedir a otros usar un signo con base en una solicitud de marca comunitaria (si lo permite el derecho interno), otorga oportunidades muy amplias a los solicitantes para demandar y evitar contrademandas.

Sólo resta afirmar que las controversias sobre marcas comunitarias abrieron un capítulo nuevo en el litigio internacional y en la protección de los derechos intelectuales. Hasta el momento, los primeros pasos de este sistema se han dado sin mayores tropiezos; sin embargo, persiste el reto de todos los involucrados de construir este sistema como un mecanismo efectivo en el mundo del derecho intelectual, de forma que la marca comunitaria sirva como un ejemplo y no como una advertencia para los futuros derechos intelectuales de corte comunitario.