

**La protección de la marca; especial consideración de la marca  
comunitaria**

*The protection of the mark; special consideration of Community trade  
marks*

**María Dolores GARAYALDE**

Abogada

Recepción: Febrero 2008

Aceptación: Mayo 2008

**RESUMEN**

El trabajo que se presenta pone de manifiesto que tanto desde la óptica internacional como de la interna de los Estados, se aprecia una creciente preocupación y atención por resolver los problemas que pueden surgir en el ámbito de la “marca”. En este sentido el artículo hace un repaso del proceso de homologación de las legislaciones y de la colaboración entre las distintas administraciones con el fin de dispensar una protección cada vez más adecuada a los legítimos títulos de los derechos que les otorga la marca. Concluye el artículo con una síntesis de la normativa actual sobre la “marca comunitaria” y sus implicaciones sociales, económicas y legislativas.

**Palabras Clave:** La marca, la marca comunitaria.

**ABSTRACT**

The work presented highlights from both the international and national viewpoint, the growing concern and attention to solve problems that may arise in the field of the "brand". In this sense, the article is an overview of the process of legislation approval and the cooperation between different administrations in order to dispense the appropriate protection to the legitimated holder of the rights conferred by the mark. The final part of this article is a summary the "trade mark" regulations and its social, economic and legislative implications.

**Keywords:** The brand, the Community trade mark.

**Clasificación JEL:** F1; L5

## 1. INTRODUCCIÓN

La marca es, a tenor de la Ley 17/2001 de 7 de diciembre de 2001, “*todo signo susceptible de representación gráfica que sirve para distinguir en el mercado los productos y servicios de una empresa de los de otras.*” Esta primera aproximación al concepto de marca es preciso completarla con una alusión a su naturaleza jurídica, que no es otra que la de ser un activo intangible, cuyo valor económico puede llegar a ser considerable al otorgar a los productos de una determinada compañía una posición relevante en un mercado frente a los de sus eventuales competidores.

Asimismo, la marca es un valioso instrumento de protección y defensa que permite, por su carácter definitorio, evitar la confusión en el mercado acerca de la identidad de los bienes y servicios que se desea comercializar o adquirir, todo ello en beneficio de los legítimos intereses tanto de los productores como de los consumidores.

## 2. PROTECCIÓN DE LA MARCA

No tiene nada de extraño que un instrumento, tan valioso por su multifuncionalidad como la marca, mereciera la atención desde antiguo del legislador, tanto a nivel nacional como internacional, pues es evidente que es un elemento imprescindible para la normalización de los intercambios y la regularización del comercio en general, al garantizar el respeto de los legítimos derechos e intereses de las personas y entidades que en el mismo intervienen.

Todo ello explica el hecho de la necesidad de dotar a la marca de una protección que se viene articulando tanto a nivel nacional como internacional, y muy especialmente, a nivel europeo, a través de la denominada “Marca Comunitaria”.

### 2.1. A nivel internacional

En efecto, y con independencia de las normativas nacionales más o menos incipientes de algunos países, muy pronto se apreció un interés generalizado por disponer de una legislación internacional que permitiera superar, por un lado, las posibles discrepancias entre las legislaciones nacionales y, por otro, favorecer la progresiva homogeneización de las mismas, disminuyendo con ello los eventuales conflictos interpretativos y mejorando así el nivel y el ámbito de protección que dispensaban las marcas.

A este interés responde:

1. El Convenio de Paris

Al hablar de una normativa internacional en materia de marcas es preciso citar al Convenio de Paris para la protección de la Propiedad Industrial suscrito el 2 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958 y en Estocolmo el 14 de junio de 1967.

En virtud de este Convenio “los países a los cuales se aplica el presente Convenio se constituyen en Unión para la protección de la Propiedad industrial” (Art. 1).

En su artículo segundo, se dispone que:

*“los nacionales de cada uno de los países de la Unión, gozarán en todos los demás países de la Unión, en lo que se refiere a la protección de la propiedad industrial, de las ventajas que las leyes respectivas conceden actualmente o en el futuro a sus nacionales, todo ello sin perjuicio de los derechos especialmente previstos por el presente Convenio. En consecuencia aquellos tendrán la misma protección que estos y el mismo recurso legal contra cualquier ataque a sus derechos siempre y cuando cumplan las condiciones y formalidades impuestas a los nacionales”.*

2. El Acuerdo ADPIC

Dentro del grupo de Convenios con vocación universal, hay que citar también el “Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio”, anejo 1 C al Tratado de Marrakech por el que se crea la Organización Mundial del Comercio, cuyo texto fue publicado el 24 de enero de 1995.

En este Convenio (Art.2) se establece que los miembros cumplirán los artículos uno al doce y el artículo diecinueve del Convenio de Paris. Se establece, asimismo, el trato nacional y en el artículo cuarto el trato de nación más favorecida.

## 2.2. A nivel nacional

Los Estados, conscientes de la necesidad de garantizar los derechos de los titulares de las marcas, vienen regulando individualmente cuanto se refiere a la propiedad industrial mediante sus respectivas legislaciones.

La existencia de estas legislaciones cuyos principios inspiradores no siempre eran coincidentes, puso de manifiesto la conveniencia de proceder a una progresiva aproximación entre ellas, valiéndose para ello de la aceptación de muchos de los criterios recogidos en los convenios internacionales y especialmente del citado Tratado de París y sus sucesivas actualizaciones.

Este problema se puso especialmente de relieve al constituirse la Unión Europea y, sobretudo, en el momento de la última ampliación, circunstancia que hizo indispensable la adopción de normas comunitarias específicas destinadas a resolver el problema de su aplicación, como se verá más adelante.

España no fue una excepción. Desde el año 1929 en que se promulgó el Estatuto de la Propiedad Industrial, se vino preocupando por regular adecuadamente este asunto lo que unido a la necesidad de ir aproximando y armonizando nuestra legislación con las existentes en los países de nuestro entorno primero y con las exigencias de la normativa comunitaria después (concretamente de la primera Directiva 89/104/CEE del Consejo de 2 de diciembre de 1988) propició que sus disposiciones fueran incorporadas a la ley 32/1988 de Marcas y posteriormente a la Ley 17/2001 de 7 de diciembre de Marcas que completa el proceso de adaptación de nuestro derecho a los esfuerzos armonizadores realizados en el seno de la Comunidad Internacional, como se recuerda en la Exposición de Motivos de la citada Ley.

## 2.3. A nivel comunitario: legislación aplicable

### 2.3.1. Antecedentes

Una organización supranacional que aspiraba a crear un Espacio Económico Europeo en el que se materializara la libertad de circulación de personas, mercancías y servicios tenía que abordar el tema de la protección de la propiedad industrial y concretamente de la regulación de los titulares de marcas, estableciendo un sistema que lograra ese fin mediante un procedimiento que simplificara la complejidad que venía caracterizando a las legislaciones nacionales al tiempo que garantizara la protección en todos y cada uno de los países miembros.

La tarea no fue sencilla, como lo demuestra el hecho de que los trabajos encaminados a crear una marca comunitaria” comenzaron en 1957 y se prolongaron hasta el año 1994.

Como señala el Profesor Fernández Novoa “en este dilatado proceso de elaboración de la marca comunitaria cabe distinguir tres hitos fundamentales:

- el anteproyecto de Convenio relativo a un derecho europeo de marcas de 1964;
- el memorando sobre la creación de una marca comunitaria de 1976; y,
- la propuesta de Reglamento sobre la marca comunitaria de 1980.”

Merece destacarse el hecho que, en la Exposición de Motivos de la propuesta, se declara que el futuro sistema se basa en la premisa de que una única solicitud de marca, tramitada a través de un procedimiento unitario, permitirá obtener una marca válida en un territorio que englobe todos los Estados miembros de la Comunidad.

Como señala el citado Profesor la propuesta de Reglamento de 1980 tiene una estructura muy semejante a la que presenta el vigente Reglamento que se estudia a continuación.

### **2.3.2. Síntesis del Reglamento 40/ 94 sobre la marca comunitaria**

El reglamento, que fue publicado en el Boletín Oficial de las Comunidades Europeas el 14 de enero de 1994, consta de 143 artículos que se estructuran en 13 títulos que, a su vez, se dividen en secciones.

Siguiendo la exposición que hace el Profesor Fernández Novoa en su obra “*El sistema comunitario de marcas*” podrían citarse, sin carácter exhaustivo, los siguientes principios que informan este Reglamento:

#### 1. El principio de la unidad de la marca comunitaria

Se encuentra recogido en el apartado 2 del artículo del Reglamento:

*“la marca comunitaria tendrá carácter unitario, salvo disposición contraria del presente Reglamento, producirá los mismos efectos en el conjunto de la Comunidad, sólo podrá ser registrada, cedida o ser objeto de renuncia, de resolución de caducidad o de nulidad y prohibirse su uso, para el conjunto de la Comunidad”.*

#### 2. El principio de la relativa autonomía de la marca comunitaria

Se califica de relativa la autonomía de la marca comunitaria porque en determinadas circunstancias se sitúa a los derechos nacionales en materia de violación de marcas, en el mismo plano que el derecho comunitario, como sucede en el artículo 14 del Reglamento.

El Reglamento 40/94, aunque regula de manera uniforme algunas cuestiones básicas, remite la solución de otras al derecho nacional del Estado miembro, de acuerdo con las normas establecidas por el propio Reglamento.

3. El principio de la coexistencia de la marca comunitaria con las marcas nacionales

El sistema de la marca comunitaria no sustituye completamente a los sistemas nacionales pues coexiste con ellos; esta circunstancia, especialmente en el tema de la equiparación de las marcas nacionales con la marca comunitaria, puede dar lugar a conflictos entre ellas, que el Reglamento aspira a aminorar, mediante dos mecanismos básicos: el de la caducidad por tolerancia, y el de la obligación del uso efectivo de la marca, tanto si se trata de una marca comunitaria como nacional.

4. El principio de la permeabilidad entre la marca comunitaria y la marca nacional paralela

Esta permeabilidad se observa cuando se da la posibilidad de reivindicar la antigüedad de una marca nacional en el momento de solicitar una marca comunitaria, y la posibilidad de transformar una solicitud de marca comunitaria o una marca comunitaria registrada en una solicitud de marca nacional.

El artículo primero del Reglamento establece:

*“las marcas de productos o de servicios registrados en las condiciones establecidas en el presente Reglamento se denominaran marcas comunitarias”.*

En el artículo 2 se crea un órgano para la aplicación del Reglamento y así se señala que se crea una Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, diseños y modelos). Esta oficina se denomina la OAMI y tiene su sede en Alicante.

---

27

El título II del Reglamento se denomina Derecho de Marcas. En el artículo 44 se establecen los signos que pueden llegar a ser marca comunitaria:

*“Podrán constituir marca comunitaria todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica, en particular: las palabras, incluidas los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación con las condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas”.*

El artículo 5 señala que “podrán ser titulares de marcas comunitarias las personas físicas o jurídicas incluidas las entidades de derecho público”. En este sentido podrán ser titulares aquellas personas físicas o jurídicas que sean nacionales de:

- los Estados miembros;
- de otros Estados que sean partes del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial;

- los Estados que no sean partes del Convenio de París pero que están domiciliados o tengan su sede en territorio de la Comunidad o de un Estado que sea parte del Convenio; y,
- de cualquier otro Estado que conceda a los nacionales de los Estados miembros la misma protección en materia de marcas que a sus nacionales.

A continuación, el Reglamento recoge uno de los criterios básicos de la marca comunitaria cuando dice, en su artículo 6, “*la marca comunitaria se adquiere por el Registro*”.

Las causas de denegación se mencionan en el artículo 7 y, entre ellas, figuran las marcas que carezcan de carácter distintivo, las que se hayan convertido en usuales en el lenguaje corriente o en las prácticas comerciales, las que ataquen contra el orden público, las que puedan engañar al público sobre la naturaleza, calidad, procedencia geográfica del producto o servicio, etc.

No obstante, el Reglamento distingue, en el artículo 7, los motivos de denegación absoluta, de los motivos de denegación relativa a los que se refiere el artículo 8.

La marca comunitaria confiere a su titular, según el artículo 9 “un derecho exclusivo”. El titular está habilitado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento el uso en el tráfico económico de cualquier signo idéntico a la marca comunitaria para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca comunitaria era registrada:

- de cualquier signo que implique un riesgo de confusión por parte del público con nuestra marca,
- de un signo idéntico o similar a la marca comunitaria para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales se ha registrado la marca comunitaria si ésta fuera notoriamente conocida en la Comunidad o si se aprovechará indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca comunitaria o fuera perjudicial para las mismas”.

El derecho conferido por la marca comunitaria sólo se podrá oponer a terceros a partir de la fecha de publicación del registro de la marca.

El Reglamento, en su artículo 15, regula el uso de la marca comunitaria:

*“Si en el plazo de cinco años a partir del registro de la marca comunitaria no hubiera sido objeto de un uso efectivo en la Comunidad por el titular para los productos o los servicios para los cuales esté registrada o si tal uso hubiese sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años la marca comunitaria quedara sometida a*



*las sanciones establecidas en el presente Reglamento salvo que existan causas justificativas para su falta de uso”.*

La marca comunitaria se asimila, según dispone el artículo 16, a la marca nacional registrada en el Estado miembro en el cual el titular tenga su sede, su domicilio o un establecimiento en la fecha considerada.

El reglamento regula la cesión de la marca a otro titular, las medidas de ejecución forzosa, las medidas relativas a procesos de quiebra, etc.

Por lo que se refiere a la presentación de solicitudes, éstas pueden presentarse, a elección del solicitante ante la OAMI o ante el Servicio Central de la Propiedad Industrial de un Estado miembro o en la Oficina de Marcas del Benelux.

Cuando no se hayan presentado las solicitudes en la OAMI, los servicios citados habrán de remitir a dicha Oficina las correspondientes solicitudes en un plazo de quince días, acompañadas de determinados documentos que acrediten la identificación del solicitante y del producto o servicio de que se trate.

El Reglamento especifica las condiciones de depósito de la solicitud de marca comunitaria, las condiciones relativas a la calidad del titular y la posibilidad abierta a terceros de enviar a la OAMI alegaciones escritas y de oponerse al registro de una marca.

En particular regula en su artículo 39 el sistema de búsqueda destinado a definir los posibles conflictos con otros derechos previos.

El plazo de validez del registro de marca comunitaria es de diez años contados a partir de la fecha de la solicitud en el registro. Puede renovarse sucesivamente por periodos de diez años.

El Reglamento regula en su Título VI (artículo 49 y siguientes) la renuncia, la caducidad y la nulidad de la marca comunitaria y el Título VII (artículos 57 y siguientes) el procedimiento de recurso, que tendrá efecto suspensivo y que podrá ser interpuesto por cualquiera de las partes cuyas pretensiones no han sido estimadas, ante la OAMI en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la Resolución.

El título VIII regula las marcas colectivas, que son aquellas que resultan adecuadas para distinguir los productos o servicios de los miembros de la Asociación que sea su titular, frente a los productos o servicios de otras empresas (Art. 64).

### **2.3.3. La Oficina de armonización del mercado interior (OAMI)**

El título XII del Reglamento (artículos III y siguientes) regula el Estatuto de esta Oficina cuando señala que es un organismo de la Comunidad y que posee personalidad jurídica.

En cada Estado de la Comunidad, la OAMI posee plena capacidad jurídica y en consecuencia puede adquirir bienes muebles e inmuebles y comparecer en juicio.

Las lenguas de trabajo, según el artículo II5 son el español, alemán, francés, inglés e italiano y en ellas habrán de formularse las correspondientes solicitudes. Asimismo, el solicitante deberá indicar una segunda lengua como posible lengua de procedimiento

Las solicitudes de marca comunitaria y cualquier otra información que prescriba el Reglamento, o el Reglamento de ejecución número 2868/95 de la Comisión de 13 de diciembre de 1995, se publicarán en todas las lenguas oficiales de la Comunidad Europea.

Asimismo, las inscripciones en el Registro de marcas comunitarias se efectuarán en todos las lenguas oficiales de la Comunidad Europea.

30

Al frente de la OAMI figura su Presidente que habrá de asegurar la dirección de la Oficina, nombrado por el Consejo de Administración y cuyo mandato será de cinco años como máximo, aunque puede ser renovado.

Según establece el artículo I20, existe la posibilidad de que se nombre uno o varios vicepresidentes, siguiendo un procedimiento análogo al del nombramiento del Presidente, si bien es preceptivo oír al Presidente.

Se constituirá también, un Consejo de Administración compuesto por un representante de cada Estado miembro y un representante de la Comisión, así como por sus suplentes. El Consejo elegirá de entre sus miembros un Presidente y un Vicepresidente cuyos mandatos serán de tres años renovables.

La Secretaria del Consejo de Administración será desempeñada por la Oficina.

En el curso de la reunión de representantes de los gobiernos de los Estados miembros, a nivel de Jefes de Estado y de Gobierno, de fecha 29 de octubre de 1993 se acordó que la sede de la oficina habría de estar en España decidiendo el Gobierno español que fuera en Alicante.

### ***2.3.4. Modificaciones del Reglamento***

Con el fin de garantizar la mayor eficacia en la aplicación de las disposiciones del Reglamento, se han adoptado varios reglamentos modificativos.

El primero de ellos fue el C 3288/94 con objeto de facilitar la aplicación del acuerdo ADPIC que, como es sabido, es un anejo al tratado de Marrakech constitutivo de la Organización Mundial del Comercio.

El segundo Reglamento, número 422/2004, introduce una serie de modificaciones en el sistema de la marca comunitaria con el fin de incrementar su eficacia. Entre ellas figura la simplificación del sistema de búsqueda de los derechos anteriores que solamente será obligatorio cuando la efectúe la OAMI. Las búsquedas realizadas por las oficinas nacionales de la propiedad industrial serán únicamente opcionales.

Este Reglamento modifica la definición de los titulares de las marcas comunitarias, suprimiendo las condiciones de nacionalidad y de reciprocidad. El sistema de la marca comunitaria es, de ahora en adelante, totalmente accesible a toda persona interesada por una protección uniforme de la marca en la Unión Europea.

También se introducen otras modificaciones relativas al reparto de las solicitudes de marcas comunitarias las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas, así como las Salas de Recurso de la OAMI, al mejorar la definición de sus funciones.

Dentro del marco de la protección internacional de las marcas, debe citarse el Reglamento 1992/ 2003 del Consejo de 27 de octubre de 2003 por el que se modifica el Reglamento CE número 40/94 sobre la marca comunitaria, con el fin de llevar a efecto la adhesión de la Comunidad Europea al Protocolo referente al Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas adoptado en la capital de España el 27 de junio de 1989.

El objeto de esta modificación es el de establecer un enlace entre el sistema de la marca comunitaria y el sistema de Registro Internacional de marcas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). En virtud de este reglamento, las empresas pueden obtener, mediante una solicitud única, la protección de su marca, no sólo en la Comunidad, como marca comunitaria, sino también en aquellos países que sean parte del Protocolo de Madrid (como China, por ejemplo).

### ***2.3.5. Aplicación de la legislación comunitaria a los países recientemente incorporados a la Unión Europea***

El día 1º de mayo de 2004 se produjo un hecho de singular importancia dentro del proceso de unificación europea: el ingreso en la Unión de diez países en calidad de miembros de pleno derecho de la misma.

Este hecho, de evidente complejidad, plantea el problema de la aplicación, en principio automática, de la normativa comunitaria, dentro de la cual se incluye la referente a las marcas.

Frente a esta normativa, hay que señalar que la protección de la marca era una realidad en los países últimamente incorporados, pues todos ellos habían legislado sobre esta materia. Esta circunstancia, si por un lado facilita el proceso de homogenización de normas, por otro, propicia problemas como los generados por los eventuales conflictos de leyes y sobre todo por el reconocimiento y protección de los derechos legítimamente adquiridos al amparo de esas legislaciones.

Las autoridades comunitarias fueron conscientes, desde el primer momento, de la importancia de estos problemas con vistas a la normalización de la vida económica y a las relaciones entre los nuevos países, y para solucionarlos, adoptaron una serie de decisiones. El principio que inspiró la reforma fue el de la compatibilidad de la aplicación automática de la normativa comunitaria anterior con la posibilidad de que los titulares de derechos anteriores adquiridos en los nuevos países miembros impidieran el ejercicio de los derechos comunitarios cuya aplicación se había ampliado a los nuevos Estados.

32

Este principio se recoge en el artículo 142 bis de las Disposiciones relativas a la ampliación de la Comunidad, cuyo apartado primero establece:

*“A partir de la fecha de adhesión de la República Checa, Estonia, Chipre, Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Polonia, Eslovenia y Eslovaquia denominadas en los sucesivos nuevos Estados miembros, las marcas comunitarias registradas o solicitadas de conformidad con el presente Reglamento, antes de dicha fecha, serán ampliadas al territorio de dichos Estados miembros a fin de que su efecto sea el mismo en el conjunto de la Comunidad”.*

A pesar de la claridad de este precepto, se vio la necesidad de establecer algunas excepciones a la extensión automática. La primera se refiere al respeto a los derechos adquiridos en los nuevos Estados miembros al amparo de sus respectivas legislaciones nacionales.

En este caso, existe la posibilidad de que se prohíba el uso de la marca comunitaria, cuya aplicación se haya extendido al territorio del Estado en el que el derecho estaba ya protegido por su legislación interna. En este caso, la marca comunitaria será válida en toda la Unión Europea, pero no lo será frente a un derecho nacional si bien la excepción queda limitada al territorio en el que se aplica ese derecho nacional.

El titular de ese derecho nacional podrá demandar ante los Tribunales nacionales a quién pretenda utilizar la marca comunitaria, sustanciándose la controversia según el Derecho Procesal y Sustantivo nacional. Ello no será posible en caso de mala fe del demandante.

En el caso de que una marca comunitaria, cuya protección ha sido extendida, sea descriptiva, no distintiva o genérica en el idioma del nuevo Estado miembro, no se hará efectiva dicha extensión, pudiendo los terceros que utilicen dichas marcas (en el caso de ser acusados) defenderse en base al artículo 12 del Reglamento de la marca comunitaria.

Cuando se trata de normas contrarias al Orden Público o que induzcan a error de acuerdo con el artículo 106. 2 del Reglamento, el uso de dichas marcas podrá prohibirse con arreglo al derecho nacional del Estado miembro.

Por lo que se refiere a las causas de denegación de una marca, se ha establecido que el registro de una marca comunitaria no podrá denegarse en base a los motivos de denegación absoluta enumerados en el apartado 1 del artículo 7 del Reglamento de la marca comunitaria, siempre que tales motivos sean aplicables a causa de la adhesión de un nuevo Estado miembro.

Por último, hay que señalar que una marca comunitaria registrada en la fecha de su adhesión, no podrá ser declarada nula si las causas de invalidez fueran aplicables sólo por razón de la adhesión y si el derecho nacional previo hubiere sido registrado o adquirido en un nuevo Estado miembro, antes de la fecha de la adhesión.

En las consideraciones precedentes se han expuesto las líneas generales de la reforma introducida en los reglamentos comunitarios para resolver algunos de los problemas planteados en el campo marcario, con ocasión del ingreso de nuevos miembros. Es evidente que, si estos países muestran una voluntad política para adaptar cuanto antes sus legislaciones nacionales y si los Tribunales interpretan correctamente los principios que inspiran la reforma, se habrá producido un notable avance en la protección de los titulares legítimos de este tipo de derechos con el consiguiente beneficio para la seguridad jurídica y para el desarrollo de las relaciones económicas en el seno de la Comunidad Europea.

### **3. DEFENSA FRENTE AL TRÁFICO DE MERCANCÍAS CON USURPACIÓN DE MARCA Y LA PIRATERÍA EN EL MERCADO INTERIOR**

En los últimos años, y de forma paralela al desarrollo que se registra en los intercambios de bienes y servicios se está produciendo un fenómeno inquietante por sus negativas consecuencias: el de la falsificación y el tráfico ilícito de mercancías.

Se trata de una actividad muy perjudicial para las empresas, tanto desde el punto de vista económico como desde la perspectiva del deterioro de la imagen y del prestigio que van unidos a los derechos de propiedad industrial especialmente, así como para los consumidores. Para valorar la importancia de este tipo de delincuencia industrial y comercial, baste señalar que en la actualidad y según la Cámara de Comercio Internacional el tráfico fraudulento supera el 10% de la totalidad del comercio mundial.

La magnitud de este problema explica la atención que, a la represión de este tráfico ilegal, vienen prestando tanto los organismos internacionales con vocación universal -la Organización de Comercio, con su acuerdo ADPIC (Aspectos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio), y los de carácter regional (la Unión Europea) con su propia normativa contra el tráfico de mercancías con usurpación de marcas y la piratería en el mercado interior.

Por su lado, los Estados están realizando esfuerzos en este sentido, sobre todo fomentando la especialización de sus organismos de investigación y represión y mediante la introducción, en sus respectivas legislaciones, de modificaciones inspiradas por los organismos internacionales y por la experiencia que brinda una creciente colaboración existente entre los servicios nacionales de lucha contra este tipo de delincuencia.

34

La Unión Europea es, sin duda, la que está adoptando recientemente las iniciativas más relevantes en la lucha contra las falsificaciones. Entre estas iniciativas figura la publicación el año 1998 del Libro Verde contra las falsificaciones de marca y la piratería en el mercado interior que aspiró a concienciar a los países miembros de que la lucha contra este tipo de delincuencia organizada no debería limitarse a la prevención y represión en frontera, sino que es preciso extenderlas al interior de la Unión.

Basándose en el Libro Verde, el Comité Económico y Social de la Unión Europea adoptó un Dictamen en el que se formulaban una serie de recomendaciones para luchar contra este tráfico ilícito.

Como consecuencia de estos trabajos, se elaboró una propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de enero de 2003, relativa a las medidas y procedimientos destinados a garantizar el respeto a los derechos de propiedad intelectual.

Esta Directiva aspira a lograr la armonización de las legislaciones nacionales imponiendo a los Estados miembros la obligación de adoptar medidas y procedimientos destinados a garantizar el respeto a los derechos de propiedad intelectual así como las sanciones que habrán de ser efectivas, proporcionadas y disuasorias, incluidas, en su caso, las sanciones penales.

Asimismo, hay que mencionar el Reglamento CEE número 1383/ 2003 del Consejo de 22 de julio de 2003 relativo a la intervención de las autoridades aduaneras en los casos de mercancías sospechosas de vulnerar los derechos de propiedad intelectual y las medidas que deben adoptarse respecto a dichas mercancías.

Este Reglamento deroga el Reglamento Comunitario 3295/94 del Consejo de 22 de diciembre, por el que se establecían medidas dirigidas a prohibir el despacho a libre práctica, la exportación, reexportación y la inclusión en un régimen de suspensión de las mercancías con usurpación de marca y las mercancías piratas modificado por el Reglamento comunitario 241/1999.

El nuevo Reglamento regula minuciosamente los distintos supuestos y límites de la intervención de las autoridades aduaneras y su eventual responsabilidad así como la del titular del derecho (Art. 19).

Como se habrá observado, la acción de la Unión Europea contra el tráfico de mercancías con usurpación de marca y la piratería aspira a lograr una armonización de las legislaciones nacionales como medio de intensificar la eficacia de la lucha contra este tipo de delincuencia.

En este sentido, debe señalarse que España es muy consciente de la importancia de la acción concertada en este ámbito que se ha traducido, por un lado, en la intensificación de la colaboración con las administraciones aduaneras de los distintos países miembros y en las sucesivas modificaciones de la legislación entre las que destaca las del Código Penal.

En efecto, el tratamiento de estas cuestiones en el Código Penal de 1973 era breve e impreciso, pues se dedicaba un sólo artículo a estos temas, el 534, encuadrado dentro del Título XIII “De los delitos contra la propiedad”.

La superación de esta situación se inició mediante la promulgación de la Ley Orgánica 10/ 1995 de 23 de noviembre, que dedica el Capítulo XI a “Los delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores” y cuya sección Iª se denomina “De los delitos relativos a la propiedad intelectual” (artículos 270, 271 y 272) y la Sección II (artículos 273 a 277) “De los delitos relativos a la Propiedad industrial”.

El tratamiento legal de estas infracciones experimentó con la publicación del nuevo Código Penal, una estimable puesta al día, superándose la situación anterior al exponer detalladamente la tipificación de las distintas infracciones, actualizando sus penas y estableciendo las circunstancias concretas en las que podría producirse una agravación de las mismas (Art. 271 sobre propiedad intelectual y Art. 276 sobre propiedad industrial-respectivamente).

En este contexto se enmarca la reforma introducida en nuestro país por la publicación de la Ley Orgánica 15/2003 de 25 de noviembre por la que se modifica el Código Penal mediante la adaptación de los tipos ya existentes y la introducción de nuevas figuras delictivas “*de acuerdo con las más acuciantes preocupaciones sociales con el fin de conseguir que el ordenamiento penal dé una respuesta efectiva a la realidad delictiva actual*” (Exposición de Motivos).

Merece destacarse el hecho de que, con la nueva redacción del Código Penal, desaparece respecto a los delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el requisito de la persecución de estos delitos a instancia de la víctima, de modo que a partir de ahora pueden perseguirse de oficio.

Este último punto viene a completar la reforma introducida en el artículo 282 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, reforma contenida en la Ley Orgánica 8/2002 de 24 de octubre y que ha facilitado una mayor agilidad a la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha contra estas acciones ilícitas.

#### 4. CONCLUSIÓN

36

A modo de conclusión de cuanto antecede, es preciso reconocer que tanto desde la óptica internacional como de la interna de los Estados, se aprecia una creciente preocupación y atención por resolver los problemas que pueden surgir en el ámbito marcario y que se avanza en el camino de la homologación de las legislaciones y de la colaboración entre las distintas administraciones con el fin de dispensar una protección cada vez más adecuada a los legítimos titulares de los derechos que les otorga la marca, como un medio de combatir este tráfico ilícito, delincuencia cada vez más organizada y sofisticada, y cuya incidencia en el comercio ha llegado a extremos difícilmente soportables.

#### BIBLIOGRAFÍA

FERNANDEZ NOVOA (1990): *Derecho de Marcas*, Ed. Montecorvo, Madrid.

FERNÁNDEZ NOVOA (1995): *El sistema comunitario de Marcas*, Ed. Montecorvo, Madrid.

MATHELY (1984): *Le droit français des signes distinctifs*, Ed. LJNA, Paris.